

Denis Borges Barbosa

Ensaaios e estudos de Propriedade Intelectual

2014-2015

Volume III

Direito da Inovação

Direito internacional e capital estrangeiro

Questões gerais de propriedade intelectual

Edição do

Instituto Brasileiro da Propriedade Intelectual



## Uma introdução

Este livro recolhe os nossos estudos e pareceres de 2014 e 2014; na verdade, dos fins de 2013 até junho de 2015. Sua reunião aqui visa facilitar o acesso de produções dispersas em várias outras publicações.

Nele se encontram artigos publicados em obras publicadas no exterior, como a análise do papel dos direitos humanos relativos ao campo da Propriedade Intelectual nas cortes supremas da América Latina (“IP in Decisions of Constitutional Courts of Latin American Countries”<sup>1</sup>), e um breve relatório da situação dos tribunais especializados em Propriedade Intelectual<sup>2</sup>.

Capítulo de livro também deveria ser o estudo “La fonction sociale des droits de Propriété Intellectuelle dans les Constitutions brésiliennes”<sup>3</sup>, resumo de nossa palestra no Seminário Franco-brasileiro sobre Propriedade Intelectual, realizado na Universidade Cândido Mendes, em 11/4/2014. O texto foi escrito originalmente em francês sobre o nosso direito constitucional de PI, em publicação do

---

1 BARBOSA, Denis Borges ; PLAZA, C. A. . Intellectual property in decisions of Constitutional Courts of Latin American countries. In: Christophe Geiger. (Org.). Research Handbook on Human Rights and Intellectual Property. 1ªed.USA: Edward Elgar, 2015, v. , p. 236-252. A versão mais extensa, aqui publicada, se encontra também em BARBOSA, Denis Borges ; PLAZA, C. A. . IP In Decisions Of Constitutional Courts of Latin American Countries. PIDCC - Revista de Propriedade Intelectual - Direito Contemporâneo e Constituição, v. 24, p. 1-25, 2013.

2 BARBOSA, Denis Borges, BARBOSA, Pedro Marcos, Specialized Intellectual Property Courts in Brazil In: Pedro Roffé. Editor. Joint publication ICTSD-CEIPI.

3 BARBOSA, Denis Borges . La fonction sociale des droits de Propriété Intellectuelle dans les Constitutions brésiliennes. PIDCC - Revista de Propriedade Intelectual - Direito Contemporâneo e Constituição, v. IV, p. 01-24, 2015.

CIEPI, mas o livro respectivo não surgiu ainda do berço; a diversão de reencontrar como escritor o idioma que mais cintilava na adolescência de nossa geração valeu o esforço.

De outro lado, o texto Direito de acesso do capital estrangeiro foi publicado como capítulo de livro<sup>4</sup>, mas neste volume se encontra atualizado com as modificações ocorridas desde 2014. Também capítulo de livro, o nosso estudo sobre as parcerias público-privadas de medicamentos se encontra no segundo volume<sup>5</sup>.

No segundo volume desta obra, o texto sobre patentes e padrões técnicos (Patents, Technical Standards and Frand License Offerings Under Brazilian Law) foi publicado na base de artigos Social Science Research Network<sup>6</sup>.

Uma série de artigos aqui incluídos receberam publicação em periódicos:

BARBOSA, Denis Borges, Da criação de padrões técnicos e da eventual proteção de sua expressão. Revista da ABPI, v. 134, p. 19-31, 2015.

BARBOSA, Denis Borges, Da proibição categórica ao patenteamento: o que for contrário à saúde pública. PIDCC - Revista

---

4 BARBOSA, Denis Borges . Direito Internacional dos Investimentos. In: Marilda Rosado. (Org.). DIREITO DO PETRÓLEO. 3ed.: Editora Renovar, 2014, v. , p. 2-.

5 BARBOSA, Denis Borges . A Geração de Tecnologia de Fármacos e Medicamentos Através de Mecanismos de Compra Estatal Voltada a Desenvolvimento de Alternativas. In: Sérgio de Regina. (Org.). Parcerias Público-Privadas de Medicamentos (PDPS). 1ªed. Belo Horizonte: Fórum, 2013, v. 1, p. 101-170.

6 BORGES BARBOSA, Denis, Patents, Technical Standards and Frand License Offerings Under Brazilian Law (March 11, 2015). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2576956> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2576956>

de Propriedade Intelectual - Direito Contemporâneo e Constituição, v. 08, p. 421-472, 2015.

BARBOSA, Denis Borges, Utilidade Industrial: Não há Patente Quanto aos Atos Que Não Ocorrem Senão Com Intervenção Humana. PIDCC - Revista de Propriedade Intelectual - Direito Contemporâneo e Constituição, v. 09, p. 031-040, 2015.

BARBOSA, Denis Borges, Qual é o mínimo de distância entre marcas de medicamentos de diferentes origens?. PIDCC - Revista de Propriedade Intelectual - Direito Contemporâneo e Constituição, v. III, p. 426-457, 2014.

BARBOSA, Denis Borges, A reforma da lei de patentes no Brasil e seu impacto para a inovação. Revista Observatório Itaú Cultural, v. 16, p. 000-184-223, 2014.

BARBOSA, Denis Borges, Dos efeitos da Declaração de Distintividade Adquirida. PIDCC - Revista de Propriedade Intelectual - Direito Contemporâneo e Constituição, v. 27, p. 337-350, 2014.

BARBOSA, Denis Borges, Análise dos contratos de tecnologia pelo poder público: o caso brasileiro. ICTSD International Centre for Trade and Sustainable Development, v. 10, p. 20-22, 2014.

BARBOSA, Denis Borges, Anuência Prévia Pela ANVISA Só Para Proteger A Saúde Pública?. PIDCC - Revista de Propriedade Intelectual - Direito Contemporâneo e Constituição, v. OUT, p. 50-107, 2014.

BARBOSA, Denis Borges, Da proteção real da marca não registrada no Brasil. PIDCC, v. 02, p. 73-117, 2013.

BARBOSA, Denis Borges ; PORTO, P. O GIPI e a Governança da Propriedade. Radar: Tecnologia, Produção e Comércio Exterior, v. 29, p. 19-26, 2013.

BARBOSA, Denis Borges, A Inexplicável Política por trás do Parágrafo Único do Art. 40, parágrafo único do CPI/96. Revista da Escola de Magistratura Regional Federal, v. 19, p. 127-186, 2013.

BARBOSA, Denis Borges, Marcas em Movimento: Proteção Possível em Direito Brasileiro. Revista Eletrônica do IBPI, v. 8, p. 00, 2013.

Como sempre ocorre, muitos olhos e sensibilidades colaboraram para que esse livro fosse cocluído. No caso das coautorias, a assinatura conjunta revela a participação. Mas em grande número de outros casos, nota-se a participação de Patrícia Carvalho da Rocha Porto, que me assiste em pesquisa faz quase um decênio, e que agora, concluindo seu doutorado na UFRJ e no Instituto Max Planck, tem sua própria linha de pesquisa também para cuidar.

Como se pode observar dos índices, os dois volumes colecionam material relativo a signos distintivos, aspectos gerais da Propriedade Intelectual, Capital Estrangeiro, Direito Internacional, Direito de Inovação e Patentes. Material relativo a cultivares e desenhos industriais, ainda que produzidos no mesmo período, se encontram no vol. IV de nosso Tratado, publicado pela Lumen Juris em 2015.



# Sumario

UMA INTRODUÇÃO .....	3
SUMARIO.....	8
<b>DIREITO DA INOVAÇÃO .....</b>	<b>10</b>
A GERAÇÃO DE TECNOLOGIA DE FÁRMACOS E MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE MECANISMOS DE COMPRA ESTATAL VOLTADA A DESENVOLVIMENTO DE ALTERNATIVAS.	11
A REFORMA DA LEI DE PATENTES NO BRASIL E SEU IMPACTO PARA A INOVAÇÃO .....	117
ANP: REGIME DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DE RECURSOS DE CONTRATOS DE CONCESSÕES .....	173
<b>DIREITO INTERNACIONAL E CAPITAL ESTRANGEIRO.....</b>	<b>280</b>
LA FONCTION SOCIALE DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE DANS LES CONSTITUTIONS BRESILIENNES .....	281
IP IN DECISIONS OF CONSTITUTIONAL COURTS OF LATIN AMERICAN COUNTRIES .....	322
UMA NOTA SOBRE A CESSAÇÃO DE USO DE KNOW HOW AO FIM DO RESPECTIVO CONTRATO .....	362
ANÁLISE DOS CONTRATOS DE TECNOLOGIA PELO PODER PÚBLICO: O CASO BRASILEIRO.....	408
DIREITO DE ACESSO DO CAPITAL ESTRANGEIRO .....	415
VALORES DE CONTRATOS SUJEITOS AO INPI: REMISSIBILIDADE E DEDUTIBILIDADE .....	469
DA LICENÇA DE KNOW HOW EM DIREITO BRASILEIRO .....	516
<b>QUESTÕES GERAIS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL .....</b>	<b>560</b>



DA TITULARIDADE MÚLTIPLA DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS .....	561
NOTA SOBRE O APROVEITAMENTO DOS ATOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL.....	614
QUANTO À MUDANÇA DE POSIÇÃO DO INPI.....	622
ATOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL: DOS PROCURADORES.....	639
SPECIALIZED INTELLECTUAL PROPERTY COURTS IN BRAZIL .....	652
INDISPONIBILIDADE PRIVADA DE CERTAS LIMITAÇÕES AOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL.....	658
DA CRIAÇÃO DE PADRÕES TÉCNICOS E DA EVENTUAL PROTEÇÃO DE SUA EXPRESSÃO .....	724
A TUTELA ANTECIPADA COMO INSTRUMENTO NECESSÁRIO.....	771
NOÇÃO DE JUSTA CAUSA NO CÓDIGO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE 1996 ..	780
DA QUESTÃO DE ARROGAREM-SE DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL QUE NÃO SE TÊM.....	794

## **Direito da inovação**

---

A geração de tecnologia de fármacos e medicamentos através de mecanismos de compra estatal voltada a desenvolvimento de alternativas.

Denis Borges Barbosa (janeiro de 2012)

O princípio da abstenção, que vai na linha do Estado Liberal, ou seja, a regra é que o Estado não deve se intrometer na atividade econômica, especialmente exercendo, ele próprio, atividade econômica, ressalvadas as hipóteses autorizadas na Constituição; portanto, o Estado está legitimado - papel clássico da Constituição - a intervir no domínio econômico; todavia ele está limitado aos termos da própria Constituição <sup>7</sup>.

### **O dever do estado em gerar tecnologias e alternativas de fontes de suprimento em saúde**

Ao iniciar, dando voz ao colega - Marcos Juruena Villela Souto -, que estaria inexoravelmente neste livro, não fosse por sua súbita elevação a outras esferas mais elevadas do pensamento sobre as questões humanas, e brasileiras em particular, traz-se a questão crucial deste estudo. Seu entendimento encontra, ainda, guarida do *mainstream* da interpretação constitucional:

---

<sup>7</sup> SOUTO, Marcos Juruena Villela, Ordem econômica na constituição, Revista Tributária e de Finanças Públicas | vol. 32 | p. 165 | Mai / 2000 | DTR\2000\290

"A intervenção estatal na economia, mediante regulamentação e regulação de setores econômicos, faz-se com respeito aos princípios e fundamentos da Ordem Econômica. CF, art. 170. O princípio da livre iniciativa é fundamento da República e da Ordem econômica: CF, art. 1º, IV; art. 170. " (RE 422.941, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 6-12-2005, Segunda Turma, DJ de 24-3-2006.

Mas para atender aos imperativos que a Constituição vincula a ação estatal em matéria de saúde, o texto básico assim clausula:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Muito se tem escrito, legislado e julgado quanto a este dispositivo. Pouco, no entanto, se discute a questão das políticas econômicas que se voltam ao direito geral à saúde e ao dever do Estado em promovê-la. Este é, no entanto, nosso tema.

Vamos aqui tomar o caminho conservador e prudente de só admitir a intervenção estatal na economia quando diretamente autorizado pela Constituição. É o que insinua Marcus Juruena na a epígrafe, e não há razão para não fazê-lo: a vinculação do *dever do Estado* e da *política econômica* é sintagma suficientemente enfático para não precisar ir além. Não é – diz a Constituição – só através de políticas *sociais*, mas de ações estatais de caráter econômico que se empreenderá a busca pela *redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação*:

“O direito a saúde é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço.” (AI 734.487-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 3-8-2010, Segunda Turma, *DJE* de 20-8-2010.)

"O direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente. O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política – que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro – não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado." (RE 271.286-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-9-2000, Segunda Turma, DJ de 24-11-2000.)

"Direito à saúde, positivado como um dos primeiros dos direitos sociais de natureza fundamental (art. 6º da CF) e também como o primeiro dos direitos constitutivos da seguridade social (cabeça do artigo constitucional de nº 194). Saúde que é ‘direito de todos e dever do Estado’ (caput do art. 196 da Constituição), garantida mediante ações e serviços de pronto qualificados como ‘de relevância pública’

(parte inicial do art. 197). " (ADI 3.510, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em 29-5-2008, Plenário, DJE de 28-5-2010.

Assim, esses deveres estabelecem um espaço não só de legitimação da ação estatal, mas de *imposição* dessa ação:

"É certo que a ordem econômica na Constituição de 1988 define opção por um sistema no qual joga um papel primordial a livre iniciativa. Essa circunstância não legitima, no entanto, a assertiva de que o Estado só intervirá na economia em situações excepcionais. Mais do que simples instrumento de governo, a nossa Constituição enuncia diretrizes, programas e fins a serem realizados pelo Estado e pela sociedade. Postula um plano de ação global normativo para o Estado e para a sociedade, informado pelos preceitos veiculados pelos seus arts. 1º, 3º e 170. A livre iniciativa é expressão de liberdade titulada não apenas pela empresa, mas também pelo trabalho. Por isso a Constituição, ao contemplá-la, cogita também da 'iniciativa do Estado'; não a privilegia, portanto, como bem pertinente apenas à empresa. Se de um lado a Constituição assegura a livre iniciativa, de outro determina ao Estado a adoção de todas as providências tendentes a garantir o efetivo exercício do direito à educação, à cultura e ao desporto (arts. 23, V, 205, 208, 215 e 217, § 3º, da Constituição). Na composição entre esses princípios e regras há de ser preservado o interesse da coletividade, interesse público primário. O direito ao acesso à cultura, ao esporte e ao lazer são meios de complementar a formação dos estudantes." (ADI 1.950, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 3-11-2005, Plenário, DJ de 2-6-2006.)

Muitas são as ações possíveis no domínio econômico para implementar esse dever estatal específico. Nossa atenção, porém, neste estudo, é quanto à necessidade de trazer a intervenção estatal ao

campo da geração de tecnologias novas e fontes alternativas de tecnologia. Aqui também se encontra fundamento doutrinário:

Dito isso, cabe ponderar que, no tocante a essa expectativa normativa - direito à saúde -, o próprio "elemento jurídico" determina a produção de políticas públicas, de modo a orientá-las com harmonia aos fundamentos constitucionais da saúde pública no Brasil. Nesse sentido, pode-se dizer que nenhuma esfera do poder público está isenta da obrigação de proteger, defender e cuidar da saúde. (...) Além de fiscalizar e controlar os procedimentos, produtos, participar na produção de medicamentos e equipamentos, demais afins insumos sanitários, cabe ao Estado participar da formulação de políticas e da execução das ações de saneamento básico, desenvolvimentos científico e tecnológico na área da saúde, fiscalizar e inspecionar alimentos, bebidas, dentre outros. Todo esse arcabouço pertence, incorpora o conceito jurídico de saúde. “<sup>8</sup>

### **A racionalidade da intervenção estatal neste campo**

Já se vê que há um dever inescapável de intervenção do Estado para assegurar o direito à saúde. Mas a *oportunidade* desta intervenção estará sujeita a uma *necessidade* de intervenção. Se a economia se presta dequadamente à satisfação dos imperativos constitucionais, não haverá razão para ações indutoras. Ao contrário, as políticas estatais se voltarão à otimização do ato administrativo para extrair toda a vantagem possível, sem estender-se a atuação positiva e externa.

---

8 KÖLLING, Gabrielle e MASSAÚ, Guilherme Camargo, A concretização do direito à saúde na perspectiva republicana, Rev. Direito Sanit. vol.12 no.2 São Paulo out. 2011.

Assim é que essa intervenção, quando indispensável para viabilizar o direito essencial à saúde terá oportunidade quando se apura a inexistência ou insatisfatoriedade da atuação privada:

Em realidade, a atuação do Estado na economia, como forma de "[...] assegurar a todos existência digna [...]" e, em última análise, evitar o caos social, visa corrigir certos desvios maléficos à circulação de riquezas. Citando Fábio Nusdeo, Luís Eduardo Schoueri <sup>9</sup> aponta cinco desses desvios, ou seja, falhas dos mecanismos do mercado motivadores de intervenção do Estado na economia, quais sejam:

(i) falha de origem física ou cultural: mobilidade de fatores, isto é, movimentação anormal no ponto de equilíbrio entre a oferta e a demanda;

(ii) falha de origem legal: (não) acesso à informação, ou seja, oportunidade em que a falta de informações sobre produtores, funcionamento do mercado, agentes, produtos negociados, suas características, ocasiona distorções;

(iii) falha de estrutura: concentração econômica, situação na qual um produtor (ou um grupo de produtores) ou um consumidor (ou um grupo de consumidores) tem condições de influir na determinação de preços;

(iv) falha de sinal: externalidades, isto é, "os custos e os ganhos da atividade privada que, em virtude de uma falha do mecanismo de mercado, são suportados ou fruídos pela coletividade, no lugar daquele que os gerou"; e

---

<sup>9</sup> [A publicação original deixou de incluir as referências. Ao menção aqui deverá ser, de acordo com a bibliografia:] SCHOUERI, Luís Eduardo. Algumas considerações sobre a contribuição de intervenção no domínio econômico no sistema constitucional brasileiro. A contribuição ao programa universidade-empresa. In: GRECO, Marco Aurélio. Contribuições de intervenção no domínio econômico e figuras afins. São Paulo: Dialética, 2001



(v) também falha de sinal, decorrente de uma falha de incentivos: suprimento dos bens coletivos, hipótese na qual um indivíduo goza de bens que são oferecidos de forma não individualizada sem que isso prejudique a utilização por terceiro.

Ocorridos no mundo fenomênico tais desvios ou mesmo objetivando preveni-los, o Estado deverá atuar, de modo a intervir no domínio econômico seja diretamente, seja indiretamente.<sup>10</sup>

No caso da tecnologia necessária à satisfação do direito à saúde, podem verificar-se em particular duas, dentre muitas, disfunções da atuação privada:

- (a) Inexistência ou insatisfatoriedade da tecnologia de saúde;
- (b) A inexistência de fontes alternativas de tecnologia, que majoram o custo das ações de saúde através de monopólios ou oligopólios legais ou de fato.

### **Quando não há tecnologia**

A primeira hipótese é de simples entendimento. Não há conhecimentos científicos ou tecnológicos no estoque da humanidade, capazes de suprir ou moderar os danos à saúde. Quando a marcha das ciências simplesmente não alcançou a solução, o papel do Estado é aquele que se refere o art. 218 da Constituição:

Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas.

---

10 CUNHA, Fábio Lima da, O conceito de serviços técnicos para fins da contribuição de intervenção no domínio econômico instituída pela Lei 10.168/2000, Revista Tributária e de Finanças Públicas | vol. 74 | p. 218 | Mai / 2007 | DTR\2007\350

§ 1º - A pesquisa científica básica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso das ciências.

No entanto, nota-se que muitas vezes o direcionamento dos esforços da sociedade – especialmente os esforços dos países desenvolvidos – se volta às soluções de maior interesse local, ou, num contexto de sistema de propriedade intelectual, as de maior retorno de investimento.

Sobre isso, notamos:

Era março/abril de 1986, estávamos, no Governo Sarney, discutindo o futuro das patentes. A discussão não era acadêmica, mas extremamente densa em conteúdo e resultados a longo prazo. Estávamos numa reunião no Itamarati em que de um lado sentavam-se os representantes do USTR, United States Trade Representative, que estavam conduzindo as negociações bilaterais naquele tempo, e, do outro lado, nós, o MCT, o INPI, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, no qual eu era assessor do Ministro. O tema era precisamente o que discutimos agora: o valor das patentes.

A representação do USTR era extremamente competente, como em geral é. E eu tinha a sorte de, do lado do USTR, estarem dois colegas meus de faculdade da Columbia University. Então o entendimento pessoal era muito bom. Mas, evidentemente, a substância de interesses em jogo era tal que era difícil chegar a qualquer tipo de compatibilidade. Não se exigia, àquela época, que houvesse uma compatibilidade. O que se queria era ganhar tempo. Estávamos ganhando tempo em todas as frentes, tempo da negociação da futura OMC, tempo na negociação bilateral. Todos sabendo que era um pleito do “Exército de Brancaleone” retardar o máximo possível o tempo para as nossas indústrias, o tempo em que nossas indústrias,

certos setores em particular, ganhariam livremente nesse mecanismo de falha de mercado, que vem a ser a propriedade intelectual.

O argumento mais candente e, na esperança do outro lado, mais sólido, do USTR era o valor que as patentes, se concedidas, teriam para a tecnologia da indústria brasileira. Diria eu, um pouco perfidamente, que haveria um argumento suplementar: o valor que as patentes, se concedidas, teriam para o consumidor brasileiro.

Foi exatamente em relação a esse argumento final que as nossas ponderações se dirigiram. Dizia a representante norte-americana que a concessão de patentes nas áreas em que, no momento, se lhes delegavam - seria exatamente a área farmacêutica, em primeiro lugar, de produtos químicos, em segundo, e de produtos e processos alimentares, em terceiro - contribuiria para assegurar a continuidade e a dilatação da pesquisa exatamente nas áreas de maior interesse para o Brasil.

Nosso argumento, na época, foi o de que a idéia de que a patente era um instrumento de desenvolvimento da pesquisa científica e da pesquisa tecnológica específica para os interesses do país que as concedia tinha uma prova muito curiosa. Àquela época, como hoje, os países africanos, praticamente todos ou pelo menos da África negra, não tinham limites sensíveis à concessão de patentes. Em todos eles haveria patentes de produtos farmacêuticos. Em todos eles, haveria patentes de produtos alimentares.

No entanto, singularmente, são exatamente as afecções, doenças, propriedades e os males desses países onde a patente é restrita que menos se vê entre os detentores de patentes.

O teste que nos estava sendo proposto como o caminho para o benefício do consumidor brasileiro - que era conceder patentes para que aqui e para os nossos propósitos e fins específicos fosse ampliada

a pesquisa - mostrava-se exatamente um sofisma total se aplicado nos países africanos. Lá não existia, quero crer que não mudou a situação, um fluxo de pesquisa dedicado às afecções locais, às endemias específicas, às necessidades alimentares idiomáticas do povo africano.

11

## **Quando há limitação de fontes de tecnologia**

O segundo aspecto ao qual voltamos nossa atenção é o da detenção das tecnologias por um número limitado de titulares do setor privado; por essa razão, seja a restrição devida a um monopólio ou oligopólio de fato, seja de direito – como a existência de patentes – a satisfação do dever estatal impõe a aquisição de bens e serviços a preços monopolísticos, ou de qualquer modo a uma exasperação do ônus dos custos estatais.

Um instrumento para enfrentar essa questão, quando ela se traduz em exercício de direitos de patente, é o instituto da licença compulsória:

Tratando da capacidade para produzir medicamentos, o Brasil possui grandes laboratórios em seu território que são capazes, por meio da engenharia reversa, ou de qualquer outra técnica necessária, de produzir medicamentos que foram alvos de licenças compulsórias. Levando em conta remédios utilizados no tratamento da AIDS, que demandam verbas muito altas do governo brasileiro (ver próximo tópico), a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (Abia), realizou um estudo que comprovou que o Brasil possui a capacidade

---

11 Anais do III Encontro de Propriedade Intelectual e Comercialização de Tecnologia, Rio de Janeiro, 24, 25 e 26 de julho de 2000, Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro, Associação Brasileira das Instituições, de Pesquisa Tecnológica - ABIPTI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.

técnica e a habilidade para produzir medicamentos utilizados no tratamento de pacientes infectados com o vírus da AIDS. Para a realização desse estudo foram visitados quatro grandes laboratórios farmacêuticos durante o primeiro quadrimestre de 2006. A conclusão foi a de que esses laboratórios estão aptos a produzir um volume significativo de princípios ativos necessários para tais medicamentos, contudo as instalações dessas fábricas devem ser revistas para se adequarem aos padrões da Organização Mundial da Saúde. <sup>12</sup>

Vale ressaltar, ainda, que a licença compulsória também pode servir como um instrumento de pressão contra os grandes laboratórios farmacêuticos. O Brasil já a utilizou três vezes dessa forma: em 2001, para reduzir o preço do medicamento Nelfinavir; em 2003 conseguiu reduzir o preço de mais cinco medicamentos (Efavirenz, Nelfinavir, Lopinavir, Tenofovir e Atazanavir); em 2005 o alvo das negociações foi o medicamento Kaletra. Destarte, sob a ameaça real de ocorrer o licenciamento compulsório de um de seus medicamentos, grandes laboratórios tendem a diminuir o preço de alguns medicamentos para não ter um prejuízo maior, ou seja, tendo um de seus remédios compulsoriamente licenciado. <sup>13</sup>

O instrumento é peculiarmente importante para o atendimento de demandas de caráter crítico e inadiável: no dizer constitucional, nos casos de *emergência nacional*. Não se precisa aqui demorar na

---

12 [Nota do original] FORTUNACK, Joseph M.; ANTUNES, Octavio A.. A produção de ARVs no Brasil – Uma avaliação. Disponível em: [<http://www.abiaids.org.br/media/ARV.pdf>]. Acesso em: 10 out. 2007.

13 MOREIRA, Natali Francine Cinelli, Possibilidades para o Brasil garantir um melhor acesso a medicamentos à sua população: o uso da licença compulsória e a busca por preços diferenciados, Revista do IBRAC – Direito da Concorrência, Consumo e Comércio Internacional | vol. 15 | p. 21 | Jan / 2007 | DTR\2011\2356

ponderação deste instituto <sup>14</sup>. No entanto, em muitos contextos, o uso efetivo desse instrumento trará menos efetividade à ação estatal do que a ação planejada para o longo prazo.

A política de tecnologia de desenvolvimento de *alternativas* de fontes, assim, aparenta ter grande relevância neste contexto. Ao invés de licenciar compulsoriamente uma tecnologia, o Estado pode induzir o desenvolvimento de conhecimentos alternativos ao patenteado ou monopolizado. Isso se torna particularmente possível por três características de nosso sistema legal:

- (a) A existência da regra de liberdade de pesquisa no conteúdo de material patenteado;
- (b) A existência da licença de dependência.
- (c) A hipótese de uso livre de uma tecnologia (por exemplo, pela expiração de uma patente) que, no entanto, não se encontra assimilada ou praticada por agentes econômicos além daqueles que detiveram a exclusividade de direito ou o monopólio de fato.

Vejamos em particular as duas primeiras questões.

### **A liberdade de pesquisa no conteúdo de uma patente**

Assim digo no meu Tratado <sup>15</sup>:

---

14 Vide o nosso Tratado da Propriedade Intelectual, vol. II, Cap. VI, Seção [ 18 ] - Licenças Compulsórias, onde a questão é minudenciada.

15 BARBOSA, Denis Borges, Tratado da Propriedade Intelectual, vol. II, cap. VI, [ 14 ] § 4. 4. - Limites extrínsecos: Pesquisas e experimentos. O texto central sobre a material é

A segunda limitação diz respeito à prática de estudos e pesquisas científicas e tecnológicas por terceiros não autorizados; a reprodução em laboratório de um processo químico patenteado é o exemplo clássico. Esta limitação é coessencial ao sistema da propriedade intelectual e merece a mais irrestrita e abrangente interpretação. É exatamente para se conseguir o aumento de velocidade das pesquisas que se faculta a publicação do invento na fase inicial do procedimento de exame.

E em obra mais recente <sup>16</sup>:

Art. 43, II Atos com finalidade experimental (matéria não viva)

[d] aos atos praticados por terceiros não autorizados

Aplicam-se aqui no inciso II deste art. 43 as observações feitas à mesma cláusula do inciso I.

[e] com finalidade experimental

Aqui não temos – como no inciso I - um ato de fim privado e não econômico. Pelo contrário, o “fim experimental”, a pesquisa ou desenvolvimento em qualquer escala, pode ser de fim econômico, excluída apenas a produção direta em escala comercial para o mercado. O fim, que é constitucionalmente sancionado, deve ser incentivado como uma das finalidades do próprio sistema de patentes.

Na noção de “experimental” estará necessariamente alguma álea: o procedimento de simples averiguação ou conformidade em que não

---

Carlos Correa, “The International Dimension of the Research Exception”, AAAS/SIPPI Paper, January 2004.

16 BARBOSA, P.M.N. e BARBOSA, D.B., Código da Propriedade Industrial comentado pelos Tribunais, Lumen Juris, 2012, no prelo.

haja qualquer risco ou incerteza técnica de resultado, experimental não será <sup>17</sup>.

Outros atos de finalidade não-experimental.

Veja-se que se considera aqui livres os atos de finalidade experimental. Não outros atos. Assim, se do experimento resulta um novo produto ou processo, duas hipóteses poderão se dar: (a) O novo invento escapa inteiramente ao escopo da patente utilizada por esta limitação. (b) Para a exploração do novo invento se invade, ainda que parcialmente, o escopo da patente utilizada nesta limitação.

Na primeira hipóteses, a exploração do novo invento ou tecnologia é livre. Na segunda hipótese, será necessário obter autorização do titular da patente anterior. No caso pertinente, a autorização poderá ser substituída pela licença obrigatória de dependência (art. 70). Em nenhum caso esta limitação do art. 43, II, por si só, autoriza ou proíbe a exploração do novo invento ou tecnologia,

Doutrina relevante.

TPI2010, vol. II, cap. VI, [ 14 ] § 4. 4. - Limites extrínsecos: Pesquisas e experimentos

BARROS, Carla Eugênia Caldas, Aperfeiçoamento e Dependência em Patentes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.

---

17 "In *Monsanto v Stauffer* (1 [1985] RPC 67) the Court of Appeal held that the exception in section 60(5)(b) could cover experimental work which had a commercial purpose. However, not all trials for a commercial purpose fall within the exception. *MicroChemicals Ltd v Smith Kline and French Inter-America Ltd* considered : ( (1971) 25 D.L.R. 79 p.54) "Trials carried out in order to discover something unknown or to test a hypothesis or even to find out whether something which is known to work in specific conditions ... will work in different conditions can fairly be regarded as experiments. But trials carried out in order to demonstrate to a third party that a product works or, in order to amass information to satisfy a third party...that the product works as its maker claims are not... to be regarded as 'acts done for experimental purposes'". The Patent Research Exception: A Consultation, encontrado em <http://www.ipo.gov.uk/consult-patresearch.pdf>, visitado em 15/7/2011.



Precedente judicial estrangeiro.

Até onde se tem conhecimento não se discute na jurisprudência ou na literatura que o “privilegio de pesquisa” (Versuchsprivileg) previsto no § 11 Nr. 2 da Lei de Patentes (PatG) é, em conformidade com essas estipulações, uma parte necessária do conteúdo constitucional do Direito de Patente. A pesquisa e desenvolvimento da ciência e da técnica só são possíveis por meio de experiências que, por sua vez, são construídas a partir de novos resultados de pesquisas. Não há o que criticar frente a Constituição quando o legislador permite que os interesses do titular da patente recuem frente a esses interesses. (...)”Corte Constitucional Alemã no caso Klinik-Versuch (BverfG, 1 BvR 1864/95, de 10/5/2000) <sup>18</sup>

[f] relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas

Os atos livres sob este inciso II serão, cumulativamente, de fim experimental e no tocante a estudos ou pesquisas tanto científicas (presumivelmente, sem destinação econômica direta ou principal) quanto tecnológicas (incluído aqui claramente o fim econômico).

Note-se que aqui o terceiro passo da regra do art. 30 de TRIPs, “levando em conta os interesses legítimos de terceiros”, é determinante. A pesquisa poderá ter efeitos catastróficos para o interesse econômico do titular, mas a transformação tecnológica objetiva é de interesse da sociedade.

---

18 “Soweit ersichtlich, wird weder in der Rechtsprechung noch in der Literatur bestritten, dass das Versuchsprivileg des § 11 Nr. 2 PatG eine nach diesen Maßgaben verfassungsgemäße Inhaltsbestimmung des Patentrechts ist. Forschung und Fortentwicklung von Wissenschaft und Technik sind nur mittels Versuchen möglich, die jeweils auf den neuesten Forschungsergebnissen aufbauen. Von Verfassungen wegen ist nicht zu beanstanden, wenn der Gesetzgeber die Interessen des Patentinhabers hinter diesen Belangen insoweit zurücktreten lässt.(...)” Denis Borges Barbosa, Ana Beatriz Nunes Barbosa e Karin Grau-Kuntz, A Propriedade Intelectual na Construção dos Tribunais Constitucionais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 90.

No entanto, o mais recente documento da OMPI sobre a matéria diz <sup>19</sup>:

The Panel hinted that “experimental use” exceptions would be regarded as “limited exceptions.” Many countries operate some form of “experimental use” defence. These tend to be defined – more or less broadly by reference to three parameters: the meaning of “experiment”; whether the exception extends to invention “with” or only “on” the patented invention; and whether the exception is available for commercial (as opposed to non-commercial) experimental activity.

The first question concerns what is covered by the “experimental use” exception. A number of variations present themselves: experimental use, “scientific research”, “experiment or research”, “research or development”, “experimentation, teaching or scientific or academic research”, “ education, research, experiment or analysis”, “research or scientific experimentation purposes and manufacture, experimentation and testing of prototypes,” and, perhaps most elaborately, “private or academic scientific or technological research for non-profit making experimental, testing or teaching purposes.

The second key distinction is between experimental use exceptions which permit experiment with the invention, rather than those which limit the exception to experiments “on” the invention. Most countries, it should be said, take the more restrictive approach, but some – most famously Belgium – allow experiment with the invention. As for those common law countries where the exception is not in statutory form, we finds that some, such as the United States, does not draw the

---

19 WIPO, Standing Committee on the Law of Patents, Exclusions from Patentability and Exceptions and Limitations to Patentees’ Rights, Doc. SCP/15/3, ANNEX I, encontrado em [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp\\_15/scp\\_15\\_3-annex1.doc](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_15/scp_15_3-annex1.doc)

distinction between experimentation on and experimentation with, while others – such as its neighbour, Canada – do.

Another key distinction is between those countries that permit experimental use even though there is a commercial purpose, and those that see experiment and commerce as contradictions in terms. The United States falls into the latter category, with its famously narrow research exception. In *Madey v Duke Univ*, Madey, a patentee of free electron laser technology and former Duke Professor (until 1998), sued Duke University for using equipment which he had patented. Madey's case was dismissed by the District Court who granted Duke summary judgment, but the decision was overturned by the US Court of Appeal for the Federal Circuit which remitted the case back to the District Judge. In so doing, the CAFC indicated that the exception for experimental use was “very narrow and strictly defined”. It encompasses acts performed “for amusement, to satisfy idle curiosity, or for strictly philosophical inquiry” and would not include experiment with a “definite, cognisable and not insubstantial commercial” purpose. Moreover, even where the user does not have commercial gain in mind, the exception would not apply if the act was “in furtherance of the alleged infringer’s legitimate business.”

Muitas análises econômicas que vem a ignorar essa peculiaridade do sistema brasileiro influenciam-se por uma equação idiomática do sistema local americano<sup>20</sup>. Pois, naquele sistema, o uso de patentes para impedir pesquisa parece ser empiricamente verdade:

---

20 Sobre a exceção Bolar, ou seja, essa mesma limitação, transportada para a hipóteses de testes para registro sanitário, hipótese em que há, legal e jurisprudencialmente, amparo no sistema americano, vide BARRETT, William and MIKHAIL, Sheila , *Merck v. Integra: The Supreme Court’s Take On The Research Exception To Patent Infringement*. Le Nouvelles, Volume XLI No.2, June 2006

"Walsh, Cho & Cohen do note that the number of scientific researchers who are being subjected to threatening "notification letters" has increased since the 2002 decision in *Madey v. Duke University*, which rejected the university's experimental use defense to a former employee's claim of patent infringement. They also note scientists do appear to be foregoing or delaying their research as a result of patents, although still at relatively low levels."<sup>21</sup>

Essa peculiaridade lemuressca do sistema Americano foi objeto de análise recente <sup>22</sup>:

Certos autores enfatizam o sistema de patentes como uma indução a seguir na mesma rota, ou seja, como um direito a prospectar <sup>23</sup>.

Edmundo W. Kitch é o autor da teoria da patente como direito de prospecção<sup>24</sup>, que atraiu particularmente minha atenção durante as pesquisas da dissertação do meu primeiro mestrado.

Na verdade, a doutrina de Kitch responde a um sistema de patentes como o americano, que o permite funcionar como um direito a

---

21 MCMANIS, Charles R. , and NOH, Sucheol , *The Impact of the Bayh-Dole Act on Genetic Research and Development: Evaluating the Arguments and Empirical Evidence*, Maio de 2011, encontrado em <http://ssrn.com/abstract=1840639>

22 BARBOSA, Denis Borges, *Patente como modelo de aperfeiçoamento em inovação*, [http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/patente\\_modelo\\_aperfeicoameto\\_inovacao.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/patente_modelo_aperfeicoameto_inovacao.pdf)

23 "A patent creates a tangible asset from invention. If an investor feels assured that a patent would confer a lucrative commercial right, that is, that the envisioned patented product would be successful, this adds incentive to initiate the invention process. Successful invention in an area leads to further innovations in the same area, allowing greater scope for claims, and enhanced protection. The prospect theory emphasizes the point of early disclosure to stake a claim. A first-to-file patent system meshes with the prospect theory - as with gold prospecting, stake claims as early as possible", encontrado em [http://www.patenthawk.com/blog/2005/04/patent\\_economics\\_part\\_5\\_theori.html](http://www.patenthawk.com/blog/2005/04/patent_economics_part_5_theori.html), visto em 31/8/2009.

24 Edmundo W. Kitch, *The Nature and Function of the Patent System*, 20 *J.L. & Econ.* 265 (1977); AEI Reprint No. 87 April 1978, e *Patent, Prospects and Economic supply*: A Reply, 23 *J. Law & Econ.* 205 (1980). Encontrado em <http://www.jstor.org/pss/725294>

prospectar uma jazida, aquela criada pela invenção que é objeto da sua patente. Em tal sistema inexistem as limitações que permitem terceiros usar do objeto da patente como base de pesquisa que possam levar adiante o progresso técnico, como também não têm a licença compulsória de dependência que faculta ao que pesquisa não só obter uma patente dependente como também explorá-la mesmo sem autorização do titular da patente de base.

Como descreve um estudo contemporâneo<sup>25</sup>:

The concept of a technology prospect was first proposed by Edmund Kitch in 1977. The prospect theory addresses the situation where “an initial discovery or invention is seen as opening up a whole range of follow-on developments or inventions.” If we consider inventions such as antibiotics, semiconductors, or speech recognition technologies, they are different in degree than safety razors or ballpoint pens. They are technological prospects of the greatest importance to society and so broad that they could not be fully exploited by a single inventor or even by a single firm. Adherents of the prospect theory believe that the patent system “permits the development of the full range of possibilities to proceed in an orderly fashion.” In explaining the prospect theory, Kitch appealed to an analogy with the mineral claim system developed in the American West in the second half of the nineteenth century. This system enabled a person who discovered mineralization on public land to file a claim which gave him exclusive mining rights. Thus, in the words of Kitch, the claim system created “incentives for prospectors to pack their burros and walk off into the desert in search of mineralization.” Kitch noted that, far from restricting output, the claim system “tended to generate the socially optimum level of investment in prospecting.”

---

25 Campbell-Kelly, Martin and Valduriez, Patrick ,An Empirical Study of the Patent Prospect Theory: An Evaluation of Antispam Patents(September 1, 2005). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=796289>

Kitch urged students of the patent system to see it as a form of claim system for an invention prospect, rather than as a monopoly conferred on an individual inventor that restricted output.

Assim, o titular de uma patente – num modelo como o americano, ganha não só exclusividade estática como exclusividade dinâmica. No nosso sistema constitucional como no alemão, essa função da patente para apropriar-se das potencialidades futuras da tecnologia seria incompatível com os direitos constitucionais.

## **O segundo elemento da decisão pró-pesquisa**

Note-se que um segundo elemento da equação da patente como uma ponte de partida para geração de fontes de alternativas é a existência da licença de dependência, no sistema brasileiro como em várias jurisdições da OECD <sup>26</sup>; mas é ausente do sistema americano.

Dissemos, no nosso Tratado <sup>27</sup>:

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 <sup>28</sup>. Neste caso, o titular da primeira patente poderá ser obrigado a permitir a exploração da segunda, mediante o pagamento de royalties a serem estipulados pela autoridade federal <sup>29</sup>.

---

26 Na verdade, segundo o documento OMPI CDIP/5/4, encontrado em [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip\\_5/cdip\\_5\\_4\\_rev-main1.doc](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_5/cdip_5_4_rev-main1.doc), a maioria dos países contam com esse tipo de instituto.

27 Op. Cit., [ 18 ] § 8 . - Licença de dependência

28 Conforme a lei, uma patente de processo poderá ser considerada dependente de patente do produto respectivo, bem como uma patente de produto poderá ser dependente de patente de processo.

29 Vide BARROS, Carla Eugenia Caldas, Aperfeiçoamento e Dependência em patentes - Coleção Propriedade Intelectual - ,Editora Lumen Juris,2004 e ALEHRT, Ivan

A licença será concedida quando, cumulativamente, ficar caracterizada situação de dependência de uma patente em relação à outra; o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em relação à patente anterior; e o titular não tiver entrado em acordo com o titular da patente dependente para exploração da patente anterior.

A dependência, no caso, se dá na proporção em que a execução do objeto privativo da segunda patente só se possa dar com violação da primeira; no dizer da lei "considera-se patente dependente aquela cuja exploração depende obrigatoriamente da utilização do objeto de patente anterior". A lei ainda explica que, no caso, uma patente de processo poderá ser considerada dependente de patente do produto respectivo, bem como uma patente de produto poderá ser dependente de patente de processo.

Como cabe no direito brasileiro licença e indenização por violação de objeto de pedido de patente, também será possível a licença de dependência nos casos em que o primeiro título for um pedido; e, a fortiori, quando o for também o segundo título. Não há nenhuma razão lógica ou constitucional para uma leitura talmúdica do art.70, I, do CPI/96 que o proibisse. Quem devesse aguardar a emissão da patente para pedir a licença de dependência estaria frustrando a função social do instituto na aceleração tecnológica.

A noção de "substancial progresso técnico" claramente não se reduz à atividade inventiva, o que seria simplesmente o indispensável para obter a patente dependente em primeiro lugar.

Assim, quem esteja livre para pesquisar segundo o art. 43, II da lei brasileira, estará também facultado a – no caso de recusa de licença do titular da patente de bloqueio.

A importância desse instrumento é notada por Jerome Reichman<sup>30</sup>, citando os elementos necessários para o uso pró-inovativo das patentes:

A broad research exemption for the experimental users of patented inventions to find new inventions, to invent around old ones, or to develop improvements;<sup>31</sup> (...)

An anti-blocking provision, normally in the form of a compulsory license for dependent patents, that allows improvers to avoid infringing a dominant patent<sup>32</sup>.

### **A questão da indução à engenharia reversa e à assimilação de tecnologias livres**

Havendo liberdade de se usar o objeto de uma patente, mesmo em vigor, e sendo possível obter licenças de dependência de uma patente em função de aperfeiçoamentos de real significado, introduzidos em título preexistente, não menos importante é a indução

---

30 Reichman, Jerome H., *Intellectual Property in the Twenty-First Century: Will the Developing Countries Lead or Follow?* (December 22, 2009). *Houston Law Review*, Vol. 46, No. 4, 2009. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1589528>

31. See, e.g., *Convention on the Grant of European Patents* art. 64(1), Oct. 5, 1973, 1065 U.N.T.S. 255, 274 [hereinafter *European Patent Convention*]; Rudolph J.R. Peritz, *Freedom to Experiment: Toward a Concept of Inventor Welfare*, 90 *J. Pat. & Trademark Off. Soc'y* 245 (2008).

32. See *TRIPS Agreement*, supra note, art. 31(l) (stating the conditions under which a compulsory licence for a dependent patent may be granted); Gustavo Ghidini, *Intellectual Property and Competition Law* 44–45 (2006) (advocating the use of compulsory licensing where the subject of an existing patent “has been developed through an entirely different and more advanced process”).



estatal ao uso de tecnologias livres. Tal ocorre em várias hipóteses; por exemplo:

- (a) A expiração da proteção de uma patente antes vigente no País;
- (b) A inexistência de uma patente brasileira;
- (c) A existência de conhecimentos em segredo de empresa, para os quais inexiste vedação de engenharia reversa;
- (d) A restrição de fonte que só resulta de carência dos conhecimentos relativos à *superção do risco técnico* (know how).

Em todos esses casos, a iniciativa do Estado se voltaria a induzir que um ou mais agentes econômicos, além dos que originariamente deteriam os meios técnicos de prestação de bens ou serviços, obtivessem tal capacidade. Em particular, essa ação se destinaria a criar *fontes alternativas de suprimento das necessidades estatais*. Num ambiente de aquisição licitatória, o objetivo seria propiciar *novos licitantes*, em situação de independência, que pudessem trazer o ônus da satisfação do dever estatal a um nível de mercado competitivo.

Os meios para essa criação seriam de *aquisição derivada*, por comunicação subjetiva de conhecimentos ou por engenharia reversa, por aquisição objetiva de conhecimentos<sup>33</sup>; ou por desenvolvimento autônomo, ou recriação.

---

33 A engenharia reversa, prescindindo de uma fonte subjetiva, detrai os conhecimentos da própria solução técnica objetivada. No dizer de SANTOS, Manoel J. Pereira dos, Software: Acesso Ao Código Fonte e Transferência de Tecnologia, in NERO, Patrícia Aurélia del, (Org.) Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia, Editora

## **O entretencimento constitucional**

Este mandado de intervenção no domínio econômico – pois é o que inequivocamente se lê – não é obviamente isolado no texto constitucional. Das radicações que mais se aproximam e robustecem o dever de intervenção cometido ao Estado está o conjunto de dispositivos que tratam do direito fundamental ao desenvolvimento, de um lado, e o subsistema de normas que cuidam da criação de tecnologia como outro dos deveres estatais de intervenção <sup>34</sup>.

## **O Direito Constitucional ao desenvolvimento, inovação e a apropriação das tecnologias**

Consideremos aqui, com especial atenção, os artigos 218 e 219 da Constituição. Vamos analisar com algum detalhe o artigo 218, mas já se chama a atenção para o fato de que “o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico”. Para isso o § 1º deste artigo fala sobre a pesquisa científica e o § 2º fala sobre a pesquisa tecnológica. Essa distinção é crucial para a presente análise:

Art. 218 - O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas.

§ 1º - A pesquisa científica básica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso das ciências.

---

Fórum, 2010, “Engenharia reversa é um termo genérico que designa os atos destinados a obter, a partir de um produto acabado, o processo de desenvolvimento e elaboração do mesmo, isto é, a descoberta dos conhecimentos técnicos aplicados pelo desenvolvedor do produto originário”

34 Esta interrelação foi objeto de nosso estudo específico, Direito ao desenvolvimento, inovação e a apropriação das tecnologias, encontrado em [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/revista/rev\\_83/artigos/PDF/Denis\\_rev83.pdf](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/rev_83/artigos/PDF/Denis_rev83.pdf), visitado em 30/1/2012., que tomaremos largamente de empréstimo o pertinente.

§ 2º - A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.

§ 3º - O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa e tecnologia, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho.

§ 4º - A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho.

§ 5º - É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica.

Em seguida a lei aponta o artigo 219 como um elemento essencial de interpretação e de estruturamento da lei. É daí que se entende como a lei funciona e para que efeitos:

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.

### **O direito fundamental ao desenvolvimento**

A Constituição diz que é encargo do Estado – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – a promoção e o incentivo do desenvolvimento científico à pesquisa e à capacitação tecnológica.

As constituições anteriores falavam basicamente sobre a liberdade da ciência e sobre o dever do Estado em apoiar a pesquisa. Esse texto fala muito mais sobre como se exerce esse dever do Estado, mas curiosamente não se fala mais sobre a liberdade de pesquisa.

O texto constitucional distingue, claramente, os propósitos do *desenvolvimento científico*, de um lado, e os da *pesquisa e capacitação tecnológica*. Essa modalidade de desenvolvimento particulariza o *principio fundacional* do

"Art. 3.º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

(...) II – garantir o desenvolvimento nacional;"

Esse dever se cinge no contexto do chamado *direito constitucional ao desenvolvimento*, como indica Guilherme Amorim Campos da Silva <sup>35</sup>:

“O direito ao desenvolvimento nacional impõe-se como norma jurídica constitucional, de caráter fundamental, provida de eficácia imediata e impositiva sobre todos os poderes da União que, nesta direção, não podem se furtar a agirem, dentro de suas respectivas esferas de competência, na direção da implementação de ações e medidas, de ordem política, jurídica ou irradiadora, que almejem a consecução daquele objetivo fundamental.”

---

35 Guilherme Amorim Campos da Silva, *Direito Fundamental ao Desenvolvimento Econômico Nacional*, São Paulo: Método, 2004, p.67. O Direito ao desenvolvimento, em sua face internacional, é sujeito a sérios questionamentos.

Seria tal direito um daqueles fundamentais de terceira geração <sup>36</sup>, consagrado inclusive em esfera internacional como um dos direitos humanos <sup>37</sup>.

Então, o texto constitucional distingue os propósitos do desenvolvimento científico, de um lado, e da pesquisa e capacitação

---

36 Valerio de Oliveira Mazzuoli, Os Tratados Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos e Sua Incorporação No Ordenamento Brasileiro, Revista Forense – Vol. 357 Suplemento, Pág. 603: “Um dos que propuseram esta fórmula 'geracional' foi T. H. MARSHALL. Nos termos de sua clássica análise sobre a afirmação histórica da cidadania, primeiro foram definidos os direitos civis no século XVIII, depois os direitos políticos no século XIX e, por último, os direitos sociais no século XX. E, o roteiro feito por MARSHALL, mostrou que em países capitalistas avançados, a soma do Estado com as lutas sociais é que resulta na chamada 'cidadania' (cf. Cidadania, Classe Social e Status. Rio de Janeiro: Zahar, 1967, pp. 63-64). PAULO BONAVIDES também comunga desta idéia geracional de direitos, mas com alguma variação. Para ele, primeiro surgiram os direitos civis e políticos (primeira geração); depois os direitos sociais, econômicos e culturais (segunda geração); posteriormente, o direito ao desenvolvimento, à paz, ao meio-ambiente, à comunicação e ao patrimônio comum da humanidade (terceira geração); e, por último (o que chamou de direitos de quarta geração) os direitos que compreendem o futuro da cidadania e o porvir da liberdade de todos os povos (cf. seu Curso de direito constitucional, 10.<sup>a</sup> ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2000, pp. 516-525)”.

37 Declaração e o Programa de Ação de Viena de 1993: 10. “A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos reafirma o direito ao desenvolvimento, previsto na Declaração sobre Direito ao Desenvolvimento, como um direito universal e inalienável e parte integral dos direitos humanos fundamentais. Como afirma a Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, a pessoa humana é o sujeito central do desenvolvimento. Embora o desenvolvimento facilite a realização de todos os direitos humanos, a falta de desenvolvimento não poderá ser invocada como justificativa para se limitar os direitos humanos internacionalmente reconhecidos. Os Estados devem cooperar uns com os outros para garantir o desenvolvimento e eliminar obstáculos ao mesmo. A comunidade internacional deve promover uma cooperação internacional eficaz visando à realização do direito ao desenvolvimento e à eliminação de obstáculos ao desenvolvimento. O progresso duradouro necessário à realização do direito ao desenvolvimento exige políticas eficazes de desenvolvimento em nível nacional, bem como relações econômicas equitativas e um ambiente econômico favorável em nível internacional”. Não obstante a impressionante declaração, algumas considerações merecem ser aqui suscitadas. O princípio de justiça distributiva (*sui cuique tribuere*), reconhecido como próprio às sociedades em face a seus membros, seria extensivo às relações entre as sociedades? Não é o que entende Rawls in *The Law of Peoples*: não têm as sociedades um direito à justiça distributiva, como teriam, no interior delas, seus membros; mas as sociedades liberais ou decentes têm um dever, limitado sem dúvida, de assistência às menos favorecidas. Adeus, assim, ao direito ao desenvolvimento.

tecnológica, de outro. Essa modalidade de desenvolvimento <sup>38</sup>, científico e tecnológico, particulariza princípio básico, elementar, constitutivo da República, que diz que a República tem como objetivo garantir o desenvolvimento nacional (art. 3º, III, da Carta de 1988).

No entanto, esse tema – o dos interesses do desenvolvimento *em face da propriedade intelectual e da inovação* – é um dos mais espinhosos no tocante à definição do que seria “desenvolvimento”: simples crescimento econômico, ou efetiva maturação dos beneficiários desse direito humano – como uma *liberdade*?

Na esfera internacional, a questão é momentosa <sup>39</sup>. Já no âmbito do direito constitucional brasileiro, parece mais pacífico o entendimento:

---

38 A noção de desenvolvimento, que decorre do art. 3º, III da Carta de 1988, “supõe dinâmicas de mutações e importa em que se esteja a realizar, na sociedade por ela abrangida, um processo de mobilidade social contínuo e intermitente. O processo de desenvolvimento deve levar a um salto, de uma estrutura social para outra, acompanhado da elevação do nível econômico e do nível cultural-intelectual comunitário. Daí porque, importando a consumação de mudanças de ordem não apenas quantitativa, mas também qualitativa, não pode o desenvolvimento ser confundido com a idéia de crescimento. Este, meramente quantitativo, compreende uma parcela da noção de desenvolvimento.” (GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 238-239).

39 Borges Barbosa, Denis, Chon, Margaret and Moncayo von Hase, Andres, Slouching Towards Development in International Intellectual Property. Michigan State Law Review, Vol. 2007, No. 1, 2008. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1081366>. “The development as freedom model figures prominently in the United Nations Millennium Development Goals (UNMDG). The United Nations Development Programme (UNDP) has propounded the model of development as freedom since 1991. The human development index (HDI) approach, as opposed to the gross domestic product (GDP) approach, emphasizes the distribution of human capability opportunities in measuring development. It includes not only the growth measure of per capita GDP, but also literacy and health measures. It is now widely used as a development metric by other international agencies. By contrast, international intellectual property law institutions such as the WIPO and WTO unreflectively rely on a “development as growth” model. This approach, which is often shared by policymakers from developed countries with well-entrenched intellectual property industries, tends to view the goal of international intellectual property as encouraging

Adiante-se que a Constituição oferece, de imediato, alguns indicadores, que se podem considerar como elementos legitimadores, *prima facie*, de certas posturas públicas no âmbito das pesquisas científicas e tecnológicas; cite-se, nessa linha, o direito ao desenvolvimento nacional, presente no art. 3º, II, da CB, e o direito à erradicação da pobreza e à redução das desigualdades sociais, arrolados no art. 3º, III, da CB <sup>40</sup>.

## **O direito fundamental ao desenvolvimento e a intervenção estatal**

Aparentemente, a aceleração do processo de desenvolvimento (em particular, o incentivo à inovação) não prescinde mais da ação dos entes públicos, mesmo em economias de mercado<sup>41</sup>. Hoje em dia, sem esta ação coordenando esforços, investindo, estimulando o desenvolvimento industrial e particularmente o tecnológico, a economia corre sérios riscos de declínio e de ser levada à situação de satélite de economias mais poderosas, a ponto do comprometimento da independência nacional não só no plano econômico e técnico, como no político<sup>42</sup>.

---

economic growth, increasing trade liberalization, promoting foreign direct investment and ultimately enhancing innovation through technology transfer”.

40 André Tavares Ramos, *op. Cit.*

41 "Cette évolution récente concerne tous les pays de l'OCDE: l'universalité des responsabilités publiques dans le développement industriel est aujourd'hui un fait. Paradoxalement, ces interventions sont d'autant plus nombreuses que les économies sont plus ouvertes, ou du moins que les critères de compétitivité se basent sur des comparaisons internationales" Bertrand Bellon, *Les Politiques Industrielles dans les pays de l'OCDE*, in *Les Cahiers Français* no 243 (1989) p. 41.

42 Tal afirmação não é feita em relação à economia brasileira, nem sequer à dos países latino-americanos. Neste ponto é essencial verificar a evolução da ideia de política industrial no seio da Comunidade Económica Europeia (CEE). Conforme Cartou, L., *Communautés Européennes*. Dalloz, Paris, 9ª Ed. (1989): "Le Marché Commun constitue donc une politique

Adotados tais pressupostos, entende-se por política industrial o conjunto de estratégias e comportamentos pelos quais um ente público atua no mercado, com vistas a melhorar a própria competitividade total do sistema onde atua<sup>43</sup>. Assim considerada, a política industrial não é uma forma de ignorar ou reprimir as forças de mercado, como possivelmente será visto pelo liberalismo ressurreto, mas sim o conjunto de métodos destinados à fixação do ente estatal como ator no mercado, agente e paciente do espaço concorrencial. Os

---

industrielle qui repose sur une conception libérale, sur la responsabilité principale des entreprises industrielles, elles mêmes". A concepção inicial do Tratado de Roma foi logo abandonada: "Mais vers la fin des années 60, les insuffisances du Traité signé en 1957 sont apparues. Le Marché Commun, tel qu'il avait été conçu n'avait pas abouti à la constitution d'une industrie européenne à la dimension du monde actuel, capable à la fois d'affronter la concurrence des tiers ou d'être en mesure de coopérer avec eux" (...) "Il s'agissait d'abord de faire face à l'évolution des conditions de la production, au renouvellement rapide des produits, des techniques" (...) "L'absence d'une politique répondant aux problèmes de la société industrielle moderne aurait entraîné pour la Communauté de graves risques de déclin ou de "satellisation" industrielle par de économies plus puissantes, susceptibles de compromettre son indépendance, non seulement économique, mais aussi politique, technique, etc."

43 Longe de tentar estabelecer os fundamentos teóricos desta noção, pretende-se apenas lembrar que não só as empresas disputam entre si o mercado, como os entes de direito público internacional - Estados e instituições similares, como o Mercado Comum Europeu (MCE) - competem pelos recursos escassos, pela preponderância política e estratégica, etc., através de "seus" grupos econômicos, com Estados e grupos não submetidos a seu controle ou influência, ou mesmo em colaboração com estes outros Estados e grupos. A capacidade de competição do sistema sob comando ou influência de tais entes públicos - o conjunto de meios jurídicos, econômicos e diplomáticos de que dispõe para atuar - poderia ser chamada de "competitividade sistêmica", em comparação com a competitividade de empresa a empresa. Se fosse precisar o estatuto teórico de tal noção, este trabalho seguramente utilizaria o conceito de *significante-zero* de Lévi-Strauss (1950), no que ele inaugura como pensamento sobre a causalidade estrutural. Para suscitar tal conceito, devido à tradição de Spinoza, Marx, Lenin, Gramsci, Mao e especialmente Althusser, vide Etienne Balibar: *Structural Causality, Overdetermination, and Antagonism, in Postmodern Materialism and the Future of Marxist Theory: Essays in the Althusserian Tradition*, Edited by Antonio Callari and David F. Ruccio, Wesleyan University Press, 1996.



condicionantes jurídicos da política industrial de inovação, no contexto constitucional e da lei ordinária é o objeto deste trabalho <sup>44</sup>.

A eficácia da intervenção direta e franca do Estado no tocante à política tecnológica foi empírica e fartamente demonstrada, num dos exemplos mais claros de sucesso de economias nacionais. Estudos econômicos norte-americanos apontam que o uso que o Japão fez do seu sistema de propriedade intelectual como instrumento de política de desenvolvimento - via importação e licenciamento forçado de tecnologias, imitação, adaptação, uso e aperfeiçoamento pelas empresas nacionais, favorecendo mais a difusão tecnológica do que a criação - funcionou de forma brilhante, permitindo que o Japão chegasse a alcançar uma situação de quase paridade tecnológica com os EUA em poucas décadas<sup>45</sup>.

As próximas considerações quanto ao desenvolvimento e inovação partem da concepção de que o Estado brasileiro, neste momento da evolução econômica nacional, não pode renunciar à sua tradição histórica de comandar a economia e deve fazer-se mais

---

44 Não se entenda que a matéria é de caráter mais econômico que jurídico. Como demonstra José Carlos de Magalhães, O Controle pelo Estado de Atividades Internacionais das Empresas Privadas, in Direito e Comércio Internacional, Ed. Ltr, 1994, p 190, a questão tem importantíssimos aspectos de Direito Constitucional e Internacional Público, sem falar dos óbvios efeitos relativos ao Direito Econômico.

45 "This characterization of postwar Japanese practice underlies this chapter's simple thesis: Japan's system of intellectual property protection for technology has been discretionarily administered as one component of Japan's developmental industrial policy. Policy favored the import and forced licensing of foreign technology, its rapid imitation, adoption, use, and improvement by domestic companies, as a means of driving rapid economic growth without incurring the costs of autonomous, domestic technology development. The policy worked brilliantly, helping Japan to near technological parity with the US in a few short decades" Borrus, M. Macroeconomic Perspectives on the Use of Intellectual Property Rights in Japan's Economic Performance. In: Intellectual Property Rights in Science, Technology and Economic Performance. Westview, (1990) p:262-263.

eficiente, particularmente no que toca à política de propriedade intelectual.

Se é verdade que o Estado deve abandonar, em seu processo de modernização, a prática centenária de intervenção no domínio econômico *para o favorecimento exclusivo de um determinado estamento social*<sup>46</sup>, deixar de lado tal intervenção, à qual a totalidade dos países desenvolvidos recorre com intensidade, parece resultar, necessariamente, na renúncia à modernidade.

### **Direito ao desenvolvimento como moderação à apropriação das criações**

A outra face do direito ao desenvolvimento, em sua modalidade ampla de direito fundamental, é o contraponto que ele oferece às perspectivas patrimonialistas dos direitos da Propriedade Intelectual<sup>47</sup>.

---

46 "A atividade industrial, quando emerge, decorre de estímulos, favores, privilégios, sem que a empresa individual, baseada racionalmente no cálculo, incólume às intervenções governamentais, ganhe incremento autônomo. Comanda-a um impulso comercial e uma finalidade especulativa alheios das liberdades econômicas, sobre as quais se assenta a revolução industrial" Raymundo Faoro, Faoro, Os Donos do Poder, Globo, 4a. Ed., 1973 p. 22.

47 PRONER, Carol, Propriedade Intelectual Direitos Humanos: sistema internacional de patentes e direito ao desenvolvimento. Porto Alegre: Sergio Antonio Frabris, 2008, p.395. Novos direitos também passam a surgir com a mutação da propriedade intelectual. A apropriação do conhecimento sob forma de patente traz efeitos na garantia de direitos humanos já consolidados e outros futuros. A evolução da propriedade intelectual supõe o próprio desenvolvimento da tecnologia e de seus efeitos no porvir, gerando não apenas novas concepções de direitos a serem protegidos como também novos argumentos em defesa dos direitos humanos, novas formas de luta e de reivindicação capazes de acompanhar, no caso das ciências, a evolução do pensamento científico e sua aplicação na vida dos seres humanos.

O ponto central desse uso em favor da sociedade dos direitos da Propriedade Intelectual é definir qual “desenvolvimento” se visa na aplicação do valor expresso no art. 3º da Constituição Brasileira <sup>48</sup>:

By human development (or capability), we refer primarily to the concept advocated by Amartya Sen<sup>49</sup> and Martha Nussbaum. According to the latter, there are “certain basic functional capabilities at which societies should aim for their citizens, and which quality of life measurements should measure . . . .”<sup>50</sup> This list includes:

(1) LIFE. Being able to live to the end of a human life of normal length . . . .

(2) BODILY HEALTH. Being able to have good health, including reproductive health; to be adequately nourished . . . .

(4) SENSES, IMAGINATION, AND THOUGHT. Being able to use the senses; being able to imagine, to think, and to reason—and to do these things in a “truly human” way, a way informed and cultivated by an adequate education, including, but by no means limited to, literacy and basic mathematical and scientific training. . . .<sup>51</sup>

---

48 BARBOSA, Denis Borges, CHON, Margaret Chon e MONCAYO, Andrés Von Hase, *Slouching Towards Development In International Intellectual Property* Michigan State Law Review, Vol. 2007, No. 1, 2008. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1081366>

49 [Nota do original] See Amartya Sen, *Development as Freedom* (1999).

50 [Nota do original] Martha C. Nussbaum, *Human Capabilities, Female Human Beings*, in *Women, Culture and Development: A Study of Human Capabilities* 61, 82 (Martha C. Nussbaum & Jonathan Glover eds., 1995).

51 [Nota do original] Martha C. Nussbaum, *Capabilities and Human Rights*, 66 *Fordham L. Rev.* 273, 287 (1997). This list is slightly different from the version published earlier in *Human Capabilities* and was apparently revised as a result of recent visits to development projects in India. See *id.* at 286.

The development as freedom model figures prominently in the United Nations Millennium Development Goals (UNMDG).<sup>52</sup> The United Nations Development Programme (UNDP) has propounded the model of development as freedom since 1991.<sup>53</sup> The human development index (HDI) approach,<sup>54</sup> as opposed to the gross domestic product (GDP) approach standing alone, emphasizes the distribution of human capability opportunities in measuring development. It includes not only the standard of living measure of per capita GDP, but also literacy and health measures. Other international agencies, including the World Health Organization, increasingly rely upon HDI as a development metric.<sup>55</sup>

By contrast, international intellectual property law institutions, such as the WIPO and WTO, unreflectively rely on a “development as growth” model. This approach, often shared by policymakers from developed countries with well-entrenched intellectual property

---

52 [Nota do original] United Nations Millennium Declaration, G.A. Res. 55/2, U.N. Doc. A/RES/55/2 (Sept. 18, 2000), available at <http://www.un.org/millennium>. Philip Alston claims that these have arguably attained the status of customary international law. Philip Alston, *Ships Passing in the Night: The Current State of the Human Rights and Development Debate Seen Through the Lens of the Millennium Development Goals*, 27 Hum. Rts. Q. 755, 771-75 (2005). The 2002 report by the UK Government’s Commission on Intellectual Property Rights was an early attempt to link intellectual property to the UNMDG. See Duncan Matthews, *NGOs, Intellectual Property Rights and Multilateral Institutions*, at 3-4 (2006), <http://www.ipngos.org/Report/IP-NGOs%20final%20report%20December%202006.pdf>.

53 [Nota do original] See Mahbub Ul Haq, *Reflections On Human Development: How The Focus Of Development Economics Shifts From National Income Accounting To People-Centred Policies*, Told By One Of The Chief Architects Of The New Paradigm (1995).

54 [Nota do original] See U. N. Dev. Programme, *Human Development Report 1991*, at 15-18, <http://hdr.undp.org/reports/global/1991/en> (inaugurating new criterion of development, the Human Development Index (HDI), which measures development through longevity, knowledge and income sufficiency). This is a highly simplified index; in fact, HDI is more than about education and health. Selim Jehan, *Evolution of the Human Development Index in Readings in Human Development* 128, 134 (Sakiko Fukuda-Parr and A.K. Shiva Kumar, eds. 2003); see also Richard Jolly, *Human Development and Neo-liberalism: paradigms compared*, id. at 82.

55 See, e.g., The World Health Org., *Strategic Resource Allocation*, EB188/7, May 11, 2006, at 14, available at [http://www.who.int/gb/ebwha/pdf\\_files/EB118/B118\\_7-en.pdf](http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB118/B118_7-en.pdf).

industries, tends to view the goal of international intellectual property as encouraging economic growth, increasing trade liberalization, promoting foreign direct investment, and ultimately enhancing innovation through resulting technology transfer.<sup>56</sup> The development as growth framework was initially set by international development agencies such as the International Monetary Fund and the World Bank.<sup>57</sup> This framework has nonetheless influenced other institutions—including the WTO and WIPO—which do not view development as their central mandate, but are increasingly under pressure to consider development in their norm-setting and norm-interpreting activities.

## **O tema do desenvolvimento, nacionalidade e soberania na propriedade intelectual**

Completando a estrutura de normas mutuamente referenciadas, não se pode deixar de citar o texto do Art. 5º, XXIX da Carta de 1988:

Art. 5º (...)

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País; (Grifei) <sup>58</sup>

---

56 Gervais, *Intellectual Property*, supra note 7, at 516-20; Maskus & Reichman, supra note 7, at 8-11.

57. See Joseph E. Stiglitz, *Globalization and Its Discontents* Page (2002).

58 Constituição Política do Império do Brasil de 1824, art. 179, inc. 26: “os inventores terão a propriedade de suas descoberta ou das suas produções. A lei lhes assegurará um privilégio exclusivo temporário, ou lhes (sic) remunerará em ressarcimento da perda que hajam de sofrer pela vulgarização. Constituição de 1891, art. 72 § 25: “Os inventores industriais pertencerão aos seus autores, aos quais ficará garantido por lei um privilégio temporário, ou será concedido pelo Congresso um prêmio razoável, quando há conveniência

Aqui ressalta a vinculação dos direitos de propriedade industrial à cláusula finalística específica do final do inciso XXIX, que particulariza para tais direitos o compromisso geral com o uso social da propriedade – num vínculo teleológico destinado a perpassar todo o texto constitucional<sup>59</sup>.

Como se vê, o preceito constitucional se dirige ao legislador, determinando a este tanto o conteúdo da Propriedade Industrial (“a lei assegurará...”), quanto à 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 brasileira de 1988, 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;

---

de vulgarizar o invento”. Art. 72, §27: “A lei assegurará a propriedade das marcas de fábrica. Constituição de 1934, art. 113, inc. 18: “Os inventores industriais pertencerão aos seus autores, aos quais a lei garantirá privilégio temporário, ou concederá justo prêmio, quando a sua vulgarização convenha à coletividade”. Art. 113, inc. 19: “A lei assegurará a propriedade das marcas de indústria e comércio e a exclusividade do uso do nome comercial”. Constituição de 1937, art. 16 XXI: “Compete privativamente à União o poder de legislar sobre os privilégios de invento, assim como a proteção dos modelos, marcas e outras designações de origem” constituição de 1946, art. 141, §17: ”Os inventos industriais pertencem aos seus autores, aos quais a lei garantirá privilégio temporário ou, se a vulgarização convier à coletividade, concederá justo prêmio”. Art. 141, §18: “É assegurada a propriedade das marcas de indústria e comércio, bem como a exclusividade do uso do nome comercial”. Constituição de 1967, art. 150, § 24: “A lei garantirá aos autores de inventos industriais privilégio temporários para sua utilização e assegurará a propriedade das marcas de indústria e comércio, bem como a exclusividade do nome comercial”. Ec N° 1, de 1969, art. 153, § 24: “A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como a propriedade das marcas de indústria e comércio e a exclusividade do nome comercial”.

59 Como procurador geral do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, à época da elaboração da Constituição de 1988, teve este autor a oportunidade de redigir o dispositivo em questão, como proposto e inserido no texto em vigor..

b) favorecer o desenvolvimento tecnológico do País;

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, que não se confunde mesmo com a regulação econômica dos direitos autorais.

Em dispositivo específico, a Constituição brasileira de 1988 sujeita a constituição de tais direitos a condições especialíssimas de funcionalidade (a cláusula finalística), compatíveis com sua importância econômica, estratégica e social. Não é assim que ocorre no que toca aos direitos autorais.

O Art. 5º, XXII da Carta, que assegura inequivocamente o direito de propriedade, deve ser sempre contrastado com as restrições do inciso seguinte, a saber, que a esta atenderá sua função social. Também, no Art. 170, a propriedade privada é definida como princípio essencial da ordem econômica, sempre com o condicionante de sua função social <sup>60</sup>.

Relevante no dispositivo é, em particular, a cláusula finalística, que assinaei em itálico: “tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”. A lei ordinária de Propriedade Industrial que visar (ou tiver como efeito material), por exemplo, atender interesses da política externa do Governo, em detrimento do interesse social ou do desenvolvimento tecnológico do

---

60 José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, Ed. RT, 1989, p. 241: "a propriedade (sob a nova Constituição) não se concebe senão como função social".

País, incidirá em vício insuperável, eis que confronta e atenta contra as finalidades que lhe foram designadas pela Lei Maior.

Não basta, assim, que a lei atenda às finalidades genéricas do interesse nacional e do bem público; não basta que a propriedade intelectual se adéque a sua função social, como o quer o Art. 5º, XXIII da mesma Carta. Para os direitos relativos à Propriedade Industrial a Constituição de 1988 estabeleceu fins específicos, que não se confundem com os propósitos genéricos recém-mencionados, nem com outros propósitos que, embora elevados, não obedecem ao elenco restrito do inciso XXIX.

A Constituição não pretende estimular o desenvolvimento tecnológico em si, ou o dos outros povos mais favorecidos; ela procura, ao contrário, ressaltar as necessidades e propósitos nacionais, num campo considerado crucial para a sobrevivência de seu povo.

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

É inconstitucional, por exemplo, a lei ou norma regulamentar que, optando por um modelo francamente exportador, renuncie ao



desenvolvimento tecnológico em favor da aquisição completa das técnicas necessárias no exterior; ou a lei que, a pretexto de dar acesso irrestrito das tecnologias ao povo, eliminasse qualquer forma de proteção ao desenvolvimento tecnológico nacional.

Esta noção de balanço equilibrado de objetivos simultâneos está, aliás, nos Art. 218 e 219 da Carta, que compreendem a regulação constitucional da ciência e tecnologia. Lá também se determina que o estímulo da tecnologia seja a concessão de *propriedade* dos resultados - voltar-se-á predominantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional <sup>61</sup>.

Assim sendo, tanto a regulação específica da Propriedade Industrial quanto os demais dispositivos que, na Carta de 1988, referentes à tecnologia, são acordes ao eleger como valor fundamental o favorecimento do desenvolvimento tecnológico do País (que o Art. 219 qualifica: desenvolvimento *autônomo*) <sup>62</sup>.

---

61 Art.218 § 2o 2o. - A pesquisa tecnológica voltar-se-á predominantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.

62 O arguto advogado José Antonio B.L. Faria Correa, em Revista da ABPI no. 5, 1993, em análise repetida em Danemann, Siemsen, Biegler, Ipanema Moreira, Comentários à Lei de Propriedade Industrial e Correlatos da Ed. Renovar, 2001, a p. 30, aponta para um sentido possível da cláusula finalística, de caráter apenas filosófico-jurídico – e não de teor constitucional. Os Comentários perfazem, de outro lado, uma interpretação do mandamento constitucional à luz do art. 2o 2o. da Lei, em forma curiosa de iluminar o texto superior pela aplicação do que lhe é subordinado. Segundo tal entendimento, a cláusula não teria o efeito finalístico (“tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País) mas apenas declaratório (“considerando o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País) – este último sendo a redação da lei ordinária. Assim, segundo os Comentários, a simples existência da Lei já perfaria os propósitos constitucionais, sendo ela inapreciável quanto à satisfação de quaisquer fins.

Tomando um exemplo importante na tradição democrática, também a Constituição Americana estabelece uma cláusula finalística, que vincula a proteção da propriedade intelectual aos fins de promover o progresso da ciência e da tecnologia <sup>63</sup>, e não simplesmente o de garantir o retorno do investimento das empresas <sup>64</sup>. Esse compromisso inclui, por exemplo, aumento do nível de emprego e melhores padrões de vida.<sup>65</sup>

Entende-se que tais disposições, quando elevadas a texto constitucional, têm força vinculante em face ao legislador ordinário:

O Poder Legislativo no exercício dos poderes de patente não pode ir além das restrições impostas pelo propósito constitucional. Nem pode aumentar o monopólio da patente sem levar em conta a inovação, o progresso ou o benefício social ganho desta maneira <sup>66</sup>.

---

63 Art I, s 8, cl 8 of the United States Constitution. This empowers the Congress to legislate: "To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries".

64 Como enfatiza a Suprema Corte Americana: "this court has consistently held that the primary purpose of ou patent laws is not the creation of private fortunes for the owners of patents but is to promote the progress of science and useful arts (...)" Motion Picture Patents Co.v. Universal Film Mfg. Co., 243 U.S. 502, p. 511 (1917).

65 Diamond V. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980). "The Constitution grants Congress broad power to legislate to "promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries." Art. I, 8, cl. 8. The patent laws promote this progress by offering inventors exclusive rights for a limited period as an incentive for their inventiveness and research efforts. *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*, 416 U.S. 470, 480 -481 (1974); *Universal Oil Co. v. Globe Co.*, 322 U.S. 471, 484 (1944). The authority of Congress is exercised in the hope that "[t]he productive effort thereby fostered will have a positive effect on society through the introduction of new products and processes of manufacture into the economy, and the emanations by way of increased employment and better lives for our citizens." *Kewanee*, supra, at 480".

66 Suprema Corte dos Estados Unidos em *Graham v John Deere Co* 383 US 1 at 5-6 (1966). "The Congress in the exercise of the patent power may not overreach the restraints

Note-se que cuidado similar têm os instrumentos mais recentes do Direito Internacional pertinente. Veja-se o teor de TRIPs <sup>67</sup>:

TRIPs ART.7 - A proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual devem contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia, em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de uma forma conducente ao bem-estar social e econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações.

ART.8 1 - Os Membros, ao formular ou emendar suas leis e regulamentos, podem adotar medidas necessárias para proteger a saúde e nutrição públicas e para promover o interesse público em setores de importância vital para seu desenvolvimento sócio-econômico e tecnológico, desde que estas medidas sejam compatíveis com o disposto neste Acordo.

### **A ciência e o domínio público**

A primeira questão que o artigo 218 aponta é a vocação da ciência ao domínio público.

A pesquisa científica caracterizada como básica, ou seja, não aplicada a soluções de problemas técnicos específicos, voltada à

---

imposed by the stated constitutional purpose. Nor may it enlarge the patent monopoly without regard to the innovation, advancement or social benefit gained thereby."

<sup>67</sup> Veja-se o excelente Resource Book on TRIPs and Development, ICTSID/UNCTAD, Cambridge, 2005, p. 126: "Article 7 provides guidance for the interpreter of the Agreement, emphasizing that it is designed to strike a balance among desirable objectives. It provides support for efforts to encourage technology transfer, with reference also to Articles 66 and 67. In litigation concerning intellectual property rights, courts commonly seek the underlying objectives of the national legislator, asking the purpose behind establishing a particular right. Article 7 makes clear that TRIPs negotiators did not mean to abandon a balanced perspective on the role of intellectual property in society. TRIPs is not intended only to protect the interests of right holders. It is intended to strike a balance that more widely promotes social and economic welfare."

atividade econômica, receberá tratamento prioritário do Estado. Essa prioridade é relativa em face à pesquisa de capacitação tecnológica, fato que, no caso da ciência, o Estado é presumivelmente a principal fonte de incentivo e de promoção.

A atividade estatal terá como proposta o bem público e o progresso da ciência. Na repartição dos encargos da produção de conhecimento, a pesquisa básica não é apropriada, em princípio não é apropriável, nem pelos agentes privados da economia e nem pelos estágios nacionais. Esse conhecimento, em princípio, é produzido para a sociedade humana como um todo, para o bem público em geral. É o que a Constituição diz.

O elemento final da mesma cláusula refere-se o progresso em ciências e reitera assim a natureza da destinação dessa atividade estatal ao domínio público, indiferenciado e global. Nota-se que no artigo 200 da Constituição, inciso X, existe mais um dever do Estado, que é específico, sobre pesquisa no setor de saúde <sup>68</sup>.

---

68 Um critério provavelmente útil para se distinguir o campo de aplicação do § 1º da do § 2º do art. 218 seria o artigo 10 da Lei da Propriedade Industrial e seu equivalente nos demais dispositivos das leis de propriedade intelectual. Se é patenteável, se é sujeito à cultivar, se é sujeito à proteção pelas normas de proteção da tecnologia, tecnologia será. Quanto às outras, é uma questão mais discutível. Certamente, em todo o âmbito do que é, a patente, a cultivar, o know-how, certamente haverá interesse econômico. A resposta é reversa, quero dizer, onde o Direito aponta como protegível, suscetível de apropriabilidade, seguramente haverá aí o dever de apropriar. Quanto aos outros casos, são casos que vão entrar nas tecnologias não apropriáveis, como por exemplo, outros elementos da biotecnologia que são rejeitados pela Lei da Propriedade Industrial, mas seguramente tem valor econômico. Neste caso, a própria economia e o mercado vão determinar como tendo valor. Tendo valor para o mercado, deve ser apropriável. A regra é essa. A própria citação do artigo 19, quando fala de mercado, e mercado nacional como elemento diferenciado, mostra que se tem mercado. No sentido de valor estratégico para mercado, ele deve ser apropriado na forma do § 2º do artigo 218, e não na forma de livre domínio público do § 1º.

## **A tecnologia como objeto de apropriação**

De outro lado, esse é o ponto crucial, o § 2º, artigo 218 da Constituição constrói a noção de apropriabilidade da tecnologia. A natureza do dever estatal, no caso de solução de problemas técnicos voltados ao setor produtivo, é condicionada a parâmetros inteiramente diversos. Embora aqui a regra não seja de dedicação exclusiva da atividade de interesse nacional, do bem geral e do progresso universal da ciência, a norma diz que o objetivo da ação do Estado é *preponderantemente* voltado ao setor produtivo e ao setor produtivo nacional.

O peso maior do investimento estatal será destinado à solução dos problemas brasileiros. Não é um regime de liberdade de pesquisa, que é própria ao âmbito da produção científica.

Há – aqui - uma seleção necessária resultante do critério constitucional. Em predileção aos problemas técnicos consequentes da economia global, ou mesmo os problemas típicos dos países em desenvolvimento, o apoio estatal privilegiará o financiamento e apoio das soluções de problemas nacionais. Destes, terão ênfase os de apoio relativo ao setor produtivo, como fator de replicação ao desenvolvimento econômico <sup>69</sup>.

---

69 Nota André Ramos Tavares, Estatuto Constitucional da Ciência e Tecnologia, palestra no Seminário sobre Inovação Tecnológica e Segurança Jurídica do CGEE, realizado no dia 13 de dezembro de 2006: “Um exemplo de eventual pesquisa tecnológica encampada pelo Estado brasileiro e que estaria sujeita a um controle de constitucionalidade por parte do Judiciário seria o caso de pesquisa tecnológica que buscasse desenvolver motor automotivo específico para o inverno típico de países nórdicos. Uma pesquisa deste porte, salvo pelo interesse de exportação, guarda pouca relação com os problemas brasileiros, e, portanto, não

Com precisão, o texto constitucional localiza a destinação desses eventos não só na esfera nacional, mas na diversidade regional do setor produtivo. Há aqui, então, um mandato implícito, que é a seleção do setor produtivo como o destinatário constitucional primordial da atividade estatal relativa à tecnologia. No momento em que se escolhe um estamento da atividade nacional, que é o setor produtivo, e se define como sendo o nacional, sem nenhuma conotação quanto ao controle, mas sim ao ambiente geograficamente, territorialmente, delimitado, estabelece-se o mandato de apropriação dos destinos deste investimento.

Para que o investimento público seja concentrado primordialmente nesse alvo, é pressuposto que os efeitos econômicos dos investimentos sejam apropriáveis, no sentido de se cumprir o requisito da eficiência, previsto no artigo 37 da Carta Constitucional. Sem apropriação não há eficiência do investimento; conseqüentemente não haverá destinação constitucional adequada.

Deve haver um instrumento de Direito que evite que o efeito maior do dispêndio de recursos ao contribuinte se faça sentir, preponderantemente, a favor do setor produtivo internacional ou estrangeiro. Assim, a atuação estatal, nos termos do artigo 218, § 2º, no que diz respeito à economia competitiva, que são mandados pela Constituição – o próprio artigo 1º diz que a economia é de mercado – presume um padrão dominante de apropriação.

---

poderia ser considerada constitucional em face tanto do art. 218, §2º, da CB, como da vocação social do Estado e da escassez de recursos públicos”.

Não há aqui, no caso da tecnologia, um compromisso com o domínio público global, mas pelo contrário, a vontade constitucional é compatível com a apropriação de resultados com o investimento público. Não há necessariamente a apropriação privada, mas certamente há exclusão de terceiros que não participaram ou contribuíram com seus impostos para os fundos públicos em questão.

Apropriação não quer dizer denegar acesso. Pode-se ter, como no caso do *software* livre, em que são todos protegidos, sistemas de apropriação para uso livre do sistema produtivo nacional e negativa de uso do sistema produtivo multinacional ou estrangeiro. O problema é fazer com que o dinheiro do contribuinte seja respeitado, de forma que o que pagamos não seja usado primordialmente por agentes econômicos que não contribuem com seus impostos para assegurar a consecução dos deveres do Estado.

Essa noção de elemento nacional na tecnologia é replicada com ênfase no dispositivo constitucional que trata da proteção da propriedade industrial. O artigo 5º, inciso XXIX, da Constituição, diz que serão assegurados patente, marca, entre outros, tendo em vista *o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país*; outra vez, a escolha do objeto nacional em face de qualquer cooperação internacional ou de domínio público.

O que diz a nota constitucional do artigo 5º, inciso XXIX, é que a lei que tiver por efeito atender os interesses da política externa do governo, independente do interesse social ou desenvolvimento tecnológico do país, incidirá em vício e estará inconstitucional. No

caso do artigo 5º, inciso XXIX, o dispositivo se endereça ao legislador e diz a ele o que terá que estabelecer na lei.

A cláusula finalística do artigo 5º diz que a Lei da Propriedade Industrial, a Lei de Cultivar, entre outras afins, só será constitucional na proporção que atender aos objetivos de visar ao interesse social do país e favorecer ao desenvolvimento tecnológico do país. A Constituição pretende estimular o desenvolvimento tecnológico em cima dos povos mais favorecidos. Ela procura ressaltar as necessidades e propostas nacionais num campo considerado crucial para a sobrevivência de seu povo.

### **A capacitação**

O terceiro aspecto da lei, depois da ciência e tecnologia, é o aspecto da capacitação. O § 3º do artigo 218 prevê apoio estatal direto à formação de recursos humanos nas áreas de ciências, pesquisa e tecnologia. Incentiva também a empresa que se propõe a perseguir o mesmo objetivo.

Neste parágrafo se elege a empresa inovadora como objeto de incentivo. Ela vai poder ser diferenciada, não está sujeita ao regime geral de isonomia entre todas as empresas, porque assim ela escora a Constituição. É uma intervenção do domínio econômico, legitimada nos termos do artigo 174 da Carta, em sintonia com o próprio artigo 218.

Qual será o escolhido pela Constituição para esse tipo de incentivo? O que invista em pesquisa e geração de tecnologia



adequada ao país, em formação e aperfeiçoamento dos seus recursos humanos. Outra vez, percebemos a adequação da produção tecnológica onde os interesses nacionais aparecem como elementos legitimadores da discriminação positiva constitucional.

Nota André Tavares <sup>70</sup>:

O primeiro dispositivo é o artigo 218 que, logo em seu caput, estabelece as diretrizes desenvolvimentistas brasileiras para o setor científico e tecnológico. Sua redação, tal como ocorre em todas as normas constitucionais de natureza dirigente, apresenta (i) colorido propositivo, apontando para o futuro, e; (ii) caráter abstrato. Esta abstração leva a uma abertura, é dizer, não se estabelece, propriamente, o como, os meios pelos quais o Brasil obterá o tão apreciado desenvolvimento tecnológico e científico, nem discute como se fomentará a pesquisa e a capacitação tecnológica, que são os meios necessários para a realização do desenvolvimento propugnado pela norma. Ademais, o art. 218 passa ao largo de uma contemplação temporal, ainda que progressiva, relacionada a esses propósitos. Tampouco especifica quais as prioridades científicas e tecnológicas do país. Em decorrência dessa postura constitucional, as diversas indagações que surgem deverão ser respondidas e regulamentadas pela legislação ordinária (espaço de livre conformação legislativa), a qual, contudo, haverá de obedecer ao referido “Estatuto Constitucional da Ciência e Tecnologia”, a ser aqui elaborado.

As referidas omissões da CB, contudo, não pode ser censuradas, tendo em vista que coadunam com o caráter liberal que ali se assumiu, particularmente em seu art. 170, caput, ao estabelecer, de

forma peremptória, constituir a livre iniciativa<sup>71</sup> um dos fundamentos da ordem econômica.

Ademais, reforça-se o caráter liberal pela visão constante do art. 174, ao determinar que as funções de incentivo e planejamento serão indicativos para o setor privado. Ou seja, ainda quando regulamentados aqueles elementos por lei, nem por isso estará sempre vinculado o particular. Isto significa que eventual área ou produto a ser desenvolvido deverá contar com o apoio volitivo livre do setor empresarial privado, conforme bem lembram ARRUDA, VERMULM e HOLLANDA<sup>72</sup>.

Entretanto, e agora é um ponto muito importante, essa discriminação em favor de determinadas empresas deverá privilegiar aquelas que mantêm um regime laboral diferenciado para um trabalhador de ciência e tecnologia, o que a Lei da Inovação classifica como criador.

No artigo 218, § 3º, estão legitimados os instrumentos que favorecem o criador. Estabelece o regime que permite eleger a atividade da ciência e tecnologia para atuação do Estado no estatuto constitucional como um *discrimen* do bem público. O artigo 218 estabelece o seu tratamento diferenciado em favor de uma determinada categoria de trabalhadores, oferecendo a eles um regime laboral especialíssimo. São os que se ocupam das áreas de ciência, pesquisa e tecnologia. Para estes trabalhadores serão garantidos meios

---

71 [Nota do original] O que não significa, de sua parte, uma compreensão da liberdade exclusivamente individualista, vale dizer, sem interconexões necessárias elementos sociais e outros (sobre o tema: André Ramos Tavares, Direito Constitucional Econômico, 2. ed, São Paulo: Método, 2006).

72 [Nota do original] ARRUDA, VERMULM, HOLLANDA, Inovação Tecnológica no Brasil: a indústria em busca da competitividade global, 2006, p. 8..

e condições especiais de trabalho. Haverá assim um regime especial de trabalho face ao regime geral laboral instituído no artigo 7º da Constituição, assim como do regime administrativo previsto para os servidores do Estado. Esse povo é diferente, e o artigo 218 da Constituição manda tratá-lo de forma diferente.

A Carta afirma um entendimento no qual se devem compatibilizar as normas reguladoras do trabalho e as disposições constitucionais que tutelam as criações tecnológicas expressivas como interesse da sociedade brasileira, no sentido de se obter um justo equilíbrio de interesses entre a sociedade e trabalhadores detentores do fator de produção inovação. Tem que existir um equilíbrio de interesses.

### **A autonomia tecnológica**

Por fim, a Constituição nos dá um mandato, através da Lei de Inovação, da autonomia tecnológica como objetivo ao citar o artigo 219.

O artigo 219 se divide em duas partes. Uma declara, constitutivamente, que no patrimônio nacional se inclui o acesso ao mercado interno. Não é patrimônio da União, mas sim o conjunto de ativos destinados ao exercício da nacionalidade. O direito ao acesso ao mercado brasileiro tem natureza patrimonial, e não exclusivamente política. Este é o mercado que vem a ser o destino do incentivo previsto no artigo 219, na cláusula que precisa de lei ordinária para se implementar. A Lei da Inovação se propõe ser claramente essa lei, no

tocante à autonomia tecnológica do país. É para isso que serve a Lei da Inovação.

### **O poder de compra como meio de intervenção estatal**

O Estado cria as condições para a inovação, garantindo a estabilidade macroeconómica e competitiva, e mercados abertos. Em muitos setores da economia, a manutenção deste quadro e o investimento em pessoas e em conhecimento são suficientes requisitos para que a inovação floresça. Em algumas áreas específicas, o Estado tem condições de fornecer apoio mais direto com o uso de regulação, contratos públicos e serviços públicos para moldar o mercado com vistas a soluções inovadoras<sup>73</sup>.

O texto em epígrafe, que escolhemos igualmente para iniciar estudo específico sobre o uso do poder de compra do Estado como meio de incentivo ao desenvolvimento de tecnologias compatíveis com a preservação climática<sup>74</sup>, ilustra o ponto central deste estudo. A ação estatal tem condições de incentivar a geração de novas tecnologias, ou de alternativas às fontes de tecnologia, através da concentração e direcionamento de seu poder de compra.

---

73 “Government creates the conditions for innovation by ensuring macroeconomic stability and open and competitive markets. In many sectors of the economy, maintaining this framework and investing in people and knowledge are sufficient for innovation to flourish. In some specific areas, government can provide more direct support using regulation, public procurement and public services to shape the market for innovative solutions. Innovation is also essential to meeting some of the biggest challenges facing our society, like global warming and sustainable development” Innovation Nation (March 2008), encontrado em [http://www.dius.gov.uk/publications/innovation\\_nation\\_docs/ScienceInnovation\\_web.pdf](http://www.dius.gov.uk/publications/innovation_nation_docs/ScienceInnovation_web.pdf), visitado em 31/8/2010.

74 BARBOSA, Denis Borges e PLAZA, Charlene de Avila, The role of government procurement in regard to development, dissemination, and costs of climate change technologies, in SARNOFF, Joshua D., Ed. Research Handbook On Intellectual Property And Climate Change, Elgar, 2012 (no prelo). Uma versão deste texto se encontra em BARBOSA, Denis Borges, Org., Direito da Inovação, 2ª. Ed. Lumen Juris, 2011, p. 268-290.

De há muito temos afirmado que o uso poder de compra do Estado é um dos mais importantes meios para desenvolver novas tecnologias. Assim é que, já em 1996, fizemos constar de obra dedicada à questão <sup>75</sup>:

Os estudos econômicos existentes quanto ao exercício do poder de compra pelo Estado, no País e no exterior, assim como quanto às práticas de certas empresas privadas no tocante a seu sistema de compras, configuram um ambiente em que a cooperação, a parceria, substituí em parte a competição por preços; em que os contratos de desenvolvimento tomam mais e mais uma posição relevante no sistema de inovação tecnológica das empresas; em que a hierarquização diminui o número de interlocutores no processo empresarial. De tais procedimentos, que se poderiam qualificar como de racionalização cooperativa, dependeria, ao que parece, a eficiência das atividades servidas pela ação de compra.

De outro lado, os estudos existentes, no que se referem à atuação do Estado em sua capacidade de comprar, enfatizam o potencial de estímulo que têm tais atividades, tanto para desenvolver o mercado como, especialmente, a tecnologia das empresas e setores afetados. Assim, ao comprar, o Estado pode desempenhar um função extra-aquisitiva, ou seja, de retroação sobre os agentes econômicos que lhe fornecem bens e serviços e, através destes, sobre a economia nacional. Inevitavelmente, o estímulo, num universo de recursos finitos, corresponde a uma seleção de pessoas (por exemplo, a empresa nacional) ou de objetivos (por exemplo, a capacitação de um setor).

---

75 BARBOSA, Denis Borges, Licitações, Subsídios e Patentes (Após os Acordos da Organização Mundial do Comércio de 1994) - Direito do Desenvolvimento Industrial Vol. II, Lumen Juris, 1997. Este livro resulta de estudo do autor, encomendado pela FINEP.

O tema de nosso estudo exige, assim, que, de alguma forma, sejam esboçados os parâmetros de uma relação ideal entre a racionalização cooperativa, que seria, no momento, o requisito de eficiência nas atividades de compra e (por consequência) das atividades que delas dependem, e a função extra-aquisitiva do Estado.

Já à primeira vista a tarefa não é simples, pois as práticas modernas de compra presumem flexibilidade de procedimentos, relação continuada e de caráter subjetivo com os fornecedores, cooperação e não competição como forma de escolha, delegação aos fornecedores de parcela do processo aquisitivo; e cada um destes requisitos se atrita com o sistema estatal de compras não só no Brasil como em muitos países industrializados <sup>76</sup>.

O método geralmente empregado pelo Estado em suas aquisições é o da licitação pública. O instituto da licitação se baseia em dois pressupostos: o de que, através da publicidade e do acesso igualitário às compras (e vendas) de bens e serviços dos entes públicos, se atenderá o princípio da isonomia perante as oportunidades geradas pelo poder público; e o de que, abrindo a todos as ofertas e demandas da Administração, se obterão melhores condições para o serviço público.

Importante como parece, a licitação não é senão um instrumento administrativo. Embora, com a Constituição de 1988, passasse a ter previsão na Lei Maior, não existem razões lógicas ou práticas para não adotar outros métodos de aquisição e disposição para o poder Público <sup>77</sup>. O caráter adjetivo, de mera conveniência administrativa,

---

76 Os dados quanto ao uso efetivo de processo competitivo para a contratação pelo Estado parecem porém indicar que número muito significativo, em certos casos majoritário, de tais aquisições se faz por contratação direta.

77 Lúcia Valle Figueiredo e Sérgio Ferraz, *Dispensa e Inexigibilidade de Licitação*, Ed. RT 1992, p. 7: "sendo a licitação um instrumento técnico-jurídico, vocacionado embora à realização de uma suma principiológica, é, ao contrário dessa suma (que informa e baliza o

do sistema de licitação é sustentado especialmente por juristas europeus<sup>78</sup>.

A oportunidade do presente texto se justifica pela promulgação da Lei 12.349, de 15 de dezembro de 2010, resultado da conversão da MPV 495/2010. A nova norma revoluciona o sistema de licitações brasileiro, ao trazer como razão de licitar, além de satisfazer a necessidade do Estado-consumidor, atuar como agente propulsor do desenvolvimento, especialmente da inovação tecnológica.

Com efeito, desde 1996, a capacidade de intervenção estatal, através especialmente do poder de compra só se tornou mais intensa:

O quinto equívoco é não entender a importância do poder de compra do Estado para garantir demanda às empresas inovadoras nacionais e diminuir o risco e a incerteza do seu investimento. Uma rápida olhada nos dados dos gastos do orçamento público americano em P&D mostra, imediatamente, a escolha dos setores estratégicos: defesa e saúde. O primeiro responde por 45,6% do total e o segundo, por 27,9%. Juntos, somam 73,5 % dos gastos federais em P&D. Defesa quer dizer microeletrônica, software, materiais avançados etc. Saúde quer dizer biotecnologia, fármacos, equipamentos eletrônicos de diagnóstico etc. E ainda dizem que não se pode escolher os setores vencedores. Além disso, 74,55% do total dos investimentos em inovação são realizados pelas empresas. Elas financiam diretamente

---

direito posto, iluminando inclusive sua interpretação), contingente e plasmável, desde que sua modificação se revele mais apta à consecução dos fins básicos.

78 Vide Jean Rivero, *Droit Administratif*, Dalloz, 13a. Edição, p. 157. "Longtemps, l'adjudication publique ouverte a été la règle par la conclusion de marchés, en accord avec les conceptions du libéralisme économique touchant les vertus de la concurrence, et avec une conception étroitement comptable de l'intérêt public. On s'est aperçu, d'une part, que la concurrence était souvent faussé par l'entente entre les professionnels, d'autre part, que l'offre la plus basse n'était pas toujours, dans l'absolu, la plus avantageuse. D'où le déclin progressif de l'adjudication"

com seus recursos 68,5%. Portanto, recebem 6% diretamente do orçamento público <sup>79</sup>..

Este tipo particular de ação estatal parece particularmente justificado quando

Aparentemente, a aceleração do processo de desenvolvimento (em particular, o incentivo à inovação) não prescinde mais da ação dos entes públicos, mesmo em economias de mercado <sup>80</sup>. Hoje em dia, sem esta ação coordenando esforços, investindo, estimulando o desenvolvimento industrial e particularmente o tecnológico, a economia corre sérios riscos de declínio e de ser levada à situação de satélite de economias mais poderosas, a ponto do comprometimento da independência nacional não só no plano econômico e técnico, como no político <sup>81</sup>.

---

79 MELO, Luiz M. de, O financiamento da inovação nas empresas, Valor Econômico, 23/07/2007, Opinião, p. A14

80 "Cette évolution récente concerne tous les pays de l'OCDE: l'universalité des responsabilités publiques dans le développement industriel est aujourd'hui un fait. Paradoxalement, ces interventions sont d'autant plus nombreuses que les économies sont plus ouvertes, ou du moins que les critères de compétitivité se basent sur des comparaisons internationales" (Bellon, 1989:41).

81 Tal afirmação não é feita em relação à economia brasileira, nem sequer à dos países latino-americanos. Neste ponto é essencial verificar a evolução da idéia de política industrial no seio da Comunidade Econômica Européia (CEE). Conforme Cartou (1989): "Le Marché Commun constitue donc une politique industrielle qui repose sur une conception libérale, sur la responsabilité principale des entreprises industrielles, elles mêmes". A concepção inicial do Tratado de Roma foi logo abandonada: "Mais vers la fin des années 60, les insuffisances du Trató signé en 1957 sont apparues. Le Marché Commun, tel qu'il avait été conçu n'avait pas abouti à la constitution d'une industrie européenne à la dimension du monde actuel, capable à la fois d'affronter la concurrence des tiers ou d'être en mesure de cooperer avec eux" (...) "Il s'agissait d'abord de faire face à l'évolution des conditions de la production, au renouvellement rapide des produits, des techniques" (...) "L'absence d'une politique répondant aux problèmes de la société industrielle moderne aurait entraîné pour la Communauté de graves risques de déclin ou de "satellisation" industrielle par de économies plus puissantes, susceptibles de compromettre son indépendance, non seulement économique, mais aussi politique, technique, etc." O mesmo entendimento parece ser adotado, no relatório da Comissão sobre Política Industrial convocada pela Portaria Interministerial 354/90 (Gazeta Mercantil, 13/09/90).



Adotados tais pressupostos, entende-se por política industrial o conjunto de estratégias e comportamentos pelos quais um ente público atua no mercado, com vistas a melhorar a própria competitividade total do sistema onde atua <sup>82</sup>. Assim considerada, a política industrial não é uma forma de ignorar ou reprimir as forças de mercado, como possivelmente será visto pelo liberalismo ressurrecto, mas sim o conjunto de métodos destinados à fixação do ente estatal como ator no mercado, agente e paciente do espaço concorrencial. Os condicionantes jurídicos da política industrial, no contexto constitucional e de direito externo é o objeto deste livro.

O dado novo nesta ação necessária do Estado, que diverge do modelo setecentista de Colbert, é a presença no cenário mundial das empresas multinacionais. Hoje em dia, o próprio conceito de mercado, essencial na doutrina antimonopólio, já não subsiste; com a emergência da empresa multinacional, as fronteiras nacionais deixam de ter a importância econômica de antes<sup>83</sup>. Os conceitos tradicionais de organização industrial e as estruturas de mercado têm que ser ampliados para incluir os mercados nacionais e internacionais.

---

82 Longe de tentar estabelecer os fundamentos teóricos desta noção, pretende-se apenas lembrar que não só as empresas disputam entre si o mercado, como os entes de direito público internacional - Estados e instituições similares, como o Mercado Comum Europeu (MCE) - competem pelos recursos escassos, pela preponderância política e estratégica, etc., através de "seus" grupos econômicos, com Estados e grupos não submetidos a seu controle ou influência, ou mesmo em colaboração com estes outros Estados e grupos. A capacidade de competição do sistema sob comando ou influência de tais entes públicos - o conjunto de meios jurídicos, econômicos e diplomáticos de que dispõe para atuar - poderia ser chamada de "competitividade sistêmica", em comparação com a competitividade de empresa a empresa. Se fosse precisar o estatuto teórico de tal noção, este trabalho seguramente utilizaria o conceito de *significante-zero* de Lévi-Strauss (1950), no que ele inaugura como pensamento sobre a causalidade estrutural.

83 "Il n'y a plus de frontières. Aucune grande entreprise ne peut se contenter de son marché national; il lui faut non seulement exporter mais aussi s'implanter à l'étranger. Cette internationalisation s'accompagne nécessairement d'un accroissement des actifs industriels et des réseaux commerciaux." (Jannic, 1989a).

A análise puramente microeconômica do comportamento das multinacionais não é mais suficiente<sup>84</sup>: a ação de tais grupos freqüentemente se choca com a política nacional de um dos países receptores de investimento, num exercício de poder de cunho quase político. Tal poder, que pode ser mais vigoroso do que o de muitas soberanias, é resultado da organização e do controle que tais macroempresas mantêm sobre vastos recursos financeiros internacionais, sobre as operações de setores industriais fundamentais, sobre o oligopólio tecnológico e o de matérias-primas e, possivelmente, também da capacidade que possuem de evitar controles governamentais<sup>85</sup>.

Ao tamanho e poderio das empresas transnacionais deve ser agregado um segundo fator. Com o espraiamento da empresa, via pessoas jurídicas radicadas em numerosos países, parte substancial do fluxo econômico circula no interior da própria macroempresa, submetido ao seu planejamento interno. Perante a racionalização empresarial dos grandes grupos, em particular das multinacionais, que visam à maximização de lucros e ao crescimento máximo em escala mundial,

---

84 "On peut estimer, grosso modo, que ces entreprises réalisent près de la moitié de la valeur ajoutée industrielle de l'OCDE. Au sein du groupe des 500, les 200 premières réalisent 75% du chiffre d'affaires total; elles en réalisent 50% en 1976. On voit ainsi que la concentration industrielle s'accroît, ce qui entraîne deux conséquences: la première conséquence est que les décisions d'investissements des grandes groupes ont une réelle portée macro-économique. (...) La seconde conséquence est le risque de cartélisation (...)" (Crespy, 1989).

85 Depois de décadas como principais beneficiários da internacionalização da economia, os EUA começam, também, a temer o poder dos grandes grupos internacionais. A chamada emenda Exon-Florio permite que o presidente dos EUA possa suspender as operações de taking over, pelas quais uma empresa estrangeira ao assumir o controle de uma empresa americana possa ameaçar a segurança nacional (Defense Production Act of 1950, Sec. 71, 50 USC, App. 2158, et seq., as added by the Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988, 5021, Pub.L. 100-418, 102 Stat. 1107, 1425-26). A legislação brasileira, tida por intervencionista, nunca teve um dispositivo de tal natureza em vigor. Segundo Robinson (1990), os casos até agora suscitados em menos de dois anos de vigência foram os da aquisição de uma fábrica de chips de silicone da Monsanto pela alemó Huels AG e a compra da General Ceramics pela Tokuyama Soda Co.

muitas vezes a tentativa de afirmação do poder nacional surge como dado irracional.

### **De como o Estado pode usar seu poder de compra para gerar tecnologias ou fontes alternativas**

Duas abordagens diferentes podem ser tomadas para desenvolver novas tecnologias ou fontes alternativas de tecnologias:

(a) o Estado pode comprar bens em que estejam incorporadas tais tecnologias, o que torna a compra - do ponto de vista do direito dos contratos públicos -, um instrumento neutro;

(b) quando o propósito do Estado é induzir o desenvolvimento de tecnologias que ainda não existem, portanto não incorporados em produtos.

No segundo caso, se há assunção de risco e incerteza pelo Estado ao realizar a aquisição não constitui uso neutro do poder de compra.

Há uma maneira neutra de comprar tecnologias a serem desenvolvidas: colocando prêmios como objetivos a serem atingidos, e quem cumpre o resultado descrito recebe o valor pago. Neste caso o risco ou incerteza é assumido pelo desenvolvedor. Quando o Estado assume o risco, ou parcela dele, está usando o poder de compra como uma ferramenta de desenvolvimento, a simples escolha de cobrir os custos eventuais da incerteza é uma decisão não neutra.

Além disso, como acontece quando o Estado garante uma margem de proteção para a produção de conteúdo nacional, a assunção de incerteza resulta em escolha em favor de uma

determinada tecnologia não desenvolvida, ou em favor dos provedores de uma determinada tecnologia.

### **Dos efeitos da compra estatal voltada à tecnologia**

Estudos empíricos <sup>86</sup> ressaltam o potencial de estímulo que têm as atividades de uso do poder de compra do Estado, como um meio para desenvolver uma tecnologia, como um mercado para tal tecnologia, especialmente em conexão com a tecnologia que as empresas empregam. Desta feita, ao comprar, o Estado pode desempenhar um papel que vai além da simples aquisição feita, criando um efeito a montante sobre os agentes econômicos que oferecem bens e serviços e, através deles, sobre a economia nacional <sup>87</sup>. Inevitavelmente, o estímulo, em um mundo de recursos finitos, corresponde a uma

---

86 "Governments are significant buyers of goods and services, and these markets represent immense opportunities for international trade. Government procurement accounts for a substantial proportion of Gross Domestic Product (15-20% or more in most countries). According to OECD data, the world total government procurement is estimated to amount to US\$5550 billion in 1998, which is equivalent to 82.3% of the world merchandise and commercial services exports in 1998. The world value of government procurement that is potentially opened up to international trade is estimated at US\$2083 billion, which is equivalent to 7.1% of the world Gross Domestic Product (GDP) or 30.1% of the world merchandise and commercial services exports. For the OECD countries as a whole, the ratio of total procurement for all levels of government is estimated at 19.96% of GDP in 1998 or US\$4733 billion, and for non-OECD countries, it is estimated at 14.48% of GDP or US\$816 billion.", Liang, Margaret, Government Procurement at Gatt/WTO: 25 Years of Plurilateral Framework. Asian Journal of WTO & International Health Law and Policy, Vol. 1, No. 2, pp. 277-290, September 2006. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1019730>

87 "As discussed above, procurement professionals have long frowned on perceived restraints on competition like environmentally preferable purchasing. However, findings reported here offer some indication that the tide may be turning among some in the procurement community: Fleet managers are buying into the notion that governmental purchasing power can and should be geared toward meeting practical (end-user needs) and policy (improved environmental performance) objectives. Dianne Rahm and Jerrell D. Cogburn, Environmentally Preferable Procurement : Greening U.S. State Government Fleets, Public Works Management Policy 2007 12: 400, found at <http://pwmsagepub.com/content/12/2/400>

seleção de pessoas (por exemplo, Companhia Nacional) ou objetivos (por exemplo, desenvolvimento de um setor específico).

À primeira vista, a tarefa de usar as políticas de compras governamentais para efeitos práticos, não é simples. Fora do âmbito governamental, as técnicas correntes de aquisição pressupõem flexibilidade de procedimentos, relação contínua com os fornecedores, cooperação e não competição uma forma de escolha. Esses fatores colidem com o sistema vigente de compras governamentais em muitos países industrializados.

Geralmente o método empregado pelos entes estatais nas suas aquisições é a licitação pública. Esse instituto jurídico se baseia em duas suposições: a de que, através da publicidade e igualdade de acesso à compra (e venda) de bens e serviços de entidades públicas, que se obedecerá ao princípio todos devem ter acesso igual às oportunidades oferecidas pelo Estado, e que, abrindo a todos os interessados as ofertas e demandas governamentais, se terão as mais econômicas e eficientes condições para o serviço público.

Como já se enfatizou, importante como parece, o processo de licitação é apenas uma ferramenta administrativa que expressa essencialmente numa lógica contábil de suprimento. Não há razões lógicas para rejeitar outras práticas ou outros métodos de aquisição.

Muito pelo contrário, há indicações tanto históricas quanto correntes que práticas específicas nos contratos públicos podem se constituir em um incentivo muito significativo para o

desenvolvimento de tecnologia <sup>88</sup>. Neste momento, notam-se alguns importantes estudos e iniciativas neste sentido <sup>89</sup>.

Os estudos mais recentes não só confirmam esta noção, mas vão além:

Na verdade, os governos podem reorientar as suas políticas de aquisições para se tornar grandes motores da inovação. Por exemplo, um estudo realizado por Rothwell considera que durante longos períodos de tempo, as políticas de compras do Estado desencadearam

---

88 “Employing public procurement for the sake of innovation is not a new idea. Especially the United States, but also Japan, China and other Asian countries have been using public procurement for promoting innovation since WW II. And the success has been staggering: the Internet, GPS technology, semi-conductor industry and passenger jets are perhaps the most prominent examples resulting from government innovation-oriented-procurement. However, besides creating the above-mentioned radical innovations, the fact that procurement for innovation has made it possible to change the logic of public policy intervention from trade barriers to competitive competence-building process through procurement is just as important. In addition, there are studies available comparing R&D subsidies and state procurement contracts without direct R&D procurement concluding that over longer time periods, state procurement triggered greater innovation impulses in more areas than R&D subsidies did. There are several ways how public agencies can support innovations, namely via the creation of new markets for products and systems that go behind the state-of-the-art; the creation of demand “pull” by expressing its needs to the industry in functional or performance terms; providing a testing ground for innovative products; providing the potential of using public procurement to encourage innovation by providing a „lead market. for new technologies. The public sector can act as a technologically demanding first buyer by socializing risks for socially/ecologically demanded products where significant financial development risks prevail as well as by promoting learning as procurement introduces strong elements of learning and upgrading into public intervention processes“., Public Procurement for Innovation in Baltic Metropolises, from [http://www.baltmet.org/uploads/filedir/File/BMI-K-75%20Study%20Public%20Procurement%20for%20Innovation%20in%20Baltic%20Metropolises%20\(Final\)%202%2000%20Lember%20\(2\).pdf](http://www.baltmet.org/uploads/filedir/File/BMI-K-75%20Study%20Public%20Procurement%20for%20Innovation%20in%20Baltic%20Metropolises%20(Final)%202%2000%20Lember%20(2).pdf)

89 Driving Innovation through public Procurement, [http://www.ogc.gov.uk/documents/OGC09-0679\\_InnovationBrochure.pdf](http://www.ogc.gov.uk/documents/OGC09-0679_InnovationBrochure.pdf), visited Aug. 31, 2010. Farrukh Kamran, Government Procurement Policies and Innovation, [http://www.competitiveness.org.pk/pii/research/\\_Government%20Procurement%20Policies%20and%20Innovation\\_%20by%20Dr.%20Farrukh%20Kamran%20\(CASE%20&%20CARE\).pdf](http://www.competitiveness.org.pk/pii/research/_Government%20Procurement%20Policies%20and%20Innovation_%20by%20Dr.%20Farrukh%20Kamran%20(CASE%20&%20CARE).pdf); Procuring for innovation, innovation for procurement, <http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/tna/+http://www.dius.gov.uk/policy/documents/Innovation%20Procurement%20Plans.pdf>

maiores impulsos de inovação em mais áreas do que os subsídios de P&D, e isso sem qualquer exigência de compra local.

Alguns países fizeram progressos nesta matéria. Por exemplo, o Reino Unido fez já há anos a inovação como um objetivo claro do seu processo de aquisição. O Departamento de Comércio e Indústria (DTI) exige de todos os níveis de governo que considerem a inovação ao adjudicarem contratos com o governo. Tal departamento também desenvolveu parcerias público-privadas para ajudar os funcionários do setor público com "projetos de licitações não-convencionais, mas inovadores"

Na Austrália, as agências são incentivados a procurar idéias inovadoras, avaliando as características excepcionalmente originais das propostas como um critério separado. A Finlândia inclui a "inovação", entre os critérios para as licitações públicas e reserva um percentual de financiamento concedido a órgãos da administração para levar a cabo atividades de inovação e desenvolvimento. Embora estes países reconhecem que a inovação deve ser um elemento-chave nas compras governamentais, de acordo com um relatório da União Europeia, "os Estados Unidos também têm uma orientação estratégica em suas licitações públicas, mas não essencialmente ligada à inovação".<sup>90</sup>

---

90 Ezell, Stephen J. and Atkinson, Robert D., *The Good, The Bad, and The Ugly (and The Self-Destructive) of Innovation Policy: A Policymaker's Guide to Crafting Effective Innovation Policy* (October 7, 2010). The Information Technology & Innovation Foundation, October 2010. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=172284> . O texto original é: "Indeed, governments can reorient their procurement policies to become strong drivers of innovation. For example, a study by Rothwell finds that over longer time periods, state procurement policies triggered greater innovation impulses in more areas than did R&D subsidies, and they did so without any "buy domestic" requirements. Some countries have made progress in this regard. For example, the United Kingdom has made innovation a clear goal of its procurement process for years. The UK's Department of Trade and Industry (DTI) requires all levels of government to consider innovation when awarding government contracts. It has also developed public-private partnerships to help public sector employees with "unconventional but innovative procurement projects." In Australia, agencies are

Os estudos econômicos existentes quanto ao exercício do poder de compra pelo Estado, no País e no exterior, assim como quanto às práticas de certas empresas privadas no tocante ao seu sistema de compras, configuram um ambiente em que a cooperação, a *parceria*, substitui em parte a competição por preços; em que os contratos *de desenvolvimento* tomam mais e mais uma posição relevante no sistema de inovação tecnológica das empresas; em que a *hierarquização* diminui o número de interlocutores no processo empresarial. De tais procedimentos, que se poderiam qualificar como de racionalização cooperativa, dependeria, ao que parece, da eficiência das atividades servidas pela ação de compra.

O tema de nosso estudo exige, assim, que, de alguma forma, sejam esboçados os parâmetros de uma relação ideal entre a *racionalização cooperativa*, que seria, no momento, o requisito de eficiência nas atividades de compra e (por consequência) das atividades que delas dependem, e a função *extra-aquisitiva* do Estado.

---

encouraged to single out innovative ideas by evaluating extra-unique features of proposals as a separate criterion. Finland includes “innovativeness” among the criteria for public procurement and reserves a percentage of appropriations granted to administration agencies to go toward innovation and development activities. While these countries recognize that innovation should be a key element of government procurement, according to a report by the European Union, “the United States has a strategic orientation in their public procurement as well, but not primarily connected to innovation.”



## **Das alterações introduzidas na lei brasileira em 2010**

A mudança introduzida pela Lei 12.349/2010 no sistema de compras públicas brasileiro merece séria ponderação. EM 2006, notávamos <sup>91</sup>:

A utilização do poder de compra do Estado com propósitos diretivos encontram, no sistema brasileiro, um sério problema: as compras públicas estão constitucionalmente vinculadas aos princípios de impessoalidade e de acesso isonômico às oportunidades criadas pelas aquisições. As controvérsias mencionadas em nosso estudo sobre margens de preferência entre licitantes demonstram a rigidez e hieraticidade do sistema.

No entanto, tal estrutura constitucional se aplica geralmente apenas à escolha subjetiva. Dentro dos fins próprios da Administração, ainda quando não pode escolher quem lhe fornecerá o pretendido, pode ela apontar e especificar o objeto que melhor lhe convier. E pode fazê-lo tanto para fins de consumo quanto para intervenção. Nada impede, por exemplo, que o Estado encomende tecnologia sob o Art. 20 da Lei de Inovação para abrir seu uso público pelo sistema produtivo nacional. Ou seja, em hipóteses em que não há nenhuma intenção de consumo próprio.

Assim, sem nenhum abalo ao sistema do Art. 37, XXI, é possível fazer política de Inovação. Sob o revogado Art. 171, era facultado ao Estado exercer, em face do Art. 37, XXI, também uma seleção – igualmente isonômica – entre empresas designadas pelo controle de seu capital.

Eliminada tal possibilidade, persiste a capacidade de escolha objetiva e, na medida em que os imperativos do estímulo o condicionam,

especificar elementos de caráter objetivo que determinem ou propiciem resultados de caráter subjetivo no tocante às escolhas do Art. 218 e 219 da Constituição. Assim, deve sempre o processo inovador ser estimulado de forma a – preponderantemente - atingir o sistema produtivo nacional e regional. Vide nossos comentários sob o Art. 1º da Lei de Inovação e o capítulo sobre Direito Constitucional da Inovação.

Com pertinência, Eros Roberto Grau, comentando a integração do artigo 218 com os artigos da Ordem Econômica (Arts. 170 e segs.), ressalta que a integração dos dispositivos suscitados é necessária na medida em que hoje, o fator determinante do crescimento econômico, parcela do desenvolvimento nacional, já não é mais tão somente a acumulação de capital, mas também “a acumulação de saber e tecnologia.”<sup>92</sup>

A Lei 12.349/2010, ao instituir medidas de suporte ao desenvolvimento nacional, no entanto, adota um sistema de preferências subjetivas, ao eleger empresas nacionais, e, dentre elas, as que desenvolvem tecnologias, como objetos primordiais de certos exercícios de compras públicas. Diz a exposição de motivos da mediada provisória enfim convertida em lei:

2. Com referência às modificações propostas na Lei nº 8.666/93, é importante ressaltar que a mesma contempla diretrizes singulares para balizar os processos de licitação e contratação de bens e serviços no âmbito da Administração Pública. A norma consubstancia, portanto, dispositivos que visam conferir, sobretudo, lisura e economicidade às aquisições governamentais. Os procedimentos assim delineados são

---

92 GRAU, Eros Roberto. Op. cit., p.267.

embasados em parâmetros de eficiência, eficácia e competitividade, em estrita consonância aos princípios fundamentais que regem a ação do setor público.

3. Paralelamente, impõe-se a necessidade de adoção de medidas que agreguem ao perfil de demanda do setor público diretrizes claras atinentes ao papel do Estado na promoção do desenvolvimento econômico e fortalecimento de cadeias produtivas de bens e serviços domésticos. Nesse contexto, torna-se particularmente relevante a atuação privilegiada do setor público com vistas à instituição de incentivos à pesquisa e à inovação que, reconhecidamente, consubstanciam poderoso efeito indutor ao desenvolvimento do país.

4. Com efeito, observa-se que a orientação do poder de compra do Estado para estimular a produção doméstica de bens e serviços constitui importante diretriz de política pública. São ilustrativas, nesse sentido, as diretrizes adotadas nos Estados Unidos, consubstanciadas no "Buy American Act", em vigor desde 1933, que estabeleceram preferência a produtos manufaturados no país, desde que aliados à qualidade satisfatória, provisão em quantidade suficiente e disponibilidade comercial em bases razoáveis. No período recente, merecem registro as ações contidas na denominada "American Recovery and Reinvestment Act", implementada em 2009. A China contempla norma similar, conforme disposições da Lei nº 68, de 29 de junho de 2002, que estipulada orientações para a concessão de preferência a bens e serviços chineses em compras governamentais, ressalvada a hipótese de indisponibilidade no país. Na América Latina, cabe registrar a política adotada pela Colômbia, que instituiu, nos termos da Lei nº 816, de 2003, uma margem de preferência entre 10% e 20% para bens ou serviços nacionais, com vistas a apoiar a indústria nacional por meio da contratação pública. A Argentina também outorgou, por meio da Lei nº 25.551, de 28 de novembro de 2001, preferência aos provedores de bens e serviços de origem

nacional, sempre que os preços forem iguais ou inferiores aos estrangeiros, acrescidos de 7% em ofertas realizadas por micro e pequenas empresas e de 5%, para outras empresas.

## **Licitação e Política industrial**

Não existia, na legislação federal anteriormente a 1988, previsão específica de utilização do poder de compra do Estado para fins de política industrial. Existia, porém, a regra do Decreto-Lei nº 2.300 de que, no caso de aquisições de equipamentos e materiais e de realização de obras e serviços "com base em política industrial e de desenvolvimento tecnológico ou setorial do Governo Federal," os órgão e entidades do Estado possam adotar modalidades apropriadas de contratação, "observados, exclusivamente, as diretrizes da referida política e os respectivos regulamentos".

## **Vedação em princípio à política de compras**

A Lei 8.666/93 não continha qualquer cláusula genérica, como ocorria na lei anterior, a qual previa que, com base em política industrial e de desenvolvimento tecnológico ou setorial do Governo Federal, se podia adotar esquemas especiais de contratação, "observados, exclusivamente, as diretrizes da referida política e os respectivos regulamentos"<sup>93</sup>. Pelo contrário, foi introjetado ao texto do estatuto das licitações o princípio isonômico constitucional, com redação muito enfática, acima transcrita.

---

93 Com a superveniência da Carta de 1988, tal dispositivo já não teria mais aplicabilidade.

Pareceria possível, no entanto, pela ponderação com os valores do Art. 218 e 219 da Constituição, uma política industrial em favor do desenvolvimento tecnológico. É o que, com muita ênfase, faz a Lei de Inovação, e no tocante às compras públicas, o que intenta o Art. 20 e o Art. 27 da mesma lei. Retificam-se, assim, os entendimentos anteriores que davam por tolhidas, após a safra de emendas constitucionais de 1995, a capacidade de utilizar o poder de compra do Estado Brasileiro como fator de política pública <sup>94</sup>.

Para implementar os valores do Art. 218 e 219 da Constituição no tocante à inovação, assim, é possível usar o poder de compra do Estado.

### **Compras do Estado como instrumento de desenvolvimento**

O Art. 20 da Lei de Inovação, ademais de visar o suprimento das necessidades próprias da Administração (Art. 37, XXIV da Constituição), é um dos instrumentos de incentivo previsto no Art. 218 da Constituição para a produção e apropriação nacional de tecnologia. É clara e limpidamente um instrumento de intervenção estatal, usando o poder de compra do Estado para desenvolver um setor necessário ao desenvolvimento.

A alteração de 2010 na Lei de Licitações ainda amplia este poder. Remonta-se aqui à Exposição de Motivos que dá origem ao processo legislativo da Lei 12.349/2010:

---

<sup>94</sup> Assim se expressou, e agora corrige, o autor Denis Borges Barbosa em seu *Direito do Desenvolvimento*, Vol. II, Lumen Juris, 1996.

9. Considera-se, nesse sentido, que a orientação da demanda do setor público preferencialmente a produtos e serviços domésticos reúne condições para que a atuação normativa e reguladora do Estado efetive-se com maior eficiência e qualidade do gasto público e, concomitantemente, possa engendrar poderoso efeito multiplicador na economia mediante: (i) aumento da demanda agregada; (ii) estímulo à atividade econômica e à geração de emprego e renda; (iii) incentivo à competição entre empresas domésticas, particularmente no que tange a setores e atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico; (iv) mitigação de disparidades regionais; e (v) incentivo à geração de emprego em segmentos marginais da força de trabalho.

10. Por oportuno, torna-se relevante considerar o volume de compras do setor público, que contempla, majoritariamente, demanda efetiva por bens e serviços de uso comum, para gestão e operacionalização de suas atividades cotidianas, e por bens e serviços aliados à inovação. Segundo informações divulgadas no Portal de Compras do Governo Federal – Comprasnet, as licitações efetivadas em âmbito Federal para o período de janeiro a dezembro de 2009 totalizaram R\$ 57,6 bilhões. A estratificação por modalidades de licitação indica a seguinte composição: (i) tomada de preços - 2%; (ii) concorrência - 28%; (iii) pregão - 29%; (iv) convite - 1%; (v) dispensa e inexigibilidade de licitação - 40%; e (vi) suprimento de fundos, consulta e concurso - 0%. Deve-se somar a estas, as licitações efetuadas pelos demais entes da federação, que se subordinam, igualmente, às diretrizes e parâmetros estipulados nesta norma.

Os valores simplesmente implicam que a escolha de um incentivo relativamente pequeno em face desses valores globais poderia ter um efeito significativo na indução do desenvolvimento <sup>95</sup>.

### **Sobre o que dispõe a Lei 12.349/2010**

Nota Cesar A. Guimarães Pereira <sup>96</sup>, num excelente resumo da norma:

O artigo 3º da Lei 8.666 agora prevê que o processo licitatório se destina a "garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional". Este dispositivo é complementado pelo § 1º, I, do artigo 3º, o qual proíbe "preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato". A regra expressamente ressalva as preferências previstas nos §§ 5º a 12 do art. 3º da Lei 8.666, na redação da MP nº 495, e no art. 3º da Lei nº 8.248/91.

O art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666 foi mudado para incluir novos critérios de desempate. No caso de empate, será dada preferência a produtos e

---

95 Compare-se: "Governments are the world's largest procurers of goods and services. Within the OECD, government contracting accounts for an estimated 15 percent of total GDP.<sup>272</sup> For example, the U.S. government records \$2.73 trillion in federal expenditures annually, just under 20 percent of U.S. GDP. While a large portion of those expenditures are transfer payments, clearly U.S. government spends hundreds of billions of dollars on government procurement annually. Thus, ensuring fair and open government procurement practices has become an important aspect of realizing free global trade. Moreover, the sheer extent of government procurement activity positions governments to drive innovation through their procurement practices." EZELL et alii, op. cit.

96 PEREIRA, Cesar A. Guimarães. A MP nº 495 e as alterações na legislação sobre licitações. Informativo Justen, Pereira, Oliveira e Talamini, Curitiba, nº 42, agosto 2010, disponível em <http://www.justen.com.br//informativo.php?informativo=42&artigo=458>, acesso em 14/12/2010.

serviços (i) feitos no Brasil, (ii) feitos ou prestados por empresas brasileiras, ou (iii) feitos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Brasil, nesta ordem. Se estes critérios não forem suficientes para o desempate, haverá o desempate por sorteio (artigo 45, § 2º, da Lei nº 8.666).

A MP nº 495 também inseriu os §§ 5º a 12 do artigo 3º da Lei nº 8.666. No seu § 5º, o art. 3º prevê que "poderá ser estabelecida margem de preferência para produtos manufaturados e serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras". A margem de preferência deve ser determinada após estudos que definam critérios baseados em "geração de emprego e renda", "efeito na arrecadação de tributos federais, estaduais e municipais" e "desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no País". Contudo, o § 9º permite à Administração desconsiderar tais preferências "quando não houver produção suficiente de bens manufaturados ou capacidade de prestação dos serviços no País".

Outro ponto em que a MP nº 495 se afasta da disciplina tradicional das licitações no Brasil é o § 11 do art. 3º. A Lei nº 8.666 há muito previa que era "vedado incluir no objeto da licitação a obtenção de recursos financeiros para sua execução, qualquer que seja a sua origem, exceto nos casos de empreendimentos executados e explorados sob o regime de concessão, nos termos da legislação específica". Agora, o § 11 do art. 3º prevê o contrário e inclui a possibilidade de os editais exigirem do contratado que "promova, em favor da administração pública ou daqueles por ela indicados, medidas de compensação comercial, industrial, tecnológica ou acesso a condições vantajosas de financiamento, cumulativamente ou não".

O artigo 3, § 12, prevê a existência de licitações específicas nas quais a competição "poderá ser restrita a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com o processo



produtivo básico de que trata a Lei no 10.176, de 11 de janeiro de 2001.

O artigo 6 da Lei nº 8.666 contém as definições. A MP nº 495 incluiu algumas novas definições: produtos manufaturados nacionais (art. 6º, XVII), serviços nacionais (art. 6º, item XVIII) e sistemas de tecnologia de informação e comunicação estratégicos

O novo inciso XXXI do artigo 24 prevê a dispensa de licitação (contratação direta) nas contratações que derem cumprimento aos artigos 3, 4, 5 e 20 da Lei nº 10.973/2004. Esta lei contém uma série de medidas destinadas a promover o desenvolvimento brasileiro por meio de um estímulo a processos tecnológicos altamente qualificados.

O artigo 57 trata do prazo dos contratos. O novo prazo pode ser de até 120 meses (elevando-se, portanto, dos 60 meses atuais) em casos específicos: contratos do setor de defesa e segurança (artigo 24, incisos IX, XIX e XXVIII) e de algumas áreas de tecnologia (artigo 24, inciso XXXI).

O art. 2º da MP 495 expressamente aplica as novas disposições ao pregão.

### **Primeira alteração: compras para estimular o desenvolvimento**

Como nota Guimarães Pereira, o que singulariza a nova norma é a introdução de uma visão ativa do papel do poder de compra do estado, à luz do princípio constitucional do desenvolvimento.

#### **Desenvolvimento como propósito da compra pública**

A noção de “desenvolvimento” como razão de compra pública, no entanto, tem de ser qualificada de forma mais instrumental.

Embora a Lei 12.349/2010 não defina normativamente qual “desenvolvimento” seria o objeto do estímulo do poder de compra do estado, parece claro que o desenvolvimento econômico e, em particular, tecnológico seria um de suas vertentes principais.

Assim verbera a Exposição de Motivos do Executivo:

6. A modificação do caput do artigo 3º visa agregar às finalidades das licitações públicas o desenvolvimento econômico nacional. Com efeito, a medida consigna em lei a relevância do poder de compra governamental como instrumento de promoção do mercado interno, considerando-se o potencial de demanda de bens e serviços domésticos do setor público, o correlato efeito multiplicador sobre o nível de atividade, a geração de emprego e renda e, por conseguinte, o desenvolvimento do país. É importante notar que a proposição fundamenta-se nos seguintes dispositivos da Constituição Federal de 1988: (i) inciso II do artigo 3º, que inclui o desenvolvimento nacional como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil; (ii) incisos I e VIII do artigo 170, atinentes à organização da ordem econômica nacional, que deve observar, entre outros princípios, a soberania nacional e a busca do pleno emprego; (iii) artigo 174, que dispõe sobre as funções a serem exercidas pelo Estado, como agente normativo e regulador da atividade econômica; e (iv) artigo 219, que trata de incentivos ao mercado interno, de forma a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem estar da população e a autonomia tecnológica do país.

## **Desenvolvimento e filtro da isonomia**

Ao referir-se ao desenvolvimento, a norma legal aponta uma finalidade mediata, que transcende, mas incorpora, o objeto direto da licitação <sup>97</sup>.

Tal pode dar-se em três hipóteses. A primeira, pela escolha do objeto da aquisição. Compram-se carros, mas especifica-se que eles devam ter características mediatas tais que contribuam para determinados fins públicos. O carro servirá certamente à finalidade de transporte; mas mediatemente, contribuirá a fins mediatos. Por exemplo, como induz a Lei n° 12.187/2009, relativa à Política Nacional sobre Mudança do Clima:

Art. 6º São instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do Clima: (...)

XII - as medidas existentes, ou a serem criadas, que estimulem o desenvolvimento de processos e tecnologias, que contribuam para a redução de emissões e remoções de gases de efeito estufa, bem como para a adaptação, dentre as quais o estabelecimento de critérios de preferência nas licitações e concorrências públicas, compreendidas aí as parcerias público-privadas e a autorização, permissão, outorga e concessão para exploração de serviços públicos e recursos naturais, para as propostas que propiciem maior economia de energia, água e outros recursos naturais e redução da emissão de gases de efeito estufa e de resíduos;

A segunda hipótese é ainda de uma escolha objetiva, mas de bem ainda não existente, cujo risco e incerteza de vir a existir são

---

97 “Ou seja, a contratação seria orientada não apenas à satisfação das necessidades imediatas da Administração Pública, mas também à concretização de certos objetivos mediatos e indiretos.” JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 14. ed. São Paulo: Dialética, 2010.

assumidos pelo comprador. É a hipótese a que o art. 20 da Lei de Inovação devia dirigir-se. O desenvolvimento aqui é servido pela assunção da incerteza pelo estado, seja ele consumidor direto do bem gerado, seja o *novus* a ser disponibilizado para a sociedade. Exatamente sobre essa questão, notamos em outro estudo constante deste livro <sup>98</sup>:

Duas abordagens diferentes podem ser tomadas para desenvolver tecnologias ambientalmente saudáveis: (a) comprar coisas que incorporem tais tecnologias, o que torna a compra - do ponto de vista do direito dos contratos públicos, um instrumento neutro - e (b) quando o propósito do Governo é o desenvolvimento de tecnologias que ainda não existem, portanto, não incorporadas em produtos. A assunção de risco e de incerteza pelo adquirente é, por si só, um uso não-neutro do poder de compra.

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 a incerteza remanesce com o desenvolvedor. Quando o governo assume o risco, porque ele está usando o poder de compra como uma ferramenta de desenvolvimento, a simples escolha de pagar, por causa da incerteza é não-neutra.

Além disso, como acontece quando o governo está fornecendo uma margem de proteção para a produção de conteúdo nacional, através da compra de incerteza, não há discriminação em favor de uma determinada tecnologia não desenvolvida, ou em favor de certos fornecedores de tecnologia.

---

98 The role of government procurement in regard to development, dissemination, and costs of climate change technologies

A preferência na aquisição prevista na Lei 12.187, assim, é neutra; é escolha de objeto, como notamos no estudo sobre preferências nas licitações. E as preferências objetivas não põem em questão a regra de isonomia. A segunda hipótese, ainda que não neutra, não importa necessariamente em escolha subjetiva.

A terceira hipótese é de ponderar a escolha levando em conta elementos subjetivos do contratado, como, por exemplo, o fato de ser ele empresa nacional, ou desenvolver tecnologias (que não as que são objeto de elaboração para os fins do contrato). Neste caso, impõe-se uma racionalidade no critério de escolha, e uma razoabilidade em face dos interesses legais pertinentes, para não infringir os princípios gerais da Administração Pública.

O elemento essencial neste caso é que o sujeito escolhido, segundo os filtros da racionalidade (aqui, igual à eficiência) e razoabilidade (aqui, saldo positivo após confrontação dos interesses contrapostos) sirva aos fins consagrados pelo direito. Neste último caso, com escolha subjetiva, mas cujo fim mediato é o desenvolvimento, sendo esse um dos valores essenciais da missão constitucional, o objeto mediado integra a avaliação de razoabilidade.

No caso específico da Lei 12.349/2010, há escolhas de certos sujeitos que se postula melhor servirem ao desenvolvimento nacional: quem fabricar aqui, quem for empresa nacional, quem desenvolver tecnologia aqui.

## Nota Marçal Justen Filho <sup>99</sup>:

### 8.7.1.5 E à promoção do desenvolvimento nacional

A licitação não se destina apenas a obter uma proposta de contratação vantajosa para a Administração Pública. Também é orientada a promover o desenvolvimento nacional, nos termos determinados pela redação dada pela MP nº 495 ao art. 3º da Lei nº 8.666.

Isso significa consagrar uma função regulatória específica e autônoma para a licitação e a contratação administrativa. Não se trata apenas de obter a contratação economicamente e tecnicamente mais vantajosa, mas também de aproveitar a oportunidade da contratação para fomentar o desenvolvimento nacional.

A contratação administrativa passou a ser concebida como um instrumento para a realização de outros fins, além da promoção de compras, serviços e alienações. Por meio dos contratos administrativos, o Estado brasileiro intervém sobre diversos setores (econômicos, sociais, tecnológicos etc.).

A tendência a adotar uma função mais ampla para a licitação recebeu um grande impulso com a Lei Complementar nº 123, orientada a incentivar a microempresas e as empresas de pequeno porte. Essa concepção foi generalizada por meio das alterações trazidas pela MP nº 495.

Rigorosamente, a promoção do desenvolvimento nacional é obtida não por meio da licitação, mas por via da contratação propriamente dita.

E, mais adiante:

### 8.7.5 A promoção do desenvolvimento nacional e a isonomia

---

99 JUSTEN, Marçal Filho. Curso de Direito Administrativo. Editora Fórum; 2011, Belo Horizonte. Pag. 448 e 455.

A MP nº 495 ampliou as finalidades da licitação, fazendo referência à promoção do desenvolvimento nacional. Essa modificação afeta o modo de aplicar o princípio da isonomia e modifica a avaliação da vantajosidade das propostas.

A isonomia é afetada porque se admite a estipulação de preferências em favor de bens e serviços relacionados à promoção do desenvolvimento nacional. Essas preferências não são arbitrárias e tampouco dizem respeito à nacionalidade do licitante, uma vez que um licitante estrangeiro que ofereça bens ou serviços produzidos no Brasil será beneficiado em face de licitante brasileiro que ofereça bens ou serviços estrangeiros, por exemplo. Trata-se de uma preferência de cunho pessoal, relacionada aos objetivos fundamentais da Nação. Apesar disso, admitem-se diferenciações entre propostas que, sob certo aspecto, podem apresentar-se como semelhantes. O tratamento preferencial para as propostas mais aptas a promover o desenvolvimento nacional não infringe a isonomia.

Ademais, a licitação será orientada não apenas a selecionar a proposta mais vantajosa sob o prisma econômico em sentido estrito (por exemplo, o menor preço), mas também envolverá a promoção do desenvolvimento nacional.

O autor nota que a preferência afeta a isonomia; mas conclui que “o tratamento preferencial para as propostas mais aptas a promover o desenvolvimento nacional não infringe a isonomia”. É opinião respeitável, ainda que hajamos anteriormente indicado que, à luz do dispositivo constitucional,

**XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam**

**obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações**

tivéssemos aqui uma isonomia qualificada, mais estrita do que a simples impessoalidade do *caput* do art. 37.

Com efeito, nota Ruy Rosado de Aguiar Junior <sup>100</sup>, a discriminação é legal, se, cumulativamente: (a) a hipótese é descrita precisamente; (b) há um fator discriminante que singulariza a hipótese; (c) o fator discriminante “é desvalioso para o sistema jurídico em geral”; (d) para superar esse fator, a norma escolhe sujeito determinado; (e) o objetivo a alcançar com a escolha é compatível com o ordenamento; (f) “há razoável e motivada proporcionalidade entre o dano que se evita e o que possa decorrer da medida”.

O mesmo autor, citando Celso Ribeiro Bastos e Ives Gandra da Silva Martins, lembra que a isonomia só é ofendida quando “o elemento discriminador não se encontre a serviço de uma finalidade acolhida pelo direito”.

No caso de distinção, para efeitos de isonomia, perante empresa nacional e estrangeira, já manifestamos nosso entendimento de que não há, sob a ótica constitucional, aplicação do *caput* do art. 5º. Da Constituição.

---

100 O princípio da igualdade e o direitos das obrigações, in TEPEDINO, Gustavo e FACHHIN, Luiz Edson, org., O Direito e o Tempo, Renovar, 2009.



## Os contratos de desenvolvimento

Dedicaremos esta subseção ao estudo das modalidades contratuais, compatíveis com a *racionalização cooperativa* dos novos modelos de atuação empresarial de aquisições, que reputamos como de maior interesse e alcance para este estudo.

### *A seleção objetiva*

No fim da década de 70', a bateria de estímulos fiscais e creditícios destinados a estimular a industrialização chegava, para alguns setores, a mais da metade do valor do produto incentivado <sup>101</sup>. Incentivos ao investimento industrial tornam, por via de renúncia fiscal ou outras contribuições estatais, mais atraente a atividade econômica em determinados setores. Com o aporte do Estado, conseqüentemente pela interferência de um ator fora do jogo do mercado, viabilizam-se ou potencializam-se oportunidades às empresas.

Outros mecanismos clássicos, que não importam em ônus orçamentário ou renúncia fiscal, também foram e são utilizados para estimular o desenvolvimento de uma indústria ou do nível tecnológico, em especial as proteções alfandegárias ou de mercado; o ônus do estímulo recai, neste caso, seja sobre o consumidor, seja sobre os setores a jusante na cadeia produtiva, que comprometem em alguma proporção sua competitividade.

---

101 Como se demonstrou no estudo *Materiais e Equipamentos Utilizados no Setor Elétrico, Eletrobrás 1980*, do qual participou o autor Denis Borges Barbosa.

Em uma hipótese, porém, a ação do Estado pode fazer-se sem ônus para si ou para os consumidores: quando dirige sua demanda natural de forma a maximizar o benefício à economia e à sociedade nacional. Sem dúvida que, mesmo aí, por exemplo, através da margem de proteção em favor da indústria local, cabe algum subsídio de atividades, ainda que vinculada a desempenho técnico e, dentro de limites, de preços <sup>102</sup>. Como indicado em seção anterior, este tipo de incentivo, especialmente quando importe em eleição preferencial de certas empresas ou segmentos da economia <sup>103</sup>, presume lei federal específica, e sofre limitações constitucionais de vulto.

Mas o próprio volume do Estado, e, no caso brasileiro, o porte e liderança de suas empresas em setores relevantes, parecem poder suprir, em alguma proporção, os efeitos dos subsídios e proteções de mercado, comuns em fases anteriores, sem suas contraindicações. Pode-se supor que, centrando-se em objetivos, e não em empresas e segmentos, em particular no propósito de criar novas fontes e produtos, ou aperfeiçoar os existentes, o poder de compra do Estado

---

102 Ao abrigo da Portaria MF GB-6 de 1969, as licitações internacionais com financiamento do Banco Mundial sempre previam tal margem. Segundo Daniel Real de Azúa, A licitação Internacional, Ed. Aduaneiras 1994, p. 87, a margem de proteção aplicável, no caso de fornecimentos ao amparo de financiamentos do BID ou BIRD ainda continua sendo em torno de 15%; serviços de engenharia, porém, só dispõem de proteção no âmbito do Banco Mundial, à margem máxima de 7.5%, quando em países de renda per capita inferior a US\$ 580.

103 O Art.45, § 4º, da Lei 8.666/93 e o Decreto Federal n.1070, de 2 de março de 1994, por exemplo, cuidavam da proteção dispensada pela Administração Pública Federal direta e indireta às empresas brasileiras de capital nacional do setor de informática. Essa tutela legal consiste na aquisição preferencial, pela Administração Pública Federal- através de licitação, cujo tipo obrigatório é o de "técnica e preço"- dos bens e serviços de informática e automação por elas produzido.

brasileiro estimularia a competitividade de nossa economia. É desta hipótese que tratamos.

É claro que boa parte desta política pode ser implementada através dos mecanismos normais de aquisição dos entes públicos. Deixamos assim de lado as práticas contratuais usuais, como os contratos de fornecimento, de engenharia consultiva, de obras e de serviços, para centrarmos nas modalidades especificamente voltadas ao desenvolvimento de capacitação tecnológica, ou de novos produtos e serviços.

#### *Eficácia e legalidade*

Em trabalho importantíssimo<sup>104</sup>, Schmitt Corrêa analisou a eficácia possível dos contratos de aquisição de bens e serviços pelo Estado e suas empresas como instrumento primordial de política de desenvolvimento tecnológico (e industrial); numa comparação entre o modelo americano de compra estatal, com ênfase na utilização dos *incentive contracts*, e um exemplo específico de desenvolvimento prospectivo brasileiro (CTA), a autora avalia os diferentes propósitos do Estado e do contratante, os fatores endógenos e exógenos à relação contratual, os seus mecanismos e a utilização empírica das várias formas de contratação, tudo numa perspectiva de engenharia de produção em foco macroscópico.

---

104 Schmitt Correa, Roberta, O Papel dos Contratos de Aquisição como Instrumento de Política de Desenvolvimento Tecnológico, dissertação de mestrado submetida em 24 de fevereiro de 1992 ao Departamento de Engenharia Industrial da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Vide, igualmente, Keyes, Government Contracts, West Publishing, 1990, 2a. Ed, passim.

Nossa perspectiva é diversa. Sem avaliar a eficácia nem do instrumento, nem de suas modalidades, cuidaremos apenas de indicar a viabilidade jurídica do uso de contratos, como referidos pela autora, no atual contexto legal, apontando, quando pertinente, as mudanças legislativas que propiciariam maior aproximação com o modelo escolhido pela autora como de maior resultado no desenvolvimento de metas de inovação.

Utilizaremos, neste trabalho, a expressão “contratos de desenvolvimento” para, genericamente, designar as várias modalidades contratuais em que o objeto seja a pesquisa exploratória, o desenvolvimento exploratório ou avançado, o desenvolvimento de engenharia ou de sistemas operacionais, o de produção inicial e mesmo o de produção em série, quando vinculados ao desenvolvimento de produto ou serviço novo ou de fonte alternativa.

#### *Aspectos extracontratuais*

Schmitt Corrêa indica que a administração de contratos de aquisição de serviços e produtos em prospecção exige cuidados especiais; o desenvolvimento de critérios para o tipo adequado de contratação, a definição de incentivos, a identificação dos objetivos do contratado ou cooperador (lucro, currículo, tecnologia?), a fixação de marcos contratuais compatíveis com a demanda a ser atendida e com a dificuldade de execução, a capacidade de redefinir escopo e caminhos durante o desempenho do objeto, tudo isso é pressuposto de um sistema de gerência de contratos possivelmente mais sofisticada do que se pratica nas empresas estatais brasileiras.

Outro aspecto que possivelmente necessitaria certa reestruturação de procedimentos é o da definição do objeto a ser adquirido ou desenvolvido em comum; não se têm, num caso provável de tecnologia novas ou não disponíveis em mercado, as especificações técnicas, por vezes nem as funcionais, o que importa na manutenção de uma unidade de tecnologia prospectiva (ou um contrato específico para esse propósito) pelo contratante estatal.

*As formas contratuais*

Num contexto de contratos de desenvolvimento, tanto o Estado quanto os contratados tem presente o risco de não dar certo o objeto do contrato, seja em termos técnicos, seja comerciais. Embora a tendência do contratante estatal seja, como regra, repassar tal risco ao contratado (já que não é próprio ao servidor, mesmo em empresas da Administração, a convivência com o risco <sup>105</sup>), muitas vezes o Estado acaba pagando um preço muito alto pela conveniência administrativa ou, então, muito mais provável, renunciando a fazer o desenvolvimento.

A técnica contratual desenvolvida no Estatuto das Licitações dos Estados Unidos <sup>106</sup> prevê a redução e repartição de tais riscos, pelo uso de modalidades contratuais de acordo com uma classificação que as escalona desde as hipóteses de risco inexistente e de nenhum incentivo de desempenho pelo contratado, até as que tanto o risco,

---

105 O fenômeno não é só brasileiro. Seguimos estritamente neste passo Keyes, op.cit., p. 171 e seg., que indica idêntico padrão no contexto americano. A diferença deste, no caso, é a utilização corriqueira de métodos contratuais para a adequada repartição de riscos.

106 Federal Acquisition Regulation, 48 C.F.R. 1.101 (1984).

quanto o incentivo da parte privada são fixadas em grau máximo. Segundo o Estatuto americano, o encargo de definir o correto equilíbrio entre risco e incentivo permanece inteiramente com o ente estatal.

Para a definição da natureza do contrato, assim, serão determinantes o risco técnico nele envolvido e a fase do processo (dos estudos exploratórios até a produção em série); mas outros fatores influenciarão o conteúdo das cláusulas a serem nele introduzidas, como o tipo de pesquisa e desenvolvimento envolvido e a forma de seleção do contratado <sup>107</sup>.

Como regra, o contrato a preço fixo atende hipóteses onde o risco técnico é mínimo e o custo previsível; e o *cost sharing* (quando o contratado não visa o lucro) ou o reembolso de custos mais o valor fixo (em situações comerciais) quando não se tem qualquer certeza do resultado técnico <sup>108</sup>. Entre os dois extremos, vem o contrato onde é impossível precisar objetivos precisos de custo, desempenho técnico ou prazo através de incentivos, mas o contratante estatal visa motivar a qualidade, inventividade e administração eficiente dos custos por um prêmio a ser acrescido ao valor fixo <sup>109</sup>.

---

107 Schmitt Correa, op.cit., p. 163-164.

108 Neste tipo de contrato a legislação americana prevê como espécies aquele em que o preço é devido quando se completa um objetivo dentro do custo estimado, e aquele em que o contratado se compromete a despende um tempo determinado numa pesquisa ou desenvolvimento.

109 Note-se que, no Estatuto americano, o prêmio é fixado no fim do contrato, em decisão unilateral da Administração, contra a qual não cabe recurso.

<b>Necessidade da Administração</b>	<b>Tipo de Contrato</b>
Pesquisa Básica	Cost sharing (sem remuneração) e reembolso de despesas mais prêmio.
Pesquisa Aplicada	Idem
Desenvolvimento Exploratório	Idem
Desenvolvimento avançado	Reembolso de despesas fixas ou reembolso mais prêmio.
Desenvolvimento de Engenharia	Reembolso de despesas fixas, reembolso mais prêmio ou incentivo.
Desenvolvimento de sistemas operacionais	Reembolso mais prêmio ou incentivo ou preço fixo mais incentivo.
Produção inicial	Preço fixo mais incentivo.
Produção em série	Preço fixo mais incentivo puro.

Fontes: Keyes

Também vem entre os extremos a situação em que se podem propor metas razoáveis de custos, de desempenho ou de prazo, com incentivos, ou seja, acréscimos ao preço fixado se o contratado

exceder as metas, ou decréscimos se não atingi-las, tudo dentro de certos limites. Tal se pode dar seja em regime de reembolso de custos, seja em regime de preço fixo <sup>110</sup>.

Na legislação americana um contrato pode, durante o processo de desenvolvimento do produto ou do serviço, mudar de um gênero para outro, conforme baixam os riscos e se precisam os custos. Com processos apurados de administração de custos, torna-se possível assim uma continuidade na relação entre as partes, que de outra forma seria interrompida pelo requisito legal de uma nova licitação a cada mudança de objeto.

#### *Contratos de incentivo*

Um novo nome para um velho conhecido: os contratos de engenharia básica das empresas dos polos petroquímicos, para citar apenas um exemplo, tinham sua remuneração vinculada ao desempenho final da unidade industrial, segundo metas e parâmetros de desempenho e confiabilidade estipulados previamente.

Como já se mencionou, desde o contrato a preço fixo (em que todo o risco de um desenvolvimento é do contratado) até o de

---

110 Note-se que nos Estados Unidos, como no Brasil, é proibido o contrato “por administração”, no qual o contrato é remunerado por um percentual sobre os custos atualmente incorridos. Vide Keyes, op.cit., p. 180. O contrato com reembolso de custos inclui um pagamento fixo calculado por antecipação como um percentual dos custos razoavelmente estimados (um máximo de 15% para contratos de pesquisa ou desenvolvimento experimental), levando em conta regras extremamente complexas de classificação dos custos permissíveis. Assim, o contratado não tem motivos para aumentar os custos, mas também não tem razões para comprimi-los; o incentivo vinculado à diminuição de custos pretende exatamente corrigir esta tendência. Aliás, deve-se notar que as razões do veto do Executivo aos contratos de administração mencionam exclusivamente os contratos de percentual sobre custo real.



reembolso com percentual de ganho calculado sobre os custos (em que todo o risco é do contratante), existe, em teoria, uma série de modalidades contratuais capazes de repartir o risco e o ganho entre as partes, direcionando o esforço do contratado seja para o maior desempenho, seja para o menor custo. São os chamados “contratos de incentivo”, em que se acresce o valor do que vai ser pago ao contratado conforme os custos sejam menores, ou o desempenho maior.

Na prática americana, distinguem-se várias espécies de tais contratos, dos quais alguns vinculam o incentivo à remuneração calculada sobre os custos e outros sobre preço fixo <sup>111</sup>. Por uma opção legal brasileira recente, porém, os regimes contratuais no caso de serviços não incluem a execução por administração <sup>112</sup>; as hipóteses possíveis sob a legislação atual são as de preço global, de preço unitário e o de empreitada integral (*turn key*) <sup>113</sup>. No regime legal em

---

111 Keyes, op. cit., p. 186. Schmitt Correa indica que as formas mais comuns são as de custo mais lucro com incentivo e de preço fixo mais incentivo.

112 A lei 8.666/93, na versão enviada à sanção, continha previsão de contratos dessa natureza, enfim vetada; na recente lei 8.883/94, que alterou a anterior, repetiu-se o fato, o que parece enfatizar o desamor do Poder Executivo ao regime. Note-se que, no Brasil, estão proibidos os contratos de reembolso de custos, seja a remuneração do contratado percentual sobre estes, seja fixa.

113 Lei 8.666/93, Art. 6º, VIII. Na nomenclatura legal, empreitada de preço global, de preço unitário e empreitada integral. A lei também prevê o regime de “tarefa” para pequenas obras. Um importante tema é de se o contrato de desenvolvimento, nas fases finais em que já exista produção de protótipos e produção em série, é de serviços ou de compra; naquela hipótese, aplicar-se-ia a proibição da lei quanto ao contrato de administração, mas aparentemente não neste caso, eis que, fora do item relativo a obras e serviços, continua a haver previsão do regime de custos no Art. 7º § 5º do Estatuto das Licitações. Segundo entendemos, o chamado “contrato de fornecimento” de equipamentos sob encomenda (uma turbina de usina elétrica, por exemplo) nada mais é que empreitada, daí serviço; e igual se dirá da encomenda de produção de um protótipo. Mas a produção em série, ainda que sob

vigor no Brasil, assim, os contratos de incentivo serão de preço global, preço unitário ou de *turn key*.

Não se distinguem quaisquer razões, no atual sistema legal brasileiro, que impeçam o estabelecimento de estímulos e penalidades nos contratos, de forma a caracterizar o acordo como “de incentivo”.

### **Da parceria de desenvolvimento de tecnologias no complexo industrial da saúde**

A atual estrutura de aquisições do Ministério da Saúde, voltada à criação de novas tecnologias ou de fontes alternativas de suprimentos na área da saúde se fundamenta, como é intuitivo, nos dispositivos da Constituição da República de 1988, cuja menção inicia este estudo.

Como se viu, nosso texto básico elegeu, em seus artigos 6º e 196, o acesso à saúde como princípio social fundamental, direito de todos e dever do Poder Público e, nos artigos 218 e 219, estabeleceu como obrigação do Estado a promoção e o incentivo ao desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas, com fins à viabilização do bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País.

No tocante especificamente à aplicação destas diretrizes ao setor de saúde, não se pode deixar de considerar a Lei nº 8.080/1990, acerca das condições para o desenvolvimento do direito fundamental à saúde. Deste diploma, são particularmente relevantes os seguintes dispositivos:

---

encomenda, aproxima-se mais da compra tal como definida no Art. 60. da Lei 8.666/94). De qualquer forma, é exatamente na compra que há menos razão para reembolso de custos.

Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

VI - a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção; (...)

X - o incremento, em sua área de atuação, do desenvolvimento científico e tecnológico; (...)

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no **art. 198 da Constituição Federal**, obedecendo ainda aos seguintes princípios: (...)

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população;

Art. 16. A direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete:

(...) III - definir e coordenar os sistemas:

b) de rede de laboratórios de saúde pública;

X - formular, avaliar, elaborar normas e participar na execução da política nacional e produção de insumos e equipamentos para a saúde, em articulação com os demais órgãos governamentais;

Essa norma legal estruturante recebe complementação normativa de uma relevante série de instrumentos complementares:

A Norma Operacional Básica para a gestão do SUS (Portaria MS/GM nº 2.203 de 1996) elenca como complemento ao papel básico do gestor federal do programa (item 7, alínea 't') a estimulação, a indução e a coordenação do desenvolvimento científico e tecnológico no campo da saúde, por meio de interações com agentes tanto pertencentes, quanto não vinculados ao setor;

Por sua vez, a Política Nacional de Medicamentos (Portaria MS/GM nº 3.916 de 1998) prevê como uma de suas diretrizes (item 3.5) o estímulo ao desenvolvimento de tecnologia de produção de fármacos e à produção nacional, de forma a assegurar o fornecimento regular ao mercado interno e a consolidação e expansão do parque produtivo instalado no País; e (item 3.6) a, conseqüente, capacitação dos laboratórios oficiais, caracterizada como verdadeira parte integrante do patrimônio nacional;

A Política Nacional de Assistência Farmacêutica (Resolução nº 338/2004 do Conselho Nacional de Saúde) insere dentre seus eixos estratégicos a modernização e ampliação da capacidade instalada e de produção dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais (artigo 2º, VI), a pactuação de ações intersetoriais que visem à internalização e o desenvolvimento de tecnologias que atendam às necessidades de produtos e serviços do SUS (artigo 2º, VIII), e implementação de uma política pública de desenvolvimento científico e tecnológico (artigo 2º, IX);

A Política de Promoção da Saúde (Portaria MS/GM nº 687 de 2006) apresenta como diretriz o estímulo a parcerias que proporcionem incremento integral das ações de promoção da saúde;

A Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde no âmbito do SUS (Portaria MS/GM nº 2.690 de 2009) tem como diretriz (artigo 5º, II) o aprimoramento do processo de incorporação de tecnologias; e - como meio para o fortalecimento tecnológico na área da saúde - a

capacitação nacional em ciência, tecnologia e inovação, para responder e se antecipar às necessidades do País;

O Programa Nacional de Fomento à Produção Pública e Inovação no Complexo Industrial da Saúde (Portaria MS/GM nº 374 de 2008), constituindo-se como sua prioridade o fortalecimento e a modernização do conjunto de laboratórios públicos encarregados da produção de medicamentos e imunobiológicos de relevância estratégica para o SUS; assim continuando os propósitos da anterior Rede Brasileira de Produção Pública de Medicamentos (Portaria MS/GM nº 2.438 de 2005) que voltava seus objetivos fundamentais para a capacitação e desenvolvimento tecnológico dos laboratórios oficiais (artigo 3º, I, V, VI e VII);

O Programa Nacional para Qualificação, Produção e Inovação em Equipamentos e Materiais de Uso em Saúde no Complexo Industrial da Saúde (Portaria MS/GM nº 375 de 2008), dentre cujos objetivos e diretrizes encontram-se (artigo 3º, IX) a adoção de uma política de compra governamental pautada na transferência de tecnologia; e (artigo 4º, II e V) a promoção do desenvolvimento do Complexo Industrial da Saúde no âmbito do SUS e a consolidação de uma estratégia de fomento voltada para a transferência de tecnologia e inovação para os produtos estratégicos na área da saúde;

No contexto destes instrumentos, a Portaria MS/GM nº 3.031 de 2008, artigo 2º determina que os Laboratórios Oficiais de produção de medicamentos devem, na aquisição de matéria-prima, contemplar preferencialmente entidades privadas que produzam os ingredientes farmacêuticos ativos (IFA) no País. De outro lado, a Portaria Interministerial MPOG/MS/MCT/MDIC nº 128 de 2008 determina que a Contratação Pública de Medicamentos e Fármacos pelo SUS deve seguir como diretriz a aquisição de medicamento produzido, de

forma preferencial, no País (artigo 2º); e a contratação de fármaco cuja entidade privada possua, obrigatoriamente, unidade fabril no território nacional (artigo 4º, I).

### **A noção de “complexo industrial da Saúde” e de suas parcerias de desenvolvimento tecnológico**

Essa complexa construção normativa, que se dispõe a implementar as diretrizes constitucionais através de uma *política econômica específica* para a geração de novas tecnologias e fontes alternativas de suprimentos para as demandas estatais de bens e serviços relativos à satisfação do direito a saúde, pressupõe a geração de um *destinatário de ações*.

Para tanto, foi estruturada a noção de *complexo industrial da saúde*<sup>114</sup> cuja definição seria

“tal como coordenadas em âmbito nacional, o conjunto das atividades econômicas, públicas e privadas, em relação ao qual é indispensável a formulação de políticas econômicas para que o Estado possa cumprir seu dever de promover a redução do risco de doença e de outros agravos e assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”

*Da estruturação das parcerias*

---

114 Vide GADELHA, Carlos, O complexo industrial da saúde e a necessidade de um enfoque dinâmico na economia da saúde." *Ciência & Saúde Coletiva* 8(2): 521-535, (2003); GADELHA, Carlos, et alii, Saúde e inovação: uma abordagem sistêmica das indústrias da saúde. *Cad. Saúde Pública* 19(1): 47-59. (2003); GADELHA, Carlos "Desenvolvimento, complexo industrial da saúde e política industrial." *Rev. Saúde Pública* [online] 40(spe.): 11-23, (2006).

É no contexto dessas políticas econômicas, cujo alvo é o complexo industrial da saúde, que o Ministério da Saúde desenvolveu um programa de parcerias para desenvolvimento tecnológico, que assim se pode descrever <sup>115</sup>:

A PPP é instituída através de uma sucessão de parcerias ou associações, a primeira das quais sempre entre o Ministério da Saúde, por intermédio da sua Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos (“Administração Pública”), e uma ou mais Instituições Científicas e Tecnológicas (“ICT”), e as demais, sempre a jusante, entre esta última e uma ou mais empresas privadas nacionais, responsáveis pelo desenvolvimento e transferência de tecnologia à ICT.

A etapa que se pretende descrever aqui é justamente a primeira. Nela, a Administração Pública se associa à ICT para finalidades específicas que se compreendem como essenciais ao atingimento do objetivo da PPP. Elas incluem desde a avaliação das características do objeto e do interesse público na sua consecução (i.e. economicidade, desenvolvimento do setor produtivo nacional) até o estabelecimento de premissas para a colaboração em si, premissas essas que devem transbordar a jusante, vinculando os demais partícipes da PPP. (...)

A PPP é modalidade de encomenda de tecnologias pelo Estado na presença de risco tecnológico, nos termos do art. 20 da Lei 10.973/2004 (“Lei de Inovação”) <sup>116</sup> (..)

---

115 LESSA, Marcus, Parcerias público-privadas e o complexo industrial da saúde: uma breve análise de um arranjo produtivo interorganizacional, manuscrito, maio de 2010

116 Vide BARBOSA, Denis Borges et alii, Direito da Inovação (Comentários à Lei nº 10.973/2004, Lei Federal de Inovação). Rio de Janeiro, Ed. Lúmen Juris. 206, p. 186 e seguintes.

O Convênio, primeira etapa formalizada da PPP, tem por objeto a colaboração entre diversos agentes públicos e privados no desenvolvimento de tecnologias para a produção de medicamentos e insumos (cláusula 1a), o que permite, ao menos finalisticamente, equipará-lo a um “contrato procriativo”. As suas principais etapas são:

- a. a produção de lote piloto pelo parceiro privado para estudos, testes e registro na autoridade de vigilância sanitária e o desenvolvimento, pelo parceiro privado, do insumo correspondente;
- b. a produção do medicamento e insumo correspondente pelo parceiro privado e sua comercialização pelo laboratório público;
- c. a transferência de tecnologia para o laboratório público; a produção do medicamento e insumo ainda a cargo do parceiro privado;
- d. a produção de lote piloto pelo laboratório público para estudos, testes e registro na autoridade de vigilância sanitária; produção do insumo correspondente pelo parceiro privado; e, finalmente,
- e. a produção e comercialização do medicamento pelo laboratório público.

Tal proposta se configurou em série de arranjos produtivos com laboratórios públicos, federais ou estaduais, que se abriam à aquisição de bens e tecnologia, a serem supridos por agentes econômicos privados na sucessão descrita. A conformação com esse modelo admitiria a operação assim estruturada à pauta de aquisições do Sistema Único de Saúde, tendo como fonte central de recursos o Ministério da Saúde.



Assim, o uso da capacidade de compra do Estado se faz sentir pela criação de oportunidades *progressivas e dilatadas no tempo* de criação de tecnologias ou de conformação de novas fontes de suprimento. O ponto central dessa política é que a tecnologia gerada, seja por aquisição derivada subjetiva ou objetiva, passa ao controle de um ente estatal, possibilitando assim que, em pleitos aquisitivos futuros de bens e serviços necessários à satisfação das necessidades públicas o fato *tecnologia* não seja um excludente de competição.

Para que tal objetivo pudesse ser atingido, a tecnologia em questão deveria ter condições do que se denominaria de *portabilidade*, ou seja, simultaneamente, de *fixação* um suporte específico dos conhecimentos e práticas necessárias, e, simultaneamente, de *possibilidade de transferência* desse suporte a terceiros.

Assim, as etapas dessa atuação incluem necessariamente a (1) *formalização* das técnicas (com transformação de quaisquer conhecimentos tácitos em procedimentos documentados graficamente ou, por exemplo, por suporte audiovisual) e (2) a redução dessa formalização a um *corpus* documental que possibilite a completa e efetiva reprodução das técnicas fixadas por qualquer agente econômico adequadamente inserido no processo competitivo.

Para tanto, pressupor-se-ia a introdução nos negócios jurídicos entre os agentes privados e os laboratórios estatais de disposição de clausulação no seguinte teor (ou equivalente):

As entidades responsáveis pelo desenvolvimento dos novos medicamentos, insumos ou tecnologias de produção deverão, a todo tempo, garantir a documentação em logs ou outra forma apropriada de todas as etapas do desenvolvimento (e seus desdobramentos, mesmo os que porventura não forem aproveitados), que deverão estar disponíveis durante por todo o prazo (e um período subsequente de até 5 (cinco) anos) para fins de auditoria e verificação.

## **Do aproveitamento dos insumos nacionais ao uso do poder de mercado**

Não é nova a política de saúde destinada à geração de fontes de tecnologia dedicadas aos problemas sanitários e à estrutura social típica do País. Pelo menos desde a criação da Central de Medicamentos em 1971, a condução da política pública brasileira incorporou elementos dessa análise de localização de conhecimentos

117

---

117 Decreto Nº 69.451, de 1º de novembro de 1971. "Art. 1º É instituída a Central de Medicamentos (CEME), órgão da Presidência da República, destinada à promover e organizar o fornecimento, por preços acessíveis, de medicamentos de uso humano àqueles que, por suas condições econômicas, não puderam adquiri-los por preços comuns no mercado". Art 4º Compete à CEME: ...c) coordenar os seus programas e projetos com os programas e atividades dos órgãos públicos e privados, empenhados em sua área de atuação; ... e) Incentivar as atividades de pesquisas... DECRETO 75985/75: ... Art 2º A CEME tem por finalidade promover e organizar o fornecimento, por preços acessíveis ou a título gratuito, de medicamentos a quantos não puderem adquiri-los a preços comuns do mercado, competindo-lhe: f) promover as medidas que visem ao desenvolvimento técnico da produção de medicamentos constantes da Relação de Medicamentos Básicos, inclusive a pesquisa voltada ao aprimoramento de processos farmacotécnicos e de métodos e técnicas de controle de qualidade de medicamentos; ... g) promover, em coordenação com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), o desenvolvimento das pesquisas que julgar essenciais a sua finalidade bem como a adoção de medidas orientadas para o aproveitamento de produtos naturais brasileiros e dos fármacos que deles se originem; h) promover a realização de pesquisas farmacoclinicas; ...Parágrafo único. Para os fins previstos neste artigo a CEME celebrará convênios, contratos e acordos com entidades públicas e privadas, nacionais, estrangeiras e internacionais."

Embora a questão dos custos de acesso à tecnologia sempre fossem relevantes, a questão da adequação à demanda, em particular na área de saúde, pareceu sempre de especial importância <sup>118</sup>. Certamente as vantagens da localização de uma tecnologia em saúde não serão tão elevadas quanto na agricultura <sup>119</sup>, mas haverá certamente benefícios na focalização da produção de conhecimentos e elaboração de técnicas específicas para o sistema de saúde nacional. Este nativismo existirá não só, ao lado da oferta, pela exploração de insumos e biodiversidade locais, como expresso na normativa de 1971, como em proximidade com os aspectos da demanda, por

---

118 Esta distinção entre custo, inclusive resultante do preço monopolista frequentemente ligado às exclusivas farmacêuticas, e a localização como fator de eficiência se encontra presente na análise que o STF fez no tocante à política de escolhas de tecnologias adequadas à economia nacional, segundo os poderes garantidos à União à luz da Lei. 5648/70, em sua versão original: “Não nos parece tal, data venia: a questão não se cinge ao dispêndio de divisas, nem só isto diz respeito ao desenvolvimento econômico. A complexidade da questão transferência de “Know how” - expressão que identifica o conhecimento tecnológico, amplamente - abrange aspectos que se envolvem em dados inabarcáveis, e não é o consumo de divisas o único, nem o mais importante deles, como se deflui das breves considerações anteriormente feitas. A eles supera a seleção da tecnologia a absorver, pois, o mais grave, é optar - entre processos diversos - o que mais se adapta às realidades nacionais; e não apenas em condições materiais (recursos físicos disponíveis) como imateriais - inclusive a capacidade e conveniência, dados de difícil avaliação a não ser pelo conhecimento amplo e profundo das condições econômicas e sociais.” STF, RE 95382/RJ, Primeira Turma, Min. Oscar Dias Corrêa, 05/08/1983, RTJ 106/1057-1066.

119 MIA et al., Editors, The Brazil Competitiveness Report 2009, Geneva, World Economic Forum, 89 (2009). "One of the foundations of innovation in agriculture consists of the idea that the sector is location-specific in its technologies and its products. There are few opportunities where one can copy or directly transfer technologies and products from one country to another without adaptation and without considering differences in climate, soil, vegetation, and culture." "Embrapa's success, according to same, was due to a "focused" approach, which meant addressing specific problems caused by local issues (e.g climate, soil) or sanitary concerns, that allowed the development of varieties suited to the cerrado and the "boom" in grain production". BORGES BARBOSA, Denis and LESSA, Marcus, The New Brazilian Government Draft Law on Plant Varieties (Or... How a Developing Country May Want to Enhance IP Protection Because It May Actually Need It) (June 6, 2009). Peter Yu, SECOND SUMMER INSTITUTE IN INTELLECTUAL PROPERTY, BIOTECHNOLOGY AND AGRICULTURAL SCIENCES, Drake University Law School, 2009. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1415406>.

adequação à peculiaridades da estrutura social, econômica, produtiva e cultural.

Assim, a soma de normativos que incorpora a política pública de saúde reflete esta focalização nos aspectos do sistema de saúde brasileiro, que serão atendidos por qualquer atividade empresarial inovadora – não necessariamente vinculada ao controle do respectivo capital – que encontre nos indutores à localização um vetor de eficiência suficiente. Quanto às razões econômicas de cunho genérico, basta remontar à exposição de motivos do projeto do Executivo que se transformou na Lei 12.349/2010, que serão igualmente pertinentes ao setor econômico da saúde.

Percorrendo a série de normativos, o foco na localização é claro. Na exposição de motivos da Portaria MS/GM nº 3.916 de 1998, coloca-se como motivo conducente da norma “deverá ser continuado e expandido o apoio a pesquisas que visem ao aproveitamento do potencial terapêutico da flora e fauna nacionais, enfatizando-se a certificação de suas propriedades medicamentosas.” Quanto às eficiências ligadas ao aspectos institucionais da demanda, a mesma normativa indica:

A capacidade instalada dos laboratórios oficiais que configura um verdadeiro patrimônio nacional deverá ser utilizada, preferencialmente, para atender as necessidades de medicamentos essenciais, especialmente os destinados à atenção básica, e estimulada para que supra as demandas oriundas das esferas estadual e municipal do SUS.

O papel desses laboratórios é especialmente importante no que tange ao domínio tecnológico de processos de produção de medicamentos de interesse em saúde pública. Esses laboratórios deverão, ainda, constituir-se em uma das instâncias favorecedoras do monitoramento de preços no mercado, bem como contribuir para a capacitação dos profissionais.

Com referência aos medicamentos genéricos, o Ministério da Saúde, em ação articulada com os demais ministérios e esferas de Governo, deverá estimular a fabricação desses produtos pelo parque produtor nacional, em face do interesse estratégico para a sociedade brasileira, incluindo, também, a produção das matérias-primas e dos insumos necessários para esses medicamentos.

Na Resolução nº 338/2004, do Conselho Nacional de Saúde, que configura a noção de Assistência Farmacêutica, igualmente há um foco na oferta localizada em fontes nacionais, com ações ligadas à

definição e pactuação de ações intersetoriais que visem à utilização das plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos no processo de atenção à saúde, com respeito aos conhecimentos tradicionais incorporados, com embasamento científico, com adoção de políticas de geração de emprego e renda, com qualificação e fixação de produtores, envolvimento dos trabalhadores em saúde no processo de incorporação desta opção terapêutica e baseado no incentivo à produção nacional, com a utilização da biodiversidade existente no País

Como também a condução de atividades destinadas à

VIII - pactuação de ações intersetoriais que visem à internalização e o desenvolvimento de tecnologias que atendam às necessidades de produtos e serviços do SUS, nos diferentes níveis de atenção;

IX - implementação de forma intersetorial, e em particular, com o Ministério da Ciência e Tecnologia, de uma política pública de desenvolvimento científico e tecnológico, envolvendo os centros de pesquisa e as universidades brasileiras, com o objetivo do desenvolvimento de inovações tecnológicas que atendam os interesses nacionais e às necessidades e prioridades do SUS;

Mas é através da Portaria MS/GM nº 374 de 2008 que se consagra um outro ângulo desse foco nos aspectos locais da política de saúde. É verdade que sempre se resgata a atenção sobre os insumos nativos como um aspecto singular e único da política nacional:

Considerando que a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, instituída pelo Decreto nº 5.813, de 22 de junho de 2006, estabeleceu um papel de destaque ao Ministério da Saúde na promoção do desenvolvimento sustentável das cadeias produtivas de plantas medicinais e fitoterápicos e o fortalecimento da indústria farmacêutica nacional neste campo;

Igualmente, a normativa se volta às características institucionais da demanda tecnológica do sistema de saúde brasileiro:

Considerando a necessidade de reestruturação e ampliação do escopo de atividades da Rede Brasileira de Produção Pública de Medicamentos, instituída pela Portaria nº 2.438/GM, de 7 de dezembro de 2005, de forma a atender à nova estrutura do Ministério da Saúde e às novas demandas ligadas à produção pública do segmento de base biotecnológica do Complexo Industrial da Saúde;

Mas o que particulariza essa norma é a clara incorporação do sistema produtivo nacional no *centro* dessa política, e *através do sistema de compras*:

Considerando que a Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde - PNCTI/S, aprovada em junho de 2004, estabeleceu que o Estado deve ter papel destacado na promoção e regulação do complexo produtivo da saúde, por intermédio de ações convergentes para apoio à competitividade, financiamento e incentivo à P&D nas empresas, política de compras, defesa da propriedade intelectual, incentivo às parcerias e investimentos em infra-estrutura;

São as *empresas* que estão sendo chamadas a atuar no âmago deste processo de desenvolvimento tecnológico, apontando-se como elemento primordial a parceria entre tais agentes econômicos e a estrutura de demanda tecnológica do sistema público.

A transformação não se resume em trazer a luz o agente privado, objeto de política de compras e simultaneamente de tecnologia. O papel da localização vai além do atendimento passivo às necessidades da saúde, para usar a economia da saúde como um fator de desenvolvimento econômico, daí ativo e modificador das condições sociais brasileiras. Em primeiro lugar, criando escala para produção local, e possibilidade de diminuir a dependência de importação:

Considerando a necessidade de criação de mecanismos para organizar, articular e integrar as ações voltadas à produção, ao desenvolvimento científico-tecnológico e à inovação, como forma de garantir os insumos estratégicos para a saúde e a qualidade de vida da população brasileira, minimizando a dependência de importação de insumos importantes para a saúde pública,

Em segundo lugar, para gerar o fluxo inverso, e ativo, de aplicação das tecnologias desenvolvidas em eficiências externas ao território nacional:

Considerando que a Política de Desenvolvimento da Biotecnologia, instituída pelo Decreto n° 6.041, de 8 de fevereiro de 2007, estabeleceu como diretriz geral para a área setorial de saúde humana o estímulo à produção nacional de produtos estratégicos, fazendo com que a bioindústria brasileira caminhe na direção de novos patamares de competitividade, com potencial para expandir suas exportações e estimular novas demandas por produtos e processos inovadores;

Tais propósitos, que se ensaiavam com base no percurso específico do art. 196 da Constituição, ou seja, na atuação na economia com vistas especificamente à política de saúde, a partir da Lei 12.349/2010, com a incorporação do princípio do desenvolvimento entre os fins da política de compras do Estado, integram-se assim num vetor jurídico e de política pública em consonância.

### **Da nacionalização das tecnologias como pressuposto constitucional**

Essas considerações que, pela amplitude dos problemas jurídicos em questão, só poderiam ser esquemáticas, não podem concluir sem a consideração de um aspecto central desse exercício. O de que toda essa política pressupõe que a tecnologia desenvolvida, seja como *nova* seja como *semeadura de novas fontes de suprimento* tenha de permanecer sobre controle nacional.

A raiz constitucional desse mandamento já foi amplamente discutida. Não é simplesmente uma *alternativa plausível* que a intervenção estatal imposta pelo art. 196 da Constituição se faça com assimilação e nacionalização dos conhecimentos adquiridos ou



gerados. Do art. 218 e 219 da Constituição derivam dos preceitos: o a concentração da ação do Estado no tocante às tecnologias – sem exclusão das relativas à saúde – ao *sistema produtivo nacional*; e o de que a ação estatal tem como objetivo crucial a *autonomia tecnológica nacional*.

Como já se enfatizou, não há aqui, no texto constitucional, nem na constituição da política de intervenção estatal no campo da saúde nenhuma ilusão de autarquia. Não há nesse complexo de políticas, tecidas sob o mandado constitucional, qualquer veleidade de abandono pelo Estado Brasileiro dos pressupostos de um sistema jurídico internacional que tutele a propriedade intelectual, ou denegue os valores do investimento estrangeiro. Seria curioso que assim se fizesse, quando se percorre um momento da história brasileira em que o investimento brasileiro *no exterior* passa a ser economicamente substantivo.

Nem se leia neste estudo qualquer insistência no papel prevalente do Estado na economia interna; como frisamos, a intervenção imposta pelo art. 196 da Constituição, em favor dos interesses da saúde, só se legitima nas hipóteses em que inexista adequado suprimento de tecnologia, nas condições que a livre iniciativa puder propiciar a satisfação dos interesses fundamentais da saúde.

A essência da livre iniciativa será sempre a possibilidade de agentes econômicos apresentarem alternativas de suprimento de bens e serviços. Os instrumentos que, eventual ou temporariamente – como as patentes e o direito autoral -, são instituídos pelo Estado como

exceções à livre iniciativa, têm propósito de servir à demanda por novas soluções técnicas ou expressivas. São mecanismos de atender as demandas asseguradas por direitos fundamentais, inclusive o direito a saúde.

Não existe, porém, nem no tecimento do Direito Internacional vigente, nem no contexto constitucional que se examinou neste estudo, nenhuma vedação ao estímulo de *novas tecnologias e alternativas de fontes de suprimento*. Desde que integralmente respeitados os direitos de propriedade intelectual assegurados pelo Art. 5º da Constituição, não se veda ao Estado, antes se-lhe exige, a construção de meios de aumentar a competitividade e criar novos conhecimentos e obras expressivas.

O que se viu, assim, neste texto, é que – quando a competição no mercado parece insuficiente para otimizar a satisfação da demanda fundamental pela saúde – cumpre ao Estado, como dever, tomar as ações que implementem tal requisito central. Para tanto, e como imperativo que se lê, *pelo menos*, no art. 219 da Constituição, as ações estatais não podem perder de vista o objetivo da *autonomia tecnológica nacional*.

### **Uma conclusão**

Os instrumentos de política pública de saúde descritos neste estudo tem, todos, um elemento comum. A atuação estatal em favor da saúde pública, utilizando o volume absoluto de recursos que somam seu *poder de compra*, cria eficiências e racionalidades na atuação de demandas localizadas. Como o Brasil tem uma economia

de grande porte, e demandas de saúde que expressam esse tamanho, o Estado pode fazer desenvolver conhecimentos e técnicas que utilizem seus recursos peculiares, que atendam suas características sociais e sanitárias específicas, através de instituições e procedimentos que lhe são adequados.

Utilizando-se dos mesmos meios, o Estado pode operar no sentido de criar fontes alternativas de suprimento de fármacos e medicamentos (assim como de equipamento e outro material de saúde), tentando diminuir o controle de agentes econômicos singulares sobre a disponibilidade e o preço dos bens necessários à saúde pública.

O elemento comum é que essa escolha, seja pela customização de conhecimentos e de produções, seja pela criação de alternativas de suprimento, exige dos agentes privados um engajamento além da operação comercial momentânea; algumas vezes de ciclo longo. Os objetivos apontados para essas políticas não serão alcançados pelo suprimento imediato de produtos indiferenciados, oferecidos no mercado para consumo imediato. Neste campo de política pública, o bem demandado não é a utilidade iminente.

Resulta desta constatação um requisito de elegibilidade dos agentes econômicos privados que participem desse gênero de programas. Sendo uma condição substantiva, ela será também jurídica. Os parceiros privados para desenvolvimento de tecnologias inexistentes ou alternativas, para atender os requisitos de direito público que necessariamente regem sua relação com o Estado

brasileiro, terão de ter potencial tecnológico, ou real tecnologia, e capacidade de engajamento para a comunicação dos conhecimentos.

Como a natureza do exercício exige uma repartição, ainda que tópica e temporária, de capacidade competitiva com o Estado (repassando uma tecnologia de que já dispõe, ou que vai gerar em conjunto), o agente privado deve estar disposto a essa aventura conjunta. Do ângulo do agente estatal, deverá haver exigibilidade jurídica desse comportamento privado, sindicabilidade de seus esforços e adimplementos, e segurança de que o vínculo jurídico encontre eco suficiente no patrimônio do agente privado.

Em suma, esse gênero de utilização da capacidade de compra do Estado brasileiro, no campo da saúde pública, exige uma mutação de estilo e de expectativas das empresas do setor de fármacos e medicamentos (e outros bens de interesse da saúde) equivalente ao que o Estado português teve de induzir ao fim da fase pau-brasil. Não se tem mais o simples extrativismo de receitas, mas uma oportunidade de exploração comum de recursos materiais e humanos. No caso, não só da saúde pública, mas do desenvolvimento no sentido amplo do art. 3º da Constituição Federal.

## A Reforma da Lei de Patentes no Brasil e seu impacto para a Inovação

Denis Borges Barbosa (janeiro de 2014)

O título do artigo parece indicar que há uma reforma em curso da norma brasileira de patentes. Na verdade, há: desde que introduzida no nosso sistema jurídico, a lei brasileira já foi objeto de sete modificações substantivas, o que dá uma média (com toda a imprecisão das médias não ponderadas) de trinta anos de duração cada lei..

Neste momento, há provavelmente 45 projetos em curso no Congresso para alterar a nossa lei de patentes, nenhum deles de origem do Executivo. Em mais de duas centenas de anos de legislação sobre o assunto, nunca houve uma hipótese em que um projeto de origem real do Poder Legislativo ou de fonte popular entrasse em vigor.

Assim, ainda que mereçam referência as alterações propostas, tentemos precisar o que, no entender deste subscritor, mereceria reforma para promover a inovação<sup>120</sup>.

---

120 Para a definição do que seja inovação, e de como um sistema de patentes pode servi-la, vide BARBOSA, Denis Borges (org). Direito da Inovação. Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 2011. Para o contexto constitucional onde as propostas abaixo se inserem, vide o nosso Tratado da Propriedade Intelectual, vol. I, , cap. II, Lumen Juris, 2010. Para o contexto internacional onde tais propostas se inserem, vide o mesmo Tratado, vol. I, cap. III, e, mais recentemente, BARBOSA, Denis Borges . Patents And The Emerging Markets of Latin America. In: Frederick M. Abbott; Carlos M. Correa; Peter Drahos. (Org.). Emerging Markets and the World Patent Order. 1ed.Massachusetts: Edward Elgar, 2013, v. 1,

## Uma lei em reforma há 205 anos

A lei de patentes de 23 de abril de 1809 foi sendo reformada nos últimos 205 anos, se não incessante, pelo menos reiteradamente. Em certos momentos, como na reforma de 1882, houve intensa discussão política no Congresso, bem documentada, com todos os interesses em jogo à mostra, e um resultado duradouro<sup>121</sup>. O mesmo se deu durante as amplas discussões de 1971, resultando no Código de então, e no espaço de 1992 a 1996, na votação da lei desse último ano.

Mas vamos à situação inicial<sup>122</sup>.

No primeiro ato do Príncipe Regente – a Abertura dos Portos -, tão festejado pelos livros de História escolar, abolem-se as vedações absolutas de acesso ao mercado brasileiro, características do regime

---

p. 135-154., Para a questão das invenções biotecnológicas, insuficientemente tratadas neste estudo, vide BARBOSA, Denis Borges ; PORTO, P. ; ZUCOLOTO, G. ; FREITAS, R. E. ; SOUZA, A. M. E. . Matérias Patenteáveis em Biotecnologia em Países Seleccionados.. In: ZUCOLOTO, Graziela Ferrero ; FREITAS, Rogério Edivaldo. (Org.). Propriedade Intelectual e Aspectos Regulatórios em Biotecnologia. 1ed.Rio de Janeiro: IPEA, 2013, v. 1, p. 203-237.

121 Para a transcrição das discussões no Congresso quanto à lei de 1882, vide BAILLY, G.A, Protection des Inventions au Brésil, Paris, 1915, p. 274 e seg. CARVALHO DE MENDONÇA, J.X., Tratado de Direito Comercial Brasileiro, vol. III, Tomo I, reeditado por Russel, Campinas, 2003, no. 110, 134 e 136. Para discussão dos antecedentes dessa reforma, desde a Lei de 1809, vide MALAVOTA, Leandro Miranda, A construção do sistema de patentes no Brasil - Um olhar histórico, Lumen Juris, 2011. Para o panorama em torno da própria lei de 1809, vide Clóvis da Costa Rodrigues, A inventiva brasileira. Brasília: INL, 1972.. CARVALHO, Nuno Pires, As Origens do Sistema Brasileiro de Patentes – O Alvará de 28 de Abril de 1809 na Confluência de Políticas Públicas Divergentes, Revista da ABPI - edição 91 - ano 2007 e edição 92 - ano 2008. Do mesmo autor, 200 Anos do Sistema Brasileiro de Patentes: O Alvará de 28 de Abril de 1809 - Comércio, Técnica e Vida.. Lumen Juris 2009 Vide, ainda, quanto à repercussão do Alvará de 1809, de José da Silva Lisboa, Observações sobre a franqueza da indústria e estabelecimento de fábricas no Brasil. In: ROCHA, A. P. (org.). Visconde de Cairu. Rio de Janeiro: Editora 34, 2001 (edição original de 1810).

122 Reproduzimos, em parte o que consta do nosso Tratado, vol. I, Cap. I.

colonial, impondo-se uma tarifa geral de 24% às mercadorias estrangeiras.

As medidas de incentivo à indústria nacional que se seguiram procuravam ajustar-se ao contexto de cessação do privilégio manufatureiro português e da parcial liberalização dos fluxos de comércio. Assim, o famoso Alvará de 28 de janeiro de 1809, que criou, a par do primeiro sistema de patentes de invenção - só para indústrias estabelecidas no País - preferências nas compras do Estado, subvenção direta ao setor têxtil e isenção de tarifa para bens importados para produção industrial local.

O estímulo à indústria nacional, que incluiu o estabelecimento de siderúrgicas estatais em Minas e S. Paulo, assim como de entidades de desenvolvimento regional (inclusive uma Companhia Vale do Rio Doce...) foi, no entanto, atalhado pela progressiva redução da tarifa, em especial após o Tratado com o Reino Unido, de 1810. Após tal data, a tarifa passou a 15% para os ingleses, enquanto que para os próprios portugueses estava fixada em um ponto a mais. Sem proteção aduaneira, não havia hipótese de implantação de indústria nacional

123.

Como se poderia antecipar, o efeito da Abertura dos Portos e - principalmente - da legislação complementar de 1810 foi não só

---

123 Raymundo Faoro, Os donos do poder, Ed. Globo, p. 255 nota que o insucesso da experiência siderúrgica se deveu à dificuldade de transportes, na dispersão dos consumidores, na produção autárquica de ferro em pequenas forjas nas unidades de produção agrária, mas principalmente na eliminação da proteção alfandegária.

quanto ao fluxo internacional de comércio, mas também quanto ao investimento direto:

“Tendo-se feito em público em Inglaterra o liberal sistema político (...) logo aqueles ativos e industriais insulares não perderam um só momento de se aproveitarem de tão grande, e inesperado benefício: muitos dos mais respeitáveis negociantes ingleses fizeram entre si uma sociedade, para se interessarem nas remessas de mercadoria (...). Nesta feliz época da vinda de S. Alteza Real data o estabelecimento de muitas casas de negociantes, especialmente ingleses, nesta Corte, na Bahia, em Pernambuco, Maranhão, e Pará, como principais empórios do Brasil <sup>124</sup>.

Num contexto em que se tinham reduzido enormemente as tarifas alfandegárias, porém, o estabelecimento de estrangeiros não configurava investimento multinacional - investimento produtivo. A função dos negociantes era de importador de produtos estrangeiros, de simples atacadistas <sup>125</sup>. Capital de risco, semeado na terra na produção de bens e serviços, iria esperar ainda algum tempo.

Neste contexto, temos uma lei de patentes desde 28 de abril de 1809, um Alvará de D. João VI aplicável somente ao Estado do Brasil, o que nos coloca como uma das quatro primeiras nações, no

---

124 Padre Perereca, Memórias para servir o Reino do Brasil, Ed. Itatiaia - USP, 1981, Tomo I, p. 198. O autor, participe atento de todos os eventos da época, nota que a mudança favorável na tarifa alfandegária inglesa sucedeu imediatamente a visita inaugural do representante da Coroa Britânica a D. João VI.

125 Maria Graham, em 1822, segundo Gilberto Freyre, Os Ingleses no Brasil, José Olympio, 1945, p. 177: "em geral, os ingleses aqui vendem suas mercadorias em grosso ao retalhistas nativos ou franceses"



mundo, a ter uma legislação sobre o tema <sup>126</sup>. Tal Alvará Régio foi possivelmente também o nosso primeiro Plano de Desenvolvimento Econômico <sup>127</sup>.

Com a chegada da Corte, estávamos num momento em que se teria de fazer a reforma patrimonial do Estado. Os privilégios que então havia, monopólios de exploração de indústrias tradicionais, tinham de ser reformados, de forma a fazê-los trabalhar por um

---

126 Antes do Plano Econômico afirmativo, um ano e 22 dias antes do Alvará que criou nosso sistema de patentes, ocorrera o Alvará liberatório da indústria e do comércio. Nota João da Gama Cerqueira, Tratado da Propriedade Industrial, Volume I, Introdução Evolução Histórica da Propriedade Industrial No Brasil, Revista Forense Rio de Janeiro, 1946: “Ainda na Bahia, o Príncipe Regente, forçado pelas circunstâncias criadas pela invasão do território metropolitano e pelo bloqueio de seus portos, assinou a Carta Régia de 28 de janeiro de 1808, pela qual mandou abrir os portos brasileiros ao comércio e à navegação das nações amigas. Como consequência e complemento dessa providência, outras se lhe seguiram, destacando-se o Alvará de 1.º de abril de 1808, que revogou o de 5 de janeiro de 1785 e libertou as indústrias de todas as peias e restrições a que até então estavam sujeitas”. O Alvará de 1/4/1808 assim rezava: “Eu, o Príncipe Regente, faço saber aos que o presente Alvará virem: que desejando promover e adiantar a riqueza nacional, sendo um dos mananciais dela as manufaturas, e a indústria, que multiplicam e melhoram, e dão mais valor aos gêneros, e produtos da agricultura, e das artes, e aumentam a população, dando que fazer a muitos braços, e fornecendo meios de subsistência a muitos de meus vassallos, que por falta deles se entregariam aos vícios da ociosidade; e convindo remover todos os obstáculos, que podem inutilizar, e frustrar tão vantajosos proveitos. Sou servido abolir, e revogar toda e qualquer proibição que haja a este respeito no Estado do Brasil, e nos meus domínios ultramarinos, e ordenar que, daqui em diante, seja lícito a qualquer dos meus vassallos, qualquer que seja o país em que habitem, estabelecer todo o gênero de manufaturas sem excetuar alguma, fazendo seus trabalhos em pequeno, ou em grande, como entenderem, que mais lhes convém, para o que, hei por bem derogar o Alvará de 5 de janeiro de 1785, e quaisquer leis, ou ordens, que o contrário decidam, como se delas fizesse expressa, e individual menção, sem embargo da lei em contrário”. Gama Cerqueira, ainda: “O Brasil foi o quarto país do mundo a estabelecer a proteção dos direitos do inventor. O primeiro que os reconheceu foi a Inglaterra, pelo Statute of Monopolies, de 1623. Nos Estados Unidos, a Constituição de 1787 atribuiu competência ao Congresso para legislar sobre a proteção das invenções, sendo promulgada a primeira lei em 1790. Na França, a Assembleia Nacional, em 7 de janeiro de 1791, votou a primeira lei sobre privilégios de invenção. A esses países seguiu-se o nosso”.

127 Vide Clóvis da Costa Rodrigues, A inventiva brasileira, cit.

objetivo determinado, o desenvolvimento econômico, em particular o desenvolvimento industrial<sup>128</sup>.

O Plano utilizou-se de três instrumentos principais: o primeiro foi a criação do *drawback*, ou seja, a eliminação dos impostos incidentes sobre a importação de determinados insumos, quando se tornassem esses insumo necessários para viabilizar o aumento de exportações ou de abastecimento do mercado interno dos setores primordiais. O segundo ponto era o controle das compras estatais, basicamente do Exército, direcionado a compra de seu fardamento para as indústrias têxteis nacionais.

Em terceiro lugar, criava-se o sistema de incentivos ao desenvolvimento da tecnologia, através de patentes industriais de concessão prevista em lei, em substituição ao sistema de privilégios individualizados, anteriormente existentes - com vistas a trazer para o Brasil novas indústrias. Assim dispunha o Alvará:

Sendo muito conveniente que os inventores e introdutores de alguma nova máquina e invenção nas artes gozem do privilégio exclusivo, além do direito que possam ter ao favor pecuniário, que

---

128 Gama Cerqueira, loc.cit.: "Por este alvará verifica-se que, antes de 1809, já existiam no Brasil privilégios e monopólios, mas concedidos por mercê do governo real, como era comum na época, sistema que prevaleceu em Portugal até princípios do século XIX. Não conseguimos, porém, em nossas pesquisas, nenhum esclarecimento útil a este respeito, salvo algumas referências históricas. Entre esses privilégios pode-se citar o que foi concedido, em 1752, a António Francisco Marques Guimarães para "erigir hua fabrica de descascar arros no Recôncavo da Cide. do Rio " de Jan.º por tempo de dês anos" (in Boletim ao Ministério ao Trabalho, Indústria e Comércio, ano III, vol. 32). Segundo ROCHA POMBO (op. cit., vol. V, pág. 541), "os concessionários deviam empregar aparelhos de sua invenção; e mais nisto é que consistia o privilégio, " pois ficava livre a todos os lavradores o uso do pilão e de outros " engenhos que já se usavam". O mesmo historiador relata que, em 1800 ou 1801, "pedia urn Ezequiel de Azevedo auxílio oficial para pôr "em prática "um invento seu de máquina de descascar arroz"; e " El-Rei mandava atendê-lo, se conviesse".

sou servido estabelecer em benefício da indústria e das artes, ordeno que todas as pessoas que estiverem neste caso apresentem o plano de seu novo invento à Real Junta do Comércio; e que esta, reconhecendo-lhe a verdade e fundamento dele, lhes conceda o privilégio exclusivo por quatorze anos, ficando obrigadas a fabricá-lo depois, para que, no fim desse prazo, toda a Nação goze do fruto dessa invenção. Ordeno, outrossim, que se faça uma exata revisão dos que se acham atualmente concedidos, fazendo-se público na forma acima determinada e revogando-se todas as que por falsa alegação ou sem bem fundadas razões obtiveram semelhantes concessões.

Assim, na esteira do que já havia acontecido no sistema inglês de patentes a partir do sec. XVI<sup>129</sup>, e do sistema francês dois séculos depois<sup>130</sup>, a nossa primeira forma de propriedade intelectual tinha um cunho de ato inaugural de fonte estatal, de cunho nacional e desenvolvimentista. Só após 1850, como veremos, se concretizou uma tendência internacionalizante.

Na série de leis que se sucederam a de 1809, é especialmente importante sublinhar a relação entre a inventiva nacional e o capital estrangeiro. Sob a lei de 28 de agosto de 1830, na prática só ao inventor nacional era deferida a patente; se ficasse provado que o

---

129 William Hyde Price, *The English Patent of Monopoly*, The University Press, Cambridge, 1906. Floyd L. Vaughan, *The United States Patent System*, Greenwood Press, 1956. Também, para a perspectiva histórica americana, Edward C. Walterscheid, *To Promote the Progress of Useful Arts: American Patent Law and Administration 1798-1836*. Littleton, Col.: Fred B. Rothman & Co., 1998.

130 Yves Plasseraud, *François Savignon, L'Etat et l'invention*, *Histoire des Brevets*, La Documentation Française, 1986. Para uma perspectiva mais internacional, vide Serge Lapointe, *L'Histoire Des Brevets*, encontrado em <http://www.robic.ca/publications/Pdf/246-SLA.pdf>

inventor havia obtido, pelo mesmo invento, patente no exterior, a concessão brasileira ficaria nula <sup>131</sup>.

Para os “introdutores de indústria estrangeira”, ou seja, quem se estabelecesse no Brasil com tecnologias novas para o país, a lei previa um subsídio, não um monopólio; mas nunca foi votada verba necessária, o que levou os ministros da área a passar a conceder patentes a estrangeiros, *ad referendum* do poder legislativo <sup>132</sup>. Assim, apesar da proibição, em 1878, foi concedida uma patente a Thomaz Edison para “uma máquina denominada phonographo”.

O Brasil teve um papel relevante na fase final da Convenção de Paris, como documentam os relatórios do delegado brasileiro às negociações, o Visconde de Villeneuve <sup>133</sup>. Quando terminaram as

---

131 Art. 10. Toda a patente cessa, e é nenhuma: (...) 4º. Se o descobridor, ou inventor, obteve pela mesma descoberta, ou invenção, patente em paiz estrangeiro. Neste caso porém terá, como introductor, direito ao premio estabelecido no art. 3º. Vide J.X. de Carvalho Santos, Tratado de Direito Comercial Brasileiro, vol. III Tomo I, Russel, Campinas, 2003, p. 127 e seguintes. Do Relatório do Visconde de Villeneuve das negociações da Convenção de Paris de 1880: “O art. I do “Projecto” adoptado implica revogação de todas as disposições Iegaes que não concedem aos estrangeiros tratamento identico ao dos reinicolas. Assim, por exemplo, o § IV do art. X da nossa lei de 28 de agosto de 1830, relativa aos privilegios, declara nullo e sem effeito todo privilegio, si o inventor ou descobridor já tiver obtido privilegio em paiz estrangeiro para a mesma Invenção ou descoberta, embora nesse caso possa o introductor obter o premio de que trata o art. III da mesma lei . Semelhante disposição não existe n’o projecto de lei apresentado por V. Ex. em data de 26 de agosto no anno corrente, o qual, pelo contrario, reconhece formalmente no seu art. II e no § III do art. IIIo principio adoptado pela Conferencia”.

132 Gama Cerqueira, loc. cit.: “Durante a vigência da lei, o prêmio passou a ser substituído por um privilégio de exploração, de duração variável, concedido pelo Governo, ad referendum do Poder Legislativo. Tal prática parece ter sido adotada por falta de verba orçamentaria destinada aos prêmios instituídos pela lei. Em 1880, por aviso de 7 de abril, o ministro da Agricultura levou ao conhecimento dos interessados a resolução tomada de não se concederem mais patentes dessa espécie, não só em obediência ao texto expresso da lei, como também porque nenhum mérito havia na introdução de qualquer indústria ou invenção, dadas as maiores facilidades de comunicação, então existentes, com os países estrangeiros e o grau de civilização a que havia atingido o país”.

133 Sendo assessor jurídico da Delegação Brasileira junto à Conferência para Revisão da Convenção de Paris em Genebra, 1980, muito me espantei ao ler nos documentos originais

negociações da Convenção de Paris, em 1882, já havia uma nova lei, tão afeiçoada aos fluxos tecnológicos internacionais que nenhuma adaptação se precisou fazer após a assinatura do tratado<sup>134</sup>. O resultado foi imediato: enquanto nos oito anos finais da lei de 1830 foram concedidos 434 privilégios (33% de estrangeiros em 1882, nos oito anos da lei de 1882 o foram 1 mil 178 (66% de estrangeiros em 1889)<sup>135</sup>.

Parecia, aos olhos de então, justificado o ponto-de-vista do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras públicas de 1876, ao propor a elaboração da nova lei<sup>136</sup>:

“Nação nova, dotada de grandes e variados elementos de riqueza, oferecendo tantas facilidades para a aquisição dos meios de subsistência, o Brasil não pode contar tão cedo, para o progresso de sua indústria, com o espírito de invenção que, como é sabido, somente

---

da Convenção de 1883 o nome do Visconde, no que me pareceu ser um titulado francês. Anos depois, tomei conhecimento da carreira do Visconde, um brasileiro filho de franceses, então dono do Jornal do Commercio e embaixador designado por D. Pedro à corte da Baviera. Vide o Relatório do Visconde de Villeneuve, delegado do Brasil à Conferência de Paris de 1883 em <http://denisbarbosa.addr.com/villeneuve.htm>. Sobre a entrada do Brasil na CUP, vide Denis Borges Barbosa, Porque o Brasil entrou na Convenção de Paris em 1883 (1983) (publicado sob o título O Impasse em Nairóbi, Marcas, Patentes e a nova Ordem Econômica Mundial (Jornal do Brasil de 26 de setembro de 1981), encontrado em <http://denisbarbosa.addr.com/42.doc>, e Murillo Cruz Filho, A Entrada do Brasil na Convenção Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial. Paris, 1883, 1982, em <http://www.denisbarbosa.addr.com/murillo.doc>.

134 Lei nº 3.129, de 14 de outubro de 1882. Para comentários a essa lei, vide J.X. de Carvalho Santos, op. cit., p. 128 e seguintes.

135 Tais números decorrem do estudo feito por Clóvis da Costa Rodrigues, A inventiva brasileira. Brasília: INL, 1972, 2º. Volume. Aparentemente o cômputo feito por A. G. Bailly, em Protection des inventions au Brésil, Escriptorio de Informações do Brasil 1915 - in-8 de XXXV-304 p. EO br. n.c., e citado por Gama Cerqueira, está enganado.

136 Clóvis Costa Rodrigues, op. cit.

na luta da necessidade contra os elementos e contra condições de vida e estímulos para seu desenvolvimento.”

Votados, pela geografia, ao subdesenvolvimento, só uma legislação liberal que protegesse os monopólios de importação poderia assim nos fornecer objetos novos da tecnologia mundial.

Uma série de leis extravagantes<sup>137</sup> regulou a matéria de marcas, patentes e, eventualmente, de concorrência desleal, do fim do séc. XIX até 1945<sup>138</sup>, quando tivemos o nosso primeiro Código de Propriedade Industrial, o Dec. lei 7.903/45. Esta excelente peça legislativa, cuja elaboração demonstra sofisticação técnica infinitamente maior do que toda legislação anterior, subsistiu - em

---

137 Gama Cerqueira, loc. cit.: “Com a promulgação do Decreto n.º 16.264, de 1923, pouco progresso se fez nos domínios da propriedade industrial, pois o regulamento aprovado por aquele decreto quase que reproduzia as antigas leis sobre patentes e marcas, com pequenas inovações. Permaneceram sem proteção especial os desenhos e modelos industriais. O nome comercial, sem regulamentação, continuou regido, em parte, pelo velho Decreto n.º 916. No terreno da concorrência desleal genérica, nenhuma iniciativa, continuando a matéria dependente do direito comum e sua repressão fundada na precária condenação do abuso de direito, à qual sempre se mostraram hostis os nossos tribunais. A todas essas antigas deficiências, que o legislador de 1923 não cogitou de corrigir, somavam-se os defeitos do próprio regulamento e a insuficiência da organização administrativa por ele instituída, tudo indicando a necessidade de ampla reforma, que a prática da lei, com o passar dos anos, punha cada vez mais em evidência”. (...) “os capítulos referentes aos desenhos e modelos industriais, ao nome comercial e à concorrência desleal, os quais, com algumas modificações, foram promulgados ceio Decreto n.º 24.507, de 29 de junho de 1934”.

138 Vide, para este período, J. Ribeiro, *Das Marcas de Fabrica e de Commercio*, Jacinto Ribeiro dos Santos, Rio de Janeiro, ed., 1923; J.L. de Almeida Nogueira e Guilherme Fischer Junior, *Tratado Theorico e Pratico das Marcas Industriaes e do Nome Comercial*, Hennies Irmãos, São Paulo, 1910 (2 v.), Benjamim do Carmo Braga Junior, *Pequeno Tratado Prático das Patentes de Invenção no Brasil*, Carmo Braga & Carmo Braga, 1941; Antonio Bento de Faria, *Das Marcas de Fabrica e de Commercio e do Nome Comercial*, J. Ribeiro dos Santos, ed., Rio de Janeiro, 1908; Descartes Drummond de Magalhães, *Marcas de Industria e Commercio e Privilegios de Invenção*, Livraria Zenith, São Paulo, 1927 (2 v.), *Privilegios de Invenção e Marcas de Fabrica e de Commercio*, Saraiva, São Paulo, 1931, Thomas Leonardos, *Concurrencia Desleal*, Livraria Academica, Rio de Janeiro, 1927, Campos Birnfeld, *Da Concurrencia Desleal*, Ed. Brasil Patentes, 1937.

seus aspectos penais - por mais de meio século, até o início de vigência deste novo Código de 1996.

O código de 1945 efetivamente cobria a quase totalidade da legislação de Propriedade Industrial vigente à sua época, inclusive expressões e sinais de propaganda, nomes comerciais, títulos de estabelecimento, recompensas industriais, etc.<sup>139</sup>.

Ao contrário dos seus antecessores de 1945, 1967 e 1969, todos decretos-lei, o Código de 1971 foi votado pelo Congresso Nacional, em discussões com a indústria nacional e estrangeira e os advogados especialistas, documentadas nos Anais então publicados<sup>140</sup>. Exercício democrático, a votação da lei não escapou das intervenções informais, até mesmo folclóricas, propiciadas pelo clima político e ideológico da época, mas também refletia a influência técnica, especialmente alemã, propiciada pelo início do programa de assistência da Organização Mundial da Propriedade Industrial.

---

139 Para o Código de 1945, vide o clássico Tratado de João da Gama Cerqueira, os volumes XVI e XVII do Tratado de Direito Privado de Pontes de Miranda e Clóvis Costa Rodrigues, Concorrência Desleal, Ed. Peixoto, 1945.

140 Curiosamente, a literatura jurídica sobre o Código de 1971 é escassa. Provavelmente a melhor produção no período será a de Douglas Gabriel Domingues, Marcas e Expressões de Propaganda, Rio, Forense, 1984, Direito Industrial - Patentes, Ed. Forense, 1980, Privilégios de Invenção, Engenharia Genética e Biotecnologia, Ed. Forense, 1989. Uma história das instituições, especialmente das atividades do Instituto Nacional da Propriedade Industrial no período, pode ser encontrada em Murillo Cruz, Breve História da Administração da Propriedade Industrial e da Transferência de Tecnologia no Brasil Ciclos Recentes - 1950/1997, encontrado em <http://www.estacio.br/revistamade/02/artigo8.asp>, link visitado em 6/01/2009 Denis Borges Barbosa, Situación de la Legislación de Propiedad Intelectual en Brasil, Revista de Derecho Industrial, Buenos Aires, 1991 e Denis Borges Barbosa, A Contratação de Tecnologia após o Governo Collor (1996), inserido em Direito de Acesso do Capital Estrangeiro, (Direito do Desenvolvimento Industrial, vol. 1). Ed. Lumen Juris, 1996.

A origem do processo de mudança da lei de propriedade industrial na sua versão vigente é, indubitavelmente, a pressão exercida pelo Governo dos Estados Unidos, a partir de 1987, com sanções unilaterais impostas sob a Seção 301 do Trade Act. Não obstante aplicadas no Governo Sarney, apenas no mandato seguinte se iniciaram as tratativas oficiais com vistas à elaboração de um projeto de lei<sup>141</sup>.

Consentânea com tal momento histórico, a política do Governo Collor<sup>142</sup> para com o setor tecnológico, embora ressoando as propostas da Nova Política Industrial do Governo anterior, não levada à prática desde sua formulação em 1988, importou na prática em contenção dos meios públicos aplicados no desenvolvimento tecnológico e em redução dos mecanismos de proteção ao mercado interno, em especial no setor de informática.

Desta postura derivam as propostas de reforma do Código da Propriedade Industrial, da Lei de Software, da Lei de Informática, da

---

141 Murillo Cruz, Breve História...: “Já no limiar do governo Sarney, nos idos de 1986, certas propostas legislativas circulavam em alguns Ministérios, com “pressões” externas explícitas e lobbies importantes, com vistas à substituição da norma maior de regulamentação da propriedade industrial no Brasil à época, a Lei no 5772. Será, entretanto, no governo (sic) Collor, que, formalmente, um primeiro projeto de Lei aparecerá para discussões e uma possível aprovação. Os interessados em conhecer um pouco mais as evoluções e os bastidores da confecção da atual (nova) Lei de Propriedade Industrial, poderão encontrar informações importantes no artigo-reportagem de Cesar Benjamin, Lei de Patentes: está entregue, Revista Atenção, no 4, ano 2, 1996, São Paulo”. Vide Maria Helena Tachinardi, A guerra das patentes. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1993; Marcelo Dias Varela, Propriedade Intelectual De Setores Emergentes, Atlas, 1996, p. 40 e seguintes; Maria Stela Pompeu Brasil Frota, Proteção de Patentes de Produtos Farmacêuticos: O Caso Brasileiro, FUNAG/IPRI, 1993, p. 43-55; Ubirajara Mach De Oliveira, A Proteção Jurídica das Invenções de Medicamentos e de Gêneros Alimentícios, Síntese, 2000, 128-158. Quanto à complexa política da votação da Lei 9.279/96, vide ; Di Blasi, Garcia & Mendes. A Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 159;

142 A diretriz ao setor industrial e tecnológico foi delineada pela Portaria Interministerial no. 346 de julho de 1990.



Lei do Plano Nacional de Informática e Automação (PLANIN), a elaboração de um anteprojeto sobre topografia de semicondutores e a extinção de praticamente todos incentivos fiscais ao desenvolvimento tecnológico (esses, posteriormente ressuscitados).

Neste contexto político, constitucional e internacional, proliferaram os projetos de reforma da legislação. Nem todos os projetos em curso tiveram sua origem no Poder Executivo: notam-se, por exemplo, a iniciativa do Deputado Luiz Henrique de reestruturação da Lei de Software <sup>143</sup> e a do Deputado José Carlos Coutinho de modificação da legislação de patentes <sup>144</sup>. Também do Deputado Luiz Henrique foi o Projeto de Código da Propriedade Industrial, calcado em boa parte no texto então vigente, que foi apresentado ao Congresso no início de 1991, com o fito de preceder regimentalmente o projeto do Governo <sup>145</sup>.

Coube à Comissão Interministerial instituída pela Portaria Interministerial no. 346 de julho de 1990 a tarefa de elaborar o projeto de lei. Em suas várias subcomissões, o grupo reuniu representantes do Ministério da Justiça, da Economia, das Relações Exteriores, da

---

143 Modificando a Lei nº 7.646, 18 de dezembro de 1987 - Lei do "Software".

144 Projeto de Lei da Câmara no. 1.217 de 1991, do Deputado José Carlos Coutinho, cuja ementa era: "Suprime dispositivos do Código da Propriedade Industrial".

145 O projeto em questão, que na sua justificativa identificava-se como sendo da Associação Brasileira da Indústria de Química Fina garantia a patente para os setores de fármacos, alimentos e produtos químicos, mas com a previsão de um prazo de 10 anos para o início da proteção de processos e quinze para de produtos; após tal período, o prazo se estenderia, como hoje, por quinze anos. A proposta previa que as obtenções vegetais e animais, assim como os microrganismos continuariam sem proteção, cabendo a desapropriação não só nas hipóteses habituais, como no abuso de poder econômico. Mantinha a proposta as exigências de fabricação no país dos itens patenteados, em prazos relativamente curtos. Apresentado o projeto do Governo, com pedido de urgência - embora inconstitucional - a proposta do Deputado Luiz Henrique perdeu-se no cipoal legislativo..

Saúde e da Secretaria de Ciência e Tecnologia, além dos técnicos do INPI e de consultores externos - inclusive, por certo tempo, o autor<sup>146</sup>.

O propósito do trabalho, assim como seu resultado, estava, aliás, prefigurado no texto da Portaria Interministerial e nas Diretrizes de Política Industrial e de Comércio Exterior, expedidas na mesma ocasião. A revisão tinha por finalidade dar patente às invenções químicas, farmacêuticas e alimentares; e tal, obviamente, é o que resulta do Projeto. Coube à Comissão instituída pela Portaria Interministerial no. 346 de julho de 1990 a tarefa de elaborar a Lei 9.729/96, em seu primeiro projeto. Em suas várias subcomissões, o grupo reuniu representantes do Ministério da Justiça, da Economia, das Relações Exteriores, da Saúde e da Secretaria de Ciência e Tecnologia, além dos técnicos do INPI e de consultores externos - inclusive, por certo tempo, o autor.

Em várias ocasiões, a Comissão ouviu as associações, empresas e entidades governamentais interessadas, inclusive a Associação Brasileira da Propriedade Industrial e a Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial. Em suas várias versões, o texto levava em conta, ainda que não incorporasse, as várias correntes de opinião existentes sobre os temas regulados; vale dizer, não era uma proposta radical nem subjetiva, ainda que tenha as claras motivações acima indicadas.

---

146 Para uma análise contemporânea do projeto, realizada pelo autor como advogado da Confederação Nacional da Indústria, vide [www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/historia/brasil3.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/historia/brasil3.pdf).

Pelo menos no que se refere ao Título I, que trata das patentes, a o projeto do Executivo foi, em linhas gerais, bem concebido e redigido, com diretrizes técnicas bastante claras, ainda que discutíveis quanto à constitucionalidade, conveniência e oportunidade.

Além da diretriz política que se impôs à revisão da legislação então em vigor, desde início, as seguintes condicionantes também desempenharam claro papel na elaboração do texto:

- a) o aperfeiçoamento técnico e administrativo que se impunha após quase 20 anos de experiência com o Código anterior;
- b) as modificações do contexto tecnológico e econômico brasileiro;
- c) os exercícios de padronização, ditos de “harmonização”, dos sistemas nacionais de patentes e marcas realizados na OMPI;
- d) o estágio das negociações do GATT no momento da conclusão da redação<sup>147</sup>.
- e) a necessidade, percebida pelos técnicos do INPI, de melhorar sua interface com o público, especialmente os inventores nacionais, propiciando uma inter-relação ainda mais dialética e cooperativa entre o escritório de propriedade industrial e os seus usuários .

---

147 Para uma análise de qual era o campo de liberdade para a nova legislação, em face das discussões então em curso no GATT, vide Denis Borges Barbosa e Mauro Frenando Maria Arruda, (1990). Sobre A Propriedade Intelectual, Trabalho Desenvolvido no projeto Desenvolvimento Tecnológico da Indústria a Constituição de um Sistema Nacional de Inovação do Brasil. IPT/FECAM, Campinas, encontrado em <http://denisbarbosa.addr.com/Sobre%20a%20Propriedade%20Intelectual.pdf>

Enviado a 2 de maio de 1991 ao Congresso, em regime de urgência, o Projeto recebeu sérias oposições regimentais, eis que segundo a Carta de 1988, um Código não pode ser votado em ritmo acelerado. Foi formada Comissão Especial na Câmara dos Deputados para examinar a proposta, que seguiu procedimento rápido, mas não de urgência. Numerosos grupos de pressão atuaram junto aos congressistas, tendo-se realizado, além disto, vários congressos e seminários, inclusive no próprio Congresso, para discutir o tema.

O texto enfim editado tem, marcadamente, o sinal do impacto dos interesses econômicos e políticos de sua época<sup>148</sup>. Com pequenas modificações introduzidas em 1999<sup>149</sup>, é essa a lei atualmente em vigor.

### A Reforma continua

Em fevereiro de 2013, a Associação Brasileira da Propriedade Intelectual<sup>150</sup> dava notícia de que 147 diferentes projetos de lei corriam no Congresso nacional sobre Propriedade Intelectual, dos quais 44 se referiam a patentes.

---

148 Um alongado e profundo estudo do projeto e sua elaboração legislativa se encontra na obra mais recente de Douglas Gabriel Domingues, *Comentários À Lei da Propriedade Industrial*, FORENSE, 2010.

149 Lei no 10.196, de 14 de fevereiro de 2001, que converte uma longa série de medidas provisórias datando de 199. Quanto à alongada discussão da anuência prévia da ANVISA, mais recentemente regulada pela RDC ANVISA nº 21/2013, vide o nosso *O papel da ANVISA na concessão de patentes*, encontrado em [denisbarbosa.addr.com/papelanvisa.pdf](http://denisbarbosa.addr.com/papelanvisa.pdf).

150

<http://www.abpi.org.br/noticias.asp?ativo=True&linguagem=Portugu%EA&Secao=Not%E Dcias%20da%20ABPI&subsecao=Informativo&id=126>

Com importante projeção internacional, e cuidado maior em seu lançamento, foi lançado em 09 de outubro de 2013 o estudo "A Revisão da Lei de Patentes - Inovação em Prol da Competitividade Nacional"<sup>151</sup>. Num longo estudo coordenado por Pedro Paranaçuá, em benefício de Projeto anteriormente apresentado pelo Deputado Newton Lima, a obra representa uma publicação oficial da Câmara de Deputados, o que dá particular visibilidade à proposta.

### Transcrevendo a própria apresentação do texto:

Três resultados práticos do estudo

1) PL 5402/2013 (dos dep. Newton Lima PT/SP e dr. Rosinha (PT/PR), que propõe as seguintes alterações:

a) limita em 20 anos a vigência do prazo das patentes – a Lei de Patentes em vigor autoriza a extensão para além de 20 anos quando, por exemplo, o INPI leva mais de 10 anos para conceder uma patente, o que acontece em muitas patentes farmacêuticas (Art. 40, § único, Lei de Patentes 9.279/96)<sup>152</sup>;

b) acrescenta objetos que não são considerados invenções: segundos usos e polimorfos – nos moldes da Lei de Patentes da Índia, atualizada em 2005 (art. 10 da Lei de Patentes 9.279/96)<sup>153</sup>;

---

151 Publicada digitalmente em [http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/14796/revisao\\_lei\\_patentes.pdf?sequence=4](http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/14796/revisao_lei_patentes.pdf?sequence=4)

152 Vide nosso estudo A inexplicável política pública por trás do parágrafo único do art. 40, parágrafo único do CPI/96 (agosto de 2013), Revista da EMARF do TRF2, vol. 19, encontrado em <http://www.trf2.gov.br/emarf/documents/revistaemarfvol19.zip> e também em [http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/inexplicavel\\_politica\\_publica.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/inexplicavel_politica_publica.pdf)

153 Vide nossos estudos A questão do segundo uso farmacêutico, [www.denisbarbosa.addr.com/segundo.rtf](http://www.denisbarbosa.addr.com/segundo.rtf); Polimorfos, Enantiômeros & coetera – Uma proposta de mudança legislativa, em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/polimorfismo.pdf>.

c) aumenta o rigor do requisito da atividade inventiva: promover inovação incremental – nos moldes da Lei de Patentes da Índia, atualizada em 2005 (Arts. 13 e 14, Lei de Patentes 9.279/96)<sup>154</sup>;

d) cria o mecanismo de oposição contra pedidos de patentes (Arts. 31 e 31-A, Lei de Patentes 9.279/96);

e) atualiza o dispositivo sobre a anuência prévia da Anvisa para patentes na área farmacêutica (em conformidade com a Resolução 21/2013 da Anvisa), que estabelece o dever de a Anvisa analisar, previamente ao Inpi, pedidos de patentes envolvendo i) produtos na área farmacêutica / química que tenham sido previamente rejeitados pela Agência e, portanto, apresentam riscos para a saúde e ii) os compostos na área farmacêutica / química que são de interesse para apoiar o sistema Único de saúde (sus) e que não cumprem os requisitos de patenteabilidade estabelecidos pela Lei de Patentes (Art. 229-c, Lei de Patentes 9.279/96)<sup>155</sup>;

f) esclarece que a proteção a dados de testes farmacêuticos ocorre por meio da repressão à concorrência desleal – e não por meio de exclusividade de dados (Art. 195, Lei de Patentes 9.279/96)<sup>156</sup>;

---

154 Quanto à questão, vide o livro BARBOSA, Denis Borges; RAMOS, C. T. ; MAIOR, R. S. . O Contributo Mínimo na Propriedade Intelectual: Atividade Inventiva, originalidade, Distinguibilidade e Margem Mínima. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, Vide o prefácio de tal livro em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/prefacios/prefaci4.pdf>. Vide igualmente Atividade inventiva: objetividade do exame, em [www.denisbarbosa.addr.com/atividade.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/atividade.pdf) e sua apresentação na Escola da Magistratura do TRF2: [www.denisbarbosa.addr.com/trf21982008.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/trf21982008.pdf). Também Do requisito de originalidade nos desenhos industriais: a perspectiva brasileira, [http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/do\\_requisito\\_originalidade.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/do_requisito_originalidade.pdf) e, no mesmo sentido, Proposta de modificações legislativas quanto a Desenhos industriais, em [http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/proposta\\_modificacoes\\_legislativas.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/proposta_modificacoes_legislativas.pdf).

155 Vide a nota anterior sobre as modificações introduzidas pela Lei no 10.196, de 14 de fevereiro de 2001.

156 Vide o nosso Tratado da Propriedade Intelectual, vol. III, cap. VII, p. 2089 a 2138. Também: nossos estudos Proteção das Informações Confidenciais pela Lei 9.279 (1997), em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/126.doc>; Do sigilo dos testes para registro sanitário (2002) (incluído em Uma Introdução à Propriedade

g) institui o mecanismo do uso público não comercial, conforme previsto no Acordo TRIPS (Art. 43-A, Lei de Patentes 9.279/96)<sup>157</sup>.

2) Decreto: criação do conselho de direitos de Propriedade intelectual (CODIPI)<sup>158</sup>

a) vinculado à Casa Civil da Presidência da República (o GIPI é atualmente vinculado à Câmara de Comércio Exterior, que está sob o Min. do Desenvolvimento, Indústria e Comércio – MDIC), para unificar a política pública nacional relativa aos direitos de propriedade intelectual;

b) conferir mais poder ao conselho, tornando suas resoluções vinculantes (as resoluções do GIPI atualmente não são vinculantes);

c) democratizar a participação de outros entes do Governo junto ao novo conselho, além da Presidência da República: inclusão do CADE, ANVISA, CAMEX, CGEN, bem como de pessoas com notório conhecimento na área (tais como acadêmicos).

3) Recomendações ao Poder Executivo: utilizando-se da prerrogativa que o Legislativo possui, ao final de cada capítulo são feitas diversas

---

Intelectual, 2a. Edição, Ed. Lumen Juris, 2003)em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/93.doc>; Exclusividade de dados sigilosos apresentados às agência regulatórias: agroquímicos, em [http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/exclusividade\\_dados\\_sigilosos.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/exclusividade_dados_sigilosos.pdf). Sobre idêntico tema, vide BARBOSA, P. M. N. . A Proteção dos dados de testes sigilosos submetidos à regulação estatal. Revista da Escola de Magistratura Regional Federal, v. 12, p. 233-283, 2009 e BARBOSA, P. M. N. . Controvérsias sobre a proteção dos dados clínicos envolvendo medicamentos para uso humano. Revista Eletrônica do IBPI, 2013.

157 Conquanto o estudo atribua a sugestão do instituto a proposta deste autor, vide o texto original em nosso estudo de 2010, Proposta para introduzir o uso público não comercial das patentes no direito brasileiro encontrado em [http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/economia/proposta\\_uso\\_patentes.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/economia/proposta_uso_patentes.pdf). A principal distinção neste estudo anterior é quanto à regra constitucional de inafastabilidade de revisão judicial.

158 Quanto à questão, vide o estudo de PORTO. Patrícia Carvalho da Rocha e BARBOSA, Denis Borges; O GIPI e a Governança da Propriedade Intelectual. Radar: Tecnologia, Produção e Comércio Exterior, v. 29, p. 19-26, 2013, em [http://www.ipea.gov.br/porta/images/stories/PDFs/radar/131009\\_radar29.pdf](http://www.ipea.gov.br/porta/images/stories/PDFs/radar/131009_radar29.pdf).

recomendações ao Governo, incluindo ao INPI, ao Cade, à ANVISA e assim por diante.

Como se pode perceber, o importante estudo cobre vários aspectos particularmente controversos da prática d Propriedade Intelectual, especialmente relevantes ao campo das patentes farmacêuticas. Assim, conclamando o leitor ao exame direto desse texto (com as ponderações a seus temas, constantes das notas acima listadas, vamos nos concentrar aos temas *não* nele tratados.

### **O estudo sobre o uso das flexibilidades do sistema de Propriedade Intelectual**

Em estudo preparado por encomenda da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, em 2010<sup>159</sup> coube-nos sugerir as modificações necessárias à norma brasileira de patentes para melhor atender os propósitos de incentivo à inovação.

#### A possibilidade de retroação perante direito internacional pertinente

O ponto inicial de nossa perquirição é que os textos internacionais em vigor entre nós não impedem o uso de flexibilidades ainda não aproveitadas (salvo se determinadas por termo certo) e mesmo não vedam *o retorno ao padrão mínimo dos tratados se a lei nacional deles excedeu*.

---

159 Vide As alterações necessárias na legislação brasileira de propriedade intelectual para completo aproveitamento das flexibilidades de TRIPS. Estudo para a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, encontrado em [https://www.academia.edu/4406249/As\\_alteracoes\\_necessarias\\_na\\_legislacao\\_brasileira\\_de\\_propriedade\\_intelectual\\_para\\_completo\\_aproveitamento\\_das\\_flexibilidades\\_de\\_TRIPS.\\_Estudo\\_para\\_a\\_Secretaria\\_de\\_Assuntos\\_Estrategicos\\_da\\_Presidencia\\_da\\_Republica\\_2010\\_](https://www.academia.edu/4406249/As_alteracoes_necessarias_na_legislacao_brasileira_de_propriedade_intelectual_para_completo_aproveitamento_das_flexibilidades_de_TRIPS._Estudo_para_a_Secretaria_de_Assuntos_Estrategicos_da_Presidencia_da_Republica_2010_)



Comentei a questão de um país, como o fez o Brasil, ir além do que TRIPs impõe entendendo<sup>160</sup> que ou haveria razões domésticas

---

<sup>160</sup> BARBOSA, Denis Borges, Minimum standards vs. harmonization in the TRIPS context: the nature of obligations under TRIPS and modes of implementation at the national level in monist and dualist systems. In Carlos M. Correa, *Intellectual Property in the WTO: Research Handbook on the Interpretation and Enforcement of Intellectual Property Under WTO Rules*, Edward Elgar Publishing Ltd (1 Aug 2010): "Going beyond the minimum: domestic context Being minimum, these standards may be exceeded by the member state autonomously in its internal legal order, provided that such further protection does not contravene the provisions of the Agreement. Why would a country voluntarily exceed such base? Two considerations might be pertinent: either domestic IP requirements would justify this more extensive protection, or else non-IP considerations would lead the country to impose extra requirements. As a result of the "single undertaking" rule, many countries would accept the basic standards that have no domestic demand, in order to achieve other targets in the wider range of the Uruguay Round agreements. The same reason would lead such countries to accept more extensive protection in the context of post-TRIPs bilateral or restricted agreements. The compatibility of this interest with TRIPs will be analyzed below. Non-permissible unilateral enhancements Not always is more extensive protection allowable, as the pertinent clause requires that any enhanced standard "does not contravene the provisions of this Agreement". More extensive protection may contravene TRIPs, for instance, by colliding with its maximum standards. A very specific aspect of TRIPs is that it contains rules consisting of maximum standards, and therefore does not admit more extensive protection: Nevertheless, existing TRIPs standards may conflict with TRIPs-plus standards in bilateral agreements in cases in which the former do not only define minimum, but also maximum standards. Although it seems, according to Art. 1.1 TRIPs, that such maximum standards are inherently foreign to the concept of the TRIPs, the Agreement nevertheless prohibits "more intensive protection" in its provisions on enforcement of Part III to the extent that it fixes general procedural provisions to the benefit of any party to IP litigation. In some instances, the Agreement even explicitly provides for procedural rights of the defendant, like with regard to the level of legal certainty as a requirement for provisional measures (Art. 50.3 TRIPs) and the rights of the alleged infringer to be informed and to be heard within a reasonable time after provisional measures have been adopted *inaudita altera parte* (Art. 50.4 TRIPs). Most strikingly, Art. 48 TRIPs provides for a right to indemnification of the defendant in case of an abuse of enforcement procedures . It also can be incompatible with the limitations contained in the basic treaties, as Carlos Correa remarks: Another situation [stet] of a 'more extensive' protection that contravenes the TRIPs Agreement can arise in the case of 'revalidation', 'confirmation', or 'importation' patents; that is, patents that are granted on the basis of foreign patent grants, without consideration of the novelty requirement. This kind of patent was introduced as a means to facilitate the importation of technologies in some patent laws and treaties of the nineteenth century, and survived in some countries (e.g. Argentina, Chile) until recently. The more extensive protection conferred by these patents conflicts with Article 4bis of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, as interpreted more than half a century ago in relation to Article 29 of the French law of 1844. The inconsistency of revalidation patents with the TRIPs Agreement was also found by the Argentine Supreme Court , which declared that they were incompatible with the Paris Convention and the principles of the TRIPs Agreement. Also incompatible with TRIPs would be those protections that, albeit in excess of a minimum standard, oppose principles and rules intrinsic to the agreement. For example, an enhanced patent term that is not extended to

requerendo uma proteção de propriedade intelectual maior ou outros motivos.

E, exatamente tendo em vista o que agora se propõe, quais são os limites de se *voltar ao que TRIPs impunha*<sup>161</sup>. Assim, ainda que a retroação aos limites mínimos de TRIPs seja lícita, e não violem TRIPs, há que se tomarem os devidos cuidados para que não ocorram violações relativas a demandas de não-violação. Um elemento importante deste cuidado é evitar que ocorra um desbalanceamento de direitos e obrigações, e evitar que não se frustrem as expectativas razoáveis dos demais Estados-membros *ao momento em que TRIPs era negociado*.

---

foreign filings would contravene the National Treatment principle. Less stringent patent examination criteria for software inventions would infringe the non-discrimination rule of Art 27.1."

161 Ibid. "Going back to required standards Would excessive compliance, if recognized as such, be amendable by member states, in order to regain full benefit from TRIPs? Art. 65.5 only prevents a "rolling back" to prior non TRIPs-compliant levels during the transitional periods provided under art. 65 and 66: This is essentially a provision which prevents WTO Members from "rolling back" during the transition period, i.e., from providing a reduced degree of IP protection in their domestic laws. On the other hand, this provision also makes sure that, if under a bilateral arrangement some developing countries choose to go "TRIPs plus", the Agreement does not prevent them from rolling back to the common TRIPs standards. This issue would exclusively be governed by the respective bilateral agreement<sup>161</sup>. Therefore, after the transitional periods expire, any eventual mistakes committed by member states (e.g., in cases where enhanced protection has not demonstrated the beneficial effects they expected), could be corrected by rolling back such protection to the level of the pertinent minimum standard, and this retroaction would not violate directly TRIPs. However, some caution must be in order here, as those other member states that demonstrate their reasonable expectations that the surplus IP protection provided by the rolling-back member would not be readjusted to lesser grounds could be motivated to try non-violation claims to prevent the retroaction."

## As propostas de flexibilização

### 1. Licenças de dependência

#### *Texto a modificar*

#### Lei 9.279/96:

Art. 70. A licença compulsória será ainda concedida quando, cumulativamente, se verificarem as seguintes hipóteses:

I - ficar caracterizada situação de dependência de uma patente ou depósito, em relação a outra patente ou depósito;

II - o objeto da patente ou depósito dependente constituir substancial progresso técnico em relação ao anterior; e

III - o titular não realizar acordo com o titular da patente ou depósito dependente para exploração da patente ou depósito anterior.

§ 1º. Para os fins deste artigo considera-se da patente ou depósito dependente aquele cuja exploração depende obrigatoriamente da utilização do objeto de patente ou depósito anterior.

§ 2º. Para efeito deste artigo, uma patente ou depósito contendo reivindicação de processo poderá ser considerada dependente de patente ou depósito contendo reivindicação do produto respectivo, bem como o caso inverso.

§ 3º. O titular da patente ou depósito licenciada na forma deste artigo terá direito a licença compulsória cruzada da patente ou depósito dependente.

## 2. Intercessão patente e cultivar

### *Texto a alterar*

#### Da Lei 9.279/96:

Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

§ 1º. Ao titular da patente e assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

§ 2º. Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.

§ 3º - O disposto no inciso II do caput, no tocante aos produtos diretamente obtidos por processos patenteados, não será aplicável às cultivares suscetíveis de proteção segundo a legislação própria.

No dispositivo acima, se perfaz a imunidade do *campo reservado à proteção pelos cultivares* aos efeitos das patentes de processo. No texto abaixo, no qual se emenda o disposto das limitações às patentes, prevê-se que uma vez que se faça chegar ao agricultor *material de propagação* (ou seja, o elemento que é protegível por registro de cultivares) que porventura se tenha protegido por patentes, o agricultor terá, em relação a tal material, exatamente as mesmas

faculdades que teria, se tal material fosse protegido por registro de cultivares. Embora a neutralização dos efeitos de uma patente de processo, tratada acima, deva equalizar o tratamento das tecnologias na maior parte das circunstâncias, outros tipos de patentes para as quais possa haver proteção de produto (por exemplo, os resultados sobre uma planta de uma tecnologia de microrganismos transgênicos) serão colhidos pelo dispositivo a seguir.

Art. 43 (...)

VIII - A venda ou outra forma de comercialização de material de propagação vegetal a um agricultor pelo titular da patente ou com seu consentimento para o uso agrícola implica a permissão de o agricultor utilizar o produto de sua colheita nas hipóteses previstas no art. 10 da lei n.º 9.456, de 25 de abril de 1997 162.

---

162 Art. 10º. Não fere o direito de propriedade sobre a cultivar protegida aquele que: I - reserva e planta sementes para uso próprio, em seu estabelecimento ou em estabelecimento de terceiros cuja posse detenha; II - usa ou vende como alimento ou matéria-prima o produto obtido do seu plantio, exceto para fins reprodutivos; III - utiliza a cultivar como fonte de variação no melhoramento genético ou na pesquisa científica. IV - sendo pequeno produtor rural, multiplica sementes, para doação ou troca, exclusivamente para outros pequenos produtores rurais, no âmbito de programas de financiamento ou de apoio a pequenos produtores rurais, conduzidos por órgãos públicos ou organizações não-governamentais, autorizados pelo Poder Público. § 1º. Não se aplicam as disposições do caput especificamente para a cultura da cana-de-açúcar, hipótese em que serão observadas as seguintes disposições adicionais, relativamente ao direito de propriedade sobre a cultivar: I - para multiplicar material vegetativo, mesmo que para uso próprio, o produtor obrigar-se-á a obter a autorização do titular do direito sobre a cultivar; II - quando, para a concessão de autorização, for exigido pagamento, não poderá este ferir o equilíbrio econômico-financeiro da lavoura desenvolvida pelo produtor; III - somente se aplica o disposto no Inciso I às lavouras conduzidas por produtores que detenham a posse ou o domínio de propriedades rurais com área equivalente a, no mínimo, quatro módulos fiscais, calculados de acordo com o estabelecido na Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, quando destinadas à produção para fins de processamento industrial; IV - as disposições deste parágrafo não se aplicam aos produtores que, comprovadamente, tenham iniciado, antes da data da promulgação desta Lei, processo de multiplicação, para uso próprio, de cultivar que venha a ser protegida. § 2º. Para os efeitos do inciso III do caput, sempre que: I - for indispensável a utilização repetida da cultivar protegida para produção comercial de outra cultivar ou de híbrido, fica o titular da segunda obrigado a obter a autorização do titular do direito de proteção da primeira; II - uma cultivar venha a ser caracterizada como essencialmente derivada de uma cultivar protegida,

Também, aperfeiçoando a intercessão nos moldes pertinentes ao exemplo da União Europeia, no tocante à recíproca licença de dependência entre as duas modalidades de proteção (emenda ainda à Lei 9.279/96):

Art. 70-A

Caso o requerente ou titular dos direitos previstos pela lei n.º 9.456, de 25 de abril de 1997 não puder explorar o respectivo cultivar sem infringir uma patente anterior, ser-lhe-á facultado solicitar ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial licença compulsória, não exclusiva, da invenção protegida pela patente, sujeita ao pagamento da remuneração calculada na forma do art. 73 desta Lei.

Parágrafo único - Sendo tal licença concedida, o titular da patente terá direito a uma licença cruzada em condições razoáveis, para utilizar a variedade protegida.

Art. 70-B

Caso o titular de uma patente relativa a uma invenção biotecnológica não puder explorá-la sem infringir um direito de registro de cultivares, ser-lhe-á facultado solicitar ao órgão competente para a emissão do respectivo certificado de registro uma licença obrigatória para a exploração não exclusiva da variedade protegida por esse direito, sujeito ao pagamento de uma remuneração adequada.

---

sua exploração comercial estará condicionada à autorização do titular da proteção desta mesma cultivar protegida; § 3º Considera-se pequeno produtor rural, para fins do disposto no inciso IV do caput, aquele que, simultaneamente, atenda os seguintes requisitos: I - explore parcela de terra na condição de proprietário, posseiro, arrendatário ou parceiro; II - mantenha até dois empregados permanentes, sendo admitido ainda o recurso eventual da ajuda de terceiros, quando a natureza sazonal da atividade agropecuária o exigir; III - Não detenha a qualquer título, área superior a quatro módulos fiscais, quantificados segundo a legislação em vigor; IV - tenha, no mínimo, oitenta por cento de sua renda anual proveniente da exploração agropecuária ou extrativa; e V - resida na propriedade ou em aglomerado urbano ou rural próximo.

Parágrafo único - Caso tal licença seja concedida, o titular do registro de cultivar tem direito a uma licença cruzada, em condições razoáveis, para utilizar a invenção protegida.

Art. 70-C

Nas hipóteses dos artigos 70-A e 70-B desta lei, os requerentes das licenças deverão provar:

(A) que solicitaram, sem obterem, ao titular da patente ou do registro de cultivar uma licença voluntária;

(B) a variedade vegetal ou a invenção representa um progresso técnico importante de interesse econômico considerável relativamente à invenção reivindicada na patente ou à variedade vegetal protegida.

### 3. Alterações aos arts. 10 e 18 da LPI

*Texto a alterar*

Na Lei 9.279/96:

Art. 18. Não são patenteáveis:

I – as criações industriais cuja exploração comercial deva ser excluída para proteção da moral, dos bons costumes, do meio ambiente, e da segurança, ordem ou saúde públicas;

II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico;  
e

III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microrganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade -

novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta.

IV - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal;

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microrganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.

No inciso I, coloca-se a redação em sintonia com o trecho de TRIPs, *restringindo-se* a impatenteabilidade às hipóteses em que a *exploração comercial deva ser excluída*, evitando-se assim a consagração, através dos sistemas de patentes, de criações industriais que a política pública entenda dever excluir da exploração. Mesmo sendo uma exclusiva, a patente não inclui o poder de usar o invento nas hipóteses em que haja razões de direito que impeçam a exploração da solução técnica na atividade econômica; mas a consagração pelo Estado, através da concessão da patente, introduz uma contradição no agir estatal, que TRIPs entende evitável <sup>163</sup>.

A segunda alteração importa em *aumentar os casos de impatenteabilidade*, aproveitando-se da flexibilidade de TRIPs que

---

163 Com tal alteração volta-se ao teor normativo tradicional em nosso direito. Dizia Gama Cerqueira, referindo à legislação de 1945: “A primeira proibição refere-se a invenções de finalidades exclusivamente contrárias às leis, à moral, à saúde e à segurança pública. [Melhor se diria invenções cujo fim ou cujo objeto seja contrário, evitando-se a expressão invenções de finalidade, cujo sentido é equívoco]. Invenções contrárias à lei são somente as excluídas da proteção legal por disposição expressa da própria lei de patentes ou de outras leis. Consideram-se também contrárias à lei as invenções concernentes a indústrias cuja exploração seja proibida.”



permite denegar patentes às hipóteses em que a exploração da criação industrial importasse em lesão de valores relativos ao meio ambiente. Em contexto histórico onde se prestigiam as políticas de preservação ambiental, é talvez insustentável que se suprima da lei brasileira o caso de impatenteabilidade que consagra tais políticas, abstendo-se de utilizar uma hipótese de flexibilidade consagrada no direito internacional aplicável ao Brasil.

Ainda à Lei 9.279/96:

Art. 10 - Não é invenção nem modelo de utilidade: (...)

VIII – (revogado); e

IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais. (NR)

Parágrafo único – No caso de elemento isolado da natureza através de processo técnico, que lhe confira emprego ainda não conhecido, em solução técnica dotada de atividade inventiva e aplicabilidade industrial, poderá apenas ser reivindicada tal aplicação específica, como suficientemente descrita no pedido de patente, restando todas demais em livre uso.

Reiterando-se as considerações acima, da necessidade de uma avaliação mais extensa das políticas públicas quanto ao setor biotecnológico nacional, a sugestão constante do parágrafo acrescido ao artigo 10 segue caminho singular. Uma das objeções ao

patenteamento de material encontrado na natureza é a criação de uma exclusividade nova sobre algo já existente, assim impedindo seus usos já conhecidos, com os efeitos anticompetitivos já mencionados.

Há algum tempo tem sido apontada como um problema que, enquanto a patente só tem de divulgar uma utilização específica de um gene para mostrar aplicabilidade industrial, uma vez que esse limiar seja satisfeito, o privilégio assegura o controle sobre *todos os usos* do gene patentado; mesmo aqueles empregos que não tivessem sido descritos ou sequer imaginados. Isso levou alguns autores a argumentar que a proteção em tais casos deve ser limitada ao que fosse realmente revelada no pedido. Apesar da óbvia importância de tal questão, a matéria só foi resolvida no âmbito europeu em 6 de julho de 2010, com a decisão do caso Monsanto Technology LLC v Cefetra BV, tendo o tribunal declarado que a norma regional impede que as legislações nacionais venham a garantir ao titular quaisquer direitos sobre tais tecnologias além dos empregos revelados no pedido

164

---

164 BARBOSA, Denis Borges and GRAU-KUNTZ, Karin, Biotechnology, in Lionel Bentley, org., Exclusions from Patentable Subject Matter and Exceptions and Limitations to the Rights, WIPO, 2010, encontrado em [www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp\\_15/scp\\_15\\_3-annex3.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_15/scp_15_3-annex3.pdf): "The Advocate General of the Court of Justice (the renamed European Court of Justice) has published the first-ever opinion on the extent of protection that European patents should give to biotech patents. This controversial opinion proposes that the full Court should give a narrow interpretation to the Biotechnology Directive, which was implemented to harmonize EU laws on the patentability of biotech inventions. Although now implemented in all Member States, there are major differences in how the Directive has been implemented. This is the first time the Court of Justice has been able to consider the scope of the protection of biotech inventions, particularly DNA sequence patents, in the ten years the Directive has been in force. This opinion is therefore significant for a number of reasons: the Advocate General recommended that traditional patent protection should not be applied to DNA sequence patents. The protection given by such DNA patents should instead be 'purpose-bound'. Nabarro, UK:

A proposta redacional acima aplica exatamente essa tática de proteção específica, visando estimular a inovação com base em produtos naturais, sem criar uma exclusividade para o emprego do elemento em usos conhecidos ou a se conhecer.

#### 4. Prorrogação de patentes

##### *Do texto legal a alterar*

À Lei 9.279/96:

Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.

Parágrafo único. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial será responsável pelos danos efetivamente causados aos titulares dos direitos em virtude do atraso nos procedimentos administrativos diretamente resultantes de sua inação, caso o prazo de vigência da patente constante da respectiva carta não atinja a metade do termo indicado neste artigo.

#### 5. Falta de indicação da origem dos recursos genéticos

##### *Texto a alterar*

À Lei 9.279/96

---

Biotech patents – Cutting the scope of protection, found at [http://www.mondaq.com/article.asp?article\\_id=105008](http://www.mondaq.com/article.asp?article_id=105008), visited on 08/14/10. In its decisions of the case (Monsanto Technology LLC v Cefetra BV and Others, C-428/08), the court accepted the Advocate General advice, stating that "2. Article 9 of the Directive effects an exhaustive harmonization of the protection it confers, with the result that it precludes the national patent legislation from offering absolute protection to the patented product as such, regardless of whether it performs its function in the material containing it.", see <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0428:EN:NOT>, visited on 08/14/10

Art. 49. No caso de inobservância do disposto no art. 6º, o inventor poderá, alternativamente, reivindicar, em ação judicial, a adjudicação da patente.

Parágrafo único – No caso de violação das obrigações constituídas pela legislação federal, no tocante ao patrimônio genético e ao acesso ao conhecimento tradicional a ele associado, os interesses patrimoniais das pessoas ou comunidades lesadas pela violação poderão igualmente facultar a adjudicação total ou proporcional da patente, na forma deste artigo, não se aplicando neste caso as normas da lei civil quanto à dissolução do eventual condomínio, e atribuindo-se ao agente fiduciário indicado em regulamento o exercício das faculdades de titular do titular de privilégio relativas ao patrimônio de beneficiários não dotados de personalidade jurídica.

A solução sugerida não adota o caminho da recusa ou nulidade da patente nas hipóteses do art. 31 da Medida Provisória, mas a da adjudicação da patente. Assim, segue-se o caminho consagrado no nosso direito, de prestigiar a patente, mas assegurando-se os interesses anteriores ao pedido através da adjudicação do todo ou parte do privilégio concedido <sup>165</sup>.

Com efeito, punir-se com a perda da patente a infração de falta de informação de origem – se a patente é por outras razões válidas – privaria os interessados dos eventuais benefícios da exclusiva, sem ter reparado as eventuais infrações das regras de consentimento informado. Lembre-se, aliás, que (enquanto não estabelecidas normas

---

165 Para as peculiaridades dos regimes, vide BARBOSA, Denis Borges (Org.) ; Lélío Denicoli Schimidt (Org.) ; Elisabeth Kasznar Fekete (Org.) ; Letícia Provedel (Org.) ; Marissol Gómez Rodrigues (Org.) . Reivindicando a Criação Usurpada (A Adjudicação dos Interesses relativos à Propriedade Industrial no Direito Brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

internacionais quanto ao caso) como as regras brasileiras não impedem a concessão de patentes em outros países, a perda ocorreria sem nenhuma possibilidade de reparação.

A adjudicação poderia constituir-se em aquisição parcial, por exemplo, na hipótese em que o recurso genético ou conhecimento associado represente um insumo para uma invenção mais complexa. Nestas hipóteses, um elemento do direito comum que tem de se levar em consideração são as regras de divisibilidade do condomínio (art. 1320 e seg. do CC); nestes casos, será do interesse manter a integridade da coisa comum.

A segunda questão a ser enfrentada é da titularidade da parcela condominial. Tomou-se aqui o exemplo do *trust*, instituto fiduciário do direito pátrio (Lei n.º 8.668/93) no qual o agente exerce faculdades relativas ao exercício de direitos patrimoniais em favor de terceiros.

## 6. Período de graça

### *Texto a alterar*

#### À Lei 9.279/96

Art. 12. Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente se promovida:

I – pelos legitimados ao pedido segundo o art. 6º, § 2º, se pessoa natural, microempresa ou empresa de pequeno porte nacional ou estrangeira, com tal classificável segundo o art. 3º da Lei

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, assim como as pessoas de direito público;

II - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, através de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou

III - por terceiros não autorizados, com base em informações obtidas direta ou indiretamente das pessoas referidas no inciso I deste artigo, ou em decorrência de atos por estas realizados.

Parágrafo único. O INPI poderá exigir do inventor declaração relativa à divulgação, acompanhada ou não de provas, nas condições estabelecidas em regulamento.

### Os textos citados são:

Lei 9.279/96 :

Art. 6º. (...) § 2º. A patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade.

Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006:

Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:

I - no caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufera, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais);

II - no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufera, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a R\$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais).

§ 1º Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput deste artigo, o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos.

§ 2º No caso de início de atividade no próprio ano-calendário, o limite a que se refere o caput deste artigo será proporcional ao número de meses em que a microempresa ou a empresa de pequeno porte houver exercido atividade, inclusive as frações de meses.

§ 3º O enquadramento do empresário ou da sociedade simples ou empresária como microempresa ou empresa de pequeno porte bem como o seu desenquadramento não implicarão alteração, denúncia ou qualquer restrição em relação a contratos por elas anteriormente firmados.

§ 4º Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:

I - de cujo capital participe outra pessoa jurídica;

II - que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;

III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;

IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;

V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;

VI - constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

VII - que participe do capital de outra pessoa jurídica;

VIII - que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;

IX - resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;

X - constituída sob a forma de sociedade por ações.

§ 5º O disposto nos incisos IV e VII do § 4º deste artigo não se aplica à participação no capital de cooperativas de crédito, bem como em centrais de compras, bolsas de subcontratação, no consórcio referido no art. 50 desta Lei Complementar e na sociedade de propósito



específico prevista no art. 56 desta Lei Complementar, e em associações assemelhadas, sociedades de interesse econômico, sociedades de garantia solidária e outros tipos de sociedade, que tenham como objetivo social a defesa exclusiva dos interesses econômicos das microempresas e empresas de pequeno porte.

§ 6º Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte incorrer em alguma das situações previstas nos incisos do § 4º deste artigo, será excluída do regime de que trata esta Lei Complementar, com efeitos a partir do mês seguinte ao que incorrida a situação impeditiva.

§ 7º Observado o disposto no § 2º deste artigo, no caso de início de atividades, a microempresa que, no ano-calendário, exceder o limite de receita bruta anual previsto no inciso I do caput deste artigo passa, no ano-calendário seguinte, à condição de empresa de pequeno porte.

§ 8º Observado o disposto no § 2º deste artigo, no caso de início de atividades, a empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, não ultrapassar o limite de receita bruta anual previsto no inciso I do caput deste artigo passa, no ano-calendário seguinte, à condição de microempresa.

§ 9º A empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, exceder o limite de receita bruta anual previsto no inciso II do caput deste artigo fica excluída, no ano-calendário seguinte, do regime diferenciado e favorecido previsto por esta Lei Complementar para todos os efeitos legais.

§ 10. A microempresa e a empresa de pequeno porte que no decurso do ano-calendário de início de atividade ultrapassarem o limite de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) multiplicados pelo número de meses de funcionamento nesse período estarão excluídas do regime desta

Lei Complementar, com efeitos retroativos ao início de suas atividades.

§ 11. Na hipótese de o Distrito Federal, os Estados e seus respectivos Municípios adotarem o disposto nos incisos I e II do caput do art. 19 e no art. 20 desta Lei Complementar, caso a receita bruta auferida durante o ano-calendário de início de atividade ultrapasse o limite de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) ou R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), respectivamente, multiplicados pelo número de meses de funcionamento nesse período, estará excluída do regime tributário previsto nesta Lei Complementar em relação ao pagamento dos tributos estaduais e municipais, com efeitos retroativos ao início de suas atividades.

§ 12. A exclusão do regime desta Lei Complementar de que tratam os §§ 10 e 11 deste artigo não retroagirá ao início das atividades se o excesso verificado em relação à receita bruta não for superior a 20% (vinte por cento) dos respectivos limites referidos naqueles parágrafos, hipóteses em que os efeitos da exclusão dar-se-ão no ano-calendário subsequente.

Assim, torna-se claro a destinação de política pública do período de graça: o inventor individual, a micro empresa e empresa de pequeno porte, e as pessoas de direito público.

## 7. Modificação das reivindicações após o depósito do pedido

### *Texto a alterar*

#### À lei 9.279/96:

Art. 32. Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido.

Parágrafo único – Quando o deferimento do pedido de patente importar em qualquer mudança do quadro reivindicatório publicado na forma do art. 30, tal fato será consignado ao se dar publicidade ao respectivo ato.

Art. 212. Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata esta Lei cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º. Os recursos serão recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância, no que couber.

§ 2º. Não cabe recurso da decisão que determinar o arquivamento definitivo de pedido de patente ou de registro e da que deferir pedido de patente ou de certificado de adição, exceto na hipótese do parágrafo único do art. 32, ou de registro de marca.

§ 3º. Os recursos serão decididos pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Art. 44. 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.

§ 1º. Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido depositado, anteriormente à publicação, contar-se-á o período da exploração indevida para efeito da indenização a partir da data de início da exploração.

§ 2º. Quando o objeto do pedido de patente se referir a material biológico, depositado na forma do parágrafo único do art. 24, o direito

à indenização será somente conferido quando o material biológico se tiver tornado acessível ao público.

§ 3º. O direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive com relação ao período anterior à concessão da patente, está limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma do art. 41.

§ 4º. Quando a patente for concedida com mudança do quadro reivindicatório publicado na forma do art. 30, a indenização por exploração indevida com relação ao período anterior à concessão da patente só alcançará a matéria abrangida pelas modificações da reivindicação após a publicidade do ato exigida pelo parágrafo único do art. 32.

A proposta é de que, na publicação em que se deferir o pedido de patente, deverá ser mencionado que houve alteração de quadro reivindicatório, em face do anteriormente publicado. Nesta hipótese, caberá recurso dos eventuais prejudicados pela alteração. Assim, ainda que não caiba ampliação do escopo, a alteração poderá ser objeto de defesa por parte dos terceiros interessados. Complementarmente, a retroação dos efeitos da patente não alcançará as modificações ainda não dadas a público.

## 8. Inversão do ônus da prova em reivindicações de processo

*Texto a alterar*

À Lei 9.279/96:

Art. 42 (...)

§ 2º. Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o

possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente, quando ambos forem idênticos:

- a) se o produto obtido pelo processo patentado for novo;
- b) se existir probabilidade significativa de o produto idêntico ter sido feito pelo processo e o titular da patente não tiver sido capaz, depois de empregar razoáveis esforços, de determinar o processo efetivamente utilizado.

O texto em questão apenas reproduz TRIPS.

## 9. *Direito de fruição em patentes pipeline*

*Texto a alterar*<sup>166</sup>

À lei 9.279/96:

Art. 68-A – Nos casos em que a patente tenha sido requerida no Brasil em momento em que o respectivo objeto já se encontrasse no estado da técnica, como definido no art. 11, e concedida nos termos da legislação então aplicável, poderá ser deferida licença compulsória caso se verifiquem, cumulativamente, as seguintes hipóteses:

---

166 Otávio Brandelli, Balanço da implementação do Acordo TRIPS no Brasil, Seminário "A Propriedade Intelectual como Instrumento de Política Industrial: Lições e Desafios" (em comemoração aos 200 anos da primeira lei de PI no Brasil), Ministério das Relações Exteriores Brasília, 29 e 30 de abril de 2009: "Interpretação equivocada comumente difundida alega que a licença compulsória só poderia ser concedida em casos de emergência ou extrema urgência. Segundo o art 31.b do TRIPS, a emergência ou urgência limitam-se a justificar a dispensa de negociação prévia com o titular do patente, e de forma alguma configuram condições para o licenciamento compulsório."

I – se o requerente da licença compulsória tiver solicitado do titular da patente autorização para exploração de seu objeto, ou parte dele, em condições comercialmente razoáveis, não obtendo resposta favorável nos 120 dias da solicitação;

II – o bem econômico protegido pela exclusividade da patente não encontre substituto no mercado relevante, capaz de atender a demanda específica de seu consumo.

§ 1º. – A licença compulsória também será deferida, alternativamente ao inciso II deste artigo, caso o requerente pretenda usar o objeto da patente, ou parte dele, como insumo indispensável de sua atividade econômica, em mercado distinto daquele explorado pelo titular da patente, sendo-lhe tal impossível pela exclusividade que detém o titular.

§ 2º. – Requerida a licença compulsória na forma do art. 73, e não aceitando o titular as condições propostas, o INPI ouvirá a autoridade competente do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência quanto às condições do inciso I do caput, e § 1º deste artigo, considerando-se como preenchidos tais requisitos legais caso inexistir pronunciamento negativo nos cento e oitenta dias da consulta.

A proposta cria uma nova hipótese de licença compulsória, submetida a todos os requisitos legais aplicáveis às demais licenças para uso privado. Será objeto de licença apenas a patente que, ao ser requerida, já tivesse seu objeto no estado da técnica; é o que ocorre no caso das patentes *pipeline*.

O fundamento primário da licença é a recusa em licenciar voluntariamente a patente em condições comerciais razoáveis, nas hipóteses em que a patente controlar o acesso ou manutenção a um mercado específico. Igualmente seria possível obter a licença quando

a patente controle o acesso do requerente a mercado a jusante. Segue-se assim o exemplo de outros sistemas jurídicos, em relação aos quais não se suscitou colisão com os parâmetros de TRIPs <sup>167</sup>.

## 10. Exaustão de direitos de patente

### *Texto a alterar*

#### À lei 9.279/96

Art. 68. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.

§ 1º. Ensejam, igualmente, licença compulsória:

I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou

II - a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado.

§ 2º. A licença só poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente, que deverá destinar-se, predominantemente, ao mercado interno, extinguindo-se nesse caso a excepcionalidade prevista no inciso I do parágrafo anterior.

§ 3º. No caso de a licença compulsória ser concedida em razão de abuso de poder econômico, ao licenciado, que propõe fabricação

---

167 A análise dessas modalidades de licença foi extensamente feita em BARBOSA, Denis Borges, A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual - o caso sul americano, encontrado em <http://www.iprsonline.org/unctadictsd/docs/Barbosa%20FINAL%20formatado.pdf>

local, será garantido um prazo, limitado ao estabelecido no art. 74, para proceder à importação do objeto da licença, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

§ 4º. No caso de importação para exploração de patente e no caso da importação prevista no parágrafo anterior, será igualmente admitida a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

§ 5º. A licença compulsória de que trata o § 1º somente será requerida após decorridos 3 (três) anos da concessão da patente.

Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica:

I - aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente;

II - aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas;

III - à preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado;

IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento;

V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, sem finalidade econômica, o produto patenteado como fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos; e



VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa.

VII - aos atos praticados por terceiros não autorizados, relacionados à invenção protegida por patente, destinados exclusivamente à produção de informações, dados e resultados de testes, visando à obtenção do registro de comercialização, no Brasil ou em outro país, para a exploração e comercialização do produto objeto da patente, após a expiração dos prazos estipulados no art. 40. (Incluído pela Lei nº 10.196, de 2001)

Pela atual norma, a norma de exaustão internacional está topologicamente incluída no dispositivo que regula a licença compulsória; tal fato tem tido um efeito didático negativo. Torna-se necessário ficar claro que a exaustão internacional é uma limitação à patente, e não o remédio heróico da licença compulsória.

Além disso, a atual forma de exaustão internacional é *condicional* à falta de fabricação local e ao fato de o titular *apenas* importar<sup>168</sup>. No sistema proposto, a falta de fabricação local continua sendo objeto da licença compulsória pertinente, mas não haverá vinculação da

---

168 Nota Otávio Brandelli, op. Cit., falando de como foi implementado o princípio no direito brasileiro : “Artigo 6 - Exaustão de direitos - Exaustão nacional de direitos como regra geral, admitindo-se a hipótese de importação paralela caso o próprio titular da patente proceda à importação, por exemplo por inviabilidade econômica da produção no Brasil. “Ponto polêmico” na tramitação da LPI (importação paralela) A possibilidade de importações paralelas passou a ser vinculada ao tema da exigência de fabricação local tão-somente na fase final de tramitação do projeto de lei, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado “.

exaustão a esse fato, o que passará também a potencialmente evitar a segregação do mercado e a prática de preços não-competitivos.

## 11. Cláusula geral de limitações

### *Texto a alterar*

À Lei 9.279/96:

Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica: (...)

Parágrafo único – Considerando a destinação do sistema de patentes ao interesse social, ao desenvolvimento econômico e social do País, e levando em conta especialmente as necessidades da saúde pública, assim como o propósito de estimular os investimentos na obtenção de novas tecnologias, a decisão judicial poderá declarar num caso específico que o disposto no art. 42 não se aplica em outros casos que não os mencionados neste artigo, quando a hipótese em questão não conflite de forma não razoável a exploração normal da patente e não prejudique de forma não razoável os interesses legítimos de seu titular.

## 12. Da licença compulsória por falta de uso

### *Texto a alterar*

Art. 68. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.

Parágrafo único No caso de a licença compulsória ser concedida em razão de abuso de poder econômico, ao licenciado, que propõe fabricação local, será garantido um prazo, limitado ao estabelecido no art. 74, para proceder à importação do objeto da licença.

Art. 69. Para os abusos que poderiam resultar do exercício do direito exclusivo conferido pela patente no caso de falta de exploração, a licença compulsória será concedida na forma deste artigo.

§ 1º Caberá licença compulsória no caso de não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ou quando a respectiva comercialização não satisfizer às necessidades do mercado.

§ 2º A licença compulsória de que trata este artigo somente será requerida após decorridos 3 (três) anos da concessão da patente.

§ 3º A licença compulsória não será concedida se, à data do requerimento, o titular justificar o desuso por obstáculo de ordem legal, por umas das hipóteses previstas no art. 393, parágrafo único, da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, quando externas à atividade econômica do titular, ou ainda quando comprovar a realização de sérios e efetivos preparativos para uma exploração imediata.

Art. 73. Salvo nas hipóteses de licença compulsória do art. 71, o respectivo pedido deverá ser formulado mediante indicação das condições oferecidas ao titular da patente, comprovando-se:

I – que o titular, solicitado a conceder licença voluntária, em condições comercialmente aceitáveis, deixou de aceitar o pedido nos cento e oitenta dias da oferta;

II – que o requerente é pessoa com legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente.

§ 1º Apresentado o pedido de licença, o titular será intimado para manifestar-se no prazo de 60 (sessenta) dias, findo o qual, sem

manifestação do titular, será considerada aceita a proposta nas condições oferecidas.

§ 2º O requerente de licença que invocar abuso de direitos patentários ou abuso de poder econômico deverá juntar documentação que o comprove.

§ 3º No caso de a licença compulsória ser requerida com fundamento na falta de exploração, caberá ao titular da patente comprovar a exploração.

§ 4º Havendo contestação, o INPI poderá realizar as necessárias diligências, bem como designar comissão, que poderá incluir especialistas não integrantes dos quadros da autarquia, visando arbitrar a remuneração que será paga ao titular.

§ 5º Os órgãos e entidades da administração pública direta ou indireta, federal, estadual e municipal, prestarão ao INPI as informações solicitadas com o objetivo de subsidiar o arbitramento da remuneração.

§ 6º No arbitramento da remuneração, serão consideradas as circunstâncias de cada caso, levando-se em conta, obrigatoriamente, o valor econômico da licença concedida, podendo-se, no caso de licença por abuso do poder econômico, se entender o órgão competente do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência que tal é necessário para impedir a disfunção no uso da patente, deixar de se estabelecer valor monetário.

§ 7º Instruído o processo, o INPI decidirá sobre a concessão e condições da licença compulsória no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 8º O recurso da decisão que conceder a licença compulsória não terá efeito suspensivo.

§ 9º Todas as licenças concedidas na forma deste artigo deverão destinar-se, predominantemente, à satisfação do mercado interno ou mercado comum de Países vinculados por acordo de integração econômica.

§ 10 - Para efeitos dessa lei, serão consideradas condições comercialmente aceitáveis as praticadas com outros licenciados do mesmo titular, as correntemente praticadas por terceiros no mercado onde o objeto da patente é explorado, ou as que forem determinadas como tal pela autoridade competente.

§ 11 – No caso de licença compulsória por abuso de direitos de patente, nos casos diversos do art. 69, a licença compulsória será determinada judicialmente, aplicando-se no que couber as condições deste artigo, podendo alternativamente à licença, ser requerido, inclusive de forma incidental, a inoponibilidade da patente nos casos em que, segundo esta lei, seria cabível a licença compulsória.

A redação funde e transforma os artigos 68 e 69. O *caput* do art. 68 se mantém inalterado, trazendo-se o parágrafo pertinente da redação anterior como único. O art. 69 passa a tratar apenas de uma das modalidades de licença, a de falta de exploração, caracterizando-a na forma do art. 5 da CUP como uma forma de licença por abuso de direitos; a redação do novo *caput* é essencialmente trazida da CUP para enfatizar sua afiliação ao tratado internacional.

O novo parágrafo único funde as duas hipóteses do § 1º do texto anterior, extraindo a cláusula “ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação”.

Como a hipótese do anterior § 4º passa para o artigo de limitações incondicionais, a menção à importação perde o sentido; e a

falta de viabilidade econômica ou estará já coberta pela nova formulação das isenções da licença (obstáculo de ordem legal, força maior ou caso fortuito externo), ou não é excludente do interesse de uso local.

Com efeito, ou o terceiro que pretender a licença terá a viabilidade que falta ao titular, o que importa em melhor competitividade da economia, ou a patente efetivamente não é suscetível de fabricação no País, o que não causará prejuízo ao patrimônio do titular. De qualquer maneira, a inviabilidade econômica que seria excludente é a objetiva, e não a subjetiva.

O § 3º se mantém inalterado. O Art. 69 anterior, que estabelecia ou reiterava isenções de licença compulsória é racionalizado: no que falava de “razões legítimas” passa-se a estabelecer as razões legais: a força maior e o caso fortuito externo. Finalmente, a isenção relativa a preparativos para a fabricação qualifica “imediate”.

Introduziram-se alterações no art. 74, que trata do procedimento administrativo da licença compulsória de interesse particular. Em primeiro lugar, tornou-se claro o requisito de TRIPs da necessidade de prévia solicitação de licença voluntária. Em seguida, coloca-se como pressuposto de legitimidade do pedido a capacidade econômica de exploração do objeto da patente. No parágrafo sexto, estabelece-se a flexibilidade de TRIPs, antes ignorada, segundo a qual há casos em que a licença não importará em pagamento.

Introduz-se também o requisito geral nessas licenças o requisito de TRIPs, segundo o qual a exploração do licenciado deverá voltar-se

predominantemente para o mercado interno, notando-se que no caso do mercado comum, é o mercado integrado que preencherá tal qualificação.

Para os casos deste artigo, como nos da licença sugerida para o caso das patentes *pipeline*, estabelecem-se os parâmetros de condições comerciais aceitáveis. Finalmente, precisa-se, em sintonia com o art. 68, que as licenças por abuso de direitos, outras que de abuso por falta de uso, serão determinadas judicialmente, pois se tratam de casos complexos de matéria jurídica para os quais o INPI não será hábil para determinar; nestes casos, como ocorre internacionalmente, a matéria que legitima a licença compulsória também poderá ser tratada como razões de defesa, para se determinar que a exclusividade da patente não será abusada.

### 13. Do modelo de utilidade

#### *O texto a alterar*

À Lei 9.279/96:

Art. 9º É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo.

§ 1º - Não se concederá modelo de utilidade:

I – Aos inventos relativos a processos, métodos e sistemas.

II – Aos alimentos, produtos químicos e farmacêuticos, seus processos de obtenção, aplicação ou modificação e seus usos, e aos inventos que incidam sobre a matéria biológica.

§ 2º - Na avaliação de novidade do modelo de utilidade serão consideradas exclusivamente as características físico-estruturais de forma ou disposição do objeto, independente de sua aplicação.

Art. 14. Na apuração do ato inventivo será pertinente a melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação, de forma que, para um técnico no assunto, considerando o estado da técnica e o problema técnico a resolver, a nova solução técnica não seja irrelevante para o setor produtivo.

Parágrafo único – Na apuração do ato inventivo será considerado o documento mais próximo do estado da técnica, levando-se em conta, no entanto, os elementos de outras anterioridades diretamente mencionadas no dito documento.

Art. 30. O pedido de patente de invenção será mantido em sigilo durante dezoito meses, e o do modelo de utilidade durante doze meses, contados em qualquer caso da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado, à exceção do caso previsto no art. 75. (...)

Art. 37-A – O exame dos pedidos de patentes de modelo de utilidade será feito em prioridade aos de patente de invenção, por corpo técnico que somente se dedique a tal propósito.

§ 1º - Publicado o objeto do modelo de utilidade na forma do art. 30, ou iniciada a fase nacional de pedido provindo de tratado internacional que a preveja, o pedido será imediatamente examinado, independente de solicitação.

§ 2º - O requerente recolherá a retribuição de exame, em sessenta dias da publicação, arquivando-se definitivamente o pedido na falta de pagamento.

§ 3º - O exame levará em conta as anterioridades já publicadas ou de outra forma disponíveis nos estado da técnica.



§ 4º A decisão de deferimento ou indeferimento do pedido será publicada nos duzentos e setenta dias do início de exame.

§ 4º - Não indeferido o pedido no prazo do parágrafo anterior, será imediatamente expedida a carta patente, independentemente de recolhimento de retribuição.

§ 5º - Nas hipóteses em que a carta patente seja expedida sem decisão de deferimento, na forma do § 3º, não se presumirá a validade do ato administrativo.

Art. 40. A patente concedida de acordo com esta lei vigorará, contado o prazo da data de depósito:

I – se de invenção, por 20 (vinte) anos.

II – se de modelo de utilidade, por 5 (cinco) anos, período esse prorrogável por prazo igual, se requerido nos 180 dias do fim do termo, e comprovado o pagamento da retribuição pelas anuidades até então devidas, e pelo novo quinquênio.

Parágrafo único [como alterado]

As alterações propostas para artigo o art. 9º importam na supressão de um duplo requisito (ato inventivo e melhoria funcional). Como se lê no art. 14, precisa-se que a melhoria, o “progresso técnico” dos índices técnicos de segundo grau da avaliação de atividade inventiva, passe a ser o critério relevante; conservado o foco do “técnico na arte”, o ponto de análise adota o perspectiva problema/solução, e o critério *negativo* de falta de relevância, em vez do critério de que o invento não *decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica*.

O que é relevante? A consideração já não é a origem da tecnologia, mas de seu efeito. A atividade inventiva na invenção presume uma análise cognoscitiva, em face do estado da técnica, e não primariamente de seu efeito no espaço produtivo. A natureza de *forma* da noção de modelo, e a concentração na melhoria funcional (deixando de lado a alternativa funcional) coloca a questão no plano da contribuição à indústria. Não ser irrelevante é distinto do “comum ou vulgar” ou do óbvio: fica evidenciada a inferioridade do requisito. O que não seja tão mínimo que nada contribua será *relevante* para o técnico da arte, ainda que óbvio seja.

Para determinação do ato inventivo, levar-se-á em consideração apenas o documento mais relevante do estado da técnica, sem efetuar as múltiplas combinações típicas do exame da atividade inventiva.

Abrevia-se o prazo de sigilo (voluntário) para doze meses, dos dezoito aplicável às patentes de invenção, e determina-se que o exame se fará só com as anterioridades publicadas (sem esperar as que ainda esteja em sigilo).

O Art. 37-A introduz um caminho *próprio* para o exame de modelo de utilidade, que importará em exame substantivo imediatamente após a publicação ou a entrada na fase nacional do PCT. A decisão negativa será proferida em 270 dias, expedindo-se a carta patente em caso contrário. Exige-se que o exame seja prioritário em face das patentes, e por corpo próprio de examinadores, resolvendo, assim, o atual problema de retardo pela linha única de exame.

Assim, ao invés de suprimir o exame prévio, o que ocorre na quase totalidade dos outros sistemas nacionais, se instaura procedimento *legalmente* acelerado, com concessão imediata se uma decisão negativa não for proferida em 270 dias do início do exame. Expedida automaticamente a patente, o eventual exame de nulidade administrativa ou judicial não presumirá a validade do título.

O prazo de proteção alcança dois termos de cinco anos, cuidando-se assim tanto da adequação da robustez do título a sua duração, quanto induzindo ao lançamento em domínio público das tecnologias nas quais o titular da patente não tenha interesse de manutenção.

### **Conclusão**

Este estudo indica quais as reformas que necessita a norma brasileira de patentes para se chegar a uma melhor utilização do sistema legal brasileiro, ao abrigo do direito internacional pertinente, com vistas a realizar os propósitos que a Constituição Brasileira prescreve a esse mesmo sistema.

Tendo em vista a contenção do espaço, contingente à natureza de artigo em revista, listamos apenas o texto das mudanças legislativas que entendemos necessárias. O estudo completo de 2010, acima citado, contem extensamente o contexto de tais propostas, e a política pública pertinente.

Foram deliberadamente excluídas deste texto as propostas já incluídas no estudo publicado pelo Congresso Nacional em outubro

de 2013. Ainda que não nos caiba subscrever em sua totalidade as propostas nele inseridas, o seu próprio texto cita com extensão nossa posição, e indicamos em notas específicas os textos de nossas ponderações e discordâncias eventuais.

Igualmente não foi tratado neste estudo as modificações quanto ao regime de apropriação dos inventos de empregados e prestadores de serviços, objeto necessário de profundas modificações para adequar o regime de inovação brasileiro a dos muitos outros países desenvolvidos<sup>169</sup>.

---

169 Quanto à análise da questão, vide PRADO, Elaine Ribeiro, *Gestão e Justiça no Trabalho Inovador*, Lumen Juris, 2011.

# ANP: Regime de aplicação obrigatória de recursos de contratos de concessões

Parecer nº 08/14

Em 14 de agosto de 2014

CONSULTA PÚBLICA DA  
AGÊNCIA NACIONAL DE  
PETRÓLEO QUANTO AO  
REGIME DE APLICAÇÃO  
OBRIGATÓRIA DE  
RECURSOS DE CONTRATOS  
DE CONCESSÕES E DE  
OUTRA NATUREZA EM  
ATIVIDADES DE  
INOVAÇÃO. LIMITES  
CONSTITUCIONAIS E  
LEGAIS À NORMA QUE  
EXCLUI A TITULARIDADE  
DOS INVESTIDORES AOS  
DIREITOS RESULTANTES  
DA INOVAÇÃO DA QUE  
LIMITA O SIGILO DAS  
TECNOLOGIAS.

## **Dos fatos e da consulta**

BG Brasil, sociedade empresária, nos consulta sobre determinados aspectos da proposta de alteração das diretrizes de pesquisa, desenvolvimento e inovação (P, D&I) a serem aplicadas a determinados contratos de concessão sob o âmbito da Agência Nacional de Petróleo, tal como prefiguradas na Nota Técnica n. 06/2014/SPD daquela agência.

## **Dos fatos do caso**

Cláusulas de P, D&I vem sendo incluídas em contratos de concessão sob o âmbito da ANP desde 1998, muito embora sua regulamentação date de 2005 (Resolução ANP 33/05).

Atualmente, está em curso um processo de consulta pública que visa a debater a proposta de alteração nas regras introduzidas pela Res. 33/05

Para esta análise, foram consultados:

- a) Resolução ANP 33/05 e Regulamento Técnico ANP 5/2005;
- b) Minutas de contratos das Rodadas 1 e 6 (1998-2004); 7, 8, e 9 (2005 a 2008); e 11 e 12 (2013);
- c) Aviso de Consulta Pública e Audiência Pública n. 10, ANP;
- d) Nota Técnica 06/2014/SPD;
- e) Minuta de Regulamento Técnico ANP n. X/2014;

- f) Minuta da Resolução ANP n. XX/ 2014;
- g) Relatórios da ANP considerando número de projetos e valores, segregados por empresa/ano.

### Topologia da cláusula

A cláusula de P, D&I é geralmente localizada na seção que regula os aspectos financeiros e contábeis, próxima às disposições que tratam das participações governamentais e de terceiros; tributos; câmbio e moeda; contabilidade e auditoria (Minutos de Contrato das Rodadas 1, 6, 7, 8, 9, 11 e 12)<sup>170</sup>; na minuta de contrato de partilha ela está incluída no capítulo sobre o regime de partilha, junto às disposições sobre recuperação do custo em óleo, royalties, tributos, e partilha do excedente em óleo (Minuta de Contrato Partilha 1)<sup>171</sup>.

### Conteúdo da Cláusula

De forma ampla, ela estipula que 1% da receita bruta de produção (no caso dos contratos de concessão<sup>172</sup>) e do valor bruto de produção anuais (idem, para os de partilha<sup>173</sup>) devem ser destinados para

---

170 [http://www.brasil-rounds.gov.br/portugues/contratos\\_e\\_editais.asp](http://www.brasil-rounds.gov.br/portugues/contratos_e_editais.asp).

171 Idem.

172 “Caso a Participação Especial seja devida para um Campo em qualquer trimestre do ano calendário conforme disposto acima, o Concessionário será obrigado a realizar Despesas Qualificadas com Pesquisa e Desenvolvimento (conforme definidas no parágrafo XXX) em valor equivalente a 1% (um por cento) da Receita Bruta da Produção para tal Campo.” (RODADAS 1, 6, 7, 8, 9).

“Caso a Participação Especial seja devida para um Campo em qualquer trimestre do ano calendário, o Concessionário será obrigado a realizar Despesas Qualificadas como Pesquisa e Desenvolvimento e Inovação nas áreas de interesse e temas relevantes para o setor de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, em montante equivalente a 1% (um por cento) da Receita Bruta da Produção para tal Campo.” (RODADAS 11 e 12)

173 “O Contratado será obrigado a destinar recursos para atividades de pesquisa e desenvolvimento e inovação nas áreas de interesse e temas relevantes para o setor

atividades de P,D & I em temas e áreas de interesse da indústria de petróleo.

A regulação da cláusula, desde a Resolução 33/05, vem detalhando:

- a) os tipos de despesa aprovados,
- b) as instituições que podem ser contratadas a partir desses recursos,
- c) a forma de determinação dos temas e áreas de interesse

Também se incluem entre os dispositivos a vinculação da ANP à obrigação de sigilo por prazo até cinco anos.

#### A Resolução 33/2005.

A Resolução 33/05 estabeleceu, em relação ao período entre 1998-2004, que seriam aprovadas despesas qualificadas com P&D realizadas nas instituições de P&D nacionais, localizadas no país, e que tivessem recebido recursos do Plano Nacional de Ciência e Tecnologia do Setor de Petróleo e Gás CT-PETRO no âmbito do MCT.

A ANP não havia disponibilizado uma relação das chamadas Instituições Credenciadas até então. Havia a previsão de uma regra transitória que mantinha esta autorização até que a ANP publicasse uma relação das Instituições Credenciadas.

---

de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, em valor equivalente a, no mínimo, 1,0% (um por cento) do Valor Bruto da Produção anual de Petróleo e Gás Natural.” (PARTILHA 1)



O 1% deveria ser aplicado da seguinte forma: até 50% nas instalações do próprio concessionário (ou suas afiliadas no Brasil), ou junto a empresas nacionais, e o restante nas instituições credenciadas pela ANP (Itens 7.2 e 7.3<sup>174</sup>).

As despesas qualificadas em relação aos dispêndios nas instalações do próprio concessionário ou suas afiliadas incluem as com projetos ou programas de pesquisa básica e aplicada, ou desenvolvimento experimental; com protótipos ou programas-piloto; com aquisição de equipamentos; com pessoal alocado diretamente na P&D, e, finalmente, com pessoal dedicado parcialmente à gestão dos projetos. Também são qualificadas as despesas com a contratação de serviços de P&D de empresas nacionais. De uma forma geral, regras compatíveis se aplicam à contratação das Instituições Credenciadas pela ANP<sup>175</sup>.

---

174 Res. 33/05

#### 7. APLICAÇÃO DOS RECURSOS

7.1 Como estabelecido no contrato de concessão, o valor-base a ser realizado em despesas qualificadas com Pesquisa e Desenvolvimento é o equivalente a 1% (um por cento) da Receita Bruta da produção do Campo no qual a Participação Especial seja devida.

7.2 Até 50% (cinquenta por cento) do valor-base poderá ser despendido na realização dessas despesas nas instalações do próprio Concessionário, nas instalações de suas afiliadas localizadas no Brasil ou na contratação dessas despesas junto às empresas nacionais.

7.3 O Concessionário deverá despende o restante do valor-base na contratação destas despesas junto às instituições de pesquisa e desenvolvimento localizadas no País, credenciadas pela ANP para este fim.

175 Res 33/05:

#### 8. DESPESAS ADMITIDAS

8.1 Somente poderão ser admitidas pela ANP como despesas qualificadas com pesquisa e desenvolvimento, realizadas no País, aquelas descritas nos itens 8.1.1 a 8.1.3.

8.1.1 As despesas realizadas nas instalações do próprio Concessionário ou de suas afiliadas, com: a) projetos e/ou programas de pesquisa básica e aplicada e/ou desenvolvimento experimental; b) construção e instalação de protótipos e de unidade piloto; c) aquisição de equipamentos, instrumentos e materiais utilizados em experimento e construção de protótipos ou instalações pilotos; d) salário bruto do pessoal que atue em regime de dedicação exclusiva às atividades de pesquisa e desenvolvimento; e e) poderão ser

## Avaliação do programa à luz da Res. 33

Cintra (2013<sup>176</sup>) investigou, junto aos profissionais do setor de petróleo e gás, a percepção da indústria em relação ao nível de atratividade do upstream brasileiro, levando-se em conta o marco regulatório aplicável ao setor e outros fatores estruturais do país. Segundo ele, em relação à Cláusula de P, D&I (regulada pela Res. 33/05):

Em contraste com o conteúdo local, as exigências de P&D são percebidas como bastante encorajadoras ao investimento no upstream brasileiro. Mais da metade dos entrevistados, 55%, têm uma percepção favorável em relação a essas exigências, enquanto apenas 11% enxergam a questão como desestimulante ao investimento. Três pontos podem jogar luz para um melhor entendimento desses números: o impacto dos investimentos em P&D é facilmente percebido nas atividades das empresas, ou seja, há um retorno

---

admitidas as despesas de pessoal, em regime de dedicação parcial, referentes à coordenação ou gerenciamento dos projetos, desde que contabilizado apenas o tempo de dedicação.

8.1.2 As despesas referentes às atividades de pesquisa e desenvolvimento contratadas junto às empresas nacionais localizadas no País, com: a) serviços tecnológicos, projetos ou programas de desenvolvimento experimental; b) construção e instalação de protótipos e de unidades – piloto.

8.1.3 As despesas referentes às atividades de pesquisa e desenvolvimento contratadas junto às instituições de pesquisa e desenvolvimento credenciadas pela ANP, com: a) serviços tecnológicos, projetos e ou programas de pesquisa básica e aplicada e/ou desenvolvimento experimental; b) construção e instalação de protótipos e de unidades – piloto.

176 CINTRA, Marcos Antonio Lins da Costa. Atratividade do upstream brasileiro: uma percepção de profissionais do setor de petróleo e gás natural. Rio de Janeiro, 2013. Dissertação (Mestrado em Ciências)—Programa de Pós Graduação em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento, Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2013, pg. 64-65.

mensurável; a regulação criada pela ANP permite às empresas uma efetiva participação no direcionamento dos recursos; o compromisso de investir 1% em P&D é definido em cláusula contratual e, desse modo, tal como as participações especiais, faz parte dos custos da operação, é ínsita ao negócio.

### Da propriedade das tecnologias na Res. 33

A Resolução 33/05 era silente sobre questões pertinentes à titularidade e ao licenciamento das tecnologias resultantes dos investimentos feitos nos termos da Cláusula de P, D&I.

De outro lado, ela vinculava a ANP ao dever de manter sob sigilo, pelo prazo de 5 anos, quanto às informações passíveis de proteção de direitos de propriedade intelectual divulgadas nos relatórios que dão suporte à fiscalização da aplicação da cláusula de P, D&I, de forma a não frustrar, pela perda da novidade, a possível aquisição de proteção<sup>177</sup>.

### A proposta de alteração atualmente sujeita a Consulta Pública

A proposta de mudança nas regras da Cláusula de P, D&I foi apresentada na Nota Técnica n. 06/2014/SPD. Segundo a ANP, as

---

177 Res. 33/05:

12. SIGILO As informações, conhecimentos, tecnologias, produtos, processos e outros resultados gerados e/ou envolvidos com o cumprimento e fiscalização da referida Cláusula de Investimento em Pesquisa e Desenvolvimento passíveis de proteção da propriedade intelectual, serão tratados e armazenados de forma sigilosa pela ANP, por um período máximo de 5 (cinco) anos, exceto nas seguintes hipóteses:

a) quando os dados já forem públicos ou se tornarem públicos por meio de terceiros autorizados a divulgá-las; e  
b) quando previamente acordado pela ANP e o Concessionário.

modificações se justificavam pelo decurso do prazo e a necessidade de “aperfeiçoar e atualizar as regras de aplicação de recursos” pertinentes à cláusula<sup>178</sup>.

Nota-se uma importante alteração na destinação dos recursos. Quando no regime vigente permitia-se ao investidor a aplicação de metade dos recursos em pesquisa própria, com a alternativa de usar essa margem também em outra empresa nacional, a proposta em estudo reduz a margem livre de aplicação própria para 40%, sendo agora 10% destinados a aplicações em empresas nacionais *de pequeno porte*.

Além dessa modificação, e nas classificações das despesas qualificadas, a nova proposta traz duas importantes inovações.

#### A criação de um conselho

A primeira é a instituição de um conselho denominado COMTEC, cuja função é estabelecer “as diretrizes para a aplicação dos recursos correspondentes aos mínimos obrigatórios de 50% para as Instituições Credenciadas e aos 10% nas empresas brasileiras de pequeno porte.” Dessa forma, a contratação de empresas brasileiras nos termos da cláusula ficará sujeita a uma “agenda de aplicação dos recursos” definida pela “maior presença” da ANP<sup>179</sup>.

Embora seja difícil avaliar *ex ante* e *in abstracto* a efetividade de tal medida, parece importante ressaltar dois pontos: a ANP já participava desse processo *ex ante* através do credenciamento das

---

178 ANP. Nota Técnica n. 06/2014/SPD, 2014, p. 1.

179 *Idem*, p. 3 e 4.

instituições, e ex post na fiscalização dos investimentos, considerando que lhe era possível desqualificar quaisquer despesas que não fossem “relacionadas com o setor de petróleo e seus derivados, gás natural, energia, meio ambiente e recursos humanos...”, como previsto na Resolução 33/04, Item 8.4.

Também não é possível aferir se o dinamismo próprio ao processo de criação, sobrevivência e eventual perecimento de empresas de base tecnológica da indústria petrolífera (sobretudo as de menor porte) se prestará a um tipo de controle ex-ante como se propõe em relação ao COMTEC, e nem mesmo o impacto desse controle na formação de arranjos entre estas e as empresas petrolíferas contratadas.

#### A regulação da propriedade dos resultados

A segunda é a criação de uma série de “diretrizes” aplicadas à titularidade dos ativos intangíveis desenvolvidos em decorrência dos investimentos em P, D&I:

Ativos Gerados no âmbito dos projetos e programas

1.26. Entende-se por Ativos Intangíveis todo e qualquer resultado ou solução tecnológica gerado no âmbito de atividades de P, D&I tais como, invenções, modelos de utilidade, desenho industrial, programas de computador, cultivares, know-how e direitos autorais.

1.27. Os instrumentos contratuais na forma de contratos, convênios, acordos de cooperação e outros, firmados no âmbito do atendimento à Cláusula de P, D&I, que possam resultar, direta ou indiretamente, na geração dos Ativos a que se refere o item 1.26, deverão conter, obrigatoriamente, dispositivos que assegurem direitos de propriedade integral sobre os respectivos ativos para as Instituições credenciadas ou empresas que tenham efetivamente executado as atividades de P, D&I.

1.28. No caso de projetos em que haja co-executores, os direitos deverão ser compartilhados pelas empresas e instituições participantes proporcionalmente à contribuição das mesmas como executoras das atividades de P, D&I e nos respectivos resultados alcançados.

1.29. Ficando comprovada a participação da Empresa Petrolífera na criação, poderá ser prevista a co-titularidade em percentual que corresponda a sua contribuição como executora da atividade de P, D&I e nos respectivos resultados alcançados que decorram da atividade de P, D&I por ela executada.

1.30. A Empresa Petrolífera que tiver aportado recursos no projeto ou programa terá

prioridade na aquisição da tecnologia ou licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida.

1.31. A transferência da tecnologia ou licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida devem ter por objetivo o desenvolvimento da indústria nacional e deverão ser revertidos em ganho econômico para as instituições ou empresas brasileiras que sejam titulares de tais ativos.

1.32. Aos inventores vinculados às Instituições credenciadas deverão ser assegurados no mínimo 5% e no máximo um terço dos ganhos econômicos auferidos pela instituição credenciada com a transferência da tecnologia ou licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida.

1.33. Os direitos de propriedade intelectual de titularidade da Empresa petrolífera, da Instituição credenciada, ou da Empresa executora, pré-existent, ainda que utilizados na execução de projeto contratado no âmbito deste Regulamento, continuarão pertencendo à parte detentora.

1.34. A proteção da propriedade intelectual resultante de projeto ou programa em que haja participação de recursos da Cláusula de P, D&I deverá ter seu primeiro registro ou depósito realizado no Brasil tendo como titular ou titulares as instituições credenciadas, empresas brasileiras e empresas Petrolíferas responsáveis pela execução, conforme o caso.

1.35. O registro ou depósito a que se refere o item 1.34 é de caráter obrigatório para quaisquer das partes titulares e deverá ser realizado no prazo de até um ano após o término do projeto ou programa.

1.36. No caso em que o registro ou depósito previsto nos itens 1.34 e 1.35 não seja realizado em função do interesse mútuo das partes no desenvolvimento da tecnologia sob regime de segredo industrial, o contrato correspondente deverá ser encaminhado à ANP , garantindo-se o caráter reservado de tal documento.

1.37. O não atendimento do disposto nos itens 1.34 a 1.36 implicará no não reconhecimento das despesas realizadas com recursos da Cláusula de P, D&I e na aplicação das penalidades cabíveis nos



termos estabelecidos no presente Regulamento e no Regulamento ANP no 6/2012, conforme o caso.

1.38. Os ativos tangíveis, na forma de infraestrutura para P, D&I, constituídos de bens materiais adquiridos, construídos e produzidos com recursos financeiros aportados no âmbito do projeto ou programa contratado com recursos da Cláusula de P, D&I, deverão ter o seguinte tratamento:

a) Serem doados à Instituição credenciada ou empresa ao término do projeto ou programa;

b) Serem doados a uma Instituição credenciada, não vinculada ao projeto ou programa, mediante autorização da ANP.

A ANP fundamenta sua autoridade para regular a matéria na Lei 9.478/1997, art. 8o, X:

Art. 8º A ANP terá como finalidade promover a regulação, a contratação e a fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis, cabendo-lhe:

...

X - estimular a pesquisa e a adoção de novas tecnologias na exploração, produção, transporte, refino e processamento.

Segundo o entendimento da ANP, os valores investidos em decorrência da aplicação da Cláusula de P, D&I não constituiriam incentivo à inovação comparável aos demais mecanismos de fomento por não envolverem a aplicação *direta* de recursos públicos<sup>180</sup>:

13. (...) e podemos afirmar que esses recursos não se caracterizam como incentivo ao investimento em pesquisa e inovação como geralmente ocorre nos instrumentos de fomento praticados no sistema de C,T&I nacional.

14. Os mecanismos gerais de incentivos à P, D&I do sistema de C,T&I do País incluem o apoio à pesquisa através do aporte de recursos públicos não reembolsáveis e através de incentivos fiscais, além do patenteamento de tecnologias inovadoras. Neste sentido, a obrigação de investimentos em P, D&I

---

180 Vale notar que o conceito de "recursos públicos" fixado pelo TCU para efeitos de Lei de Inovação é o seguinte: "os recursos públicos mencionados no caput desse dispositivo não apenas como os relativos a recursos financeiros, mas também aqueles relativos a recursos de laboratórios, salas de aula, professores, pesquisadores, materiais de apoio e de escritório, nome e imagem da instituição, redes de tecnologia de informação, conhecimento gerado, documentação acadêmica gerada e demais itens de patrimônio tangível ou intangível da IFES utilizado em parcerias com fundações de apoio;" Acórdão 2.731/08, item XXI, Encontrado em [http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/imprensa/noticias/noticias\\_arquivos/Fund.%20apoio.pdf](http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/imprensa/noticias/noticias_arquivos/Fund.%20apoio.pdf), visitado em 13/8/2014. Assim, a aplicação de receita contratual no âmbito da ANP não se ajusta certamente a esse conceito.

associadas aos contratos para a exploração e produção de petróleo e gás natural não se enquadra diretamente, ou literalmente, em nenhum destes mecanismos.<sup>181</sup>

## **Da Consulta**

No decorrer deste estudo, nos propusemos as seguintes questões que, englobando e precisando os quesitos acima, serão respondidas mais abaixo:

- a) As diretrizes propostas estão de acordo com a Lei de Inovação e a Lei do Bem?
- b) Há outros conflitos entre as diretrizes propostas e o sistema legal brasileiro?
- c) É aplicável a tese de que a natureza contratual da relação estabelecida entre a ANP e as empresas petrolíferas convalidaria o eventual conflito entre as diretrizes propostas e o sistema legal?
- d) A ANP pode dar caráter impositivo às chamadas diretrizes sobre apropriabilidade dos resultados da P&D, impondo penalidades às empresas que não as cumprirem, como pretende o Item 1.37 da proposta de regulamento?
- e) A limitação do sigilo das informações e a divulgação das informações instrumentais ao público, propostas nas novas diretrizes, guarda conformidade com o sistema legal brasileiro de ação do estado quanto às tecnologias?

## **Do direito**

Várias seriam as considerações relativas à política pública que a ANP tenta implementar através da série de medidas contratuais e de outra natureza, com vistas à inovação. Nosso propósito, no entanto, é determinar os limites legais e regulamentares da atuação dessa Agência no tocante às cláusulas de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação.

Passamos, assim, a discutir o direito relevante à proposta em discussão na ANP, item 1.27, no que diz:

“(...) Os instrumentos contratuais (...) deverão conter, obrigatoriamente, dispositivos que assegurem direitos de propriedade integral sobre os respectivos ativos para as Instituições credenciadas ou empresas que tenham efetivamente executado as atividades de P, D&I.

## **Da função constitucional da Inovação e a propriedade das tecnologias**

A Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004, lei federal de inovação, em seu art. 1º, aponta como sua matriz constitucional os art. 218 e 219 da Constituição de 1988. Com efeito, tais dispositivos prescrevem uma determinada forma de ação do estado brasileiro, voltada à ciência e tecnologia, que tem execução através da lei de 2004.

Deixando de lado os princípios relativos à ação do estado quanto à ciência, focalizemos aqui no que a Constituição prescreve quanto à inovação tecnológica, e, nisso, especificamente quanto à apropriação das tecnologias.

O texto constitucional, no pertinente, assim diz:

Art. 218 - O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas. (...)

§ 2º - A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.

Assim dissemos em nossa obra dedicada à questão<sup>182</sup>:

A tecnologia como objeto de apropriação.

De outro lado, esse é o ponto crucial, o § 2º, artigo 218 da Constituição constrói a noção de apropriabilidade da tecnologia. A natureza do dever estatal, no caso de solução de problemas técnicos voltados ao setor produtivo, é condicionada a parâmetros inteiramente diversos. Embora aqui a regra não seja de dedicação exclusiva da atividade de interesse nacional, do bem geral e do progresso universal da ciência, a norma diz que o objetivo da ação do Estado é preponderantemente voltado ao setor produtivo e ao setor produtivo nacional.

O peso maior do investimento estatal será destinado à solução dos problemas brasileiros. Não é um regime de liberdade de pesquisa, que é própria ao âmbito da produção científica.

Há – aqui - uma seleção necessária resultante do critério constitucional. Em predileção aos problemas técnicos consequentes

da economia global, ou mesmo os problemas típicos dos países em desenvolvimento, o apoio estatal privilegiará o financiamento e apoio das soluções de problemas nacionais. Destes, terão ênfase os de apoio relativo ao setor produtivo, como fator de replicação ao desenvolvimento econômico <sup>183</sup>.

Com precisão, o texto constitucional localiza a destinação desses eventos não só na esfera nacional, mas na diversidade regional do setor produtivo.

Determinado o *objetivo* da ação estatal quanto à tecnologia, que é *o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional*, o regime de apropriação se destina a implementar essa escolha constitucional:

Há aqui, então, um mandato implícito, que é a seleção do setor produtivo como o destinatário constitucional primordial da atividade estatal relativa à tecnologia. No momento em que se escolhe um estamento da atividade nacional, que é o setor produtivo, e se define como sendo o nacional, sem nenhuma conotação quanto ao controle, mas sim ao ambiente geograficamente, territorialmente, delimitado, estabelece-se o mandato de apropriação dos destinos deste investimento.

Para que o investimento público seja concentrado primordialmente nesse alvo, é pressuposto que os efeitos econômicos dos investimentos sejam apropriáveis, no sentido de se cumprir o requisito

---

183 [Nota do original] Nota André Ramos Tavares, Estatuto Constitucional da Ciência e Tecnologia, palestra no Seminário sobre Inovação Tecnológica e Segurança Jurídica do CGEE, realizado no dia 13 de dezembro de 2006: “Um exemplo de eventual pesquisa tecnológica encampada pelo Estado brasileiro e que estaria sujeita a um controle de constitucionalidade por parte do Judiciário seria o caso de pesquisa tecnológica que buscasse desenvolver motor automotivo específico para o inverno típico de países nórdicos. Uma pesquisa deste porte, salvo pelo interesse de exportação, guarda pouca relação com os problemas brasileiros, e, portanto, não poderia ser considerada constitucional em face tanto do art. 218, §2º, da CB, como da vocação social do Estado e da escassez de recursos públicos”.

da eficiência, previsto no artigo 37 da Carta Constitucional. Sem apropriação não há eficiência do investimento; conseqüentemente não haverá destinação constitucional adequada.

Deve haver um instrumento de Direito que evite que o efeito maior do dispêndio de recursos ao contribuinte se faça sentir, preponderantemente, a favor do setor produtivo internacional ou estrangeiro. Assim, a atuação estatal, nos termos do artigo 218, § 2º, no que diz respeito à economia competitiva, que são mandados pela Constituição – o próprio artigo 1º diz que a economia é de mercado – presume um padrão dominante de apropriação.

Não há aqui, no caso da tecnologia, um compromisso com o domínio público global, mas pelo contrário, a vontade constitucional é compatível com a apropriação de resultados com o investimento público. Não há necessariamente a apropriação privada, mas certamente há exclusão de terceiros que não participaram ou contribuíram com seus impostos para os fundos públicos em questão.

Assim, *mesmo quando a atuação estatal se dá através de investimento exclusivo público*, a norma constitucional favorece a apropriação. Como se verá, no tocante ao art. 9º da Lei de Inovação, quando os recursos públicos se aliam aos recursos privados para a junção de esforços inovadores, uma vez mais a diretriz constitucional é servida pela apropriação *proporcional* da titularidade dos ativos resultantes, assim como dos resultados, e a garantia de acesso do patrícpes através da licença.

Já comentando o art. 12 da Lei de Inovação, que estabelece o dever de sigilo nas ICTs, até determinação de apropriação prévia ou publicação, lê-se assim:

Objeto da norma.

Este artigo preceitua uma norma geral relativa à atividade das ICTs e do serviço público em todas suas esferas, em todos os seus campos. Trata da economicidade da produção tecnológica, na forma disposta pelo Art. 218 da Constituição. Como se notou nos comentários ao Art. 1º, segundo o sistema constitucional brasileiro, a tecnologia desenvolvida com intervenção do Estado é tratada como um valor econômico apropriável em favor do sistema produtivo nacional. (...)

A apropriação do trabalho criativo.

Como se expôs nos comentários sob o Art. 11, o trabalho criativo é, em geral, apropriado pelo empreendedor ou pelo Estado<sup>184</sup>. Tal é a regra no tocante ao trabalhador contratado ou investido e efetivamente dedicado à atividade de pesquisa. É a norma explícita no tocante às patentes, software e cultivares. A participação do criador nos resultados da criação é prevista como uma escolha do empregador sendo que - no caso de patentes -, concede-se regime trabalhista favorecido a essa participação.

Em suma, à luz da Constituição, a ação estatal quanto à inovação tecnológica presume a apropriação das tecnologias. Mas, e aqui vem um ponto crucial, não para os fins próprios do estado, e o robustecimento do Tesouro Nacional, mas *como um valor econômico apropriável em favor do sistema produtivo nacional*.

Pois se enfatize que a diretriz constitucional, inclusive e principalmente como levada a cabo através da Lei de Inovação e da

---

184 Ao menos a criação tecnológica. A criação expressiva das artes, literatura e da obras de ciência sob a proteção do direito autoral permanece em princípio em controle do criador, salvo ajuste em contrário; não há apropriação automática da criação pelo empregador ou pelo Estado.



Lei do Bem, não determina a reserva através do sigilo, e a apropriação da titularidade dos ativos de inovação, para o fim reforço do patrimônio público. O fim primário da apropriação, segundo o mandamento constitucional, é assegurar que a ação estatal favoreça e estimule o setor produtivo, o agente econômico privado.

A utilização dos sistemas públicos de incentivo à inovação para enriquecer o estado e suas entidades, ou de criar uma fonte de riqueza rentista (royalties e outros rendimentos passivos) para a União, os estados e os municípios é obviamente uma disfunção em face da missão constitucional determinada pelos art. 218 e 219.

### **Quando o estado deva ser titular direto das tecnologias**

A lei de inovação prevê claramente uma hipótese em que a tecnologia deva ser apropriada em favor do agente público, para sua utilização direta ou para seus fins:

Art. 20. Os órgãos e entidades da administração pública, em matéria de interesse público, poderão contratar empresa, consórcio de empresas e entidades nacionais de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa, de reconhecida capacitação tecnológica no setor, visando à realização de atividades de pesquisa e desenvolvimento, que envolvam risco tecnológico, para solução de problema técnico específico ou obtenção de produto ou processo inovador.

Sobre tal modalidade específica, dissemos:

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; 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 cotitularidade (em certas circunstâncias, as criações abrangidas pelo direito autoral).

Também varia, conforme a hipótese, a natureza jurídica desta exclusividade; poderá ser propriedade, quando a lei confere poderes ao seu titular para excluir quaisquer terceiros do uso da criação intelectual pertinente. Mas será simples exclusividade de fato, se há segredo industrial: o direito resulta apenas do contrato entre as partes, razão pela qual se enfatiza a necessidade de estender bastante a rede de obrigações a empregados e subcontratados.

A lei brasileira em vigor (lei 8.666/93, Art. 111) determina que só possa haver contratação ou pagamento dos serviços de desenvolvimento (projeto básico, etc.) desde que o autor ceda à Administração os direitos patrimoniais relativos às respectivas criações intelectuais. No caso de obras imateriais de caráter tecnológico, insuscetíveis de privilégio (leia-se, segredo industrial, know how, invenções não patenteáveis, etc.), a cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra<sup>185</sup>.

---

185 Marçal Justen, op.cit, p. 514 investe contra o dispositivo do Art. 111 parágrafo único, crendo que a expressão “insuscetível de privilégio” refira-se às hipóteses para as quais a lei brasileira não preveja patente de invenção. Tendo colaborado o autor na redação do dispositivo original do Dec. 2.300/86, da qual se copia a presente norma, pode testemunhar que a mens legislatoris divisava, além destas, a multifárias hipóteses em que, por razões comerciais ou estratégicas, e não legais, o autor da inovação prefira mantê-la fora dos sistema de patentes. Mais precisamente, a hipótese era e é de segredo industrial.

## **Aplicação da regra constitucional em favor do sistema produtivo**

Assim, salvo nas hipóteses do art. 20 da Lei de Inovação (e de outras em que o estado necessita da tecnologia para seus fins próprios), o preceito constitucional é de que a propriedade das tecnologias deve ser adquirida e mantida com o propósito específico *do desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional*.

Assim, e este é um exemplo precioso, no caso de aliança inovadora entre o setor público e privado, na parceria regulada pelo art. 9º da Lei de Inovação, a norma legal prescreve a apropriação e a proporcionalidade nesta, de maneira que o parceiro oriundo do setor produtivo não seja privado dos benefícios da titularidade, por exemplo, através do lançamento pela ICT do resultado de seu P, D&I em domínio público.

Note-se que tal parâmetro não se aplica apenas às atividades desenvolvidas diretamente sob a lei de inovação. A Constituição, ao prescrever a forma de atuação do estado quanto à promoção da inovação tecnológica, condiciona mesmo a atuação da ANP, naquilo que, segundo sua legislação de regência, comete à agência uma ação no setor:

Art. 8º A ANP terá como finalidade promover a regulação, a contratação e a fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis, cabendo-lhe: ...

X - estimular a pesquisa e a adoção de novas tecnologias na exploração, produção, transporte, refino e processamento.

Essa norma específica, lida à luz da Constituição, não pode ser interpretada no sentido de criar um sistema de açambarcamento das patentes e demais títulos de propriedade em favor do estado. Segundo a iluminação da Constituição Federal, o inciso X do artigo em questão da ANP só pode ser lido:

X - estimular a pesquisa e a adoção de novas tecnologias na exploração, produção, transporte, refino e processamento, preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.

A sábia redação da Constituição (“preponderantemente”) impõe mais do que tudo um filtro de razoabilidade: não se impõe aqui uma privatização enragé ao estilo tatcheriano, a despeito dos interesses mediatos do próprio setor produtivo, e da eventual necessidade de robustecimento do sistema inovador da União. O que é incompatível com o teor constitucional é um critério que denegue ao investidor em tecnologia a *oportunidade* de apropriar-se das tecnologias nas quais investiu.

Perquirido o estamento constitucional, passemos agora entender qual a estrutura de apropriação das tecnologias ao nível da lei ordinária.

## **Do regime de apropriação em Propriedade Intelectual**

Nossa questão agora, examinando o regime da lei ordinária, é o seguinte: quem é o dono da criação tecnológica?

Uma resposta intuitiva seria: o criador. E de fato assim é, mas só em princípio.

Os sistemas de proteção das criações intelectuais se destinam a responder a, pelo menos, três interesses simultâneos: o do criador, o do investidor na criação, e o da sociedade em geral<sup>186</sup>.

O criador (... as pessoas que tenham efetivamente executado as atividades de P, D&I.), enquanto empregado, ou prestador de serviços, pessoa física ou jurídica, é apenas um dos vários agentes econômicos, ou interessados, no sistema de proteção das criações. A lei pode, levando em conta inclusive os princípios constitucionais, e efetivamente vem a deslocar a titularidade das criações para o investidor, ou para a sociedade em geral (pelo domínio público).

A matéria relativa a esse deslocamento de titularidade tem sido estudada no Brasil especialmente à luz do direito trabalhista<sup>187</sup>.

---

186 WIPO Doc. WCT-WPPT/IMP/1 (Dec. 3, 1999)

187 PRADO, Elaine Ribeiro do, *Gestão e justiça no trabalho inovador: o direito do trabalho na propriedade intelectual*: Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2011. MINHARRO, Luciano Francisco. *A Propriedade Intelectual no Direito do Trabalho*. São Paulo: LTr, 2010. RODRÍGUES, Luiz Teixeira. *O empregado inventor*. Curso de preparação à magistratura, trabalho monográfico da EMERJ, julho, 2000. PIMENTA, Eduardo. *Princípios de Direitos Autorais. Os Direitos Autorais do Trabalhador*. Livro II, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. Em artigos: CARVALHO, Nuno T.P. Os inventos de empregados na nova lei de patente, *Revista da ABPI*, nos. 22 e 23, 1996. MANSUR, Júlio Emílio Abranches. A retribuição econômica devida ao empregado pela exploração de invenção mista. *Revista da ABPI*, no. 82 - maio-jun, 2006. PRADO, Elaine Ribeiro do. *Da Legislação Trabalhista ao Trabalhador Inovador*. *Revista Criação*, Ano I - número I, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

Outros autores, entre eles os clássicos da Propriedade Industrial<sup>188</sup>, oferecem uma análise ponderando os interesses do investidor e do criador. Em número limitado, têm-se autores que estudaram o tema à luz da Lei Federal de Inovação<sup>189</sup>.

### **O investidor como titular preferencial das criações tecnológicas**

A lei brasileira, no tocante a criações tecnológicas, *tende* assegurar que o *investidor* e não o criador seja titular dos direitos. Isso tanto quando o criador é empregado, quanto nas hipóteses em que o criador é um prestador de serviços, inclusive pessoa jurídica.

Em nosso Direito da Inovação, 2<sup>a</sup>. Edição, assim se lê:

O equilíbrio de interesses entre capital e trabalho.

Vários aspectos práticos e constitucionais têm de ser considerados: a liberdade de trabalho, a proteção do trabalhador, o regime da livre iniciativa e a proteção do investimento são elementos do jogo, como são também a necessidade de incentivo à criação tecnológica e a dosagem do preço dessa criação, por natureza distinta da prestação

---

188 CERQUEIRA, J. G.; BARBOSA, Denis Borges (anotador); Newton Silveira (anotador). Tratado da Propriedade Industrial - Dos Privilégios de Invenção, dos modelos de utilidade e dos desenhos e modelos industriais - Vol. II Tomo I. 3<sup>a</sup>. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Campinas: Bookseller, 2002. p. 345. t.16. BARBOSA, Denis Borges, Sobre a apropriação originária da titularidade das patentes por pessoas jurídicas. Jun. 2009. in BARBOSA, Denis Borges. Da Tecnologia à Cultura - Ensaio e Estudos de Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. v. 1. 969p. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/titularpj.pdf>.

189 LIMA, Esther Lins. O Espaço Jurídico da Inovação: da Fixação da Demanda à Constituição da Titularidade.. 2010. Dissertação (Mestrado em Propriedade Intelectual) - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Orientador: Denis Borges Barbosa. BARBOSA, Denis Borges; PRADO, E. R. . Quem é dono das criações sob a Lei de Inovação. Direito da Inovação. Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 2011, p. 484-501. PIMENTEL, Luis Otavio. Propriedade Intelectual em Universidade. Fundação Boiteux, 2005.

laboral fungível e indiscriminada para a qual se reserva o pagamento do salário. Excesso em qualquer desses elementos da equação pode fazer da lei um texto inconstitucional, ou um texto inoperante na vida econômica.

Assim, as legislações distinguem a criação contratada, ou mais precisamente, a prestação laboral (subordinada ou não, individual, ou coletiva) voltada à criação tecnológica. Para essa, a racionalidade econômica do capitalismo indica como regime geral o da apropriação total, remunerada por salário. Bônus, participações e incentivos podem resultar de um regime contratual, mas o regime legal é o da apropriação integral.

No caso do trabalhador, cuja prestação não é voltada para a criação, o salário não cobre esse fruto incidental e excepcional da sua atividade; entre as opções lógicas que se apresentariam ao legislador se teriam: a) apropriação indiscriminada de todos frutos, normais ou excepcionais, com possível desestímulo à revelação e provável inconstitucionalidade; b) reconhecimento de que o fruto excepcional da prática laboral seria completamente do inventor, deixando de lado assim o aporte dos meios materiais, contexto e oportunidades resultantes do capital do investidor; c) estabelecimento de um consortium legal, que pode resultar um condomínio dos resultados.

Neste último caso, o equilíbrio de interesses, sob a benção constitucional, tem de levar em conta a desigualdade eventual das partes, mas também a importância crucial do uso e apropriação da tecnologia, não só para o capital, mas também para a sociedade. Assim, a lei deve criar protocolos mútuos de proteção<sup>190</sup>.

Assim, no sistema brasileiro de patentes, ao contrário do que ocorre – no direito ora vigente – no campo dos direitos autorais,

---

190 Vide Carvalho, Nuno T.P, Os inventos de Empregados na nova lei de Patentes, Revista da ABPI 22 e 23 (1996)

prevê-se uma *apropriação originária* dos direitos relativos a inventos por parte do empregador e do encomendante.

Assim dissemos em nossa 2<sup>a</sup>. Edição do Uma Introdução à Propriedade Intelectual, Lúmen Júris, 2003<sup>191</sup>:

**Posto pela doutrina clássica brasileira <sup>192</sup> como um direito de autor, a pretensão à patente nasce efetivamente do ato de criação: uma vez obtida à solução técnica nova para um problema de carácter industrial, nasce o direito de pedir patente. Como vimos, o texto constitucional em vigor assegura primariamente ao autor da invenção tal pretensão, e não a qualquer outro postulante (erfinderprinzip).**

**Assim, é ao autor, ou ao terceiro vinculado ao autor por norma de lei ou disposição de negócio jurídico, que cabe a titularidade de pedir patente.**

**Esta pretensão original não importa em aquisição imediata do direito de patente, ou seja, no direito exclusivo de utilizar sua invenção, de tirar-lhe os frutos e de alienar tal direito. Com efeito, muito pode obstar que da invenção resulte, efetivamente, um privilégio - o constante da patente. Para começar, a pretensão pode não ser exercida a tempo, permanecendo a solução técnica em segredo, até que a mesma recaia no domínio comum, por exemplo, por revelação lícita feita por terceiros.**

**A rigor, existem três direitos no tocante à patente de invenção: a pretensão ao exame estatal dos pressupostos da concessão do privilégio, que é o direito de pedir patente; o direito ao pedido de patente, uma vez exercida a primeira pretensão; e o direito**

---

191 Op. Cit. P. 400

192 [Nota do original] Gama Cerqueira, Tratado, vol. I, p. 206; Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, Vol. XVI, § 1.911.



**exclusivo resultante da constituição do privilégio, após o exame estatal 193. O direito constitucional de autoria se restringe ao primeiro de tais poderes, ao direito eventual, no dizer de Roubier, de obter o privilégio <sup>194</sup>.**

Mais adiante, explicitando como essa titularidade dos direitos sobre o invento pode *nascer* originalmente em mãos diversas da do autor, assim descrevi:

**O direito de amparo constitucional que nasce do ato de criação industrial é, como já visto, um poder de exigir a prestação administrativa de exame e concessão do privilégio. Este poder é, em princípio, do inventor, mas pode ser constituído originalmente ou obtido por derivação, na forma da lei ou do ato jurídico.**

**Ao contrário do que ocorre em países europeus e nos Estados Unidos, que limitam a autoria (daí, o direito de pedir patente) ao inventor, pessoa natural <sup>195</sup>, ou a sucessores deste, a Lei 9.279/96 parece admitir a titularidade originária por pessoas jurídicas. Com efeito, em redação diversa do CPI 1971, o novo código defere a pretensão, além do autor e seus sucessores, “àquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade”.**

**O direito de pedir patente pode ser objeto de cessão, como aliás é prática universal, de sucessão causa mortis, ou de outras formas**

---

193 [Nota do original] Pontes de Miranda, Tratado, vol. XVI, § 1.911.

194 [Nota do original] Paul Roubier, *Le Droit de la Propriété Industrielle*, Sirey, Paris, 1952, p. 108: “le droit se trouve encore dans un moment où il lui manque un élément légal, une condition juris, pour être un droit parfait: il est ce qu’on nomme, dans la langue juridique, un droit éventuel”.

195 [Nota do original] Singer, *op. cit.*, p. 219: “In all Contracting States, it is recognized that invention is a creative act which is only capable of being performed by a natural person”. Chisum e Jacobs, *op.cit.*, p. 2-171 notam que, segundo a lei federal, há hipótese em que uma pessoa jurídica pode requerer patente sem a autorização direta do inventor, desde que fiquem demonstradas a pertinência do título e a recusa ou omissão do autor da invenção.

**de transferência de direitos. Direito a quê? A doutrina <sup>196</sup> e a jurisprudência <sup>197</sup> têm reconhecido a existência de um bem incorpóreo, a invenção, que consistiria no núcleo de deflagração das pretensões à patente; direito de caráter patrimonial puro, é suscetível de ser reivindicado (jus persequendi) de quem injustamente o alegue, como previsto no art. 49 da Lei 9.279/96.**

**O direito é exercido pelo depósito do pedido junto ao órgão de propriedade industrial, e terá como resultado, se verificados a existência dos pressupostos para a concessão do privilégio, a emissão da patente.**

O deslocamento da titularidade, como indicado, é construído através do disposto nos art. 88-91 da Lei 9.279/96:

Art. 88. A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado. (...)

§ 2º. Salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato a invenção ou o modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo empregado até 1 (um) ano após a extinção do vínculo empregatício.

Art. 90. Pertencerá exclusivamente ao empregado a invenção ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido, desde que desvinculado do contrato de trabalho e não decorrente da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador. (...)

---

196 [Nota do original] Pontes, Tratado, § 1917; Roubier, op.cit. p. 98-107.

197 [Nota do original] “L’invention, alors que le brevet n’est pas encore demandé, est un bien incorporel qui a un valeur patrimonial” (Tribunal de apelação de Paris, acórdão de 30 de janeiro de 1991, apud Bertrand, op.cit., p. 127).

Art. 91. A propriedade de invenção ou de modelo de utilidade será comum, em partes iguais, quando resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposição contratual em contrário.

§ 1º. Sendo mais de um empregado, a parte que lhes couber será dividida igualmente entre todos, salvo ajuste em contrário.

§ 2º. É garantido ao empregador o direito exclusivo de licença de exploração e assegurada ao empregado a justa remuneração.

§ 3º. A exploração do objeto da patente, na falta de acordo, deverá ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano, contado da data de sua concessão, sob pena de passar à exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente, ressalvadas as hipóteses de falta de exploração por razões legítimas.

Assim, quanto a patentes, há três hipóteses claramente distintas  
198.

1. (tipo 1) Art. 88 – invento realizado por provocação e direção do promotor da inovação (empregador ou tomador de serviços<sup>199</sup>). Há Previsão contratual do que será desenvolvido, das

---

198 BARBOSA, Denis Borges, Criação Tecnológica e Expressiva por Contratados, Servidores e Empregados, revista Criação do IBPI, no. 1, dezembro de 2009, “A lei distingue três hipóteses: A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado. Pertencerá exclusivamente ao empregado a invenção ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido, desde que desvinculado do contrato de trabalho e não decorrente da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador. A propriedade de invenção ou de modelo de utilidade será comum, em partes iguais, quando resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposição contratual em contrário”.

199 Vale observar que o uso da expressão “tomador de serviços”, como o de encomendante, não reduz a hipótese de titularidade (ou co-titularidade) dos direitos relativos

condições, do prazo, da participação. Na tradição da Propriedade Intelectual, é o que é chamada de *criação de serviço*<sup>200</sup>.

2. (tipo 2) Art. 90. A inovação se faz sem promoção e direção do empregador ou tomador de serviços. Não há relação entre o trabalho contratado e o que foi desenvolvido. Não há utilização de recursos da empresa. A natureza da criação é *livre*.
3. (tipo 3) Art. 91. Não há relação direta do trabalho contratado com o que foi desenvolvido. Mas há utilização de recursos da empresa. A natureza da criação é *mista*.

Sobre isso, comentamos na obra mencionada:

**O art. 88 e seguintes do CPI/96 regulam a invenção do empregado ou prestador de serviços. A questão é das mais importantes, eis que a apropriação dos frutos da produção laboral por parte do titular do capital é essencial para o funcionamento do sistema produtivo num regime capitalista.**

**Curiosamente, a lei aplica a mesma regra da relação de trabalho subordinado às relações contratuais de prestador de serviços autônomos – seja o prestador pessoa jurídica ou natural. Assim,**

---

ao invento a um contrato de serviços; a prestação inovativa pode ser subsequente a um contrato de compra e venda de bens sob encomenda, de fornecimento de materiais, etc. A qualificação pertinente é da prestação inovativa num contrato não paritário.

200 FERNANDES, op. cit.: “A invenção ocorrida na vigência do contrato de trabalho previsto no art. 88 do novo Código doutrinariamente classifica-se como invenção de serviço ou invenção de estabelecimento. Invenção de serviço é quando o invento resulta de trabalho onde a possibilidade de inventar é prevista, ou o empregado foi contratado especificamente para pesquisar e inventar. Invenção de estabelecimento, se o trabalho de pesquisa da empresa é desenvolvido não por um indivíduo, mas por uma equipe ou grupo, de forma tal que, quando ocorre o invento, sua autoria não pode ser individualizada”.

**desde que haja contrato comutativo de serviços, e não associativo (como o seria o consórcio de desenvolvimento tecnológico), são essas as regras aplicáveis.**<sup>201</sup>

Esse último fenômeno acontece pelo disposto no art. 92 do CPI/96:

Art. 92. O disposto nos artigos anteriores aplica-se, no que couber, às relações entre o trabalhador autônomo ou o estagiário e a empresa contratante e entre empresas contratantes e contratadas.

### **Aplicação do art. 92 à modalidade de apropriação exclusiva pelo titular**

Tomamos, para o que nos interessa neste estudo, a aplicação das três fórmulas de apropriação acima descritas. Não temos uma relação subordinada de caráter empregatício, mas uma relação

... entre empresas contratantes e contratadas<sup>202</sup>.

Assim, se excluiria de qualquer apropriação pelo contratante (substituindo-se no texto legal a equiparação efetuada pelo art. 92) o invento feito sem vinculação ao contrato:

Art. 90. Pertencerá exclusivamente ao contratado a invenção ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido, desde que desvinculado do contrato e não decorrente da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do contratante. (...)

De outro lado, trazendo o disposto no art. 92 para a modalidade de aplicação prevista no art. 88, teremos a seguinte transliteração<sup>203</sup>:

---

201 Op. Cit. p. 411

202 O texto legal, como já se descreveu logo antes, aplica “aplica a mesma regra da relação de trabalho subordinado às relações contratuais de prestador de serviços autônomos – seja o prestador pessoa jurídica ou natural”.

Art. 88. A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao tomador de serviços quando decorrerem de contrato cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi a empresa contratada. (...)

§ 2º. Salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato a invenção ou o modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo contratado até 1 (um) ano após a extinção do contrato.

### **Natureza da relação contratual**

O contrato de que fala o art. 92 deverá incluir obrigações, por parte do contratado, que tenham por objeto *a pesquisa ou a atividade inventiva*, ou resulte esta *da natureza dos serviços para os quais foi a empresa contratada*, ainda que não explicitada no contrato<sup>204</sup>.

Se tal acontecer, a titularidade total do invento será da empresa contratada (aplicação do art. 88 sob a ótica do art. 92).

Alternativamente, *caso o contrato não tenha entre seus objetos a pesquisa ou a atividade inventiva*, ou isso não resulte dos serviços, *mas* haja tanto a contribuição pessoal do contratado *quanto* recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do contratante (ressalvada expressa disposição contratual em contrário), a

---

203 Excluimos do texto aqueles dispositivos que, como indica o art. 92, são só pertinentes à relação laboral.

204 Nota DOMINGUES, Douglas Gabriel. Comentários à Lei da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro; Editora Forense, 2009, p. 292 e 293: “- O contrato deve ter por objeto a pesquisa ou atividade inventiva, ou resultar a atividade inventiva da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado. Deste modo, a pesquisa ou atividade inventiva pode ser expressa no objeto do contrato e atividade inventiva implícita, quando não expressa no contrato resulta da natureza dos serviços contratados”.

titularidade dos direitos sobre o invento é dividida, cabendo a administração dos direitos ao contratante (aplicação do art. 91 sob a ótica do art. 92).

Assim, a lei não precisa uma modalidade contratual específica, formalizada e precisa, mas requer a existência, na teia obrigacional entre as partes, de prestações direcionadas à atividade inovadora para se configurar a titularidade total pela contratante. De outro lado, dispensa mesmo essa direção obrigacional (ou seja, a obrigação direta de inovar ou, então, a obrigação incidental, mas consequente, de fazê-lo) se há *factualmente* uso de meios do contratante e atuação inovadora *de iniciativa* do contratado.

Desta feita, qualquer negócio jurídico, que inclua a direção obrigacional inovadora, e uma relação entre as partes que não seja de paridade ou associação, importará na titularidade exclusiva do contratante sobre os direitos ao invento. No mesmo sentido, não existindo tal direcionamento obrigacional, mas ocorrendo o fato da conjugação dos meios e da iniciativa das partes, haverá repartição de titularidade - mas sempre com o contratante ficando com a administração deste bem repartido.

### **Como a doutrina cuida da hipótese**

Sobre a questão – especialmente no tocante ao famoso caso das urnas eletrônicas do Tribunal Superior Eleitoral - TSE, objeto de tamanha controvérsia, nota Newton Silveira <sup>205</sup>:

João da Gama Cerqueira, em seu famoso Tratado da Propriedade Industrial (v. II, Tomo I, parte II, Ed. Revista Forense, Rio de Janeiro, 1952), inicia o texto desse volume com capítulo reservado ao sujeito de direito. Já à página 16, explica:

“Assim, se uma pessoa concebe a criação de um novo produto ou processo privilegiável e, não dispondo de conhecimentos técnicos suficientes para a realização da idéia, incumbe um profissional dos trabalhos de pesquisas e experiências, nesse caso não há colaboração, mas simples locação de serviço.”

Tratando do tema de invenções de empregados, acrescenta o mestre Gama Cerqueira:

“Entre os autores que procuram justificar esse direito, encontra-se ALLART, que atribui ao empregador a propriedade da invenção realizada pelo empregado de acordo com as ordens e instruções que houver recebido, porque, aceitando a missão que lhe foi confiada, o empregado teria renunciado a qualquer direito sobre o resultado de seu trabalho, agindo na qualidade de mandatário.” (p. 22)

Mais adiante, citando Borsi e Pergolesi, acrescenta:

“A invenção é de propriedade de seu autor, mas, por força daquela obrigação, passa para a propriedade do empregador, como resultado do trabalho do empregado, a que ele tem direito”. (p. 25)

E, mais adiante:

---

205 SILVEIRA, Newton, Concorrência Pública e Consequente Cessão de Propriedade Intelectual, in Estudos e Pareceres, Lumen Juris, 2008.



“Duas hipóteses mais simples são previstas pelos autores, que geralmente se inspiram na jurisprudência dos Tribunais: a das invenções feitas pelo empregado em execução de ordens recebidas do empregador e de acordo com a orientação e instruções deste; e a das invenções que o empregado realizar fora de seu trabalho normal. No primeiro caso, a invenção deve pertencer ao empregador, que a concebeu e a orientou o empregado em sua realização, considerando-se o empregado mero executor da missão de que foi incumbido”. (p. 27)

Comentando o art. 65 do Código da Propriedade Industrial de 1945, explica o mestre:

“Do mesmo modo, se a invenção é realizada por incumbência do empregador, de acordo com suas idéias e concepções e com os meios por ele fornecidos ao empregado para esse fim, a propriedade deveria pertencer exclusivamente ao primeiro.” (p. 41)

A fim de que não se queira restringir a regra a casos de trabalho assalariado, o mestre esclarece ainda:

“Não obstante referir-se o art. 65 a contrato de trabalho, deve-se entender essa expressão em sentido lato, abrangendo todas as relações de emprego e de locação de serviços e não, apenas, os casos em que há contrato escrito”.

.....

“As disposições do Código relativas às invenções de empregados aplicam-se às pessoas jurídicas de direito público e às autarquias administrativas em relação aos seus empregados e funcionários que exercerem suas funções em razão de nomeação ou de contrato.” (p. 47)

Embora publicadas em 1952, quando da vigência do Código da Propriedade Industrial de 1945, promulgado pelo Decreto-Lei n.

7903, as observações do mestre permanecem válidas face à Lei vigente. Se não, vejamos;

Efetivamente, dispõe o art. 88 da vigente Lei n. 9279 de 1996:

“Art. 88. A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado.”

Ratificando a observação do mestre, no sentido de que a norma supra transcrita não se restringe ao trabalho assalariado, a Lei é expressa:

“Art. 92. O disposto nos artigos anteriores aplica-se, no que couber, às relações entre o trabalhador autônomo ou o estagiário e a empresa contratante e entre empresas contratantes e contratadas.”

## **O elemento deflagrador da titularidade pelo contratante**

O que causa a titularidade exclusiva do contratante?

No magistério do Gama Cerqueira, seriam dois aspectos:

(a) A relação diretiva em face do realizador da inovação, por subordinação trabalhista ou não; e

(b) A enunciação de ordens recebidas do empregador e de acordo com a orientação e instruções deste (...). No primeiro caso, a invenção deve pertencer ao empregador, que a concebeu e a orientou o empregado em sua realização, considerando-se o empregado mero executor da missão de que foi incumbido.<sup>206</sup>

---

206  
p. 27

CERQUEIRA, João da Gama, Tratado de Propriedade Industrial, vol. II.

Quanto ao segundo requisito, nota Gama Cerqueira:

Do mesmo modo, se a invenção é realizada por incumbência do empregador, de acordo com suas idéias e concepções e com os meios por êle fornecidos ao empregado para êsse fim, a propriedade deveria pertencer exclusivamente ao primeiro.<sup>207</sup>

E sobre o tema nota Douglas Gabriel Fernandes, referindo-se ao magistério de Gama Cerqueira:

Deste modo, no conceito doutrinário de inventor salariado, acha-se contido tanto o empregado no sentido estrito da legislação obreira, CLT - art. 3º - quanto autônomos e prestadores de serviço que, sem vínculo empregatício, trabalhem para entes ou entidade, desde que exista a situação de dependência e subordinação referida pelo mestre  
208.

Assim, a vinculação não paritária e o direcionamento para o fim específico apontam para a denominada *encomenda de criação intelectual*.

### **Da encomenda de criação intelectual**

Seguiremos neste trecho o estudo de Newton Silveira, já acima indicado.

Como indica Carlos Alberto Bittar,

prevalece hoje a orientação geral de que o encomendante adquire, a título derivado, direitos patrimoniais relativos à utilização da obra na

---

207  
208

Op. Cit. p. 41  
DOMINGUES, Douglas Gabriel, op. cit., p. 292.

forma específica avançada, permanecendo na esfera do autor os direitos morais....<sup>209</sup>

Tratando Bittar do direito autoral, cabe aqui precisar que no âmbito do sistema de patentes, a aquisição é originária e *ex lege*. Clóvis Bevilacqua<sup>210</sup> comentando a disposição do art. 1.347, afirma que quando a obra intelectual é feita segundo o plano do editor, existe locação de serviços. Carvalho Santos<sup>211</sup> também descreve esse contrato de locação de serviços. Sílvio Rodrigues<sup>212</sup> assinala que no contrato de locação de serviços a iniciativa é do encomendante, que contrata o autor para a realização da obra.

Voltemos agora a citar literalmente o estudo de Newton Silveira:

Fazendo menção ao texto já revogado do art. 36 da Lei n. 5988 de 1973, escreve Bittar no item 6.1 de seu texto sob exame: “Sugere esse artigo que existem três formas de encomenda: a funcional, a de prestação de serviços e a decorrente de relação de emprego. Mas, em verdade, há também a encomenda pura e simples, ligada a contrato específico de encomenda, como a própria lei admite.”

A diferenciar a encomenda pura e simples das outras figuras, Bittar assinala alguns característicos daquela:

“a) a iniciativa pertence sempre ao encomendante;(...)

c) na consecução da obra, pode existir plena liberdade do autor ou ingerência do comitente;

---

209 BITTAR, Carlos Alberto, Contrato de Encomenda de Obra Intelectual, Enciclopédia Saraiva do Direito.

210 BEVILÁQUA, Clóvis, Código Civil comentado, 6ª edição, Ed. Freitas Bastos, v. 5, p. 78.

211 CARVALHO SANTO, Código Civil Brasileiro interpretado, 2ª edição, Rio de Janeiro, Ed. Freitas Bastos, 1938, v. 18, p. 429.

212 RODRIGUES, Sílvio, Direito Civil – Dos contratos e das declarações unilaterais de vontade, 3ª edição, São Paulo, Max Limonad, p. 342.

- d) daí: encomendante apenas sugere a obra ... ou, então, nele trabalha ou colabora, não se limitando à simples solicitação ou indicação;
- e) a remuneração é elemento necessário à encomenda em geral.”

Ainda a respeito do tema, o também saudoso autor Eduardo Vieira Manso (in *Contratos de Direito Autoral*, Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 1989, pp. 65 e segs.) (...)

“Quando a obra intelectual não é realizada pela iniciativa de seu autor, fala-se de obra encomendada (oeuvre de commande, opera per commissione, etc.). Ao autor se pede a criação de uma obra segundo um tema dado, um fato apontado, um argumento a ser desenvolvido, uma história a ser contada, um motivo a ser elaborado etc.”(...)

Incisivamente, acrescenta à página 78:

“De fato, se um autor realiza uma obra, sob encomenda (portanto, sob a iniciativa de outrem), é porque aceitou a utilização de sua obra pelo encomendante.”

Comentando, também, o art. 36 da revogada Lei n. 5988 de 1973, Manso acrescenta:

“Já se viu que o contrato de encomenda não é um contrato de prestação de serviços, hipótese em que o prestador se empenha na realização de uma atividade, sem obrigar-se quanto aos resultados dessa atividade (obrigações de meio). É contrato pelo qual o autor se obriga a fazer determinadas obras (opus) para entregá-la ao encomendante, a quem cabe aprovar ou não o resultado obtido”. (p. 84)

“o contrato de encomenda existe, por si só, independentemente da existência de um contrato de trabalho assalariado, ou de um dever funcional, ou de um contrato de prestação de serviços, sempre que as partes contratantes visarem, exclusivamente, à criação de uma obra

intelectual, cuja iniciativa parte do encomendante que recomenda ao autor-encomendado o tema, o fato, a idéia, o conteúdo etc.” (p. 86)

Enfaticamente, conclui o autor:

“Quando o encomendante é uma pessoa cuja atividade tem como objetivo a exploração de obras intelectuais da mesma espécie que a da obra encomendada, a encomenda cumprida induz à presunção de que os direitos patrimoniais para a utilização na forma regular da atividade do encomendante foram transferidos simultaneamente, eis que não teria outra finalidade tal encomenda”. (p. 87)

Ou, mais adiante: “o princípio geral é de que a titularidade dos direitos patrimoniais passa ao comitente, na medida em que essa transferência se faz indispensável para que o contrato possa efetivamente ser útil.” (p. 88)

O mesmo e exato raciocínio se aplica às criações tecnológicas. Assim, tivemos a oportunidade de esclarecer:

(...) No sistema jurídico brasileiro, por força das várias leis de Propriedade Intelectual em vigor, a criação tecnológica (ou seja, para esta Lei, a criação) produzida sob regime de encomenda pertence – exclusivamente – ao encomendante. (...)

Todo esse regime é suscetível de derrogação por acordo entre as partes. Mas é, no nosso sistema, expressão do princípio de que aquele que encomenda bem imaterial de caráter tecnológico terá, integralmente, a titularidade original dos resultados. Não há sequer um dever de cessão dos resultados; esses, por operação de lei, consolidam-se no instante da criação sob o controle jurídico patrimonial do encomendante. (...)

Não há, segundo a lei aplicável, sombra de pretensão do empreiteiro em apropriar-se da obra encomendada<sup>213</sup>.

### **A hipótese da encomenda tecnológica**

Não havendo um contrato escrito entre as partes, configura-se, no entanto uma relação obrigacional; muito se poderia arguir quanto à existência de uma *encomenda tecnológica*, ainda que em obrigação tácita, o que implicaria na aquisição integral da titularidade do invento pela Consulente.

Desta natureza contratual dá notícia o Art. 20 da Lei de Inovação:

Art. 20. Os órgãos e entidades da administração pública, em matéria de interesse público, poderão contratar empresa, consórcio de empresas e entidades nacionais de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa, de reconhecida capacitação tecnológica no setor, visando à realização de atividades de pesquisa e desenvolvimento, que envolvam risco tecnológico, para solução de problema técnico específico ou obtenção de produto ou processo inovador.

§ 1º Considerar-se-á desenvolvida na vigência do contrato a que se refere o caput deste artigo a criação intelectual pertinente ao seu objeto cuja proteção seja requerida pela empresa contratada até 2 (dois) anos após o seu término.

§ 2º Findo o contrato sem alcance integral ou com alcance parcial do resultado almejado, o órgão ou entidade contratante, a seu exclusivo critério, poderá, mediante auditoria técnica e financeira, prorrogar seu prazo de duração ou elaborar relatório final dando-o por encerrado.

---

213 BARBOSA, Denis Borges. Direito da Inovação. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2006, pág. 79 e seguintes.

§ 3º O pagamento decorrente da contratação prevista no caput deste artigo será efetuado proporcionalmente ao resultado obtido nas atividades de pesquisa e desenvolvimento pactuadas.

Sobre essa modalidade, dissemos <sup>214</sup>:

O objeto da atividade é a resolução de um problema técnico, vale dizer, um obstáculo da ordem do conhecimento, pertinente à área técnica. Tomando a noção do âmbito da Propriedade Intelectual, onde ela é particularmente desenvolvida como requisito de patenteabilidade, entende-se como tal a solução que seja concreta e técnica <sup>215</sup>. Concreta como oposto a uma solução abstrata, por exemplo, de um problema matemático, ou de contabilidade. Técnico como oposto ao estético ou, geralmente, expressivo. Não se trata aqui de um problema científico, mesmo pela qualificação do risco da atividade: tecnológico.

A distinção entre o problema técnico e o produto ou processo inovador é relevante. A obtenção do produto ou processo é seguramente a resolução de um problema técnico. Mas estes últimos configuram uma utilidade ou um meio inovador, enquanto a superação de problema técnico percorre todo o contínuo da otimização, da melhora de produtividade, etc. Ou, como se mencionará, a criação de uma fonte alternativa de fornecimento.

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.

Nesse contexto, o dispositivo abrange, razoavelmente, a atividade de pesquisa e desenvolvimento tecnológico com o fim específico de

---

214                   Direito da Inovação, op. Cit.

215 [Nota do Original] POLLAUD-DULIAN. La Brevetabilité des inventions- Etude comparative de jurisprudence France-OEB. Paris: Litec, 1997, p. 44.



produção inicial, ou, em limites prudentes, de produção em série, quando vinculados à criação de produto, processo, ou serviço novo ou de fonte alternativa de fornecimento.

Assim, esta hipótese menciona um contrato que foi tipificado por legislação que, no entanto, se aplica apenas ao campo dos contratos públicos.

Mas o conceito preexistia à tipificação. Em obra publicada em 1996 demos plena notícia e análise jurídica desta modalidade contratual <sup>216</sup>:

Num contexto de contratos de desenvolvimento, tanto o Estado quanto os contratados tem presente o risco de não dar certo o objeto do contrato, seja em termos técnicos, seja comerciais. Embora a tendência do contratante estatal seja, como regra, repassar tal risco ao contratado (já que não é próprio do servidor, mesmo em empresas da Administração, a convivência com o risco <sup>217</sup>), muitas vezes o Estado acaba pagando um preço muito alto pela conveniência administrativa ou, então, muito mais provável, renunciando a fazer o desenvolvimento.

## **A promessa de contratar fundada no desenvolvimento do invento**

---

216 Os Contratos de Desenvolvimento, in BARBOSA, Denis Borges. Licitações, Subsídios e Patentes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1997. v. 1. Disponível ainda em [denisbarbosa.addr.com/8.doc](http://denisbarbosa.addr.com/8.doc).

217 [Nota do Original] O fenômeno não é só brasileiro. Seguimos estritamente neste passo Keyes, op.cit., p. 171 e seg., que indica idêntico padrão no contexto americano. A diferença deste, no caso, é a utilização corriqueira de métodos contratuais para a adequada repartição de riscos.

Assim, há um elemento volitivo claramente explicitado, que é de contratar o fornecimento de produto certo, inexistente, que seja resultado de um desenvolvimento inovador específico.

*Emptio rei speratae.*

Lembra Pontes de Miranda<sup>218</sup>:

Se o bem ainda não existe, não é isso obstáculo a que seja comprado e vendido. O contrato de compra-e-venda é consensual (...). Tanto se pode prometer o que já existe como se pode prometer o que ainda não existe. Nada obsta, sequer, a que se acorde em que a propriedade e a posse se transferirão imediatamente após a existência do bem vendido. Não há a transferência da posse e da propriedade do que ainda não é *in rerum natura*. Porém nada obsta a que se prometa tal transferência e se acorde, desde logo, em que a propriedade e a posse se transferido. Prenhe a égua, nada impede que se venda e desde já se transfiram a propriedade futura e a futura posse do poldro que pode nascer (e é provável que nasça) (...)

De qualquer modo, a compra-e-venda de bem futuro, como a de bem futuramente autônomo, já se perfaz com as declarações bilaterais de vontade; e nada obsta a que o próprio acordo de transmissão da propriedade e da posse se conclua para a eficácia no momento adequado, ou mesmo escolhido.

É erro pensar-se em que o contrato de compra-e-venda de bem futuro seja contrato sob condição suspensiva, no que incorreram Luíci GASCÁ, *Trattato della Compravendita.*, 1, 2ed., 325, e outros, ou com a *condicio juris*, como A. SCULOJÁ, *Saggi di vario diritto*, 1, 17, ou, ainda, compra-e-venda regácio jurídico antecipado, como DOMENICO RUBINO, *La Compra vendita*, 145 s., e *La Fattispecie e*

gil ef/etti giuridiei preilminari, 87 s., 382 s. Tudo isso é artificial. A compra-e-venda conclui-se como qualquer outra. A diferença está em que a propriedade e a posse ainda não podem ser transferidas, porque ainda não existe o bem, ou ainda não existe autônomoamente. O acôrdo de transmissão é que tem de marcar para mais tarde a transmissão da propriedade e da posse. (...)

A emptio spei vale e é eficaz. Uma vez que mais se prestou relevância à esperança do que à coisa (em vez da emptio rei speratae, tem-se a emptio epei), o comprador tem de pagar o preço mesmo se o bem não vem a existir, ou se nasce sem vida. O comprador levou em conta, para o preço, a probabilidade de êxito. Às vêzes, tal compra-e-venda se incorpora em título, em bilhete, principalmente se há sorteio. Há, portanto, dois distintos contratos de compra-e-venda do bem futuro: a emptio rei speratae, em que o objeto mais importa e a esperança apenas concerne a êle; e a emptio apei, em que passa à primeira plana a esperança, por não ser grande a probabilidade de vir a existir.

Na emptio rei speratae, há vendita cum re (L. 8, pr, fl, de contratenda emptione et de partis inter emptorem et venditorem com positis et quae res venire non. possunt, 18, 1), de modo que, se não há a coisa, falha a vinculação

### **Do invento misto num contexto do art. 92 da Lei 9.279/96**

A transliteração do art. 91 do CPI/96 por efeito do art. 92 do mesmo código assim se leria:

Art. 91. A propriedade de invenção ou de modelo de utilidade será comum, em partes iguais, quando resultar da contribuição pessoal do contratado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do contratante, ressalvada expressa disposição contratual em contrário.

§ 1º. Sendo mais de um contratado, a parte que lhes couber será dividida igualmente entre todos, salvo ajuste em contrário.

§ 2º. É garantido ao contratante o direito exclusivo de licença de exploração e assegurada ao contratado a justa remuneração.

§ 3º. A exploração do objeto da patente, na falta de acordo, deverá ser iniciada pelo contratante dentro do prazo de 1 (um) ano, contado da data de sua concessão, sob pena de passar à exclusiva propriedade do contratado a titularidade da patente, ressalvadas as hipóteses de falta de exploração por razões legítimas.

Trata-se, no caso, de um processo de inovação colaborativa, ainda que de sentido não paritário. Os contratos de colaboração paritária seguem outro caminho, como notamos falando da modalidade de colaboração paritária denominada, em Direito Administrativo, de parceria de inovação <sup>219</sup>:

O contrato é um instrumento em que uma pessoa toma de outra algo que lhe interesse e paga ou dá em contrapartida algo que interesse à outra parte <sup>220</sup>. Então, existe um *do ut des* – no dizer latino significa “eu dou para que você dê ou faça” – ou seja, existe uma situação em que as duas partes estão em relações em que cada uma tem o interesse na prestação da outra e em se satisfazer com isso. Já o convênio de cooperação <sup>221</sup> é uma figura associativa de outro caráter – é quando as partes (na verdade partícipes), sendo uma delas um ente ou vários da Administração Pública, têm objetivos comuns e se voltam para esses objetivos de uma forma concertada (...) desta forma em atuação

---

219 Em Direito da Inovação, op. cit.

220 [Nota do original] Muito embora sejam igualmente contratos/ negócios jurídicos unilaterais, como a doação.

221 Distinguem-se tais convênios de cooperação da hipótese, também designada convênio, na qual uma parte se compromete a aplicar recursos públicos – por exemplo, subvenção - em fins determinados. Esta última tem a natureza unilateral.

assemelhada ao que ocorre num contrato de sociedade – sendo esse o acordo de vontades por via do qual duas ou mais pessoas se obrigam a combinar seus esforços ou recursos e conjugar suas aptidões, com a finalidade de lograr fins comuns<sup>222</sup>.

(...) Os interesses no convênio são paralelos e comuns, tendo como elemento fundamental a cooperação, e não o proveito procurado por celebrar contratos.

Assim, quando há colaboração para a inovação num contexto de obrigações não paritárias – como no paradigma do empregado que inventa com meios e recursos do empregador, mas sem ser obrigado a fazê-lo pelo contrato de trabalho, estamos no campo do art. 91.

### **Do que é colaboração para a inovação**

Resume Gama Cerqueira:

observa-se a regra geral da co-propriedade sempre que ocorrerem as duas condições previstas na primeira parte desse artigo : a contribuição material do empregador, representada pelas instalações e equipamentos por êle fornecidos, e a contribuição pessoal do empregado, representada pela sua atividade inventiva. Não concorrendo essas duas circunstâncias, prevalece o princípio da propriedade do inventor.<sup>223</sup>

Na verdade, cabe reparar ao sempre preciso Gama Cerqueira com a observação que não só são os meios materiais, hoje em dia, que facultam ao empregador (ou tomador de serviços) a aquisição da co-propriedade. O acesso às informações de todo gênero, inclusive às

---

222  
9ª Edição, 1993

223

PEREIRA, Caio Mario da Silva, Instituições de Direito Civil III, Forense,

Op. Cit. p. 42

experiências – o *know how* – empresariais, às bases de dados, enfim, a todo conjunto informacional detido ou à disposição do tomador de serviços pode ser o elemento decisivo para a atividade inovadora, e o que justifique o regime de titularidade comum.

Mas, além da conjunção dos meios materiais (ou informacionais) do empregador ou tomador de serviços e da atividade inovadora do empregado ou contratado – o que atrai *ex lege* a co-titularidade das partes em questão -, há hipóteses em que a colaboração é mais substantiva. Com efeito, o pressuposto dessa análise de Gama Cerqueira – que era professor de Direito do Trabalho – era o embate de um empregador que tem capital de risco, capital físico e iniciativa; e o inventor individual, dotado de capacidade pessoal.

Mesmo àquela altura, no entanto, Gama distinguia a hipótese em que a atividade não era individual, mas coletiva, organizada e dirigida como elemento orgânico da empresa. Para tal hipótese, o autor reserva uma classificação específica:

as invenções de estabelecimento, assim consideradas aquelas para cuja realização haja a empresa concorrido de modo essencial, contribuindo com as suas instalações, experiências e meios de pesquisa, ao passo que a contribuição pessoal dos diversos empregados que tenham colaborado na sua realização não pode ser determinada ou individualizada.<sup>224</sup>

Extremamente relevante neste ponto é a nota do original a esse trecho:

---

224 Op. Cit. p, 30.

La Propriété Industrielle, vol. 53, pág. 97. Cf. BONNET, Étude de la Législation Allemande sur les Brevets d'Invention, n .º 351. Na mesma revista encontram-se estas definições: "Invention d'entreprise - toute invention qui se rattache si étroitement aux connaissances et aux secrets d'un établissement qu'elle ne peut-être le fait d'un collaborateur isolé."<sup>225</sup>

No caso de aplicação do art. 92, então, é plenamente possível e frequente que o contratante – através de sua equipe de pesquisas ou de engenharia de produção – efetivamente colabore numa atuação inventiva conjunta. Cada parte – pessoa jurídica – é titular daquilo que seus empregados e contratados geram -, e no caso de relação não paritária o contratante haverá os benefícios da co-titularidade se forneceu os meios materiais e informacionais para o contratado dependente.

Sempre Gama Cerqueira<sup>226</sup>:

A colaboração pode revestir modalidades diversas. Ora é caracterizada pelo concurso intelectual dos colaboradores nas investigações, estudos e experiências, ora pelo concurso material de um deles, concorrendo com o auxílio de sua experiência e de seus conhecimentos para a realização da idéia ou concepção do outro. Outras vezes, cada colaborador encarrega-se de uma parte dos estudos e experiências ou trabalha independentemente nas mesmas pesquisas, tendo em vista o resultado a atingir. As circunstâncias de fato variam, sendo difícil indicar tôdas as formas que a colaboração pode assumir.

---

225 BONNART, La Propriété Industrielle, v. 38, p. 30, apud CERQUEIRA, João da Gama, Tratado de Propriedade Industrial, vol. II., p. 31.  
226 Op. Cit.

Ora, um elemento essencial da invenção é a *determinação do problema a ser resolvido*, o que importa em elevada contribuição inovadora.

Assim notamos em estudo recente, quando mencionamos a chamada *invenção de problema* <sup>227</sup>:

Tal análise é especialmente importante quando o problema jamais havia sido proposto <sup>228</sup>, mas, em geral, a atividade inventiva se encontrará – ou não – no espaço entre o problema e sua solução.

### **Resumo do caso do invento misto**

Assim, aplicando-se a regra do art. 92 do CPI/96 à hipótese do chamado invento misto, ter-se-á co-titularidade sempre que:

(a) Houver um contrato não paritário;

---

227 BARBOSA, Denis Borges, Atividade Inventiva: Objetividade do Exame. Revista Criação do IBPI, Rio de Janeiro, p. 123 - 209, 12 dez. 2008; também em A Propriedade Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

228 [Nota do original] POLLAUD-DULIAN, Frédéric. La Brevetabilité Des Inventions - Étude comparative de jurisprudence France-OEB. Paris: Litec, 1997, p. 122 “139. - Il peut se faire que le problème n'ait jamais été posé. L'activité inventive est alors certaine: il n'y a pas d'évidence à résoudre un problème entièrement neuf. On peut donc parler d' « inventions de problème », même si c'est dans la solution apportée au problème inédit que réside l'inventivité. Selon M. Mathély, «dans ce cas, c'est l'énoncé du problème qui n'était pas évident; et c'est dans cet énoncé que réside l'activité inventive» La jurisprudence française juge en ce sens que, «le problème à résoudre n'ayant pas été posé dans l'art antérieur, l'homme du métier n'était pas à même, avec ses seules connaissances et sans faire œuvre inventive, d'appliquer pour résoudre ce problème des moyens différents et employés jusque-là à d'autres fins. L'évidence suppose en effet une connaissance claire et distincte du problème et des moyens de le résoudre». Les chambres de recours de l'OEB vont dans le même sens: selon la décision T 2/83 (7), par exemple, «la découverte d'un problème jusqu'ici méconnu peut constituer dans certains cas un objet brevetable, même si, en elle-même, la solution revendiquée apparaît rétrospectivement banale et évidente (inventions de problème)». Diz SINGER, sobre a questão : « 56.10 PROBLEM INVENTIONS - A number of decisions have dealt with the question of whether "problem inventions" are patentable, i.e. where the solution to a problem, once posed, may be trivial or obvious to the skilled worker, but the idea of propounding the problem in itself may be both novel and inventive”.



(b) A atividade inovadora não for objeto do contrato, nem resultar da *natureza* dos serviços contratados (o que seria o caso do art. 88); e

(c) O contratado utilizar-se de recursos materiais ou informacionais do contratante para inovar.

Neste caso, como preceitua o art. 91, a co-titularidade existe, mas a iniciativa e o poder de administração sobre o invento remanescem com o contratante.

### **Das conclusões desta seção**

O sistema jurídico brasileiro prevê, em matéria de patentes, duas hipóteses de titularidade *originária* por parte do empregador ou tomador dos serviços, independente de cessão ou qualquer ato de vontade do autor da invenção. Ambas presumem uma situação contratual em que o autor da invenção se ache juridicamente *subordinado* àquele ao qual a titularidade ocorre.

No primeiro caso, há *capacidade de direção* do futuro titular quanto ao esforço inovador, e efetividade dessa direção; e, no caso de relação *subordinada* entre contratantes e contratados, uma prestação que tem natureza análoga da encomenda intelectual, na qual um objeto específico seja indicado como satisfação da encomenda.

No segundo caso, como recém indicamos, não há o direcionamento para um fim específico, mas no contexto da relação subordinada há colaboração (sem prejuízo da subordinação) com suprimento dos meios materiais ou informacionais que dão origem ao

invento pelo que será titular dos direitos. Neste caso – como repisamos enfaticamente – haverá a hipótese de titularidade conjunta.

No caso da *encomenda* há titularidade integral do encomendante; no caso da colaboração, haverá titularidade conjunta.

### **E além do sistema de patentes?**

Cada modalidade de proteção tem seu regime próprio de apropriação. A tabela abaixo resume a questão, no tocante à hipótese de apropriação originária totalmente pelo empregador ou tomador de serviços:

Lei 9279/96 Patentes e Desenho Industrial	Lei 9609/98 Programa de Computador	Lei 11484/07 Topografias e Circuitos integrados
<p>a) <b>previsão expressa:</b></p> <p>pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado</p>	<p>a) <b>previsão expressa:</b></p> <p>salvo estipulação em contrário, pertencerão exclusivamente ao empregador, contratante de serviços ou órgão público os direitos relativos ao programa de computador, desenvolvido e elaborado durante a vigência de contrato ou de vínculo estatutário, expressamente destinado à pesquisa e desenvolvimento, ou em que a atividade do empregado seja prevista, ou ainda, que decorra da própria natureza dos encargos concernentes a esses vínculos.</p>	<p>a) <b>previsão expressa:</b></p> <p>Salvo estipulação em contrário, pertencerão exclusivamente ao empregador, contratante dos serviços ou entidade geradora de vínculo estatutário, os direitos relativos à topografia de circuito integrado desenvolvida durante a vigência de contrato de trabalho, de prestação de serviço ou de vínculo estatutário em que a atividade criativa decorra da própria natureza do encargo concernentes a esses vínculos ou quando houver utilização de recursos, informações tecnológicas, segredos industriais ou de negócios, materiais, instalações ou</p>

<p>b) <b>contra-prestação:</b> limita-se ao salário, salvo disposição em contrário.</p> <p>c) <b>participação:</b> o empregador poderá conceder ao empregado participação que não integrará ao salário.</p> <p>d) <b>presunção pós extinção do contrato:</b> será considerado do empregador o que tiver sido requerido como patente pelo empregado em até 1 ano da extinção do contrato de trabalho, salvo prova em contrário.</p> <p>e) <b>abrangência:</b> empregado, trabalhador autônomo, estagiário, empresas contratantes e contratadas.</p> <p>f) <b>direitos morais:</b></p>	<p>b) <b>contra-prestação:</b> limita-se à remuneração ou salário convencionado, salvo ajuste contrário.</p> <p>c) <b>participação:</b> não há previsão.</p> <p>d) <b>presunção pós extinção do contrato:</b> não há previsão.</p> <p>e) <b>abrangência:</b> empregados, bolsistas e assemelhados.</p> <p>f) <b>direitos morais:</b></p>	<p>equipamentos do empregador.</p> <p>b) <b>contra-prestação:</b> limita-se à remuneração convencionada, salvo ajuste em contrário.</p> <p>c) <b>participação:</b> não há previsão.</p> <p>d) <b>presunção pós extinção do contrato:</b> não há previsão.</p> <p>e) <b>abrangência:</b> empregados, prestadores de serviços, bolsistas, estagiários e assemelhados.</p>	<p>b) limita-se remuneração salvo contrário.</p> <p>c) há previsão.</p> <p>d) <b>extinção do contrato:</b> considerado do empregado o que tiver sido requerido como patente pelo empregado em até 36 meses da extinção do contrato de trabalho, salvo prova em contrário.</p> <p>e) empregado, trabalhador autônomo, estagiário, empresas contratantes e contratadas.</p> <p>f) melhor condições indicadas.</p>
--	--	---	---

direito à nomeação com opção de sigilo.	não há direito à nomeação, mas sim o de reivindicar a paternidade e de se opor à alterações não autorizadas.	f) <b>direitos morais:</b> não há previsão.	ce
---	--	---	----

E, a seguir, as hipóteses de compartilhamento da titularidade:

<p>Lei 9279/96</p> <p>Patentes e</p> <p>Desenho Industrial</p>	<p>Lei 9456/97</p> <p>Cultivares</p>
<p><b>a) previsão expressa:</b></p> <p>será comum, em partes iguais, quando resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposição contratual em contrário.</p> <p><b>b) direitos:</b></p> <p>Ao empregador o de licença exclusiva de exploração.</p> <p>Ao empregado o direito a uma justa remuneração.</p> <p><b>c) condições:</b></p>	<p><b>a)previsão expressa:</b></p> <p>pertencerão a ambas as partes, salvo expressa estipulação em contrário, as novas cultivares, bem como as cultivares essencialmente derivadas, obtidas pelo empregado ou prestador de serviços ou outra atividade laboral, não compreendidas no disposto no art. 38, quando decorrentes de contribuição pessoal e mediante a utilização de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador.</p> <p><b>b) direitos:</b></p> <p>Ao empregador ou tomador de serviços ou outra atividade laboral o de licença exclusiva de exploração.</p> <p>Ao empregado ou prestador de serviço ou outra atividade laboral o direito a uma remuneração que for acordada entre as partes, sem prejuízo do salário ou da remuneração ajustada.</p>

<p>o empregador tem um prazo para início de exploração de até 1 ano, contado da concessão. Após esse prazo a titularidade desse direito passa para o empregado.</p> <p><b>d) cessão:</b></p> <p>No caso de cessão, qualquer dos co-titulares, em igualdade de condições, poderá exercer o direito de preferência.</p>	<p><b>c) condições:</b></p> <p>não há disposição sobre o prazo para início da exploração pelo empregador.</p> <p><b>d) cessão:</b></p> <p>não há disposição sobre direito de preferência.</p>
---	---

### **Da natureza do regime de apropriação pelo empregador ou tomador de serviços**

O que descrevemos até aqui é o *regime legal* brasileiro. Salvo *alteração voluntária* por parte do empregador ou tomador de serviços, ele se aplica automaticamente e *ex legis*. Ou seja, o empregado ou

prestador de serviços não pode recusar o regime legal por sua vontade própria; ele pode recusar a prestar, simplesmente.

*A fortiori*, terceiros não podem impor outro regime, senão por ato voluntário do empregador ou tomador de serviços.

### **Regime legal de apropriação e lei federal de inovação**

A lei federal de inovação não cria outro regime de apropriação. Como se lê no Prefácio de nossos Direito da Inovação, 2ª Edição:

Ao contrário do que muita gente parecer crer, a Lei de Inovação não muda o sistema de apropriação das várias criações por ela acolhidas, e é nos vários diplomas relativos à propriedade intelectual onde se deve buscar a regra jurídica pertinente.

E, mais adiante:

Seja como produtora de conhecimento para o setor produtivo, seja como parceira ou prestadora de serviços, a ICT e seus servidores estão sujeitos às normas da concorrência desleal e da apropriação privada das tecnologias.

Embora existam diferentes sistemas de interação entre ICTs e agentes econômicos privados no âmbito da Lei Federal de Inovação<sup>229</sup>, entendemos necessário discriminar apenas dois deles: o do art. 8º, e o do art. 9º.

---

229 LIMA, cit., p. 115 e seguintes percorre essas hipóteses: a) acesso e uso de instalações físicas de ICT (art. 4º); b) participação minoritária da União e suas entidades no capital da empresa privada de propósitos específicos (art. 5º); c) celebração de contratos de fornecimento de tecnologia e de licenciamento para uso de tecnologias já desenvolvidas pela ICT (art. 6º); d) celebração de contratos de licenciamento para uso, pela ICT, de tecnologias desenvolvidas por terceiros (art. 7º); e) prestação de serviços, pela ICT, a instituições públicas e privadas, nas atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica (art. 8º); f) celebração de acordos de parceria entre ICT e instituições públicas ou privadas



## **Natureza da norma do art. 8º e do art. 9º.**

Como dissemos em nosso Direito da Inovação, 2ª Edição:

[Quanto ao art. 8º] Outra norma de apoderamento, agora tendo como destinatária a ICT, que passa a ter poderes de direito administrativo para celebrar contratos de serviços de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, cujo tomador seja instituição pública ou privada.

Distinguem-se, no caso, os poderes de Direito Público das ICTs, que são os de desempenhar as finalidades de pesquisa e desenvolvimento constante dos seus estatutos ou leis de criação, e o apoderamento que se faz sob este Art. 8º, que implica dedicar parte de sua competência para atender demandas específicas do setor produtivo.

[Quanto ao art. 9º] Outra norma de apoderamento, agora tendo como destinatária a ICT, que passa a ter poderes de direito administrativo para celebrar acordos de parceria para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, com instituições públicas e privadas.

Distinguem-se, no caso, os poderes de Direito Público das ICTs, que são os de desempenhar as finalidades de pesquisa e desenvolvimento constante dos seus estatutos ou leis de criação, e o apoderamento que se faz sob este Art. 9º, que implica em poderes de disposição parcial e limitada de certos resultados desta atividade.

---

para a realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologias (art. 9º); g) a assistência por parte da União, ICT e agências de fomento, pela concessão de recursos financeiros, humanos, materiais ou de infraestrutura a empresas nacionais e entidades nacionais de direito privado (art. 19); h) a contratação, por órgãos e entidades da administração pública, de empresas, consórcio de empresas e entidades nacionais de direito privado sem fins lucrativos, para realizar atividades de pesquisa e desenvolvimento que envolvam risco tecnológico, para solução de problema técnico específico ou obtenção de produto ou processo inovador (art. 20)

Assim, ambas as normas constituem *e circunscrevem* os poderes de ação das ICTs, no tocante aos objetos descritos. Segundo os princípios de direito público, tais entidades passam a ter autorização para prestar serviços, inclusive encomendas de tecnologia, e a participar de parcerias conjuntas para inovação; as entidades podem assim fazer tudo que tais artigos facultam, *mas exclusivamente nos termos que lhes são circunscritos*.

### **Apropriação no art. 8º**

Este artigo rege a atividade da ICT enquanto prestadora dos serviços no caso de *aquisições de tecnologia, serviços de pesquisa, etc.*, em que o tomador de serviços ou encomendante de criação seja terceiro, pessoa jurídica pública ou privada. O Art. 9º trata de *parceria*, ou seja, junções de esforços entre uma ICT e terceiros com fins de desenvolvimento inovativo, sem criação de uma pessoa jurídica própria.

Lê-se em nosso Direito da Inovação, 2ª. Ed.:

Serviços não importando em criação.

Tais serviços não são, necessariamente, voltados a nenhuma criação; como diz este Art. 8º, regula-se aqui a prestação de serviços compatíveis com os objetivos desta Lei, o que não será, exclusivamente, a criação de novos produtos, processos ou serviços. O que se exige é que tais serviços se insiram nas atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo. Vale dizer, tais atividades podem estar sendo centralmente desempenhadas no próprio setor produtivo, e a ICT é chamada a

assistir, por assim dizer, profissionalmente, nesta tarefa de outro ator de inovação.

Encomenda de criações.

De outro lado, os serviços podem ser voltados à criação – objeto potencial de patente ou cultivar, ou ainda um software, etc. – seguindo o regime de produção de criações sob encomenda regido pelo direito da Propriedade Intelectual. Não se trata aqui do licenciamento de criações ou fornecimento de tecnologia já realizadas com os recursos e orçamento da ICT, como regulado sob o Art. 6º desta Lei em comento. Aqui, não existe a criação, e o encomendante paga os serviços, confiando na competência da ICT e em seu capital intelectual.

Nota Luis Otávio Pimentel <sup>230</sup>:

A titularidade da propriedade intelectual, via de regra, nesse tipo de contrato, será da contratante. Pertencerá a ela com exclusividade e a retribuição pela autoria (invenção, criação, melhoria ou obtenção vegetal) se limitará ao custo do projeto ajustado entre as partes (aplicação do art. 88 combinado com o art. 92 da Lei no 9.279/1996).

O direito do autor será moral, ver seu nome ligado à paternidade da criação.

Nada obsta, entretanto, que por disposição contratual expressa a titularidade da propriedade intelectual seja conjunta. É o que ocorre nos casos em que a ICT e seus pesquisadores têm saber acumulado e knowhow de difícil quantificação ou pagamento, e a alternativa para viabilizar o contrato é a participação no resultado, sob a forma de

---

230 PIMENTEL, Luis Otávio, Contratos: introdução aos contratos de prestação de serviços de pesquisa, parceria de pesquisa e desenvolvimento, comercialização de tecnologia e propriedade intelectual de instituições científicas e tecnológicas, in SANTOS, Marli Elizabeth Ritter dos, TOLEDO, Patricia Tavares Magalhães de, LOTUFO, Roberto de Alencar, Transferência de Tecnologia : estratégias para a estruturação e gestão de Núcleos de Inovação Tecnológica, Ed. Komedi, 2009. p; 278

cotitularidade mais a retribuição financeira pelo êxito do produto no mercado. A cláusula especial desse contrato será referente ao servidor, o militar ou o empregado público, envolvido na pesquisa, que poderá receber retribuição pecuniária, diretamente da ICT ou de instituição de apoio com que esta tenha firmado acordo, para tal.

## Prosseguindo:

Regime de apropriação.

Este Art. 8º rege as hipóteses em que a ICT, sendo capaz de gerar uma solução técnica ou de prestar um serviço técnico, é contratado pelo setor privado. Como modalidade de atuação incentivadora, a Lei aqui escolheu disponibilizar em favor do sistema produtivo a força de trabalho e o talento criativo das instituições, como coletivos de pesquisadores, técnicos e criadores.

Regime de serviços que importam em criação

No sistema jurídico brasileiro, por força das várias leis de Propriedade Intelectual em vigor, a criação tecnológica (ou seja, para esta Lei, a criação) produzida sob regime de encomenda pertence – exclusivamente – ao encomendante. Veja-se, quanto ao ponto, a análise que se faz sob o Art. 11 e 12 desta Lei.

O Art. 88 e seguintes do CPI/96 (lei 9.279 de 1996) regulam, conjuntamente e sob as mesmas regras, a invenção do empregado ou prestador de serviços. A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado.

A lei aplica a mesma regra da relação de trabalho subordinado às relações contratuais de prestador de serviços autônomos – seja o prestador pessoa jurídica ou natural. Assim, desde que haja contrato

comutativo de serviços, e não associativo (como o seria o consórcio de desenvolvimento tecnológico), são essas as regras aplicáveis.

Igualmente ocorre no caso de cultivares. Assim, quanto às criações resultantes de cumprimento de execução de contrato, cujo objeto seja a atividade de pesquisa no Brasil, o Art. 38 da LPC determina que pertençam exclusivamente ao tomador dos serviços os direitos sobre as novas cultivares, bem como as cultivares essencialmente derivadas, desenvolvidas ou obtidas pelo prestador de serviços durante a vigência do Contrato de Prestação de Serviços.

Não menos ocorre tal apropriação no regime próprio ao software (sob a lei 9.609 de 1998). Salvo estipulação em contrário, nos casos em que o programa for gerado na vigência de contrato e a relação com o gerador seja expressamente destinada à pesquisa e desenvolvimento, ou, ainda que não expressamente, que a atividade do gerador do programa seja prevista, ou ainda, que decorra da própria natureza dos encargos concernentes a esses vínculos (em geral, se o contrato ou vínculo contemplar atividade relativa a software), o contratante de serviços será o único titular dos direitos relativos.

Sobre as topografias de circuitos integrados também a lei (11.484 de 2007) prevê em seu Art. 28 que, salvo estipulação em contrário, a apropriação será exclusiva pelo tomador dos serviços quando desenvolvidas durante a vigência da prestação de serviços, em que a atividade criativa decorra da própria natureza dos encargos concernentes a essa prestação ou quando houver utilização de recursos, informações tecnológicas, segredos industriais ou de negócios, materiais, instalações ou equipamentos do contratante de serviços.

E explicitando o que já se disse quanto à natureza do regime legal pertinente:

Todo esse regime é suscetível de derrogação por acordo entre as partes. Mas é, no nosso sistema, expressão do princípio de que aquele que encomenda bem imaterial de caráter tecnológico terá, integralmente, a titularidade original dos resultados. Não há sequer um dever de cessão dos resultados; esses, por operação de lei, consolidam-se no instante da criação sob o controle jurídico patrimonial do encomendante.

### **O regime do art. 8º como fulcro de flexibilidade**

O regime do art. 8º da Lei de Inovação ao mesmo tempo garante ao investidor – quando assume a plenitude dos riscos e custos - a titularidade dos ativos resultantes, e pela sua facultatividade permite a flexibilidade dos arranjos entre o agente econômico e o gerador de inovação.

Com efeito, ao abrigo deste dispositivo, o encomendante de uma tecnologia pode oferecer, se assim for seu interesse, participações nos resultados a ICT, de maneira não vinculada aos parâmetros estritos do art. 9º. Pode, mesmo, pactuar participação na titularidade, se assim lhe for conveniente.

A facultatividade do regime, e o fato de que o encomendante terá a disponibilidade de seus ativos presentes e futuros dentro do regime privado que lhe é próprio, permite a multiplicidade de fórmulas e soluções. O apoderamento do ente público para aceitar o regime de plena apropriação, através deste art. 8º, permite-lhe igualmente aceitar a *minus* da participação na titularidade e nos resultados, se esse for o intuito do tomador dos serviços.

## **Regime do art. 9º**

O Art. 9º trata de parceria, ou seja, junções de esforços entre uma ICT e terceiros com fins de desenvolvimento inovativo, sem criação de uma pessoa jurídica própria.

O texto legal pertinente é:

Art. 9º É facultado à ICT celebrar acordos de parceria para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, com instituições públicas e privadas. (...)

§ 2º As partes deverão prever, em contrato, a titularidade da propriedade intelectual e a participação nos resultados da exploração das criações resultantes da parceria, assegurando aos signatários o direito ao licenciamento, observado o disposto nos §§ 4º e 5º do Art. 6º desta Lei.

§ 3º A propriedade intelectual e a participação nos resultados referidas no § 2º deste artigo serão asseguradas, desde que previsto no contrato, na proporção equivalente ao montante do valor agregado do conhecimento já existente no início da parceria e dos recursos humanos, financeiros e materiais alocados pelas partes contratantes.

Assim esclarecemos em nosso livro:

A parceria a que se refere a Lei é uma junção de esforços entre diferentes partícipes para se alcançarem fins comuns; no caso, o objetivo é a realização de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo.

Na parceria, tal como desenhada no Art. 9º da Lei, há uma reunião de capital inicial, basicamente constituído de conhecimentos, e de

recursos trazidos para o desenvolvimento de tal acervo, que podem ser humanos, financeiros ou materiais. A dinâmica desse empreendimento é voltada para a geração do capital final, que deverá ser também um conjunto acrescido de conhecimentos.

O resultado, assim, deverá ser apropriado pelos partícipes segundo uma regra de proporcionalidade em face dos recursos trazidos ao empreendimento.

Assim, segundo a noção de Gama Cerqueira, há *colaboração* e não subordinação. Assim, não cabe o regime de *titularidade integral* para o investidor, mas o de comunhão, em alguma forma relevante.

Note-se que, ao contrário do que ocorre no tocante ao art. 8º, na parceria há requisitos legais que não são afastáveis pela vontade dos partícipes. Como esse ponto é crucial, permitimo-nos fazer uma longa transcrição do texto da 2ª. Edição de nosso Direito da inovação.

Segundo o disposto no § 2º do artigo, os contratos de parceria *deverão prever* a titularidade da propriedade intelectual e a participação nos resultados da exploração das criações resultantes da parceria, assegurando aos signatários o direito ao licenciamento. Assim, o contrato não poderá deixar de regular a titularidade dos direitos, mas a norma não impõe *qual* a repartição em cada caso.

Há, apenas, um *critério de formação* das quotas dos partícipes na titularidade e uma regra de *participação nos resultados*, que é a do § 4º. Titularidade e participação nos resultados são categorias jurídicas diversas. A primeira é de natureza *real* ou pelo menos *absoluta*; a segunda diz respeito aos *frutos* da atividade comum, que podem ser repartidos convencionalmente, de forma diversa da titularidade.



A norma exige que a titularidade e a participação nos resultados referidos acima serão asseguradas, desde que previsto no contrato, numa proporção *equivalente* à função de dois elementos:

a) Ao montante do valor agregado do conhecimento já existente no início da parceria; e

b) Dos recursos humanos, financeiros e materiais alocados pelas partes contratantes à atuação comum.

Ou seja, o *capital intelectual* trazido pelos partícipes ao empreendimento comum deve ser avaliado em primeiro lugar. Os procedimentos formais dessa avaliação são relativamente comuns em direito societário; prevê-se avaliação de intangíveis na capitalização das sociedades anônimas<sup>231</sup> e em várias outras circunstâncias.

Tal previsão não torna, porém, o procedimento nem um pouco mais fácil. Por *conhecimento* não se pode somente designar o conhecimento científico ou tecnológico; conhecimentos estritamente industriais, ou de *know how*, ou seja, as informações conducentes à superação do risco técnico, são igualmente parte do capital intelectual trazido à contribuição. A própria eleição do campo em que o esforço com deva ser empregado é *conhecimento* e representará, muitas vezes, um fator determinante do escopo e montante de recursos empregados.

### **Avaliação do capital intelectual inicial**

---

231 Vide Denis Borges Barbosa, Da Conferência de Bens Intangíveis ao Capital das S.A. Revista de Direito Empresarial do Ibmecc., v. 3, 2002.

A previsão do Art. 9º § 2º torna obrigatória a avaliação do capital intelectual inicial. O instrumento de constituição da parceria conterá disposição explicitando tais valores e os critérios para sua avaliação. A documentação instituidora incluirá o laudo pertinente.

Quanto ao ponto, vale notar que o Decreto nº 7.423, de 31 de dezembro de 2010, que regulamenta as fundações de apoio, traz um subsídio importante para determinar qual o capital intelectual relevante, ainda que se deva considerar o disposto na subseção seguinte.

Com efeito, o regulamento assim dispõe:

Art. 9º Os instrumentos contratuais ou de colaboração celebrados nos termos do art. 8º devem conter: (...) § 1º O patrimônio, tangível ou intangível, da instituição apoiada utilizado nos projetos realizados nos termos do § 1º do art. 6º, incluindo laboratórios e salas de aula, recursos humanos, materiais de apoio e de escritório, nome e imagem da instituição, redes de tecnologia de informação, conhecimento e documentação acadêmicos gerados, deve ser considerado como recurso público na contabilização da contribuição de cada uma das partes na execução do contrato ou convênio.

### *Capital intelectual avaliável*

O capital intelectual pertinente ao caso é aquele *trazido ao empreendimento*. O conhecimento da ICT em áreas diversas ao objeto do empreendimento comum, por mais relevante que seja para a reputação científica da instituição, não é parte do capital avaliável.

O capital intelectual, em definição de amplo escopo, é o conhecimento ou criatividade que podem ser convertidos em valor econômico. Esta definição abrange – por exemplo – desde as invenções, ideias, as criações de cinema, arte, literatura, o *know how* geral, estilos de *design*, programas de computador, os processos de produção, etc. Esse capital compreende:

- a) Capital humano;
- b) Recursos intelectuais estruturais; e
- c) Um subconjunto dos recursos intelectuais que são protegidos legalmente: *a propriedade intelectual*.

### **Avaliação do investimento dos outros parceiros**

A contrapartida no investimento das outras instituições poderá ser atendida mediante recursos financeiros, de bens ou de serviços, desde que economicamente mensuráveis.

A avaliação da contrapartida das empresas ou entidades deverá ser efetuada em parecer fundamentado observando-se o seguinte:

- a) Na hipótese de recursos financeiros, devem-se requerer todos os esclarecimentos e documentos necessários à efetiva comprovação de sua origem e disponibilidade imediata e contínua pela empresa ou entidade. A apresentação de precatórios, títulos executivos e de crédito, além de outros direitos creditórios apresentados deve ser vista com ressalva em decorrência da possibilidade de não recebimento dos mesmos. A hipótese de aluguel de bens será considerada como

dispêndio de recursos financeiros, devendo, todavia, ser avaliada a efetiva necessidade em relação ao programa a ser desenvolvido e se o mesmo foi contratado em preço compatível com o praticado no mercado;

b) Na hipótese de bens, devem-se requerer todos os esclarecimentos e documentos necessários à efetiva comprovação do valor atribuído ao mesmo, além de sua qualidade técnica e efetiva necessidade em relação ao programa a ser desenvolvido. A utilização de bens usados não deve ser desconsiderada de imediato, devendo, porém, ser analisada com mais cautela, exigindo-se, em especial, a respectiva nota fiscal. Considerando a possibilidade de aquisição de um bem usado a valor contábil ou de mercado, devem-se estabelecer exigências diferenciadas. No caso do valor contábil, deve-se verificar a correta contabilização do mesmo, incluindo sua amortização e depreciação, enquanto na utilização de bem a valor de mercado, a empresa ou entidade deverá apresentar uma avaliação, na forma prevista na Lei 6.404/76, com a concedente devendo efetuar uma avaliação visando confrontar a inicialmente apresentada. A empresa ou entidade deverá optar pela escolha entre o valor contábil ou de mercado do bem usado, devendo-se delimitar a avaliação a ser utilizada para fins da contrapartida no caso do valor de mercado;

c) Na hipótese de serviços, devem-se requerer todos os esclarecimentos e documentos necessários à efetiva comprovação do valor atribuído ao mesmo visando a comprovação da idoneidade e qualidade técnica da prestadora, a efetiva necessidade em relação ao programa a ser desenvolvido, além do valor atribuído ao mesmo. Dever-se-á confrontar o valor atribuído ao serviço com os ofertados no mercado.

d) Os critérios previstos acima quanto a bens usados serão aplicáveis, *mutatis mutandi*, aos bens, serviços e recursos financeiros oriundos de pessoas ligadas à empresa ou entidade, incluindo seus sócios, administradores e membros de órgãos fiscalizadores ou consultivos, ou quando haja qualquer vínculo societário com a financiadora, alienante dos bens e/ou prestadora de serviços.

e) A empresa ou entidade deverá, no momento de sua apresentação, informar o procedimento a ser adotado (empréstimo, aluguel, integralização de capital, etc.) com base no valor apresentado e aprovado pelos parceiros. Como exemplo, podemos considerar a hipótese em que a integralização do capital em bens usados deverá observar o valor (contábil ou de mercado) apresentado pela empresa e aprovado pelos parceiros.

As contrapartidas oferecidas deverão ingressar na empresa ou entidade conforme as necessidades efetivas do projeto. No entanto, no

caso de multiplicidade de programas entre parceiros, um valor proporcional de aportes anteriores poderá ser atribuído ao capital do projeto em questão.

### **Inexistência de direitos ou resultados**

O dever de regular a titularidade de direitos de propriedade intelectual e repartição de resultados não implica em que a parceria só se possa tecer na presença de resultados apropriáveis, ou de ganhos econômicos. Esses e aqueles não são condição de existência do desenvolvimento conjunto entre ICT e terceiros. *A realização de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo* não implica em ganho econômico direto, discernível ou apropriável.

No entanto, se o resultado da parceria o for, ou se puder sê-lo, vigorará a norma que obriga à previsão de repartição de títulos e resultados em proporção aos respectivos investimentos.

### **Criações não protegidas por direitos de exclusiva**

O dever de prever a apropriação de resultados não presume a obtenção, em todos os casos, de uma patente, cultivar, etc. Em alguns casos, tal proteção não será possível segundo a lei relevante; em outros casos, o interesse comercial poderá induzir à manutenção da confidencialidade dos resultados. A parceria pode voltar-se, além disso, ao desenvolvimento de fontes alternativas de fornecimento de produtos sob patente de terceiros.

Sob o Art. 9º, a apropriação independerá de exclusiva. Também constituem objeto de parceria, à luz do Art. 2º, qualquer desenvolvimento tecnológico que acarrete ou possa acarretar o surgimento de novo produto, processo ou aperfeiçoamento incremental.

### **Proporção nos resultados**

Para viabilizar a parceria, o investimento e os riscos do parceiro privado devem ser proporcionais ao resultado. Por exemplo: se a tecnologia levar a uma patente (ou a tecnologia não disponível, ainda que não patenteada), o percentual do valor da licença, calculado sobre o valor dos investimentos dos parceiros, poderá ser repassado a ele, mas não todos os royalties. No caso de uso próprio, do valor comercial da licença, pago ao ente público, deverá ser abatido o seu percentual de investimento. Ou o valor do mercado nacional e do estrangeiro poderá ser levado em conta para assegurar-se ao parceiro privado uma proporção geográfica (e não percentual) adequada.

A parceria de desenvolvimento, parcial ou total, entre um ente privado e algum órgão ou entidade da Administração Pública passa, em princípio, pela repartição dos resultados das respectivas criações intelectuais entre as partes.

Os bens imateriais de caráter intelectual prestam-se singularmente bem a esta divisão, pois se constituem, na verdade, em uma oportunidade de mercado, a ser usufruída seja ativamente (vendendo bens e serviços), seja passivamente (assegurando-se, numa

licitação, de que outros, que não o parceiro de desenvolvimento, possam ser licenciados ou ter acesso às informações caso vençam a competição).

A divisão pode dar-se segundo parâmetros geográficos (por exemplo, o parceiro privado pode ficar com uma licença no Brasil e as patentes obtidas no exterior), ou levando em conta setores (para o fornecimento do setor público federal, que co-financiou a pesquisa, o parceiro privado teria licença não exclusiva, mas exclusiva para os outros segmentos da economia, etc.), atendidos, porém, os imperativos das leis de defesa da concorrência.

### **Proporção equivalente**

O Art. 9 § 4º exige que haja *proporção* entre capital intelectual inicial, recursos aportados, e apropriação do capital final gerado. Tal proporção é qualificada como *equivalente*. Não há imposição de que haja correspondência biunívoca entre valores e apropriação.

O resultado do esforço comum é distinguido entre *titularidade de direitos, de um lado, e resultados, de outro*. A equivalência entre investimento e retorno se apurará entre esses conjuntos como um todo. Não há imposição legal, nem razoabilidade, em fazer com que 100 reais em de capital intelectual inteiramente pertencente a uma ICT, acrescido de cem reais de investimento financeiro de uma empresa resultem em cotitularidade meio-a-meio da patente resultante e meio-a-meio dos *royalties* imputados, numa equivalência mecânica.



Ao contrário, pode ser de maior interesse para a ICT manter a patente em sua titularidade, reservando a licença exclusiva por todo o prazo da patente para a parceira privada, e recebendo metade dos *royalties* apurados ou imputados <sup>232</sup>. Pode, ao contrário, reservar-se a titularidade da patente em todos os países, que não o Brasil, para a parte privada, com direito a metade dos resultados para a ICT; ou ainda, reservar toda a titularidade e receita brasileira imputada ou apurada para a ICT, e toda a receita e titularidade no exterior para a parte privada.

A norma legal é de razoabilidade, como qualquer norma de proporção, e não de formalidade. Mantidos os princípios de objetividade e sindicabilidade, a eficácia do Art. 9º dependerá do ajustamento da regra de apropriação de resultados às peculiaridades do mercado e do momento.

É necessário olhar com lupa o disposto no parágrafo em questão:

§ 3º A propriedade intelectual e a participação nos resultados referidas no § 2º deste artigo serão asseguradas, desde que previsto no contrato, na proporção equivalente ao montante do valor agregado do conhecimento já existente no início da parceria e dos recursos humanos, financeiros e materiais alocados pelas partes contratantes.

A natureza associativa da parceria exige que haja uma proporção entre o investimento e o retorno. Não há *parceria* onde um partícipe

---

<sup>232</sup> Apurados, se o co-titular licencia a terceiros, ou imputados, se este usa em atividade própria.

tudo dá e nada tira <sup>233</sup>. Tal hipótese existe na Lei, mas sob o art. 13 e não sob o art. 9º. A ICT pode tudo dar sem retorno, nas hipóteses de prioridades da política tecnológica ou industrial definidas de acordo com o citado art. 13. Se a proporção for prevista no contrato – é parceria.

Assim, a proporcionalidade é obrigatória apenas num sentido: a de caracterizar a aplicação do art. 9º. Se a parte privada quiser suprimir toda a proporcionalidade do resultado – que é eventual – para garantir para si todos os resultados e toda a titularidade, aplicar-se-á o art. 8º, que ocasiona certeza do resultado da prestação para a ICT – ela vai ganhar o preço dos seus serviços, com ou sem prêmio de sucesso.

De outro lado, se a ICT quiser reservar para si com certeza a totalidade dos resultados e da titularidade, desenvolva sozinha a tecnologia, e a licencie na forma do art. 6º.

A Lei deixa às ICTs e às instituições públicas e privadas que com elas celebram acordos de vontade com vistas à inovação uma amplíssima esfera de negociabilidade, com vistas a implementar, no mundo real, o mandato constitucional de inovar em favor do sistema produtivo nacional. Obedecidos aos critérios de eleição de parceiros ou contratantes que são impostos pelo sistema jurídico, faculta-se a contratação que melhor equilibre os interesses em questão para atender à missão constitucional.

---

233 Art. 981. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados.

Com toda prudência que a Lei de Inovação e o direito público em geral impõem ao agente público, não se pode – no dizer costumeiro – *dar de graça* as patentes, tecnologias e cultivares produzidos pela parceria. Por isso a *proporcionalidade*.

A Constituição de 1988, no entanto, não preceitua que as ICTs passem a deter o poder de mercado tecnológico, açambarcando patentes e *royalties* - e, com isso, assegurando independência das incertezas do orçamento. Apesar do amplo poder de disposição que lhes é conferido pela Lei de Inovação, e exatamente por causa dele, o papel das ICTs, sob a Lei, é estimular a inovação para os fins do *setor produtivo nacional*.

O acordo sobre a titularidade e os resultados da parceria deve refletir os dois aspectos – eficácia da atuação em favor do setor produtivo nacional e prudência no uso dos recursos públicos provenientes do contribuinte. Nenhuma destes vetores de ação jurídica, e nem o texto da Lei, conduzem à conclusão que as ICTs tenham, em todos os casos, de terem condomínio de patentes ou cultivares, ou, em todos os casos, auferirem *royalties*.

### **Proporcionalidade e condomínio de exclusivas**

Como indicado acima, o art. 9º da Lei de Inovação determina que haja proporcionalidade entre os aportes e os resultados atribuídos aos partícipes na parceria. Tal proporcionalidade é sujeita a uma regra de equivalência entre o aportado e o auferido após o trabalho comum.

Assim, de qualquer forma, deve haver uma *proporção equivalente* aos aportes. Se os partícipes aportaram (a) a ICT - 100 de conhecimentos e (b) a empresa - 100 de dinheiro, e o resultado final foi uma tecnologia vendida a terceiros por 40, cada partícipe auferirá 20 de resultado, e cada um suportará o prejuízo de 80.

A lei não prescreve nenhuma exigência de que a ICT conserve a titularidade de parte, ou do todo, dos direitos de propriedade intelectual. Se optasse por não tê-los, faria jus, segundo a regra da proporcionalidade equivalente, a um montante maior nos frutos ou produtos da propriedade, que justificasse a renúncia.

Assim, mantendo os números de aporte do exemplo anterior, resultasse patente cujo valor de mercado fosse dez mil, podem os partícipes pactuar que a ICT receba o valor em dinheiro da *venda* da patente, mesmo que não realizada, renunciando à titularidade – no caso, cinco mil para seu aporte de 100. Poderia, igualmente, renunciar à titularidade em troca de haver *metade* dos royalties futuros, imputados ou efetivamente auferidos.

Tem-se exata noção da complexidade da equação. A titularidade em si mesma – a liberdade em usar ou dispor do direito, ou de fazer constar de seu portfolio de patentes para efeitos concorrenciais – tem seu valor, que fará parte do ajuste entre os partícipes. Numerosos outros fatores similares ajustarão os aportes e retornos, com vistas a garantir a equivalência legal.

## Conclusões quanto ao regime do art. 9º

Como se expôs, o regime do art. 9º é obrigatório para a ICT. A Lei de Inovação constitui um *poder de ação* para a ICT, a qual, sendo sujeita à regra de que a Administração só tem os poderes que lhe foram deferidos pela norma jurídica, não tem espaço de ação além dos *poderes expressos* que lhe forem conferidos.

Primeira conclusão do regime do art. 9º: quando a ICT junta esforços com um investidor privado, em regime de colaboração e não de subordinação, ela está sujeita às normas desse mesmo art. 9º. Isso ocorre mesmo que a colaboração do partícipe privado seja exclusivamente em dinheiro.

Assim, a ICT não tem poderes de *excluir da titularidade e dos resultados* o agente econômico que provê recursos econômicos numa relação não subordinada. Não há, no ente público, autonomia para mudar o regime legal, e receber, à luz do art. 9º da Lei de Inovação, fundos privados sem atribuir a titularidade ou os resultados *proporcionais*.

Se assim fizesse, estaria fora de seus poderes legais.

É certo que já houve, por lei específica, autorização para que a ICT recebesse aporte financeiro para projetos de P, D&I sem garantir ao agente econômico investidor titularidade ou resultados<sup>234</sup>. Mas,

---

234 A Lei 11.487/07 introduziu uma alternativa de caráter estritamente fiscal: Art. 2º A Lei no 11.196, de 2005, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 19-A: “Art. 19-A. (...) § 6º A participação da pessoa jurídica na titularidade dos direitos sobre a criação e a propriedade industrial e intelectual gerada por um projeto corresponderá à razão entre a diferença do valor despendido pela pessoa jurídica e do valor do efetivo benefício fiscal utilizado, de um lado, e o valor total do projeto, de outro, cabendo à ICT a parte

nesta hipótese, o investidor ganha benefícios fiscais em grau máximo, o que – pressupõe a lei - lhe asseguraria benefícios econômicos suficientes.

## **Da aplicação do direito aos fatos**

### **Do que tratamos**

Como mencionado no recital de fatos deste estudo, a ANP vem realizando estudos e consultas com vistas a alterar o atual regime de aplicação de receitas resultantes de contratos de concessão e de outras naturezas, sujeitos à atuação daquela Agência.

Não analisaremos, neste passo, a natureza da exação incorporada nos contratos existentes, e da imposição correlata a ser incorporada em instrumentos futuros, nem mesmo quanto à ingerência exercida pelas normas da Agência quanto à destinação dos recursos de fontes privadas, mas reservados obrigatoriamente para aplicação em inovação. Se não o fazemos, não é por subscrever necessariamente os

---

remanescente. § 7º A transferência de tecnologia, o licenciamento para outorga de direitos de uso e a exploração ou a prestação de serviços podem ser objeto de contrato entre a pessoa jurídica e a ICT, na forma da legislação, observados os direitos de cada parte, nos termos dos §§ 6º e 8º, ambos deste artigo. (...). Neste regime especial, instituído por lei, foi possível excepcionar à regra geral do art. 9º. Da Lei de Inovação. O regulamento assim prescreve : (Decreto nº 6.260, de 20 de novembro de 2007): Art. 3º A participação da pessoa jurídica na titularidade dos direitos sobre a criação e a propriedade industrial e intelectual gerada por um projeto corresponderá à razão entre a diferença do valor despendido pela pessoa jurídica e do valor do efetivo benefício fiscal utilizado, de um lado, e o valor total do projeto, de outro, cabendo à ICT a parte remanescente. (Redação dada pelo Decreto n º 6.909, de 22 de julho de 2009) (...) § 2º A ICT e a pessoa jurídica deverão estipular, em contrato, a participação recíproca nos direitos sobre a criação e a propriedade industrial e intelectual gerados pelo projeto de pesquisa científica e tecnológica e de inovação tecnológica, na forma deste artigo, bem como os demais aspectos relacionados à execução do projeto, à exploração de seus resultados e às consequências por irregularidades de que trata o art. 14 deste Decreto.

poderes da ANP para fazê-lo, nem por fazê-lo na forma que vem fazendo ou que se propõe a alterar.

Assim é que, como antes indicado, nosso estudo se centra na possibilidade jurídica de levar a cabo o seguinte dispositivo proposto no item 1.27, no que diz:

“(...) Os instrumentos contratuais (...) deverão conter, obrigatoriamente, dispositivos que assegurem direitos de propriedade integral sobre os respectivos ativos para as Instituições credenciadas ou empresas que tenham efetivamente executado as atividades de P, D&I.

Neste contexto, analisaremos especificamente a aplicação desse dispositivo quanto às Instituições credenciadas que se achem sujeitas à Lei Federal de Inovação<sup>235</sup>.

### **Do efeito da proposta**

Segundo a proposta, as pessoas que, tendo ingressado em relações de concessão ou de outra natureza sob o âmbito da ANP, que incluam obrigações de investimento obrigatório em inovação tecnológica, ficam impedidas de obter a titularidade integral ou parcial das tecnologias geradas diretamente com o investimento realizado.

---

235 A aplicação dos parâmetros propostos em favor das pequenas e médias empresas, ou, geralmente, a agentes econômicos tutelados pelo art. 170, X da Constituição (IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País) refoge igualmente do escopo deste estudo.

Em desafio também ao dispositivo do art. 9º da Lei de Inovação, o investidor é igualmente privado do acesso à inovação, através do direito automático à licença.

Tal exclusão do acesso à titularidade dos resultados é moderada, porém, com a proposta segundo a qual:

1.28. No caso de projetos em que haja co-executores, os direitos deverão ser compartilhados pelas empresas e instituições participantes proporcionalmente à contribuição das mesmas como executoras das atividades de P, D&I e nos respectivos resultados alcançados.

1.29. Ficando comprovada a participação da Empresa Petrolífera na criação, poderá ser prevista a co-titularidade em percentual que corresponda a sua contribuição como executora da atividade de P, D&I e nos respectivos resultados alcançados que decorram da atividade de P, D&I por ela executada.

Assim, tem-se uma exclusão total da titularidade nas hipóteses em que o investidor necessário participa do desenvolvimento inovador prestando recursos financeiros ou de outra natureza, nas diversas da execução de atividade de P, D&I. Tem-se também a exclusão parcial da titularidade dos ativos resultantes da atividade, no caso em que apenas parcialmente o investidor necessário desenvolveu atividades diretas de P, D&I.



## **Das constrictões constitucionais à proposta**

Como expusemos, a atuação estatal em favor do desenvolvimento de tecnologias está determinado, no âmbito constitucional, por determinados pressupostos. O mais relevante deles, para nosso tema, é o mandamento segundo o qual a atuação do estado no estímulo da inovação tecnológica – aqui se incluindo as políticas e ações da Agência Nacional de Petróleo - *voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.*

Assim, qualquer política ou regra que voltar-se, ou ter por efeito, o fortalecimento da propriedade dos ativos do estado, e de suas entidades, será submetido a um teste de *dedicação ao sistema produtivo*. Como notamos, o texto constitucional recém-transcrito inclui a cláusula de razoabilidade: a atuação da ANP (e de qualquer outro agente estatal neste contexto) deve *preponderantemente* criar riquezas e oportunidades diretas ao setor produtivo e não ao setor estatal.

Assim, o texto constitucional certamente contemplará uma hipótese em que a detenção de ativos pelo ente público possa mediatamente continuar a favorecer o sistema produtivo, pela perpetuação da colaboração e da atuação no setor. Aliás, é a fórmula constante do art. 9º da Lei de Inovação, como descrita mais acima.

Uma fórmula, no entanto, que *exclui categoricamente a titularidade de ativos* por parte do investidor necessário, participando do esforço conjunto de inovação pelo aporte financeiro ou de outra

natureza, que não a execução direta de atividades de P, D&I, não atenderá a dedicação *preponderante* à atividade produtiva privada. A Constituição, e mais ainda, a lei ordinária, não contaminam o aporte financeiro em inovação com a exclusão da titularidade.

A Constituição não diz: *desde que também execute atividades diretas de pesquisa*, o setor produtivo será o objeto do incentivo estatal determinada pelo texto maior. A destinação dos efeitos da ação estatal inovadora ao setor privado não exclui e repele o investimento financeiro, nem lhe retira o acesso na tecnologia resultante.

### **Das limitações legais aos poderes dos agentes estatais inovadores**

Como enfatizamos na seção anterior, tanto a ANP quanto os agentes estatais de inovação (ICTs, etc.) estão adstritos aos poderes que lhes forem atribuídos por lei. A colaboração entre as entidades do setor produtivo e as ICTs e outros estatais agentes inovadores têm, no plano federal como estatuto a lei de inovação, como modificada e em vigor.

### **A boa intenção e a falta de poderes**

Muitas vezes esse subscritor colaborou na elaboração de sistemas de incentivos à inovação<sup>236</sup>, e essa experiência lhe permite apreciar a proposta de alteração das diretrizes de aplicação do investimento necessário dos contratos de concessão e de outra natureza, no âmbito

---

236 Vide o nosso Uma História dos incentivos fiscais à inovação, in Direito da Inovação, 2ª. Ed., Lumen Juris, 2010.

da ANP. Assim é que fica lhe clara o vigor da tentativa de aperfeiçoamento das políticas de incentivo, constante das propostas.

Ocorre, porém, que a ação incentivadora estatal, como toda ação estatal, presume a existência de poderes *legais* de ação, conferidos especificamente ao agente e ao órgão<sup>237</sup>; a legitimidade da ação, por si só, não dá os poderes que a lei e só ela pode conferir.

Notou, sobre o tema dos poderes da Administração, o STJ:

É que, como bem leciona Denis Borges Barbosa, não cabe ao INPI reprimir diretamente a concorrência desleal, visto que não tem competência legal para tanto e, ademais, a sua constatação demanda procedimento a ser realizado no âmbito do Judiciário, com ampla possibilidade de produção de provas, inclusive pericial:

Nem na lei de criação, nem em qualquer outro diploma, se dá competência ao INPI para fazer valer, diretamente e por via administrativa, a repressão da concorrência desleal. Para todos os demais itens do art. 2º, o Código encerra regras de competência (O INPI concederá..., as marcas serão registradas pelo INPI...) e regra de devido processo legal (oposição, prova, impugnação, recurso, etc.). Não no caso da concorrência desleal. [...]

Com efeito, a única norma interna referente à matéria está no Art. 195 da Lei 9.279/96, sem regra de competência - é norma de caráter penal, cuja administração certamente não compete à autarquia.

Em nenhuma disposição do Código de Propriedade Industrial, nem de qualquer outra lei ou tratado em vigor, se dá poderes ao INPI para atuar diretamente em matéria de Concorrência Desleal. Sem dúvida,

---

237 Deleção, Competências e Atribuições em Direito Administrativo, in BARBOSA, Denis Borges. Eficácia do Decreto Autônomo (Estudos de Direito Público). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002.

ao denegar registro para marcas já anteriormente registradas por outrem, ou ao fazê-lo no tocante a indicações de procedência notória, o efeito indireto da ação do INPI é a tutela da concorrência leal. Mas, note-se bem, nestes casos, o Instituto aplica a norma legal específica para a qual a lei lhe dá competência e não a regra genérica de concorrência desleal, para a qual a lei deferiu competência ao Poder Judiciário.

Com efeito, ao contrário do que ocorre com as questões técnicas para as quais o INPI foi constituído, para a apuração da concorrência desleal são necessárias provas e exames de mercado, perícias contábeis, análises de concorrência, só apuráveis na instância judicial ou -talvez- em órgãos como o CADE. Desaparelhado para a análise, sem atribuições legais para fazê-la, impossível ao INPI decidir diretamente com no dispositivo em tela.

Não se diga que, sendo a concorrência desleal parte da Propriedade Industrial, caberia naturalmente ao INPI administrá-la. Também compõe a Propriedade Industrial a proteção dos nomes empresariais, que incumbe às Juntas Comerciais.

Em suma, não há competência para o INPI aplicar diretamente a regra de concorrência desleal. Sempre tal competência recaiu no Poder Judiciário. Como ocorre nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, e em todos os países em que a Propriedade Industrial é matéria de primeiríssima importância.

A listagem do art. 2 do CPI em vigor, ao listar a "repressão à concorrência desleal" entre os itens próprios à propriedade industrial, é regra de inclusão, mas não é regra de competência do INPI.

Lembra Hely Lopes Meirelles:

"A competência resulta da lei e é por ela delimitada. Todo ato emanado de agente incompetente, ou realizado além do limite de que

dispõe a autoridade incumbida de sua prática é inválido, por lhe faltar um elemento básico de sua perfeição, qual seja, o poder jurídico de manifestar a vontade da Administração. Daí a oportuna advertência de Caio Tácito, de que "não é competente quem quer, mas quem pode, segundo a norma de direito."

(BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, ps. 516-518)" STJ, Resp 1.092.676 - MS (2008/0211208-7), Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, Min.Luis Felipe Salomão, 15 de maio de 2012.

### **As ICTs estão vinculadas à Lei de Inovação**

Como descrevemos na seção anterior, o modelo de colaboração não subordinada entre o agente privado e a ICT, descrito no art. 9º da Lei de Inovação, se impõe ao ente público. Na existência das fórmulas legais alternativas (art. 4º, art. 5º, art. 6º, art. 8º, etc.<sup>238</sup>) o ente público não está coagido a usar o modelo da parceria do art. 9º; mas se adota esse caminho, que é o da colaboração não-subordinada, a lei impõe obrigações e condições que não são facultativas.

Para os efeitos deste estudo, a primeira regra do art. 9º que se impõe à ICT é que o ente público tem de aceitar que o agente privado não execute diretamente atividades de pesquisa. O texto da lei não exclui a colaboração financeira ou de outra natureza do ente privado, obrigando-o a *também* pesquisar para aceder à titularidade e resultados comuns.

---

238 Tais modelos alternativos se aplicam a outros tipos de colaboração entre ICTs e ente privado. No caso de colaboração não subordinada para inovação, o regime é o do art. 9º. Assim, se a ICT escolhe a colaboração não-subordinada, estará vinculada ao modelo legal pertinente.

Pelo contrário, sem fazer a distinção entre aporte em esforços de pesquisa ou aporte financeiro, o art. 9º da LI garante a *ambas os partícipes* uma proporcionalidade de titularidade e de resultados, e acesso *legal* à licença dos ativos de que não se é proprietário. A proporcionalidade dos aportes, como se viu, abrange tanto a contribuição em conhecimentos quanto a financeira, ou de outra natureza.

Assim, se a ICT e o ente privado assumem juntamente os riscos e custos do desenvolvimento, aplicam-se a regras do art. 9º, que não são facultativas. Aliás, no modelo legal do art. 8º, quando o ente privado assume todos os custos e riscos do projeto, a *totalidade* dos ativos pode ser detida pelo investidor<sup>239</sup>.

Este é o regime legal, que constrange os poderes de ação das ICTs, e só pode ser excluído por força de lei<sup>240</sup>, com hierarquia equivalente à própria Lei de Inovação – que apodera e limita o ente público; nunca por norma administrativa de outra natureza.

### **A ANP não tem autorização legal para mudar o regime do art. 9º da LI**

Como já indicado, não discutimos neste estudo os poderes da ANP de criar mecanismos de investimento coativo através de clausulação em contratos de concessão ou de outra natureza. Nosso ponto, porém, é que, podendo ou não exigir dos concessionários e

---

239 Salvo o poder de disposição assegurado ao próprio encomendante, que pode exercer a propriação plenamente, ou moderá-la com participações, limitações ou cotitularidades.

240 O que ocorreu nos limites da Lei 11.487/07, como visto.

outros contratados o investimento necessário, não tem, no entanto, meios de modificar o regime de apoderamento legal resultante da lei de Inovação.

Ou seja, não tem a ANP poderes de modificar o regime legal da Lei de Inovação, que não exclui o investidor do acesso à titularidade e aos resultados proporcio

nais ao investimento em projeto comum, mesmo quando o investimento do ente privado seja meramente financeiro. Assim, ao suprimir do investidor sob as regras em estudo do direito de propriedade dos ativos, não só a ANP restringiria direitos privados sem clara autorização legal para tanto, quanto instituiria em favor das ICTs um poder de ação não fundado em autorização legal.

### **O agente econômico tem direito à titularidade dos ativos que encomenda**

Assim como as ICTs não têm poderes para atuar em parceria numa situação em que o seu parceiro fica inteiramente privado do benefício da *proporcionalidade* dos ativos e dos resultados, como previstos no art. 9º da Lei de Inovação, os entes privados tem *por lei* o direito de haverem a propriedade dos ativos tecnológicos que encomendarem ou – parcialmente - de cuja elaboração participarem, ainda que tal participação seja financeira.

A série de normas legais que regula a propriedade das tecnologias, mencionadas acima, garante ao investidor o direito de apropriação, tanto em relações subordinadas trabalhistas, quanto as

resultantes de prestação de serviços. Assim, apenas o consentimento do investidor pode privá-lo deste direito de se apropriar, que é assegurado pela lei nacional.

Assim, as diretrizes, no que recusam ao investidor a titularidade dos ativos que encomendar ou desenvolver conjuntamente, salvo quando executar diretamente as atividades inovadoras, confrontam o poder legal deste mesmo investidor de apropriar-se daquilo em que investiu. A seleção entre participação “boa” (a execução direta de atividades de P, D&I) e participação “má” (o investimento financeiro, ou de maneira diversa da execução direta de atividades de P, D&I) não está na lei.

Ao contrário do que ocorre com os entes públicos, que não podem agir senão nos limites da autorização, o ente privado aqui pode, sim, dispor de seu poder legal de apropriação. Mas não é a imposição da ANP que cancela o poder legal, e sim o eventual consentimento do ente privado.

### **O dever de sigilo**

Vale notar, ainda quanto à proposta, a questão da redução do prazo de sigilo a ser mantido pelo órgão regulador e o intuito de divulgar ao público a natureza das informações instrumentais sobre as inovações a desenvolvidas.

Há aqui certamente, um descompasso nocional da função do sigilo quanto à apropriação das tecnologias.



O sigilo é a raiz da apropriação das tecnologias. Sem o sigilo das soluções técnicas, não se terá a novidade essencial às patentes, e o conhecimento recai no estado da técnica. Sempre que a conveniência estratégica dos agentes econômicos optar pelo segredo como proteção perene da vantagem competitiva, em vez da patente, tal sigilo não é só uma condição temporária e essencial, mas é a própria medula da oportunidade de mercado.

Por essa razão, o art. 12 da Lei de Inovação determina a preservação do sigilo das soluções técnicas como regime primário de tratamento das informações, em detrimento da plena publicação dos conhecimentos, sempre que tais conhecimentos sejam da ordem tecnológica, e assim destinados constitucionalmente ao setor produtivo.

### **Quando a Constituição determina a plena repartição de conhecimento**

Sem dúvida, existem convicções a respeito do valor da chamada *open innovation*, ou do discurso do conhecimento não apropriável, como um fator de aceleração do acesso de certos conhecimentos de particular interesse social ou mesmo científico. Não será certamente esse subscritor quem questione a importância de tais métodos no campo que lhe é próprio<sup>241</sup>.

---

241 Vide para uma análise recente e crítica da questão KRISHNA, Ravi Srinivas, Role of Open Innovation Models and IPR in Technology Transfer in the Context of Climate Change Mitigation (December 13, 2011). Diffusion of renewable energy technologies: case studies of enabling frameworks in developing countries - technology transfer perspective series, pp. 147-158, J. Haselip, I. Nygaard, U. Hansen, E. Ackom, eds., UNEP Riso Centre, Denmark, 2011. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1971671> or

Ocorre que a opção constitucional brasileira não foi essa. A Constituição escolheu *para o discurso da ciência* a dedicação livre à humanidade, sem qualquer apropriação.

Veja-se o notável contraste do tratamento constitucional à ciência e à tecnologia:

Art. 218 - O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas.

§ 1º - A pesquisa científica básica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso das ciências. (grifamos)

§ 2º - A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. (grifamos)

Assim lembramos em nosso Direito da Inovação, 2ª. Ed.:

A ciência e o domínio público.

A primeira questão que o artigo 218 aponta é a vocação da ciência ao domínio público.

A pesquisa científica caracterizada como básica, ou seja, não aplicada a soluções de problemas técnicos específicos, voltada à atividade econômica, receberá tratamento prioritário do Estado. Essa prioridade é relativa em face à pesquisa de capacitação tecnológica, fato que, no caso da ciência, o Estado é presumivelmente a principal fonte de incentivo e de promoção.

---

<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1971671> e Peter TROXLER and Dannie JOST. "Frictions Collaborative Creation of Knowledge vs. Practices in Trade and Commerce: The Example of Open Hardware" Stories and Articles Inspired by OKCON2013: Open Data, Broad, Deep, Connected. Ed. Buch & Netz. Zurich: Buch & Netz, 2014. Available at: <http://works.bepress.com/danniejost/3>

A atividade estatal terá como proposta o bem público e o progresso da ciência. Na repartição dos encargos da produção de conhecimento, a pesquisa básica não é apropriada, em princípio não é apropriável, nem pelos agentes privados da economia e nem pelos estágios nacionais. Esse conhecimento, em princípio, é produzido para a sociedade humana como um todo, para o bem público em geral. É o que a Constituição diz.

O elemento final da mesma cláusula refere-se o progresso em ciências e reitera assim a natureza da destinação dessa atividade estatal ao domínio público, indiferenciado e global. Nota-se que no artigo 200 da Constituição, inciso X, existe mais um dever do Estado, que é específico, sobre pesquisa no setor de saúde <sup>242</sup>.

Assim, a escolha constitucional pelo *open knowledge* foca-se no domínio da ciência; para o campo das tecnologias a opção constitucional foi pela dedicação ao *setor produtivo*, e daí, *preponderantemente*, pela apropriação.

Com efeito, no sistema legal brasileiro em vigor, a ação do estado só poderá favorecer o sistema de *open innovation* na proporção em que os potenciais titulares de direitos exclusivos, garantidos pelo

---

242 Um critério provavelmente útil para se distinguir o campo de aplicação do § 1º da do § 2º do art. 218 seria o artigo 10 da Lei da Propriedade Industrial e seu equivalente nos demais dispositivos das leis de propriedade intelectual. Se é patenteável, se é sujeito à cultivar, se é sujeito à proteção pelas normas de proteção da tecnologia, tecnologia será. Quanto às outras, é uma questão mais discutível. Certamente, em todo o âmbito do que é, a patente, a cultivar, o know-how, certamente haverá interesse econômico. A resposta é reversa, quero dizer, onde o Direito aponta como protegível, suscetível de apropriabilidade, seguramente haverá aí o dever de apropriar. Quanto aos outros casos, são casos que vão entrar nas tecnologias não apropriáveis, como por exemplo, outros elementos da biotecnologia que são rejeitados pela Lei da Propriedade Industrial, mas seguramente tem valor econômico. Neste caso, a própria economia e o mercado vão determinar como tendo valor. Tendo valor para o mercado, deve ser apropriável. A regra é essa. A própria citação do artigo 19, quando fala de mercado, e mercado nacional como elemento diferenciado, mostra que se tem mercado. No sentido de valor estratégico para mercado, ele deve ser apropriado na forma do § 2º do artigo 218, e não na forma de livre domínio publico do § 1º.

mesmo sistema legal, participem na decisão de direcionar os ativos para o acesso não restrito. É não só uma decorrência do sistema legal, mas, ao que se indica, um imperativo de *eficiência* da política pública pertinente<sup>243</sup>.

### **A noção de um prazo de sigilo**

Na prática administrativa brasileira, os contratos de transferência de tecnologia tem, tradicionalmente, sido sujeitos à atuação do INPI no sentido de limitar o dever de sigilo a cinco anos. Assim o recipiente de uma tecnologia pode comprometer-se, através de contratos sujeitos ao registro ou averbação daquela autarquia, a *não repassar a quaisquer terceiros* o valor concorrencial resultante da detenção dos conhecimentos tecnológicos adquiridos.

Mas há que se distinguir esse compromisso temporário de não competição com o dever – sem prazo – de não lançar em domínio comum a informação competitiva. Assim notamos em nosso *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, de 2003<sup>244</sup>:

---

243 Vide Hilty, Reto and Köklü, Kaya, Access and Use: Open vs. Proprietary Worlds (April 29, 2013). Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper No. 14-07. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2425637> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2425637>, que, em texto recente, resume e detalha as opções entre as duas estratégias de geração de conhecimento. Dizem os autores: “For the time being, it is hardly conceivable how a legal intervention to safeguard the open world against the proprietary world might look like. A panacea or feasible solution is currently not in sight. In any case, one needs to face that in the end, all kind of open approaches are based on the voluntariness of the actors: To safeguard the open world, a right holder needs to be willing not to enforce his exclusive right to the full extent, but to use it as a mean to keep the open world sustainably open. Such behavior can hardly be stimulated by law. Any such incentives must derive from the factual circumstances, e.g. based on market prospects or individual motivation.”

244 BARBOSA, Denis Borges, *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. 2ª. Ed., Lumen Juris, 2003.

É esta subsistência do valor econômico do know how repassado que apresenta o maior problema. O supridor, ao vender ou “licenciar” seu know how, não está, via de regra, comprometendo-se a deixar de usá-lo; o valor patrimonial vendido ou “locado” é uma vantagem competitiva, ou o acesso a um mercado, enfim, uma determinada clientela, atual ou potencial. O supridor, conservando os conhecimentos para si, teria a possibilidade de explorar sozinho, ou de entrar e permanecer no mercado com alguma vantagem.

É neste contexto que surge a cláusula de confidencialidade, elemento presente em todo e qualquer contrato de know how. Seu efeito pode ser entendido de duas formas diversas; primeiramente, como uma obrigação consensualmente assumida de não levar o patrimônio do supridor, revelando o segredo por dolo ou culpa, dolo específico de lesar (o que não precisaria de uma estipulação), e negligência, imperícia ou imprudência. Neste sentido, sua legitimidade é indiscutível, embora seja desejável exigir do supridor um compromisso similar, quanto à responsabilidade por culpa.

A obrigação do supridor, aliás, deriva do art. 214 do Código Comercial, e toda a argumentação desenvolvida quanto à venda do estabelecimento é aplicável. Afinal, o que se deseja obter, com o know how não é um conhecimento, mas uma clientela, que seria diluída se o supridor, por descuido ou intento, vulgarizasse o segredo, colocando-o ao dispor de todos os competidos efetivos e potenciais.

Mas é quanto ao segundo efeito que se discute com mais vigor. A cláusula de confidencialidade também veda a cessão do know how a terceiros, a revenda, ou o “sublicenciamento”; é um ônus de indisponibilidade, recaindo sobre a operação. Argui-se, com parcela de razão, que enquanto vige a cláusula de sigilo, não existe

“propriedade” do know how<sup>245</sup>, pois o adquirente não está facultado a vendê-lo.

O motivo da ação do INPI, assim, assegurando ao recipiente da tecnologia o poder de, a seu termo, atuar no *mercado de tecnologias* e não só no mercado de produtos e serviços, é de garantir o pleno fruto da aquisição tecnológica<sup>246</sup>. O recipiente da tecnologia não só terá, pelo pagamento dos valores correspondentes, a posição passiva de produtor de produtos e serviços mas adquirirá o potencial de atuar no mercado de tecnologias, repassando a terceiros, se assim lhe convier, o *valor competitivo* resultante da detenção dos conhecimentos transmitidos e assimilados.

### **Do limite de sigilo do recipiente versus o limite de sigilo da autarquia**

Essa limitação do prazo do sigilo, enunciada em favor do agente econômico, recipiente da tecnologia, não aproveita, porém, a autarquia estatal, diretamente encarregada da proteção de ativos tecnológicos e de atuar na transferência de tecnologia. Com efeito, não caberia ao ente público, seja o INPI ou qualquer outro, apoderar-

---

245 Observe-se que o argumento, que não se apega ao conceito jurídico, é desenvolvido segundo raciocínio econômico – daí as aspas.

246 Quanto a essas e outras práticas correntes no modelo brasileiro de importação de tecnologias, vide BARBOSA, Denis Borges . Technology Contracts in Brazil: The Patent Office Screening Role, (May 24, 2012). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2151435> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2151435>

se dos conhecimentos gerados ou transferidos para repassá-los onerosa ou gratuitamente a terceiros ou ao público em geral.

Com efeito, não se ajustaria ao modelo constitucional de ação estatal, desenhado tanto pelo capítulo da Ordem Econômica, quanto do tratamento específico da ciência e tecnologia pelos art. 218 e 219, que viesse a ANP tornar-se, ao fim de qualquer termo de sigilo, competidor potencial de qualquer dos partícipes de uma inovação, ou em ofertante de tecnologias no mercado.

Muito menos o prazo ora em vigor de cinco anos ser entendido como facultando a agência a lançar os conhecimentos competitivos no estado da técnica, retirando a vantagem competitiva a eles inerente de *todos* os players, tanto no território nacional como no mundo.

Assim, seja no termo vigente, seja no proposto, o sigilo imposto à Agência é – no máximo - o instrumental: de que o agente econômico específico detém ou pretende desenvolver tal conhecimento, no âmbito dos programas da ANP. Não haverá termo para a manutenção do sigilo quanto à vantagem competitiva ela mesma, já por não caber à ANP substituir-se aos agentes econômicos ou geradores de inovação, já por não lhe ser facultado, perante o princípio constitucional de apropriação das tecnologias destinadas ao setor produtivo, retirar a vantagem competitiva das tecnologias lançando-as no estado da técnica.

## Da resposta aos quesitos

### Conformidade da proposta de diretrizes à Lei de Inovação e a Lei do Bem

- a) As diretrizes propostas estão de acordo com a Lei de Inovação e a Lei do Bem?

Como indicamos, nossa análise se concentra no seguinte dispositivo das diretrizes propostas:

[1.27] “(...) Os instrumentos contratuais (...) deverão conter, obrigatoriamente, dispositivos que assegurem direitos de propriedade integral sobre os respectivos ativos para as Instituições credenciadas ou empresas que tenham efetivamente executado as atividades de P, D&I.

Neste ponto específico, que reserva àqueles que executam diretamente atividades de P, D&I a titularidade dos direitos exclusivos e patrimoniais dos ativos resultantes de tal atividade, entendo que há colisão direta com o art. 9º da Lei de Inovação.

Com efeito, regulando a ação *das ICTs* e demais entes públicos pertinentes, quando engajados em atividades não-subordinadas de desenvolvimento tecnológico, o art. 9º não permite que o ente público discrimine entre participação financeira e não financeira, para efeitos da *proporcionalidade* de titulação e participação de resultados.

Não há prescrição de que o ente privado permaneça com a totalidade do título ou dos resultados, mas sem sombra de dúvida o



art. 9º é incompatível com a exclusão absoluta e incondicional da titularidade do partícipe privado que aportou meios à atividade conjunta.

Ora, as diretrizes propostas, que não terão a natureza de lei em sentido estrito, não pode conferir às ICTs e demais entes públicos um poder que, por lei, elas não dispõem. A exigência da ANP não pode impor-se aos poderes-deveres dos demais entes da Administração, tornando inoponível a exigência.

### **Outras incompatibilidades entre a norma proposta e o sistema jurídico**

- b) Há outros conflitos entre as diretrizes propostas e o sistema legal brasileiro?

A atuação do estado, inclusive da ANP, no estímulo à inovação está adstrita aos parâmetros do art. 218 e 219 da Constituição, no que o texto básico determina que tal ação *voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional*. Assim, a ação da ANP desatende à diretriz constitucional, quando denega ao agente privado, total e incondicionalmente, o acesso à titularidade dos ativos desenvolvidos com certas aplicações do investimento necessário.

Como expusemos acima, a Constituição não exige que a totalidade da ação do estado se dedique ao desenvolvimento do setor produtivo privado. O mandamento constitucional é de *preponderância*. Mas a norma que recusa absolutamente o investimento financeiro (ou qualquer outro, senão a atividade direta

em P, D&I), quando nem a Constituição nem a lei ordinária perfazem esta discriminação, claramente desatende a diretriz da lei maior.

O equilíbrio entre a ação pública prescrita pela Constituição para o estímulo à inovação tecnológica e seus resultados *necessários* no sistema produtivo encontraram uma manifestação adequada no regime de aplicações anteriores a atual discussão.

Como se lê no estudo acadêmico de CINTRA, cit., sobre a percepção de atratividade do Upstream brasileiro a partir de pesquisa de campo junto a profissionais do setor de petróleo e gás natural, o regime anterior é considerado como favorável e atrativo ao investimento pelas seguintes razões:

(...) o impacto dos investimentos em P&D é facilmente percebido nas atividades das empresas, ou seja, há um retorno mensurável; a regulação criada pela ANP permite às empresas uma efetiva participação no direcionamento dos recursos; o compromisso de investir 1% em P&D é definido em cláusula contratual e, desse modo, tal como as participações especiais, faz parte dos custos da operação, é ínsita ao negócio.

Ora, como se percebeu do relato sobre as modificações propostas, elas se centram em reduzir o impacto dos *investimentos* em P&D, neutralizando a apropriação e o acesso às tecnologias sempre o o investimento é de cunho financeiro ou pelo menos não em atividades diretas de P, D&I. Além disso, a criação de um conselho para direcionar o alvo das aplicações necessárias tenderá a reduzir a efetiva participação das empresas no direcionamento dos recursos.

Assim, o aumento da ingerência do estado sobre essa modalidade de incentivo à inovação tecnológica desbalaenceia a diretriz constitucional, afastando - ainda que relativamente - a dedicação *imediata* ao setor produtivo investidor.

O resultado inevitável de recusar ao investidor privado os resultados de seu aporte, quando o desenvolvimento conjunto é com uma ICT sob a lei federal de inovação, é consolidar a propriedade inteira dos ativos no ente público, desviando-se assim do mandamento constitucional de que a dedicação seja ao *setor produtivo*. A Constituição não contempla o estímulo à inovação como uma forma de aumento patrimonial do Estado, em detrimento do setor privado.

Notou-se igualmente que a lei ordinária garante ao investidor a propriedade total ou parcial, conforme o caso, dos ativos encomendados ou desenvolvidos com sua participação, igualmente sem discriminar entre investimento financeiro e de outra natureza. A proposta das diretrizes, item 1.27, confronta esse direito assegurado ao investidor privado, e terá de ancorar-se em fundamentos de direito que excepcionem ou afastem a aplicação desse direito.

### **Regime contratual e regime legal**

- c) É aplicável a tese de que a natureza contratual da relação estabelecida entre a ANP e as concessionárias convalidaria o eventual conflito entre as diretrizes propostas e o sistema legal?

Como indicamos antes, não examinamos neste estudo os poderes da ANP de estabelecer regras de investimento obrigatório nos

contratos de concessão e de outra natureza, negociados sob o âmbito dessa Agência.

Pondo entre parênteses essa análise, mesmo assim fica claro que uma regra das diretrizes que conflite com normas de lei estrita, normas essas indisponíveis por outras pessoas de direito público ou privado, não será a elas oponível.

Assim, e especificamente, sob a Lei de Inovação as ICTs e outros entes públicos vinculados a tal norma não tem poderes para excluir do regime de *proporcionalidade* de titulação e resultado, previsto no art. 9º da mesma lei, os partícipes privados que apenas contribuirão com participação financeira, ou de toda forma, participação outra que não a execução de atividades diretas de P, D&I.

Assim, um comando neste sentido, constante das Diretrizes da ANP, naquilo que conflite com os poderes e deveres legais de outros entes públicos, não lhes será oponível, carecendo de eficácia relativa.

### **Penalidades por não cumprimento**

d) A ANP pode dar caráter impositivo às chamadas diretrizes sobre apropriabilidade dos resultados da P&D, impondo penalidades às empresas que não as cumprirem, como pretende o Item 1.37 da proposta de regulamento?

As Agências reguladoras têm uma panóplia de poderes que lhes são deferidas nas leis de sua instituição, à qual se soma as eventuais estipulações em seu favor incluídas nos contratos de concessão e de outra natureza, celebrados no âmbito de tal agência. Na medida em que tais estipulações não excedam os estritos poderes de ação das

Agências, prescritos na Constituição e nas suas leis de instituição, podem elas exigir o cumprimento das obrigações legais ou contratuais estipuladas em seu favor e aplicar as penalidades igualmente determinadas em norma legal.

Como já visto, o item em exame é o seguinte:

1.37. O não atendimento do disposto nos itens 1.34 a 1.36 implicará no não reconhecimento das despesas realizadas com recursos da Cláusula de P, D&I e na aplicação das penalidades cabíveis nos termos estabelecidos no presente Regulamento e no Regulamento ANP no 6/2012, conforme o caso.

Em direito administrativo, não menos que em outros capítulos da enciclopédia jurídica, não é exigível, e daí incensurável, o que é material ou juridicamente impossível. *Ad impossibilita nemo tenetur*.

Ora, nos limites de nossa análise, as ICTs e outros entes públicos vinculados à Lei de Inovação *não tem poderes* para recusar em abstrato a titularidade proporcional, assim como os resultados proporcionais, e a licença legal, a um investidor privado que conjugar seus esforços num desenvolvimento inovador, *apenas pelo fato de o aporte não constituir em atividade direta* de P, D&I.

Assim, pelo fato de o comando eventualmente consignado nas diretrizes ser inoponível àquele ente público encarregado de levar a cabo o mesmo comando, não é possível aplicar as sanções previstas no item 1.37 às hipóteses em questão. O investidor necessário não

pode ser penalizado pelo fato de a lei em vigor prevenir o comportamento que a proposta de diretriz pretende obrigá-lo.

### **Da tutela do sigilo substancial das inovações**

e) A limitação do sigilo das informações e a divulgação das informações instrumentais ao público, propostas nas novas diretrizes, guarda conformidade com o sistema legal brasileiro de ação do estado quanto às tecnologias?

Como exposto, a escolha da Constituição de 1988 por um sistema de *livre divulgação do conhecimento*, sem peias nem sigilos, tem por base o art. 218 § 1º, que determina que os frutos da ação estatal *prioritária* terá

em vista o bem público e o progresso das ciências.

Mas a escolha constitucional se volta a campo específico, qual seja, *a pesquisa científica básica*.

Não só o disposto no art. 218 § 2º, mas sua manifestação mais flagrante na lei ordinária, que é o art 12 da Lei de Inovação, apontam para um outro regime de escolha quanto às tecnologias. Tal regime será a dedicação *ao setor produtivo nacional e regional*. Não mais ao bem público geral, e ao progresso das ciências como um todo – a dedicação à humanidade – mas a escolha pelo desenvolvimento nacional, à luz do art. 3º da mesma Constituição<sup>247</sup>.

E tal regime será, em princípio, o da apropriação das tecnologias.

---

247 Vide especificamente BARBOSA, Denis Borges . Direito ao Desenvolvimento, Inovação e a Apropriação das Tecnologias. Revista Jurídica (Brasília), v. 8, p. 01-87, 2007, encontrado em [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/revista/rev\\_83/artigos/Denis\\_rev83.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/rev_83/artigos/Denis_rev83.htm).

Como acima expusemos, a ação da ANP, que porventura contraditar essa diretriz básica, de apropriação dos frutos do conhecimento tecnológico resultante da ação estatal, de forma que tal ação se volte ao *sistema produtivo nacional* será contrária a direito:

- (a) Por contrapor-se à escolha constitucional de destinação primordial da ação estatal quanto às tecnologias;
- (b) Por contrapor-se ao papel do estado, segundo o desenho da Constituição, quanto ao tratamento dos conhecimentos que resultem em potencial competitivo no mercado.

É meu parecer, ressalvado o entendimento dos doutos.

Denis Borges Barbosa

OAB/RJ 23.865

## **Direito Internacional e capital estrangeiro**

---



# La fonction sociale des droits de Propriété Intellectuelle dans les Constitutions brésiliennes

Denis Borges Barbosa

## **Napoléon et un traité secret**

L'histoire antécédente est bien connue, néanmoins répétable<sup>248</sup>. Les armées de Napoléon ont envahi la péninsule Ibérique ; les soldats du Portugal, et plus que les militaires de ce tout petit pays, les montagnes, les pluies, les routes inexistantes, les vivres si difficultés tout cela imposeraient quelque retard à Junot. Quand même, le maréchal arrive à Lisbonne aux fins de mai 1808.

Les voiles des bateaux portugaises étaient déjà visibles loin sur l'Atlantique : le 27 mai la reine Maria I (dite La Reine Folle) et son entière Cour ont embarqués pour ses royaumes d'Outre-Mer.

L'armée de mer du Portugal n'était pas seule en son voyage dans l'océan : les 6 escorteurs anglais cerclaient les 36 navires de la reine,

---

248 "En réponse à l'attitude britannique vis-à-vis des navires de commerce français, Napoléon tente d'imposer le blocus continental, qui vise à asphyxier l'industrie et le commerce britanniques, par le décret de Berlin du 21 novembre 1806. Le Portugal, vieil allié des Britanniques depuis le traité de Methuen (1703), est resté neutre depuis la rupture de la Paix d'Amiens. Au travers de pressions diplomatiques, d'alliance resserrée avec l'Espagne voisine, et de concentration de troupes sur les Pyrénées durant l'été 1807, Napoléon menace le Portugal d'invasion s'il n'applique pas le Blocus continental. Devant le silence portugais, les armées françaises envahissent le Portugal (novembre 1807), commandées par le général Junot et s'installent également en Espagne, en allié, pour assurer un appui à cette opération selon le traité de Fontainebleau. La cour et le gouvernement portugais se réfugient à Rio de Janeiro avec le soutien de la flotte britannique et le Brésil devient le siège du royaume jusqu'en 1821. »  
[http://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on\\_Ier#Campagnes\\_de\\_la\\_p.C3.A9ninsule\\_Ib.C3.A9rique\\_et\\_d.E2.80.99Autriche](http://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_Ier#Campagnes_de_la_p.C3.A9ninsule_Ib.C3.A9rique_et_d.E2.80.99Autriche).

comme était prévu dans le traité secret signé entre les deux pays au 22 octobre 1807. Ce document sera aussi invoqué pour justifier les actions militaires britanniques dans le territoire portugais sous Wellesley, qui réussirent enfin à la bataille de Vimeiro en août 1808.

Il y a des auteurs qui prennent ce même traité, ou peut-être des accords plus secrets entre Portugal et le Royaume Uni, comme l'inspiration et raison de la Loi du 28 April 1809, qui a inauguré la législation brésilienne de brevets<sup>249</sup>. L'article VI de l'accord secret<sup>250</sup>, qui préfigurait un traité de Commerce (signé seulement en 1810) serait le contexte de la série de lois de libération commerciale et développement industrielle que marqueront les mois suivant à l'arrivée de la Cour à son destin.

Cette attribution directe à l'esprit du traité serait toutefois très disputée. L'histoire conventionnelle, ou au moins quelques sources, dispute sur le rôle des courtiers qui effectivement auraient incorporé l'esprit de l'accord secret dans les nouvelles lois, mais avec ses contributions et style personnelle : les frères Coutinho, dont le négociateur de l'accord secret, ont son appui des certains historiens<sup>251</sup> ; José da Silva Lisboa, le vicomte de Cairu<sup>252</sup>, aurait

---

249 CARVALHO, Nuno Pires De, 200 Anos do Sistema Brasileiro de Patentes - O Alvará de 28 de Abril de 1809 - *Lúmen Juris*, 2009. Aussi, mais d'une autre façon, ARRUDA, José Jobson de Andrade. *Uma colônia entre dois impérios: a abertura dos portos brasileiros, 1800-1808*. Bauru: Edusc, 2008.

250 ART. VII Lorsque le gouvernement portugais sera établi au Brésil, on procédera à la négociation d'un traité de secours et de commerce entre le gouvernement portugais et la Grande Bretagne. [En français au original]

251 CARVALHO, cit., mais aussi MALAVOTA, Leandro, *Construção do Sistema de Patentes no Brasil, A - Um Olhar Histórico*, *Lumen Juris*, 2011, p. 46.

252 Cairu, juriste et économiste, serait l'auteur de la première œuvre sur le système brésilien de brevets, publié à 1810 : LISBOA, Visconde de Cairu, José da Silva Lisboa,

aussi des enthousiastes et particulièrement des détracteurs ; une auteur américaine<sup>253</sup> indique l'apport de le Comte de Pombeiro pour ses suggestions d'une politique libéralisant durant le cours de la voyage dès Lisbonne.

Libéralisant, parce que l'ensemble des règles pour lesquelles la métropole portugaise contrôlait l'ambiance politique et économique de la colonie brésilienne était jusqu'alors sévèrement restrictive de les libertés commerciales et industrielles. La colonie devrait servir aux intérêts de la métropole, et particulièrement la croissance industrielle devrait être soumise aux obligations internationales du Portugal, par exemple, sous le traité de Methuen, lequel réservait au Royaume Uni une proportion de cette activité, au détriment de certains aspects de la production portugaise<sup>254</sup>.

### **La loi de 1809**

Indubitablement le parcours à travers de toutes ces lois et règles serait très intéressant pour connaître le Brésil de ce temps ; mais

---

Observações sobre a franqueza da indústria, e estabelecimento de fábricas no Brasil, <http://www.brasiliana.usp.br/bbd/handle/1918/02948700#page/1/mode/1up>

253 SCHULTZ, Kirsten, Tropical Versailles, Routledge 2001

254 "Jusqu'à le moment à que la Cour portugaise déménage au Brésil en 1808, le régime colonial qui a fait l'objet dans le pays, "le plus odieux qui jusque-là avait créé le monde", selon les mots d'un historien, n'était pas propice au développement des affaires et industriel, ou au progrès économique. Au contraire, la politique de la métropole était exclusivement destinée à exploiter les richesses naturelles de sa possession Amérique opulente et entraver par tous les moyens une flambée de l'activité qui pourrait compromettre les intérêts économiques et financiers de la Couronne ou de la menacer souveraineté, favorisant l'indépendance politique de la colonie. Ce régime, qui, depuis plus de deux siècles dominés le Brésil, a été principalement caractérisé par des mesures visant à restreindre la liberté du commerce et de l'industrie et la surveillance de toutes les activités de ses habitants". CERQUEIRA, J. G. ; BARBOSA, Denis Borges (annotateur) ; Newton Silveira (annotateur) Tratado da Propriedade Industrial - E do Objeto dos Direitos - Vol. I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, n.1.

notre sujet est la loi de 28 d'avril<sup>255</sup>, qui comme nous avons anticipé, inaugure la législation de propriété intellectuelle au Brésil<sup>256</sup>. Ici (et pour une chance historique, au territoire qui deviendra l'Uruguay) mais non au Portugal ou au reste du monde sous la couronne portugaise : est une mesure de décolonisation spécifique e limité.

Cette pièce de législation n'est point dédiée à Propriété Intellectuelle dans le sens actuel du concept. Son titre ne parle pas de brevets : elle dispense des matières prime industrielles de droits douanières ; elle établit un devoir d'acheter des utilités militaires aux fabricants locaux ; elle criait des faveurs aux bâtisseurs maritimes, entre autres instruments fiscaux et financières de développement industriel<sup>257</sup>.

Parmi cet arsenal de faveurs aux entrepreneurs établis au Brésil, la loi a institué, aussi, un système impersonnel de protection des inventions *et* des introductions de nouvelles industries au pays. Les privilèges autrement concédés sont alors radiés en profit du nouveau régime<sup>258</sup>.

---

255 Alvará de 28 de Abril de 1809. Isenta de direitos as matérias primas do uso das fábricas e concede outros favores aos fabricantes e da navegação nacional. Coleção de Leis do Brazil de 1809. Cartas de lei, alvarás, decretos e cartas régias. Rio de Janeiro: Imprensa Régia, 1891, p. 45-8..

256 MALAVOTA, CARVALHO et RODRIGUES, Clóvis da Costa. A inventiva brasileira. Brasília: MEC/INL, 1973 ont collectionné des exemples de brevets issus comme privilèges bien auparavant 1809, c'est-à-dire, comme concessions personnelles et discrétionnaires du souverain.

257 Quelque chose de semblable s'est passé quand la promulgation de la protection des topographies de semi-conducteurs, la loi 11,484 du 31/05/2007, qui est compris dans un seul document la propriété intellectuelle, le système d'incitations fiscales, et des faveurs financières à l'industrie, dans un paquet unique.

258 Ordeno, outrossim, que se faça uma exata revisão dos que se acham atualmente concedidos, fazendo-se público na forma acima determinada e revogando-se todas as que por falsa alegação ou sem bem fundadas razões obtiveram semelhantes concessões.

En sa part relevante, la loi disait :

En étant très convenable que les inventeurs et introducteurs d'une nouvelle machine ou invention dans les arts en jouissent du privilège exclusif, en plus du droit qu'ils peuvent avoir à des aides financières, qui je suis servi à établir à l'intérêt de l'industrie et les arts, je ordonne que toutes les personnes qui sont ce cas à présenter le plan de sa nouvelle invention au Conseil royal de commerce; et que celui-ci, reconnaissant sa vérité et sa fondation, leur accorde le privilège exclusif pendant quatorze ans, étant forcé d'en fabriquer de ce moment en avant, de sorte qu'à la fin de cette période, la nation tout entière bénéficie le fruit de cette invention<sup>259</sup>.

Autant par sa topologie dans un *paquet* de mesures de développement industriel, quand par le choix des mécanismes de protection comme résultat de son *adéquation* à des buts de l'État, le brevet de 1809 peut être reconnu comme utilitariste, ou benthamien<sup>260</sup>. La loi ne se dépêche pas à premier des inventeurs pour

---

259 Sendo muito conveniente que os inventores e introdutores de alguma nova máquina e invenção nas artes gozem do privilégio exclusivo, além do direito que possam ter ao favor pecuniário, que sou servido estabelecer em beneficio da indústria e das artes, ordeno que todas as pessoas que estiverem neste caso apresentem o plano de seu novo invento à Real Junta do Comércio; e que esta, reconhecendo-lhe a verdade e fundamento dele, lhes conceda o privilégio exclusivo por quatorze anos, ficando obrigadas a fabricá-lo depois, para que, no fim desse prazo, toda a Nação goze do fruto dessa invenção.

260 Sans consacrer beaucoup d'élaboration théorique dans cette étude sur la notion de fonction sociale des droits, on reconnaîtra qu'il y a une tendance de fonctionnalisation chaque fois que, dans les discussions législatives, ou dans l'exécution doctrinale ou judiciaire des droits de propriété intellectuelle, il est sensible qu'on a fait un choix utilitariste au regard de

son génie ; aucune propriété élémentaire ou naturelle n'est consacrée ; les droits de l'homme inventeur sont remués.

On consacre par le privilège exclusif des contributions fonctionnelles, en tant qu'elles servent aux objectifs économiques du moment. Si l'État brésilien était alors doté d'une constitution politique, le fondement de la loi pourrait être recherché dans la fonction sociale de l'innovation, non seulement exercé comme distribué.

### **La Constitution de 1824**

La constitution arrivera plus tard, octroyé par un empereur du Brésil, en un pays séparé de Portugal, en 1824. La loi de 1809 peut être listée dans les premières législations de brevets au monde ; notre constitution impériale serait probablement, avec l'Américaine, une des plus anciennes dans la prévision de protection des inventions comme un droit consacré dans le statut politique de la nation.

Le texte constitutionnel, néanmoins, ne se conforme guère au modèle de la loi de 1809 :

Art. 179, 26: "les inventeurs auront la propriété de sa découverte ou de ses productions. La loi leur assurera un privilège exclusif temporaire, ou les

---

ces intérêts, dans lequel on considère entre ces effets pertinents l'impact sur la société dans son ensemble. D'autre part, une telle fonction sociale sera considérée comme rejetée dans le cas d'un discours ou une pratique qui met l'accent sur la nature absolue ou inconditionnelle des mêmes intérêts.

compensera pour le remboursement de la perte qui devront souffrir pour la divulgation.

Il fallait, peut-être, invoquer ici le texte français de l'Assemblée constituante, avec la loi du 7 janvier 1791 :

"Toute découverte ou nouvelle invention, dans tous les genres de l'industrie, est la propriété de son auteur ; en conséquence, la loi lui en garantit la pleine et entière jouissance, suivant le mode et pour le temps qui seront ci-après déterminés.

La concession, dans les deux textes, n'est plus *convenable* pour réussir des buts de l'État, comme dans la loi de 1809 ; la topologie de la règle est d'un droit citoyen. La constitution confirme la propriété qui appartenait déjà au créateur ; mais, en contraste avec le texte français, le texte brésilien a incorporé dès l'institution de la loi fondamentale l'intérêt social de la divulgation de la technologie. Le créateur détiendra le brevet, si et seulement sous la condition que l'État ne décide d'effectuer avec l'invention une contribution immédiate au domaine public.

### **La loi de 1830**

Sous cette constitution, une nouvelle loi de brevet a été publiée, en 1830<sup>261</sup>. L'affiliation à notion de propriété des inventions réapparaît ici :

---

261 Pour les brevets publiés durant cette loi, consultez MALAVOLTA et RODRIGUES. Pour les inventions chimiques de ce période, CARRARA JÚNIOR, Ernesto,

Art. 1. La loi garantit au découvreur ou inventeur d'une l'industrie utile da propriété et l'utilisation exclusive de sa découverte, ou invention<sup>262</sup>.

Mais la garantie sera assurée tout seulement à l'inventeur national :

Art. 3. L'introducteur d'une industrie étrangère recevra un prix proportionnel à l'utilité, et la difficulté de l'introduction<sup>263</sup>.

La détention d'un brevet étranger correspondent résultera à la radiation de le brevet brésilien, mais le prix mentionné sera applicable<sup>264</sup>. Fièrre de l'utilisation de la propriété aux finalités sociales, la loi requérait du titulaire qu'en deux ans il commencera la fabrication effective, sous peine de perdre le droit<sup>265</sup>.

On pourra noter la continuation de quelques caractères communs aux deux lois brésiliennes quoique la Constitution reflète jusqu'au certain degré la posture propriétaire des lois françaises du temps, et

---

MEIRELLES, Hélio. A indústria química e o desenvolvimento do Brasil (1500-1889). São Paulo: Metalivros, 1996.

262 Art. 1º. A lei assegura ao descobridor, ou inventor de uma indústria útil a propriedade e o uso exclusivo da sua descoberta, ou invenção

263 Art. 3º. Ao introdutor de uma industria estrangeira se dará um premio proporcionado á utilidade, e dificuldade da introdução.

264 Art. 10. Toda a patente cessa, e é nenhuma: (...) 4º. Se o descobridor, ou inventor, obteve pela mesma descoberta, ou invenção, patente em paiz estrangeiro. Neste caso porém terá, como introdutor, direito ao premio estabelecido no art. 3º.

265 3º. Se o agraciado não puzer em practica a invenção, ou descoberta, dentro de dous annos depois de concedida a patente.



même considérant que la élaboration législative de la loi de 1830 suivait le précédent français de 1791<sup>266</sup>.

Par exemple, la loi de 1830 maintenait la distinction entre l'invention et l'introduction, pour assurer le droit exclusif tout seulement aux nationaux. Par ce choix, et par l'imposition d'un devoir de fabriquer l'objet breveté, une tonique nationalisant et développementale est claire. Les deux instruments convergent aux mêmes fins économiques<sup>267</sup>.

Comme se passeraient dans le vote de la loi 1882, et plus tard de 1971 à 1996, la question des brevets et sa fonctionnalité sociale a fait l'objet de nombreux débats dans les deux chambres de la législature de 1829 et 1830<sup>268</sup>. Dans ce cas, les discours ont été teintés soit par la tendance conservatrice du Sénat (où la clôture aux étrangères était à la tonique), ou pour l'attention à des répercussions sur l'économie dans la Chambre des députés.

### **Une démarche internationalisant**

Toutefois, la marée des politiques publiques change avec du temps. La loi de 1830 est restée en vigueur pour cinquante-deux ans, mais l'exclusion des étrangers est progressivement abandonnée sans altération légale : l'autorité publique commence à concéder brevets hors de l'autorisation législative préexistant, mais cherchent plus tard

---

266 MALAVOTA, p. 116.

267 La loi de 1830 prévoit une durée variable du brevet, proportionnel à son contribution technologique ; les règles de 1809 étaient interprétées de la même façon, selon MALAVOTA, 122.

268 MALAVOTA, p. 118, note que le vicomte de Cairu a proposé importantes altérations au modèle essentiellement français en discussion, avec des apports de la tradition anglaise et américaine ; mais ses suggestions ne seront pas considérées.

l'approbation de l'Assemblée législative pour chaque cas<sup>269</sup>. L'intervention postérieure du Conseil d'État résultait favorable à la concession de brevets même aux introducteurs<sup>270</sup>, ce qu'a légitimé le complète détour du texte de 1830<sup>271</sup>.

Plus que le manque de ressources pour les subventions des prix aux introducteurs étrangers, l'abandon des lignes directrices de la loi de 1830 indique, peut-être, une approche plus favorable à l'internationalisation de l'économie et aux thèses amicales à l'investissement étranger<sup>272</sup>. À partir d'un certain moment, la demande pour l'altération de la loi se fait sentir, alors avec des arguments très curieux.

Par exemple, aux yeux du ministère de l'Agriculture, du commerce et des Travaux publics, en proposant la rédaction de la nouvelle loi, en 1876, le problème serait une excessive aisance de moyens et de richesses au Brésil, ce qui réduisait la capacité inventive :

---

269 MALAVOTA, p. 129. CARRARA JÚNIOR, Ernesto; MEIRELLES, Hélio. Op. cit., p. 209-10 notent que l'effective autorisation législative était très rare.

270 MALAVOTA, p. 158.

271 Selon BAILLY, G.A. - Protection des inventions au Brésil. Édité par l'Escripório de Informações do Brasil, Paris, 1915, p. X, au 7 Avril 1880, le Ministre de l'agriculture a cessé des concessions de brevets aux étrangers. À ce moment, comme on verra, une nouvelle loi était déjà en discussion et sera emporté à la législative.

272 MALAVOTA s'interroge sur l'explication conventionnelle (par exemple dans CERQUEIRA, J. G. ; BARBOSA, Denis Borges (annotateur) ; Newton Silveira (annotateur) Tratado da Propriedade Industrial - E do Objeto dos Direitos - Vol. I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, nota 10) que la délivrance de brevets en dehors des limites de la loi aurait pour effet l'absence de ressources budgétaires pour l'octroi de bourses aux apporteurs étrangers. En effet, ces demandes d'investisseurs étrangers et même un changement de position idéologique au développement national offrirait une autre explication.

"Nouvelle nation, dotée d'éléments grands et variés de richesse, offrant de nombreuses facilités pour l'acquisition de moyens de subsistance, le Brésil ne peut pas avoir si tôt, pour le progrès de leur industrie, de l'esprit de l'invention qui, comme on le sait, seulement dans la nécessité de lutter contre les éléments trouve les conditions et des stimuli pour leur développement »<sup>273</sup>.

Pour les enfants du paradis, paresseux par manque de neige, l'invention devra être nécessairement importée.

Le même ministère, dans son rapport quatre ans après, suscite un autre argument pour le change législatif :

Une des mesures que j'aurai à soumettre à votre appréciation éclairée, c'est la mise sur le pied d'égalité de l'inventeur étranger et de l'inventeur national et la suppression de la concession de brevet ou de prime en espèces au simple introducteur d'industrie.

Rendre facultatif le paiement de l'impôt intégralement ou par annuités qui augmenteront en raison directe de la durée du privilège, est une mesure

---

273 BARBOSA, Denis Borges, O Impasse em Nairóbi, Marcas, Patentes e a nova Ordem Econômica Mundial (Jornal do Brasil de 26 de setembro de 1981). <http://denisbarbosa.addr.com/42.doc>

qui concilie les intérêts de la société avec ceux de l'inventeur.

Le droit actuel est incertain parce qu'il laisse à une simple interprétation la garde d'un principe qui forme la base de notre système de concession de brevets. La possession tranquille de son invention pendant un délai que la loi lui reconnaît, est certes, le plus grand encouragement que l'inventeur peut avoir<sup>274</sup>.

À cette époque, les discussions qui ont abouti à la Convention de Paris étaient déjà en cours. Dans un signe d'intérêt pour que la propriété intellectuelle ait été acquise dans le pays, le vicomte de Villeneuve, propriétaire à Rio de Janeiro du *Jornal do Commercio*<sup>275</sup>, a été nommé ambassadeur extraordinaire à la Convention, et effectivement participé et contribué au texte final. Son rapport final du 30 décembre 1880 indiquait l'extension des travaux de la délégation brésilienne, et l'apport particulièrement détaillé au sujet de marques<sup>276</sup>.

---

274 BAILLY, p. XI.

275 Le Vicomte était fils d'un ressortissant français établi au Brésil, et son *Journal* continue en publication même au jour d'hui. Une question connexe, dont l'intérêt historique est discutable, est que tandis que l'ambassadeur brésilien a été consacré à des discussions sur la propriété industrielle, la vicomtesse de Villeneuve s'est fait connaître à la cour comme la petite amie de l'empereur Pedro II, <http://denisbarbosa.blogspot.com.br/2013/01/dos-fundamentos-profundos-da-convencao.html>

276 Disponible en <http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/historia/villeneuve.htm>

La discussion d'une loi nouvelle, conforme à la Convention, était déjà en cours :

Le projet de loi fut présenté au Parlement, le 26 août 1880, par M. Le Conseiller Buarque de Macedo, alors Ministre de l'Agriculture ; ce projet, malgré son insuffisance, montrait le désir de son auteur de s'occuper sérieusement de la matière. La vieille loi de 1830 ne répondait pas au développement des industries ; par ce motif, et bien qu'il y eût en discussion un projet de réforme de la loi, le Gouvernement jugea convenable de régler provisoirement l'exécution de l'ancienne, de manière à faire précéder la jouissance des droits de la patente d'un examen préalable, tout en assurant le secret de l'invention ou de la découverte ; et, dans ce but, par décision du 22 janvier 1881, des instructions furent édictées prescrivant l'examen de l'invention par la Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional (Société Auxiliatrice de l'Industrie Nationale). Cet examen était déjà d'usage auparavant et il ne cessa que lors de l'entrée en vigueur de la loi actuelle<sup>277</sup>.

---

277 Bailly, p. XI.

La loi 3129 sera publiée 14 octobre 1882<sup>278</sup>, après de longues discussions législatives, rapporté par Bailly dans son livre de 1915. De toute évidence, l'accès aux brevets étrangers brésiliens s'est clairement permis, et à tous autres égards, on a cherché alignement avec les paramètres de la Convention. Logiquement la perte du brevet national à cause de que le titulaire disposait d'un brevet à l'étranger, institué de la loi de 1830 (et d'autres lois de l'époque) qui défié ouvertement le traité a été éliminé.

Bien que le projet du ministère de l'Agriculture ait aboli toutes les exigences pour l'utilisation du brevet dans le pays, suite à la position extrêmement libérale du ministre de l'époque<sup>279</sup>, la loi maintenait le devoir de fabrication locale :

La déchéance d'un brevet dans les cas suivants :

1er – si le concessionnaire ne fait pas une utilisation efficace d'invention dans les trois ans à compter de la date du brevet;

2 – si le concessionnaire interrompt l'utilisation efficace de l'invention pour plus d'un an, sauf pour des raisons de force majeure, soutenue par le gouvernement, après l'audience de la section du Conseil d'État.

---

278 BAILLY, G, p. 274 et suivants. MALAVOTA, p. 239 et suivants. CARVALHO DE MENDONÇA, J.X., *Tratado de Direito Comercial Brasileiro*, vol. III, Tomo I, réédité par Russel, Campinas, 2003, no. 110, 134 e 136.

279 MALAVOTA, p. 246.

Il est entendu comme une utilisation dans ces deux cas, l'exercice effectif de l'industrie privilégiée et la fourniture de produits à proportion de leur utilisation ou de consommation.

Si est prouvé que l'offre de produits est évidemment insuffisante pour répondre aux exigences de l'emploi ou de la consommation, le privilège peut être limité à une zone déterminée par un acte du gouvernement, avec l'approbation de l'Assemblée législative.

Deux thèmes en particulier ont époint presque tout le temps de discussion durant le procès législatif : l'exclusion des produits alimentaires, pharmaceutiques et chimiques de la protection du brevet, et la question de l'examen préalable. La Chambre des députés a pris la position en faveur de l'exclusion des matières mentionnés, ainsi que contre l'examen préalable<sup>280</sup>. Au Sénat, la situation réverse : pour les trois matières on garantira le brevet, mais médiate examen préalable, dont tous les autres inventions sont dispensées<sup>281</sup>.

---

280 Le vote sur le projet de loi dans le Senat a compris qu'il était inconstitutionnel éviter l'examen préalable de ces brevets: "La Commission a constaté que quand il s'agit de produits pharmaceutiques, des produits chimiques et des produits alimentaires, cet examen est indispensable, jugeant inconstitutionnelle l'exception de ces produits dans la proposition de la Chambre de Députés(...) Pour ces produits sont proposés à la vente, ils sont soumis à un examen préalable par le Comité central d'hygiène; mais ce test ne donne pas le privilège. Ni l'inventeur en acquerra le droit d'action contre les contrefacteurs. Le droit de l'inventeur est donc pris en compte, alors qu'avant il n'y avait aucune garantie; et de même, l'intérêt public." BAILLY, p. 97.

281 [Art. 30.] § 2º - Se parecer que a matéria da invenção envolve infração do § 2º do art. 1º [2º - ofensivas da segurança pública], ou tem por objeto produtos alimentares, químicos ou farmacêuticos, o Governo ordenará o exame prévio e secreto de um dos

## La fonction sociale des autres créations

En matière de brevets, la loi de 1882 restera en vigueur, quoique complétée en 1923, jusqu'au Code de 1945. À l'occasion de la création d'une répartition centrale de marques et brevets, en 1923<sup>282</sup>, l'examen préalable a été étendu à d'autres technologies ; d'autres droits (dessins industriels, concurrence déloyale<sup>283</sup>, etc.) sont ajoutés.

Prenons alors les autres droits de propriété intellectuelle applicables au XIXe siècle, mais non considérés jusqu'alors. Il fallait rappeler que la Constitution impériale ne faisait aucune mention de la protection des marques, et en effet ni de le droit des auteurs d'œuvres littéraires, scientifiques et artistiques; la naissance de ces droits dans la législation n'a ainsi requis une prévision constitutionnelle spécifique.

Comme dans autres pays, la protection de signes distinctifs d'un caractère *obligatoire* pourra être notée dans la législation portugaise d'une ère bien plus ancienne. L'obligation de marquage des produits se trouve déjà dans les lois du XVIIe siècle imposée aux tisserands, orfèvres, etc. Un exemple en est la réglementation des tisserands et des chiffonniers :

### Chapitre IX

---

exemplares, de conformidade com os Regulamentos que expedir: e a vista do resultado concederá ou não a patente. Da decisão negativa haverá recurso para o conselho de Estado. § 3º - Excetuados somente os casos mencionados no parágrafo antecedente, a patente será expedida sem prévio exame.

282 Decreto n.º 16.254 de 19 de Dezembro de 1923.

283 Decreto n.º 24.507, de 29 de junho de 1934.



(...) Et on donnera la marque de l'endroit, où le chiffon était fait, et le fer, ou signe du tisserand, qui en tisser, et le tisserand qui ne met ces lettres, marques et signes [aux tissus qui ils fabriquaient], payera pour chacune des choses dites, que en manque, quatre cent monnaies, et si il met plus ou moins compte qui n'appartiennent à cette toile, il en perdra son valeur, au-delà de la peine criminel, qui encourent aussi dans le cas de mensonge.

## Chapitre XVII.

(Peine qui aura le tisserand qui dans le tissu met une autre marque de tissage, ou falsifie le lieu).

Aucun tisserand n'est autorisé à placer n'importe quelle marque d'un autre tisserand, au chiffon qui tisse, ou une marque d'un autre lieu sinon de ce lieu où il en a tissu, et tout tisserand qui changer cette marque ou signe, payera vingt cruzados, au-delà de la peine criminel, et sera dégradé de deux ans à l'un des endroits d'Outre-mer; et la même peine aura le chiffonnier, qui ne met pas en son tissu la même marque<sup>284</sup>.

---

284 "Capítulo IX (...) e lhe porá mais a marca do lugar, aonde o dito panno se fizer, e o ferro, ou signal do Tecelão, que o tecer: e o Tecelão, que deixar de pôr estas Letras, Marcas e Signaes, pagará por cada uma das ditas cousas, que lhe faltar, quatrocentos reis e pondo-lhe mais, ou menos conta da que pertencer ao tal panno, perderá a valia delle, além

L'obligation de marquage aura une fonction sociale relevant au-delà de la simple régulation de la concurrence interne à des corporations de métiers<sup>285</sup>. Indiquant où le tissu est produit, il indique l'emplacement et la tradition des facteurs géographiques influents vers la qualité et l'attente du public<sup>286</sup>. Indiquant qui a tissé, il précise la responsabilité personnelle pour la qualité du produit, à la fois pour le consommateur, comme aussi vis-à-vis des autres membres de la corporation<sup>287</sup>.

La Constitution de 1824 a aboli formellement les corporations de métiers, même si l'importance de ces institutions était presque nulle dans une économie d'esclavage<sup>288</sup>. Néanmoins, l'abolition ouvrit un

---

da pena crime, em que tambem incorrerá., por ser caso de falsidade. - Capitulo XVII. Da pena , que terá o Tecelão, que no panno , que tecer puzer marca de outro Tecelão, ou lugar. Tecelão algum não poderá pôr marca de outro Tecelão no panno , que tecer , nem marca de outro algum lugar, senão daquelle, donde o tecer , sob pena de qualquer que mudar a dita marca -ou signal , pagar vinte cruzados, além da pena crime, e será degradado por dous annos para um dos Lugares de além ; e a mesma pena - haverá o Trapeiro , que não puzer no seu panno - a mesma marca." Coleção Cronológica de Leis Extravagantes, posteriores às Ordenações do Reino, Leis Extravagantes, Coimbra, Na Real Imprensa Da Universidade, 1819.

285 "L'idée dominante de la législation des métiers n'est toutefois pas de supprimer la concurrence, mais de la réglementer et de veiller à ce que les concurrents luttent à armes égales. Il est interdit de détourner la clientèle du voisin ou d'accaparer les matières premières, mais la concurrence peut encore s'exercer dans d'assez larges limites. C'est par une plus grande habileté dans la fabrication, par une plus grande conscience dans l'exécution, par des qualités toutes personnelles que l'on tentera de conquérir une situation prééminente." SAINT-LEON, Etienne Martin, Histoire des corporations de métiers depuis leurs origines jusqu'à leur suppression en 1791, Librairie Félix Alcan, 1922. p. 155.

286 GAMA CERQUEIRA, no. 115, histoire l'utilisation des marques du Moyen Age et les lois espagnoles et étrangères, mais n'analyse point ni cite la législation portugaise en vigueur au Brésil avant la loi de 1875. Pour une analyse indispensable de l'histoire des marques, voir SCHECHTER, Frank .The Historical Foundations of the Law relating to Trade Marks. New York: Columbia University Press, 1925.

287 "Chaque maître a sa marque ou son poinçon particulier (un cœur, une flamme, un croissant, etc.) qu'il doit apposer sur ses ouvrages (statuts des cartiers, 1594, art. 16; des potiers de terre, 1613, art. 12). Souvent même, comme chez les orfèvres, cette marque ne suffit pas. Il faut, conformément aux anciens usages, faire apposer sur ses œuvres la contremarque de la maison commune". SAINT-LEON, p. 436.

288 MALAVOTA, p. 113, note 11.

espace livré pour un nouveau type de marque, essentiellement libérale, qui graissait aux pays plus industrialisés que le Brésil dès la moitié du siècle.

Les marques à sa façon *moderne*, facultatives et non affiliées à une obligation légale de maintenir la qualité, ont été ajoutées à législation interne en 1875, avec une seconde loi en 1887<sup>289</sup> ; il n'y a pas dans ces exercices législatives des considérations directement concernant la fonction sociale des marques, mais le devoir de l'État de garantir ce modalité de propriété sera un motive récurrent<sup>290</sup>.

A défaut de cette protection, disait le plus connu des juristes brésiliens de cette période<sup>291</sup> :

(...) la fraude dans l'industrie sera la mesure du mérite. L'inspiration la plus légitime des fabricants intelligents ne sera pas le nom de l'éleveur ou découvreur, mais le faussaire habile. Deviendra impossible l'existence d'une firme accréditée parce que tous les faux déborderont, et le mauvais produit, déguisé par la fraude, dépréciera le produit réel.

---

289 Lei n.º 2.682, de 23 de outubro de 1875, analisé par VEIGA FILHO, Dídimo da. Marcas de Fábricas, Rio de Janeiro, 1887. La seconde loi de marques sera le Decreto n.º 3.346 de 1887, analisé par AFONSO CELSO, Marcas Industriais e Nome Comercial, 1888.

290 "Si le législateur ne secourrait pas, avec des actions que d'autres gouvernements sont également tenus d'adopter avec le même but, par manque de sécurité et de garanties, l'industrie va se flétrir, languir dans les mêmes conditions que tout autre propriété." Avis de la Commission de la justice pénale de la Chambre des représentants. O Direito, vol. 7.º, págs. 28 e 29.

291 BARBOSA, Rui. Obras Completas de Rui Barbosa, Vol. II 1872-1874 TOMO I, Trabalhos Jurídicos. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Cultura Fundação Casa de Rui Barbosa, 1984, p. 23-121.

Il aura de maisons de commerce sans nommes commerciale, et des usines sans marque d'industrie. L'honnête courtier n'aura pas la protection de son travail; quiconque harcèle le commerçant honnête sera sous la garde des tribunaux. L'objet principal de la compétition serait la appropriation des nommes d'entreprises. La spéculation la plus belle serait l'usurpation du crédit d'autrui. La plus grande ineptie sera l'adoption d'une seule nomme d'entreprise, la meilleure application de l'intelligence et de l'activité de l'entreprise serait l'utilisation de toutes les nommes d'entreprises connues. (...)

Et le public ?

Le public sera l'anima vilis des spéculateurs, la charogne qu'ils coupent à volonté.

Le consommateur qui, au détriment de l'argent gagné à partir de son sueur, paye pour satisfaire ses besoins, achètera des produits contrefaits, inutiles à son précision, odieuses à sa volonté, opposés à ses préférences, souvent à leur insu, d'autres fois pour n'avoir une autre ressource, et sera impuissant à appeler à personne contre les simulateurs, qui exerceront un droit légal.

La naissance des droits d'auteur au Brésil serait différée en comparaison avec les deux autres protections. Initialement prévue dans la loi de création des cours juridiques à 1827, et donc réservée aux professeurs de ces cours, la protection aux œuvres d'esprit a gagné extension générale, quoique seulement dans le domaine criminel, avec le Code pénal de 1830 et, à son temps, par le Code pénal de 1890<sup>292</sup>. La première réglementation dans le plan des lois civiles (loi Medeiros e Albuquerque) datât de 1898, et serait peu après succédée par le Code civil de 1916<sup>293</sup>.

Autant dans les procès législatifs comme dans la discussion des juristes, la fonction de cette modalité des droits intellectuels vis-à-vis des intérêts de la société comme en tout n'a pas profité de grandes discussions au Brésil<sup>294</sup>.

Un autre débat parmi les juristes de la période couverte par l'état de ces droits est si la Constitution et les lois ont institué un régime de propriété (avec la fonctionnalité suffragant à elle) ou la protection des droits de la personne. Tobias Barreto<sup>295</sup> se pencha par la nature des

---

292 Decreto n° 847, 11 octobre 1890, articles 342-355.

293 Voir SOUZA, Allan Rocha, *As etapas iniciais da proteção jurídica dos direitos autorais no Brasil*, Justiça & História, vol. 6 - n° 11, 2006. MARTINS, Samuel, *Direito Autoral*, Livraria Franceza, 1906, qui analyse la loi de 1898 recueille également le nombre de projets de loi qui, depuis 1856, cherchaient à réglementer le droit d'auteur dans le plan civil.

294 MARTINS, a noté que pour la loi de 1898 la discussion dans les deux chambres était presque nulle.

295 BARRETO, Tobias. *O que se deve entender por direito autoral*. In *Estudos de Direito*. Sergipe: Edição do Estado do Sergipe, 1926. *Obras completas*, v. 2, pp. 152-153. Cet auteur a choisi de droit d'auteur comme le sujet de son thèse de professeur de la Faculté de Droit de Olinda, à 1882. "Dans sa thèse, est dans les attributs de la personnalité que on aura la nature juridique du droit d'auteur. Tobias Barreto transcende les aspects purement économiques de l'œuvre, pour se concentrer sur le noyau de la titularité du droit et leurs champs d'application, qui sont perçus comme des extensions nécessaires de la personnalité, ce qu'on permet de parler uniquement en droit de la personne de l'auteur". BARROS, Carla

droits de la personne, Teixeira de Freitas par la théorie des droits de propriété<sup>296</sup>.

L'élément juridique intercurrent ici sera la Constitution républicaine de 1891, dans laquelle trois dispositions spécifiques prévoient la protection des brevets, marques et droits d'auteur :

[Article 72] § 25: "Les inventions industrielles appartiennent à leurs auteurs, qui seront garantis par la loi un privilège temporaire, ou seront accordés par le Congrès d'une prime raisonnable, pour le remboursement de la perte qui devront souffrir pour la divulgation.

§ 26: Aux auteurs d'œuvres littéraires et artistiques sera garanti le droit exclusif d'en reproduire, par la presse ou par tout autre procédé mécanique. Les héritiers des auteurs jouissent de ce droit aussi longtemps que la loi l'ordonne.

§ 27: La loi assurera également la propriété des marques.

La protection des inventions reste la même : un *privilège* temporaire ; aux auteurs des œuvres d'esprit on assure un *droit exclusif*, tandis que aux marques sera garanti une *propriété*. Ces

---

Eugenia Caldas, Propriedade Intelectual: Tobias Barreto - Rui Barbosa, Revista Criação do IBPI, no. 2, p. 47 e seguintes.

296 FREITAS, Augusto Teixeira de. Consolidação das leis civis. Rio de Janeiro: Gamier, Livreiro Editor, 1896. Note au article 884.

distinctions très subtiles resteront jusqu'à la Constitution actuellement en vigueur.

La décision du 27 août 1898, de la Cour suprême<sup>297</sup>, a reconnu la protection des droits d'auteur à travers de la possession civile, en établissant un lien logique entre la protection des trois types de propriétés intellectuelles protégés par la Constitution, sans être impressionné par la classification de « droit exclusif » - pas de « propriété » -, choisi par la Constitution pour qualifier les droits d'auteurs<sup>298</sup>.

### **De l'internationalisation à son revers**

Le choix des deux modalités de protection (marques et droits d'auteur) jusque devant cette section consacrée aux contrastes entre nationalisation et internationalisation du système brésilien de propriété intellectuelle n'était pas certainement par chance.

Les lois brésiliennes de droit d'auteur, jusqu'à la parité entre les auteurs nationaux et étrangers achevée par la loi n. 2577, de 17/01/1912, favorisaient la production locale, en laissant libre pour le public les œuvres d'auteurs étrangers.

---

297 MARTINS, p. 114.

298 Quoique très disputé dès 1898 dans les cours, la protection possessoire des droits de propriété intellectuelle a cessé d'être un thème relevant une fois que des autres remèdes processuels équivalents seront introduits dans le droit brésilien.

Le Brésil n'a pas d'abord adhéré à la Convention de Berne<sup>299</sup> ; il détiendrait une position analogue à celle des États-Unis, qui pour des nombreuses années (jusqu'à la loi de 1891<sup>300</sup>) a entendu que l'accès à culture par leurs ressortissants, notamment en raison de l'importance de la production britannique, devrait prévaloir sur tout autre intérêt économique en faveur de la protection des productions étrangères<sup>301</sup>. Ici, la politique publique de propriété intellectuelle des deux pays (comme, il semblait, de la Belgique vis-à-vis de la France) passait par la *nationalisation* de la protection, dont les effets sur l'accès à l'information et culture seraient peut-être réputés comme satisfaisant la fonction sociale pertinente.

Évidemment, la position américaine et brésilienne a rencontré une forte opposition dans les démarches internationales où le droit des

---

299 Brésil a été présent dans les travaux préparatoires de 1878. On pourra ainsi présumer que ne signer pas le traité sera une décision politique.

300 "La legislación americana conservó durante largo tiempo, en relación con los extranjeros, un carácter de «exclusivismo absoluto». Esta carencia suscitó numerosas intervenciones frente al congreso norteamericano. Pero los extranjeros debieron esperar la ley del 3 de marzo de 1891 para obtener el reconocimiento de sus derechos." CAVALLI, Jean, *Génesis del Convenio de Berna de 9/12/1886*, Bogotá: Ministerio del Interior y Justicia, Dirección Nacional del Derecho de Autor, 2006. L'histoire du mouvement contre l'internationalisation du droit des auteurs en Amérique est détaillée en BOWKER, Richard Rogers, *Copyright, its history and its Law*, Houghton Mifflin, 1912, reprinted William S. Hein, 2002, p. 341-372.

301 "What is called free trade looks to the maintenance of the foreign monopoly for supplying us with cloth and iron; and international copyright looks to continuing the monopoly which Britain has so long enjoyed of furnishing us with books; and both tend towards centralization. (...) "[L]iterary privileges exist in virtue of grants from the people who own the materials out of which books are made; ... those privileges have been perhaps already too far extended; ... there exists not even a shadow of reason for any further extension; ... to grant what now is asked would be a positive wrong to the many millions of consumers, as well as an obstacle to be now placed in the road towards civilization" CAREY, Henry Charles, *Letters on International copyright*, Philadelphia (1853), *Primary Sources on Copyright (1450-1900)*, eds L. Bently & M. Kretschmer, [www.copyrighthistory.org](http://www.copyrighthistory.org).



auteurs a été discutée, en particulier - dans le cas du Brésil - par les auteurs portugaises<sup>302</sup>.

Donc, avant même l'adhésion à la Convention de Berne (1922) et l'assimilation des auteurs étrangers et domestiques par la loi de 1911, il y ait des pressions diplomatiques pour des traités bilatéraux de protection<sup>303</sup>. Le 14 septembre 1889 est entré en vigueur acte international entre Brésil et Portugal prévoyant l'égalité des droits des citoyens des deux pays dans le domaine du droit d'auteur. Le 5 février, 1915, la même chose s'est produite avec la France.

Les cycles de nationalisation des droits de brevet et des droits d'auteur ont donc lieu dans différentes phases. La norme nationalisant de la loi des brevets de 1809 subsiste par la loi de 1830, et commence à recéder à mi- siècle, pour achever à une internationalisation complète avec l'entrée du Brésil à la Convention de Paris. Le système de paramètre nationalisant du droit d'auteur continue jusqu'à ce que le premier - et crucial – traité bilatérale avec le Portugal, en 1891, pour être achevée en 1922 avec l'entrée de la Convention de Berne.

---

302 “Resultaba natural que en Lisboa fuera tema de preocupación la situación de los autores en Brasil, en razón a la comunidad de idioma y de cultura entre este país y el de reunión del Congreso. Brasil era conocido por su piratería literaria. Especialmente porque los brasileños utilizaban sin derecho el repertorio literario portugués. Los delegados portugueses señalaron que la situación de su país en relación con Brasil era similar a aquella que había existido durante mucho tiempo entre Francia y Bélgica. Los congresistas se indignaron”. Fue por este motivo que se aprobó una resolución expresando el voto que el Imperio del Brasil, que ha abolido la trata y emancipado a los esclavos, continúe su obra de honestidad y civilización, reconociendo los principios elementales de la propiedad literaria”. CAVALLI, cit.

303 Brésil a signé aussi, mais pas ratifié, le Traité de Montevideo de 1888 pour la protection des droits d'auteur. Voir BRIGGS, William, *The Law of International Copyright*, Fred B. Rothman & Co, 1906, p. 466. Dans une lettre du 20 mai 1954, adressée à l'ambassadeur d'Allemagne, le ministère des Affaires étrangères du Brésil a confirmé que la Convention de Montevideo ne s'applique pas au pays. [http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/1953/b\\_39](http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/1953/b_39), visité 27 juin 2014.

L'internationalisation de la régulation des marques précédait le Convention de Paris : entre 1876 et 1884, l'Empire a signé avec la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, États-Unis, le Portugal et le Danemark plusieurs conventions diplomatiques pour la protection des marques et du commerce. L'entrée de la Convention a fait nécessaire un changement de la législation de 1875, ce que comme on a rapporté, eu lieu en 1887.

Pour occasion de la révision de la Convention à Madrid, en 1891, les deux accords issus de cette conférence étaient incorporés au système légal brésilien : la création d'un registre international de marques et l'arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits.

Les destins voulaient que ce soit exactement dans ce secteur le plus internationalisé qui a éclaté la première crise historique brésilienne de la propriété intellectuelle.

### **Une autre invasion résistée**

L'engagement du Brésil à la politique d'internationalisation semblait rester comme avant quand, en 1929, un décret conjointement approuvé la révision de la Convention de La Haye de Paris et les Accords du 14 Avril deux, de Madrid de 1891, le premier concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses, et la seconde concernant l'enregistrement international des marques. Mais celui-ci a été dénoncé par le Brésil et abrogé par le décret 196 de 1934.

C'était la première fois que le Brésil, s'éloignant de la marée de l'internationalisation, est revenu au précédent favoritisme des intérêts nationaux en matière de politique de la propriété intellectuelle.

L'invasion des marques étrangères dans le cadre de l'accord d'enregistrement international des marques de Madrid a été ressentie dès le début de son application, et interrogé par le tribunal dans ses décisions depuis 1908.

Privé d'un système national d'enregistrement, qui a été fait par les chambres de commerce des nombreux États de la Fédération, et sous réserve de retards bureaucratiques considérables, le Brésil a été particulièrement exposé à l'efficacité et de la concentration d'un registre central à Berne, presque toujours accordée avant que procédure administrative locale s'avance. L'étranger peut obtenir dans une telle situation de fait, la prévalence de ses intérêts nationaux, même si elle a été la première candidate pour les marques identiques ou semblables<sup>304</sup>.

En 1935, le directeur de l'office national de la propriété industrielle<sup>305</sup>, a publié un article soulignant que la dénonce était une décision patriotique, en étant le résultat « d'une campagne soutenue pour de nombreuses années par des organes les plus représentatifs de nos classes conservatrices, notamment les associations commerciales de Rio de Janeiro et São Paulo."

---

304 Jusqu'au moment où on écrit cet article, le Brésil n'a pas retourné au registre international, et les retards bureaucratiques continuent si considérables comme, en 1934.

305 Francisco Antonio Coelho, dans la Revista de Direito Industrial.

Pas le cas ici d'une position idéologique contre la propriété intellectuelle, mais l'affirmation des intérêts des propriétaires de marques locales contre des intérêts étrangers : comme montra dans l'article, un intérêt conservateur tandis que de la part des entrepreneurs locaux<sup>306</sup>.

Un autre résultat, mais pas si évident, du décret de 1929 qui a incorporé la révision de la Convention de La Haye de Paris serait le refus brésilien - qui a duré 62 années – à revenir à l'élaboration du Convention de Paris. La révision de 1925, constituée en 1929, est la dernière qui a permis l'expiration des brevets pour absence de production locale, sans que cette expiration ait été précédée d'une licence obligatoire.

L'expiration des brevets pour défaut d'usage était un élément important de la politique brésilienne sur les brevets, avec des dizaines ou des centaines de cas chaque année, jusqu'à l'adoption par le Brésil de la révision de Stockholm en 1991, tandis que la licence obligatoire pour défaut d'usage eu lieu qu'une seule fois dans l'histoire, en 1983.

La dénonciation du traité et la résistance à la Convention de Paris ne seront ici que le signe d'une réévaluation plus radicale de l'importance de la propriété intellectuelle au Brésil.

---

306 En révélant le climat brésilien dans le cadre de l'invasion de marques étrangères, Thomas Othon Leonardos, l'un des défenseurs les plus connus de la propriété industrielle au Brésil, a noté lors de la préface de son livre *La marque de l'industrie et du commerce* : "Quel est le remède pour tout cela ? Nous ne voyons qu'un. C'est drastique, est radical, mais il est parfait : nous détacher des conventions internationales."

## **La codification de la fonction sociale**

Pendant tout le temps de la petite réforme constitutionnelle de 1923, de la nouvelle constitution, inspiré un peu à Weimar, de 1934 (qui a ajouté le nom de commerce des droits protégés), de la Charte octroyée par un gouvernement dictatorial, en 1937, et de la nouvelle constitution démocratique 1946, la protection constitutionnelle de la propriété intellectuelle n'a pas changé de façon significative ni dans le texte ou dans le contenu. Dans la saga des constitutions brésiliennes, 1946 serait la dernière à laquelle l'inventeur serait offert ou d'un brevet ou d'une indemnité pour la libération du domaine public.

Mais la codification légale de la fonction sociale, qui est l'objet de notre étude, apparaît en premier dans le Code de la propriété industrielle de 1945 :

Art. 2 La protection de la propriété industrielle, dans sa fonction économique et juridique, vise à reconnaître et garantir les droits de ceux qui contribuent à une meilleure utilisation et la distribution de la richesse, tout en maintenant une concurrence loyale dans le commerce et l'industrie et en favorisant l'initiative individuel, le pouvoir de création, d'invention et l'organisation de l'individu.<sup>307</sup>

---

307 Decreto-lei nº 7.903 de 27 de Agosto de 1945, Art. 2.º A proteção da propriedade industrial, em sua função econômica e jurídica, visa reconhecer e garantir os direitos daqueles que contribuem para o melhor aproveitamento e distribuição de riqueza, mantendo a lealdade de concorrência no comércio e na indústria e estimulando a iniciativa individual, o poder de criação, de organização e de invenção do indivíduo.

Le code, publié dans le contexte d'un gouvernement dictatorial, est délivré par une ordonnance, c'est-à-dire, il n'était voté par le Congrès. Nous ne pouvons pas avoir les discussions législatives qui servent, dans le système juridique brésilien, sinon pour déterminer la valeur de règles de droit, pour clarifier l'environnement social et politique dans lequel la norme est produite.

Dans une approche conciliatoire entre visions contrastantes, ce qu'est peut-être un caractère très brésilien, le dispositif vise à reconnaître et à garantir des droits. Dans l'abstrait, on ne peut reconnaître que les droits préexistants, mais on peut toujours donner consécration à des intérêts antécédents.

Ainsi, le texte présente ses respects à un biais absolutiste, dans lequel les inventeurs et les auteurs ont des droits avant même que la loi en garantisse. Mais en même temps, le texte ne se réfère pas aux inventeurs et utilisateurs de marques, mais ceux « qui contribuent à une meilleure utilisation et la distribution de la richesse."

La consécration sera attribuée aux créateurs qui peuvent contribuer aussi aux intérêts de la société *d'une certaine façon*. Les moyens d'action listés (concurrence loyale et stimulus à des qualités les plus chères à l'économie de marché) indiquaient la façon préférée pour la proposition légale.

Avec la révocation de ce Code, en 1967, on perd cette expression de que serait la fonction sociale de ces droits ; les constitutions de 1967 et sa révision de 1969, filles teintées des gouvernements militaires, taisent au regard de le impact social de la Propriété

Intellectuelle. On rencontre toutefois l'affiliation fonctionnelle dans la loi de création de l'Institut National de la Propriété Industrielle<sup>308</sup>, en 1970 :

Le but principal de l'Institut est d'effectuer au niveau national les règles régissant la propriété industrielle, en tenant compte de sa fonction sociale, économique, technique et juridique.

La formule finale de cet article pourra être reconnue, a sa fois, dans le texte constitutionnel en vigueur, en ce qu'il concerne les droits de propriété industrielle :

Art. 5, XXIX : la loi garantira aux auteurs d'inventions industrielles un privilège temporaire pour leur utilisation, ainsi que la protection des créations industrielles, la propriété des marques, noms de société et autres signes distinctifs, en vue de l'intérêt social et le développement technologique et économique du pays ;

En répétant, à l'inverse, le mouvement qui a conduit à la formulation de la loi au texte constitutionnel<sup>309</sup>, la loi actuelle de la propriété industrielle (9.279/96) prévoit donc :

---

308 Loi 5.648, 15 décembre 1970.

309 Lors de l'élaboration du texte constitutionnel de 1988, le procureur général de l'Inpi a été ordonné de rédiger une proposition pour être incorporé dans le texte en discussion. Sur la base des expressions codées de la fonction sociale de la propriété intellectuelle des textes légaux précédents, et en écho délibéré de la clause de propriété intellectuelle de la Constitution américaine, le texte intègre la notion de «création industrielle

Art 2 La protection des droits de propriété industrielle, considérés son intérêt social et le développement technologique et économique du pays, sera effectué par les moyens suivants: (...).

Le même article constitutionnel prévoit une clause générale dans ce sens :

XXIII - la propriété doit remplir sa fonction sociale.

Ce sera dans cette disposition que certains juristes<sup>310</sup> ancrent l'exigence constitutionnelle de que le droit d'auteur se retrouve également lié à une fonctionnalisation, interdisant ainsi l'idée que ces

---

abstraite” proposée par Andre Lucas dans son travail de 1975, et a été reproduit tel que proposé dans le texte actuel. Pour une interprétation spécifique de cette disposition, voir notre *Tratado da Propriedade Intelectual*, vol. I, cap. II, *Lumen Juris*, 2010.

310 Pour choisir quelques juristes parmi des très nombreux textes qui traitent soit de l'existence ou de la transcendance d'une fonction sociale du droit d'auteur, SOUZA, Allan Rocha de, *A Função Social dos Direitos Autorais*, *Lumen Juris*, 2010 et SOUZA, Allan Rocha de. *Os limites dos direitos autorais: uma interpretação civil-constitucional*. *Anais do XIV Congresso Nacional do Conpedi*. Unifor – Fortaleza: Boiteux, 2005. Dans l'œuvre *Direito da Propriedade Intelectual – Estudos em Homenagem ao Pe. Bruno Jorge Hammes*, édité par Marcos Wachowicz et Luiz Gonzaga Silva Adolfo. Curitiba: Editora Juruá, 2007: (a) ASCENSÃO, José Oliveira, *A Função Social do Direito Autoral e as Limitações Legais*, pág. 85 a 111. (b) SANTOS, Manoel J. Pereira dos. *Texto Princípios Constitucionais e Propriedade Intelectual- O Regime Constitucional do Direito Autoral*. [”Cependant, bien que les deux branches principales de cet institut, le droit d'auteur et la propriété industrielle, aient atteint la catégorie des droits fondamentaux protégés par la Constitution, leur statut juridique dans les pays de tradition appelée "droit d'auteur" a une distinction inhérente à nature: le premier, pour comprendre des facultés associées à la personnalité de l'homme sont généralement considérées comme un droit qui existe par il-même dû à la création d'une œuvre de l'esprit, tandis que la seconde - la propriété industrielle - est considérée comme un droit accordé épar l'État”.] (c) LEWICKI, Bruno, *texto A Historicidade do Direito Autoral*. Aussi: MORAES, Rodrigo. *A função social da propriedade intelectual na era das novas tecnologias*. In: BRASIL, Ministério da Cultura. *Direito autorial*. Brasília: Ministério da Cultura, 200.



intérêts se trouvent une protection absolue et illimitée dans le système brésilien<sup>311</sup>.

Il n'existe pas dans la législation actuelle, toutefois, une tentative parallèle de codification de la fonction sociale en ce qui concerne le droit d'auteur<sup>312</sup>.

### **Dépassant d'un rôle national à une fonction universelle**

Peut-être qu'ont remarqué, lors de la lecture de la dernière clause de l'art. 5, XXIX Constitution brésilienne de 1988, que les droits mentionnés dans ces dispositions seront soumis aux fins de l'intérêt social et de le développement économique et technologique ... du pays. Au moins dans l'espace garanti par cette disposition constitutionnelle, la prévision légale de concession des brevets, etc.,

---

311 Ces droits sont préfigurés dans deux dispositions du même article : « XXVII - le droit exclusif d'utiliser, publier ou reproduire les œuvres appartient à leurs auteurs ; il est transmissible à leurs héritiers sur la période prévue par la loi ; XXVIII - sont garantis, selon les termes de la loi : a) la protection de la participation individuelle à des œuvres collectives celle de la reproduction de l'image et de la voix humaines, y compris dans les activités sportives; b) le droit pour les créateurs, les interprètes et les représentants de leurs syndicats ou associations de contrôler l'exploitation économique des œuvres qu'ils ont créée ou auxquelles ils ont participé. [Version française officielle, [http://www.wipo.int/wipolex/fr/text.jsp?file\\_id=218254](http://www.wipo.int/wipolex/fr/text.jsp?file_id=218254)]. Nous préférons utiliser pour nos autres fins une traduction propre.

312 Dans le projet de loi du ministère de la Culture, non soumis au Congrès, on peut lire l'amendement suivant à la loi du droit d'auteur actuelle : "Art. 1 La présente loi régie les droits d'auteur, étant entendu que cette désignation comprend le droit d'auteur et les droits connexes, et est guidée par l'équilibre entre les exigences de la Constitution de la protection du droit d'auteur et de garantir le plein exercice des autres droits fondamentaux culturels et la promotion du développement national. Paragraphe unique. La protection du droit d'auteur doit être mise en œuvre conformément aux principes et aux normes relatives à la libre entreprise, la protection anti-trust et des consommateurs. Art 3a - Dans l'interprétation et l'application de cette loi, on visera à encourager la création artistique et la diversité culturelle et à garantir la liberté d'expression et l'accès à la culture, l'éducation, l'information et la connaissance, tout en harmonisant les intérêts des titulaires de droits d'auteurs et de la société." Ce relativisme et la fonctionnalisation de la protection du droit d'auteur ont cependant constaté une résistance acharnée de certains titulaires de droits, dont certains ont explicitement exprimé leur refus d'être réduits, "à la situation simple des citoyens ordinaires."

accordés dans le pays à tous, sera subordonné aux fonctions locales, sans atteindre nécessairement à l'intérêt universel.

Cette prise en charge par la Constitution que la garantie par loi des intérêts relatives à la propriété industrielle devrait être axée sur des intérêts brésiliens ne signifie évidemment point une exclusion de l'apport des divers engagements internationaux que le Brésil assument, à la lumière de l'art. 4 de la Constitution elle-même. Ils auront leur propre sphère de la normativité sans nécessairement être imbibés par la garantie constitutionnelle, sauf dans la mesure qui constituent la manifestation (directe, il faut dire) des droits de l'homme.

Bien avant la consécration d'intérêt local dans le texte constitutionnel, le Brésil avait déjà soulevé la question des effets sociaux de la propriété intellectuelle dans les fora internationaux. L'insurrection contre l'invasion de droits étrangers, qui feront des bulles dans le début du XXe siècle comme une demande des classes conservatrices, apparaît au milieu du même siècle comme un reflet à la fois de la politique nationale et une demande internationale de sens diplomatique étendu.

Alors que, à l'ouverture de l'Assemblée générale des Nations Unies en 1961, le Brésil, à travers son représentant, Guerreiro Ramos, a soulevé la question de l'inefficacité du système international des brevets comme un outil de développement pour les pays non industrialisés. L'intervention de l'ambassadeur, sociologue de renommée internationale et l'un des axes de l'analyse du

développement au Brésil<sup>313</sup>, a déclenché un mouvement interne à l'Assemblée qui a abouti à sa Résolution 1713 (XVI).

Cette Résolution, adoptée à la demande du Brésil par l'Assemblée générale des Nations en 1961, appelait le Secrétaire Général des Nations à préparer un rapport sur le rôle des brevets dans le transfert de technologie aux pays sous-développés. Dans ce rapport, *Le Rôle des Brevets dans le Transfert des Connaissances Techniques, aux Pays Sous-Développés*, Document des Nations Unies, E/3861, 10 Mars 1964, Rapport du Secrétaire Générale, la législation d'une quarantaine de pays développés et moins avancés, membres et non-membres de l'Union de Paris, a été examiné.

Le rapport des Nations Unies a suscité, parmi beaucoup d'autres questions, le problème (déjà incorporé dans la Convention de Paris) du préjudice possible résultant des abus des brevets. Le rapport indique toutefois que cet abus peut être empêché par certaines mesures des pays sous-développés. Entre autres, le rapport mentionne les licences obligatoires et le travail nécessaire, ainsi que l'examen et le contrôle des accords de licences et des redevances versées en découlent.

---

313 "Le projet de développement national qui s'est développé à l'époque avait la principale formulation de l'espace de l'Institut brésilien d'études sociales et politiques (IBESP), créé en 1952. Dans cette institution, on formule une perspective nationaliste occupée avec le tiers-monde, c'est-à-dire on a proposé une troisième position entre les deux blocs qui ont divisé le monde pendant la guerre froide. (...) Mais elle ajoute la nécessité d'une idéologie du développement, sans lequel il n'y aurait pas de processus de changement. Dans cette idéologie de développement, l'État a assumé le rôle de l'agent principal de la modernisation et de la démocratisation également. Le nationalisme à cette époque était pensé comme une idéologie capable de vaincre les forces de l'exploitation des masses". OLIVEIRA, L. Lippi. *A sociologia de Guerreiro Ramos*. In: Claudio Perreria; Livio Sansone. (Org.). *Projeto UNESCO no Brasil: textos críticos*. Salvador: EDUFBA, 2007, v., p. 228-240.

## **Le Rapport de 1964 et la action sur le transfert de technologies**

Ces instruments, saisis en charge par l'analyse d'une substance internationale, certainement ont été incorporées dans la politique publique brésilienne des années suivantes. Particulièrement, l'examen des licences e des conditions de négociation ont été prises par la Banque Central immédiatement après le Rapport de 1964, dans critères analogues aux développés par les autorités japonaises et du Pacte andin<sup>314</sup>. À son temps, cette mission a été transférée à l'INPI.

Questionné sur ses pouvoirs d'exercer l'examen des licences<sup>315</sup>, l'INPI était en 1983 le sujet d'une décision de la Cour Suprême versant sur l'action de l'office en faveur du développement :

D'une lecture attentive de ce dispositif, il est clair l'amplitude de la mission - et la gravité et le sérieux qu'elle contient, - qui a été conférée au défendeur ; et comment, dans les paramètres juridiques, il comprend une quantité raisonnable de discrétion, sans laquelle on ne pourra pas en réaliser efficacement.

---

314 Pour une description de cette action sur des licences à ce période, voir notre *Tecnologia e Poder Econômico*, Revista Brasileira de Tecnologia do CNPq, 1984, <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/economia/50.doc> et aussi BARBOSA, Denis Borges, *Atos Internacionais Relativos À Propriedade Industrial*, Revista de Direito Nuclear, 1980, <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/internacional/61.doc>.

315 L'INPI examinait des licences et redevances sur l'autorisation de sa loi de création, Loi 5.648/70 [ici avec sa rédaction originale] : art. 2 (...) Paragraphe unique. Sans préjudice de ses autres fonctions, l'Institut adoptera pour les fins de développement économique du pays, des mesures visant à accélérer et à réglementer le transfert de technologie et construire de meilleures conditions commerciales et d'utilisation des brevets (...)

Tout d'abord, l'objectif - le développement économique du pays - qui n'est pas mesurée seulement dans le concept de valeur matériel stricte, mais qui déborde sur des points immatériels, est seulement complété avec la réalisation des finalités humaines à ce qu'il visait<sup>316</sup>.

Bien confirmée de cette manière en ses bases juridiques, l'action de l'État brésilien par rapport à l'examen des paiements technologiques et des redevances n'a persisté que dans sa forme originale jusqu'en 1991, lorsque le profil économique libéral du gouvernement a achevé la réduction de cette action de l'INPI<sup>317</sup>.

### **À titre de conclusion**

Soit par les limites naturelles d'un article académique, soit par l'extension du problème juridique qui nous avons poursuivi, cette étude ne peut refléter que certains aspects de son sujet. Notre choix a été une réflexion historique sur les chemins et les dilemmes de la politique publique brésilienne de propriété intellectuelle, dès 1809 à 1990.

Dans cette extension, nous essayons de souligner les moments de choix pour une politique publique qui concentre son orientation et la dynamique sur la fonction sociale de ces droits, notant que ces moments étaient fréquents. Mais on devrait aussi noter dans le

---

316 Cour Suprême, RE-95382, Min. Oscar Correa, 5 août 1983

317 Borges Barbosa, Denis, *Technology Contracts in Brazil: The Patent Office Screening Role* (May 24, 2012). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2151435> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2151435>

discours institutionnel de la fonction sociale l'oscillation curieuse et peut-être obsessionnelle entre la nationalisation et l'internationalisation du système de la propriété intellectuelle.

Après être traversé par ce chemin long et incertain, on pourra ainsi indiquer que la fonctionnalisation de la propriété intellectuelle est une des traditions de notre droit. Les constitutions brésiliennes dès la première, de 1824, ont incorporé des dispositions réglant ou mentionnent la propriété intellectuelle, sans jamais expliciter quelque nature absolue ou inconditionnelle de ces droits.

Tout au contraire, les lois ordinaires dès 1945 ont explicité la sujétion des droits de propriété industrielle aux considérations fonctionnelles, et la Constitution en vigueur a incorporé une clause spécifiquement fonctionnelle, applicable aux matières de propriété industrielle.

Telle clause fonctionnelle de la propriété industrielle, d'ailleurs, est constitué des éléments qui se caractérisent autant d'un ordre politique (dans le sens d'opter pour l'intérêt national) que pour n'importe quel but social stricto sensu. En effet, la clause stipule que les propriétés industrielles seront octroyées "étant donnés l'intérêt social et le développement technologique et économique du pays."

Le texte de l'art. 2. de la présente loi de propriété industrielle transpose au niveau de la loi ordinaire l'écoulement d'interprétation qui découle directement de la base constitutionnelle.

On a noté, toutefois, que les lois de droit d'auteur manquaient une explicitation analogue de la nature fonctionnelle de ses

protections. Cette différence d'explicitation entre les deux modalités de propriété intellectuelle est plus difficile à expliquer, si l'on considère qu'à la fonctionnalisation spécifique de l'article 5, XXIX la Constitution – que c'est la régulation *seulement* de la propriété industrielle - on devra ajouter la disposition générale de l'art. 5. XXIII de la Constitution, selon lequel « la propriété doit respecter sa fonction sociale. »

On pourra tout simplement noter que, dans le sens de l'art. 5, XXIII de la Constitution (comme de l'art. 5. XXIII), la propriété industrielle cesse d'être une légalité égocentrique, une valeur en elle-même, pour achever une transcendance au-delà de son titulaire.

Ainsi, « fonction sociale » serait une transcendance de l'intérêt privé. Nous préférons, toutefois, définir ici la qualification du « social » dans un sens plus restreint, pour en distinguer des valeurs générales relatives aux êtres humains dans la société, et nous approcher des celles qui sont spécifiques à la fonction politique.

Cette définition n'est pas nécessairement le sens pris par l'interprétation des tribunaux :

"À ce stade de l'évolution sociale, la protection de la marque ne se limite pas seulement à garantir les droits et intérêts individuels, mais à la communauté elle-même, pour protéger le grand public, le consommateur, les preneurs de service, les utilisateurs, les gens en général, qui disposent de meilleurs éléments pour l'évaluation de l'origine du

produit et du service fourni » (Cour Supérieure Fédéral - Resp 3230 - DF – 4<sup>e</sup> Chambre -. Salvio de Figueiredo -. Publié 01.10.1990)

"Ainsi, le droit de propriété intellectuelle, même s'il est une garantie constitutionnelle, doit être fonctionnalisé pour promouvoir la dignité de la personne humaine, qu'est un des fondements de l'état de droit démocratique, et son exercice n'est pas une fin en soi, mais un moyen de promouvoir les valeurs sociales, dont le sommet est la personne humaine.

Ainsi, les aspects sociaux doivent prévaloir sur des raisons économiques du droit de brevet, ce qui caractérise sa fonction sociale. L'un de ces aspects est illustré quand il y aura un énorme fossé technologique entre les pays développés et sous-développés. Augmenter le terme du brevet se traduira par une perte pour la société que vous ne pourra pas utiliser une technologie déjà obsolète à faire de nouveaux développements ni même utiliser un produit de technologie dépassée ". Tribunal régional fédéral de la Région 2, AMS 2006.51.01.524783-1, JC Marcia Helena Nunes, Publié 12.12.2008.





# IP in Decisions of Constitutional Courts of Latin American Countries

Denis Borges Barbosa and Charlene Ávila Plaza

“You'd be surprised. They're all individual countries”

Ronald Reagan, December 4, 1982

This article does not purport to collect and analyze all Constitutional provisions and decisions of the Latin American countries. Much to the contrary, by gathering a few significant normative and court contributions from the region, we will just try to sketch the relation between Intellectual Property and fundamental laws as it takes its peculiar character from the South of Rio Grande to the deeps of Patagonia.

In most Latin American jurisdictions, the Constitution includes at least one Intellectual Property-related clause; and many of those inclusions date from XIX Century. This is markedly distinct of the situation in the countries belonging to the European Union or the Council of Europe, where specific Intellectual Property provisions are not frequently found.

On the other hand, some Supreme or Constitutional Courts of the area have a meaningful stream of decisions on IP issues<sup>318</sup>, but others only rarely, if ever, take notice of the matter.

Therefore, even though it is not possible to identify a strong and coherent regional construction of legal principles and solutions, and even less of clear convergences, the geographical focus of this study deserves such attention.

### **Human, fundamental or simply constitutional rights**

This book is supposed to address to the issues of Human Rights and Intellectual Property<sup>319</sup>.

---

<sup>318</sup> Particularly the Constitutional Court of Colombia. The IP interests were confronted with the constitution in the Decisions C-519 of 1999, C-509 of 2004; C-833 of 2007; C-282 of 1997; C-1118 of 2005; C-334 of 1993; C-1490 de 2000; C-262 of 1996; C-053 of 2001; T-975 of 2002; C-533 of 1993; C-924 of 2000; C-975 of 2002; C-509 of 2004; SU-913 of 2009; C-155 of 1998; C-1183 of 2000; C-424 of 2005; C-792 of 2002, MP; C-975 of 2002, MP; C-523 of 2009; Decision C-1051/12; and C-262 de 1996.

<sup>319</sup> It seems fair to note that this author is nor especially fond of all aspects of the Human Rights doctrine, in particular its universal or anti-diversity character. See Borges Barbosa, Denis, *Universalism as Oppression* (2003). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1031676> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1031676>. On the diverging aspects of the interrelation between Human Rights and IP see especially CULLET, Philippe. *Human Rights And Intellectual Property Rights: Need For A New Perspective*. Found: <http://www.ielrc.org/content/w0404.pdf> and [www.ielrc.org](http://www.ielrc.org) Visited: 05/07/2013; CULLET, Philippe. *Human Rights and Intellectual Property Protection in the TRIPS Era*. Found: [http://muse.jhu.edu/login?auth=0&type=summary&url=/journals/human\\_rights\\_quarterly/v029/29.2cullet.html](http://muse.jhu.edu/login?auth=0&type=summary&url=/journals/human_rights_quarterly/v029/29.2cullet.html). Visited: 04/07/2013 HELFER, Laurence R. *Human Rights and Intellectual Property: Conflict or Coexistence?* Found: [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=459120](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=459120), Visited: 04/07/2013; YU, Peter K. *Reconceptualizing Intellectual Property Interests in a Human Rights Framework*. Found: [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=927335](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=927335) and Visited: 04/07/2013. DREYFUSS, Rochelle Cooper. *New York University School Of Law. Patents and Human Rights: Where is the Paradox?*. Found: <http://ssrn.com/abstract=929498>. [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=929498](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=929498) Visited: 04/07/2013; FITZGERALD, Brian and ATKINSON, Benedict, *Queensland University of Technology. Copyright Future Copyright Freedom*. Found: [http://eprints.qut.edu.au/41716/1/CopyrightFuture\\_TEXT.pdf](http://eprints.qut.edu.au/41716/1/CopyrightFuture_TEXT.pdf). Visited: 04/07/2013

This article, however, shall take into account the specific character of Latin American jurisdictions, where most Constitutions provide for specific protection of IP rights, and human rights considerations are raised as a background to the domestic provision, or given application through the Constitutional filters.

For our purposes, it is necessary to distinguish the notions of (a) Human Rights, here taken as the *domestic effect of international instruments* dealing with the matter<sup>320</sup>; (b) fundamental rights, that is, those provisions that have a special Constitutional status <sup>321</sup> as compared to other norms of the same text (for example, they are immune from Constitutional amendments); and (c) those provisions residing in the Constitutional text but not enjoying *fundamental* status.

Some regional Constitutions took a fundamentalist approach by conferring Human Rights a supra constitutional status<sup>322</sup>. On the other

---

<sup>320</sup> Specially Art. 55 of the United Nations Charter, the 1948 Universal Declaration of Human Rights (UDHR), the 1966 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), the 1966 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) and, regionally, the 1969 American Convention on Human Rights.

<sup>321</sup> For instance, the series of cases of the Colombian Court where *moral rights* were held to be fundamental rights, but not the economic rights, which would be simply Constitutional rights: "Sin embargo, en atención a que la jurisprudencia ha reconocido carácter fundamental únicamente a los derechos morales de autor, se produce la incorporación de la citada decisión comunitaria al bloque de constitucionalidad, únicamente en lo relativo a los mencionados derechos, dado que su naturaleza, a la luz del artículo 93 de la Carta así lo impone". Colombian Constitutional Court, full sitting, Sentencia C-339/06, Referencia: expediente D-5992 Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 226 de la Ley 23 de 1982, y 21, inciso 3°, de la Ley 44 de 1993. Actor: Jorge Alonso Garrido Abad. May 3, 2006.. A footnote to that decision details the other cases where the distinction between fundamental rights and non-fundamental Constitutional rights is restated. In Brazil, the status of Human Rights treaties incorporated was clarified by Supreme Court Habeas Corpus 87585 / TO – Tocantins, Min. Marco Aurélio, 03/12/2008.

<sup>322</sup> Guatemala and Honduras would arguably enter in this list, according to Allan R. Brewer-Carí, *La interrelación entre los tribunales constitucionales de america latina y la*

hand, other national Courts have assigned *fundamental* status to those Human Rights treaties that are incorporated into the domestic legal system<sup>323</sup>. In certain cases, such International instruments would compose the country's *constitutional block* (or enlarged Bill of Rights<sup>324</sup>), a legal notion developed by the French Constitutional Court in 1971<sup>325</sup>.

---

Corte Interamericana De Derechos Humanos, y la cuestión de la inejecutabilidad de sus decisiones en Venezuela, in Armin von Bogdandy, Flavia Piovesan y Mariela Morales Antonorzi (ed.), *Direitos Humanos, Democracia e Integração Jurídica na América do Sul*, Lumen Juris Editora. Rio de Janeiro, 2010. pp. 661-70, found at <http://www.allanbrewercarias.com>, visited July 2, 2013. This paper covers the complex relation between Human Rights and Constitutional norms and Courts in the region. See also from the same autor, "Nuevas reflexiones sobre el papel de los tribunales constitucionales en la consolidación del Estado democrático de derecho: defensa de la Constitución, control del poder y protección de los derechos humanos", *Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano* 13er año, Tomo I, Programa Estado de Derecho para Latinoamérica. Konrad Adenauer. Montevideo, 2007, found at <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dconstla/cont/2007.1/pr/pr5.pdf>, visited July 3, 2013..

<sup>323</sup> On the Colombian Court decisions about the "constitutional block" composed by domestic bills of rights added to Human Rights treaties, see Undurraga, Veronica and Cook, Rebecca J., *Constitutional Incorporation of International and Comparative Human Rights Law: The Colombian Constitutional Court Decision C-355/2006. Constituting Equality: Gender Equality And Comparative Constitutional Law. Constituting Equality: Gender Equal*, pp. 215-247, S. H. Williams, ed., Cambridge: Cambridge University Press, 2009. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1573798>. Also: Reina García, Oscar M., *Las Cláusulas De Apertura O Reenvío Hacia Fuentes Externas Previstas En La Constitución Colombiana, Como Criterio Para Delimitar El Contenido Del Bloque De Constitucionalidad (The Opening Clauses or Forwarding to External Sources Provided in the Colombian Constitution, as a Criterion to Define the Content of the Constitutional Block)* (December 17, 2012). *Revista Derecho del Estado* No. 29, 2012. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2190433>. The Brazilian Supreme Court also refers to the notion of "Constitutional block" in a series of cases, starting with the *Adin 595* of February 22, 2002. On the importance of the notion in Brazilian Law, see Vitor Tadeu Carramão Mello, *O bloco de constitucionalidade como parâmetro de proteção dos direitos fundamentais*, found at [http://www.ugf.br/editora/pdf/voxjuris\\_2/artigo4.pdf](http://www.ugf.br/editora/pdf/voxjuris_2/artigo4.pdf), visited July 3, 2013.

<sup>324</sup> The Constitutional Courts of Brazil, Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chili, Peru, Guatemala, El Salvador, and Equator have incorporated the concept. See NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto., *El bloque constitucional de derechos fundamentales y su aplicación en Chile y América Latina*. In: VON BOGDANDY, Armin; PIOVESAN, Flávia; MORALES ANTONIAZZI, Mariela (orgs.). *Direitos Humanos, democracia e integração jurídica na América do Sul*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

<sup>325</sup> Constitutional Council, decision 71-44DC. For the notion of "Constitutional block", see Parance, Béatrice, *The Contribution of the Question Prioritaire de*

A germane and relevant question is whether internationally protected IP rights are assimilated by the constitutional block. The Colombian Court in at least two cases declared that the *moral rights* provisions of some copyright treaties<sup>326</sup> were received within the constitutional block<sup>327</sup>. The economic rights, according to the decisions, were not given the same treatment.

A third issue is whether Human Rights International treaties when internalized – but not admitted to the constitutional block – are even so incorporated in the domestic legal system on a higher status than ordinary statutes. Some countries of the region provide for such enhanced status for *all* treaties (Human Rights or not)<sup>328</sup> and in certain cases IP treaties were deemed to revoke all prior legislation<sup>329</sup>; this higher status does not necessarily lend such international treaties constitutional hierarchy<sup>330</sup>.

---

Constitutionnalité to Private Law (January 1, 2011). The Financial Crisis Of 2008: French And American Responses - Proceedings Of The 2010 Franco-American Legal Seminar, p. 67 Martin A. Rogoff, Michael Dixon & Eric Bither, eds, 2011. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2012790>

<sup>326</sup> The Berne Convention and the 1996 WIPO treaty on neighboring rights.

<sup>327</sup> Decisions C-1490 de 2000 and C-1118 de 2005.

<sup>328</sup> Argentina, Uruguay and Paraguay changed their constitutions for allowing such status on account of Mercosur rules. But the Brazilian Congress rejected the respective proposal.

<sup>329</sup> For instance, TRIPs was held to revoke all prior IP laws in the Decision of Supreme Court of Argentina Dictamen n° P. 282. XXXVI de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 15 de Março de 2001, found at <http://ar.vlex.com/vid/-40029883>, visited July 3, 2013.

<sup>330</sup> In Brazil, Human Rights Treaties are given *fundamental* status, where the Congress has incorporated the instrument with a majority equivalent to the Constitutional amendments shall be so deemed: “Art. 5, § 3 The international treaties and conventions on human rights that are approved in each House of Congress, in two votes, by three fifths of the votes of its members shall be equivalent to constitutional amendments”. According to relevant case law and commentators, the Human Rights treaties not so voted are to be given a status superior to ordinary statutes, but not incorporated in constitutional block.

Even taking into account the enticing distinction proposed by the Colombian Court between moral rights (which *are* fundamental rights) and the economic one (which are *not*), it is arguable that - although supported by the applicable Human Rights<sup>331</sup> - IP Rights are not by itself the mandatory expression of such rights.

There would be possibly no doubt that IP exclusive rights are *supported* by UHRD Art. 27.1 or ICESCR Art. 15<sup>332</sup>, but at the International level there is no *requirement* that the right to the protection of the moral and material interests of creators should necessarily be covered with an exclusive right, and by any other means.

In this article, therefore, we shall address the protection of IP interests as fundamental or simply constitutional rights in Latin America, setting aside the germane issue of IP International norms having special, but not constitutional status in the domestic legal system, or any direct effects of Human Rights treaties.

---

<sup>331</sup> Again, in the sense of the domestic effect of International instruments dealing with the matter.

<sup>332</sup> UHRD Article 27. (1) Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits. (2) Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author. ICESCR Article 15 1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone: (a) To take part in cultural life; (b) To enjoy the benefits of scientific progress and its applications; (c) To benefit from the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author. 2. The steps to be taken by the States Parties to the present Covenant to achieve the full realization of this right shall include those necessary for the conservation, the development and the diffusion of science and culture. 3. The States Parties to the present Covenant undertake to respect the freedom indispensable for scientific research and creative activity. 4. The States Parties to the present Covenant recognize the benefits to be derived from the encouragement and development of international contacts and co-operation in the scientific and cultural fields.

## An Early start

Intellectual property was soon recognized as a proper subject for the Constitutional laws in Latin America. The first Brazilian Constitution of 1824, for instance, included in the recital of its civil and political rights the citizen's entitlement to *patents*:

Art. 179. The inviolability of the Civil and Political Rights of the Brazilian Citizens, which has as its basis the Freedom, the individual security, and the property, is guaranteed by the Constitution of the Empire as follows: (...)

XXVI. The inventors will have ownership of their discoveries, or of their productions. The Law shall assure to them an exclusive temporary privilege or shall pay to them the compensation of the loss, which they may suffer by the communization <sup>333</sup>.

This is not, however, the first Latin American Constitutional text dealing with the subject. The 1819 Constitution of the United Provinces (Argentina) has already assured by its art. 44 that the authors or inventors of useful establishments would be entitled to

---

<sup>333</sup> “Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Cívicos, e Políticos dos Cidadãos Brasileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do Império, pela maneira seguinte (...) XXVI. Os inventores terão a propriedade das suas descobertas, ou das suas produções. A Lei lhes assegurará um privilégio exclusivo temporário, ou lhes remunerará em resarcimento da perda, que hajam de sofrer pela vulgarização”. The Portuguese Constitution granted (by the very same Emperor of Brazil who was eventually King of Portugal) in 1826 repeats exactly the same wording. A very near translation of such provision can be found in the Chilean Constitution of 1833, the Argentinean one of 1853, and 1826 Constitution of Bolivia. The “communization” notion is better expressed by those other texts as “in case of publication”.



exclusive privileges by a certain time, and a similar wording was included in the next Argentinian Constitution of 1826.

Vidaurreta<sup>334</sup>, in an extensive analysis of the various South American constitutions and constitutional laws and essays, demonstrates that, in most such fledgling republics, their first Constitutional fathers received some impact of the so-called Patent and Copyright clause of the U.S. Constitution and most certainly a textual influence of the Brazilian precedent<sup>335</sup>. Many of such early texts incorporate direct protection of *patent* interests in the constitutional menu.

Many, even though not all, of those texts create an entitlement, or a *subjective right*, to the profit of inventors; in certain cases (as the Brazilian provision) explicitly as a portion of their Bill of Rights.

In this context, they do not directly subscribe to the tradition of U.S. clause, which was an extraneous antecedent to the Bill of Rights, and essentially directed to the empowerment of Congress to legislate on monopolies<sup>336</sup>. Fact is that those subjective rights are also an

---

<sup>334</sup> Guillermo E. Vidaurreta "Historia del Sistema Argentino de Patentes de Invención (1580-1863)", Facultad de Derecho UBA - La Ley, 2007, p. 65 and 77, 105-126.

<sup>335</sup> Art I, s 8, cl 8 of the United States Constitution: "To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries". See Reynolds, Glenn Harlan and Merges, Robert P., "The Proper Scope of the Copyright and Patent Power". Harvard Journal on Legislation, Vol. 37, p. 45, 2000 Available at SSRN: {<http://ssrn.com/abstract=987742>}.

<sup>336</sup> Edward C. Walterscheid, To Promote the Progress of Science and the Useful Arts: The Background and Origin of the Intellectual Property Clause of the United States Constitution, 2 J. Intell. Prop. L. 1, 37-38 (1994) and from the same author, The nature of the Intellectual Property Clause: a study in historical perspective. Buffalo: Hein & CO, 2002. As we shall see below, the Brazilian Constitution in force has a wording purposefully taken from the U.S. model. For a comparison of the Brazilian and US IP clauses, see BARBOSA, Denis Borges; BARBOSA, Ana Beatriz Nunes; KARIN Grau-Kuntz. A Propriedade Intelectual na Construção dos Tribunais Constitucionais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

exception to the general refusal of exclusive privileges so frequent in the early Constitutional discourse of the Latin American countries<sup>337</sup>.

We are here drawing a basic distinction between Constitutional provisions that enable the Government to act in connection with Intellectual Property interests of some nature, and those other provisions that empower someone to obtain or exercise such interests. Although there is a necessary logical linkage between the two situations, the conspicuous absence of one of those two possible clauses tends to emphasize the constitutional discourse in two differing paths.

The presence of a provision recognizing to the inventor a *right to a patent* – especially if included in a Bill of Rights listing – prevents the State from outright denying such *subjective* legal situation. It may arguably create some resistance to the assertion of a public policy instance where the subjective interest should be constrained<sup>338</sup>.

This may be particularly true when the Constitutional wording or the pertinent legal construction seem to source the authority of this subjective right in *human, natural* or any other body of law prior or foreign to the political will that embodies the constitutional text<sup>339</sup>.

---

<sup>337</sup> As to the South America, see Vidaurreta, cit., p. 27 on.

<sup>338</sup> As to the significance of this distinction, see Vidaurreta, cit., p. 168.

<sup>339</sup> “Because of its vagueness, natural law very easily provides the possibility for misuse and manipulation in favour of the opinion which one would like to uphold. This can be best illustrated by the debate on intellectual property during the 19th century. While some authors with reference to natural law wanted to protect the “holiest, most legitimate, most unassailable and most personal of all Property Rights“, others argued that it was contrary to the laws of nature to grant property in an intangible asset”. Cristopher Geiger: “Constitutionalising” Intellectual Property Law? The Influence of Fundamental Rights on Intellectual Property in the European Union IIC 2006 Heft 4, 371.

If such explicit language is absent and some other provision assures the State the power to create patents, public policy concerns may be more apparent and easier to enforce. Should the U.S. Constitution include any language recognizing that *inventors will have ownership of their discoveries, or of their productions* – as the first Brazilian Constitution -, it would be rather improbable that Thomas Jefferson ever send Ian McPherson the letter frequently quoted by the U.S. Supreme Court:

Society may give an exclusive right to the profits arising from them, as an encouragement to men to pursue ideas which may produce utility, but this may or may not be done, according to the will and convenience of the society, without claim or complaint from any body

340.

### **A historic pattern followed**

Most present Latin American Constitutions follow the initial Brazilian standard: Intellectual Property interests (no more just *patents*) are recognized as *constitutional* rights and attributed subjectively. None of such texts, however, come close to assert an absolute or untrammelled power to the beneficiaries of such rights. Specific Intellectual Property rights tend to be clearly conditioned to a “social function” or public interest filter.

An interesting example of this submission of Intellectual Property Rights to its social function is an old decision of the Mexican Supreme Court:

---

<sup>340</sup> Letter to Isaac McPherson, dated Monticello, August 13, 1813., found at <http://www.red-bean.com/kfogel/jefferson-macpherson-letter.html>, visited June 29, 2013.

Article 28 of the Constitution guarantees to the inventors the exclusive use of the inventions that have been patented, but they are not authorized to prevent the domestic industry to exploit the patent that, after some time, the holders are not using it; in other words, [the Constitution] ensures the exclusive use of a patent, does not assure the non-use of it. There is no right granted to the holder of the patent for his inventions exclusively use when he fails to use and prevents another to use it<sup>341</sup>.

Or a more recent decision of the Brazilian Federal IP Court, on a Constitutional issue:

Thus, the intellectual rights, even though protected by the Constitution, must be functionalized to promote the dignity of the human person, one of the foundations of the democratic rule of law, and its exercise is not an end in itself, but a means to promote social values, whose vertex is the human person. Thus, social aspects should prevail over the economic reasons for a patent, and this characterizes its social function. One of these aspects is shown when there is a massive technological gap between the developed and the underdeveloped countries. Increase too much the patent term will mean a loss for Society, that will be prevented from working a technology already obsolete to make new developments, or simply forced to use a product of outdated technology”<sup>342</sup>.

---

<sup>341</sup> "El artículo 28 constitucional garantiza a los inventores, el uso exclusivo de los inventos que han patentado; pero no las autoriza para impedir a la industria nacional, la explotación de patente que, después de cierto tiempo, no usen los titulares; en otros términos, se garantiza el uso exclusivo de una patente, pero no el no uso de ella. El derecho otorgado al titular de la patente, para usar exclusivamente su invento, no existe cuando se abstiene de usarla e impide a otro que la use". Supreme Court of Argentina, TOMO XXXIV, Pág. 2239.- General Electric, S. A.- 13 de abril de 1932.- Unanimidad de 5 votos.- Poniente: Daniel V. Valencia.

<sup>342</sup> “Assim, o direito intelectual, mesmo sendo garantia constitucional, deve ser funcionalizado a fim de promover a dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, e o seu exercício não é um fim em si mesmo, mas antes um

## **An exception to the freedom of the market**

These historical underpinnings stress that - in this region - the Intellectual Property issue was frequently discussed as an exception to the freedom to exercise a trade or profession. The Brazilian 1824 text granting an exclusive privilege on behalf of the inventors plays in counterpoint with other two provisions within the same Bill of Rights, one of which voids any privilege whatsoever, and the other extinguishes all guilds<sup>343</sup>.

This perceived tension was certainly not limited to Brazil or Latin America<sup>344</sup>, but has taken a significant role in the development of the Constitutional Law of Intellectual Property in Latin America<sup>345</sup>.

---

meio de promover os valores sociais, cujo vértice encontra-se na própria pessoa humana. Assim, aspectos sociais devem prevalecer sobre as razões econômicas de um direito de patente, o que caracteriza a sua função social. Um desses aspectos se mostra quando se verifica a imensa diferença tecnológica existente entre os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos. Aumentar em demasia o período de vigência da patente significará um prejuízo para toda a sociedade que não poderá utilizar uma tecnologia já obsoleta para realizar novos desenvolvimentos ou simplesmente utilizar um produto de tecnologia ultrapassada”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AMS 2006.51.01.524783-1, JC Márcia Helena Nunes, DJ 12.12.2008.

<sup>343</sup> They were already abolished in Brazil and Uruguay by the Royal Order of April 1, 1808, issued by D. John VI, prince regent of Portugal, who has moved his Court to Rio de Janeiro flying from the Napoleonic Invasions. For the impact of such early abolition of privileges, as well as the issuance of the Brazilian Patent Order of April 28, 1809, as the fourth oldest statute of its kind, see MALAVOTA, Leandro Miranda, *A Construção do Sistema de Patentes no Brasil*, Lumen Juris, 2011 and CARVALHO, Nuno Pires de, *200 Anos do Sistema Brasileiro de Patentes*, Lumen Juris, 2009.

<sup>344</sup> See Fritz Machlup & Edith Tilton Penrose, *The Patent Controversy in the Nineteenth Century*, 10 J. ECON. HIST. 1 (1950).

<sup>345</sup> Vidaurreta notes that the freedom from privileges and guilds was a crucial aspect of the pre-constitutional elaborations in Argentine (cit., p p. 27-39) and was conspicuously present in art. 146 of the 1838 Uruguayan Constitution, art. 220 of the 1811 Venezuelan Constitution, etc.

The affirmation of a fundamental right to exert trade or profession is a standard device in the Constitutions of the region<sup>346</sup>. As stated by the Mexican Supreme Court:

In our legal system, free competition is constitutionally guaranteed by articles 5 and 28 of our Constitution, and in accordance with those provisions no one can be prevented from engaging in the profession, industry or commerce that suits him, should it be lawful, and when not violating the rights of third parties or offending the rights of society; monopolies are prohibited, except those made by their nature belong to the State, and those privileges granted by the copyright laws and inventions and trademarks<sup>347</sup>

### **Some peculiar aspects of Latin American IP constitutionalism**

In a prior work, we essayed to demonstrate that the comparative Constitutional construction of IP interests is factually convergent: there are much more points in common in the various national texts and specially in the judicial construction of such texts than divergences<sup>348</sup>. Progressive harmonization and the impact of International treaties seem to be evolving in an international *acquis*.

---

<sup>346</sup> For instance, Peru, Art. 58; Brazil, Art. 1<sup>st</sup>., IV and 170; Venezuela, art. 122.

<sup>347</sup> "En nuestro sistema jurídico, la libre competencia está constitucionalmente garantizada por los artículos 5o. y 28 de nuestra Carta Magna, y conforme a dichos preceptos a nadie puede impedirse que se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode, siendo lícito y cuando no se ataquen los derechos de terceros ni se ofendan los derechos de la sociedad; se prohíben los monopolios, a excepción hecha de aquéllos que por su naturaleza corresponden al Estado y de los privilegios que conceden las leyes sobre derechos de autor y de invenciones y marcas." Tercer Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Primer Circuito. Amparo en revisión 3043/90. Kenworth Mexicana, S.A. de C.V. 30 de enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro.

<sup>348</sup> BARBOSA, BARBOSA, GRAU-KUNTZ, cit. The book collects some IP constitutional decisions from the U.S., Australian and Brazilian Supreme Court, and the German, Colombian, and Italian Constitutional courts.

On the other hand, the constitutional background has to deal, possibly, with some limited starting points to deal with the issue.

In this section, however, we shall try another perspective. The Intellectual Property (and related) interests as enshrined at the Constitutional level sometimes receive a peculiar flavor when reflected in the practice of Latin American courts. This section shall focus in such issues.

### **Status of Intellectual Property among constitutional rights**

The issue here is the *Constitutional* qualification of Intellectual Property rights. In a case dealing with the power of the federal states to legislate on the exercise of trademarks, the Brazilian Supreme Court stated that the *right to use* a trademark could not be curtailed by state-level statutes as the right of property belongs to Federal jurisdiction<sup>349</sup>. The Justices, however, stopped short from equating trademark and Civil Code property by noting that trademarks are governed by those legal rules pertaining to competitive environments – they would be examples of *competitive property*.

The Brazilian Constitution has no standard *name* to describe the specific Intellectual Property rights: it employs the term “exclusive privilege” for patents, *property* for trademarks and *exclusive right* for the author’s rights. In no place, however, the text addresses those

---

<sup>349</sup> Brazilian Supreme Court, case Rp1397, May, 11, 1988. Another theme of Federal and state or local prescriptive jurisdiction is which political entity is entitled to create and grant Intellectual Property Rights. The Brazilian Council of State decided in three cases (in 1843 and 1844) that provinces were not allowed to legislate on patents, as the subject was reserved to Imperial, not provincial, jurisdiction; in *Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U.S. 141 (1989) the U.S. Supreme Court used a quite similar reasoning

interests as being *monopolies*<sup>350</sup>. It is, therefore, noticeable that, in its most recent decision on the subject, the Brazilian Supreme Court has noted in *obiter dicta* that industrial property rights *are* private monopolies granted by the State to the purpose of inducing investments<sup>351</sup>.

This does not conduct necessarily to legal results extraneous to the current antitrust discourse. As indicated by the High Court of the Brazilian State of Minas Gerais:

"Despite the prerogatives available to the inventor, as the exclusive economic exploitation of the product creation, industrial property could never be equated to a monopoly, intensely refused by our legal system, on account of the fact that such exclusivity does not fall on the market itself, but only on the manner by which the exploitation is carried out, without any damage to third parties or any other impediments to new techniques, different from that previously protected."<sup>352</sup>

However, the holding of a patent as a Constitutional monopoly may have significant legal consequences, as can be seen in a decision

---

<sup>350</sup> In an unrelated decision, Action of Constitutionality 2.847-2, decided August 5, 2004, the Brazilian Supreme Court distinguish between *exclusive privileges* and *monopolies* noting that the former although exclusive are not *market* exclusivities.

<sup>351</sup> "2. Os monopólios legais dividem-se em duas espécies. (I) os que visam a impelir o agente econômico ao investimento --- a propriedade industrial, monopólio privado; e (II) os que instrumentam a atuação do Estado na economia." Supremo Tribunal Federal, ADI 3.366-2; DF; Tribunal Pleno; Rel. Min. Eros Grau; Julg. 16/03/2005; DJU 16/03/2007; Pág. 18). Colombian Decision. T-624/09 also characterizes IP rights as monopolies.

<sup>352</sup> "nada obstante as prerrogativas disponibilizadas ao inventor, como a de exclusividade na exploração empresarial do produto da criação, a Propriedade Industrial jamais poderia ser equiparada a um monopólio, amplamente combatido em nosso ordenamento jurídico, eis que tal exclusividade não recai sobre o mercado em si, mas tão-somente sobre o modo de como se dará a sua respectiva exploração, sem quaisquer prejuízos a terceiros ou impedimentos a eventuais outras novas técnicas, diversas daquela anteriormente protegida". Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 11ª Câmara Cível, Des. Marcelo Rodrigues, AC 1.0079.02.005256-3, DJ 20.01.2007



of the Brazilian Federal Appellate IP Court curiously reminiscent of the opinion of the court in the 1964 U.S. Supreme Court case of *Sears, Roebuck*<sup>353</sup> :

"That is my opinion that the procedures leading to the grant of a monopoly are strictly observed, not allowing for broad interpretation of its terms."<sup>354</sup>

Interestingly, the Mexican Constitution declares outright that Intellectual Property rights are *not* monopolies<sup>355</sup>.

On the other hand, particularly in those countries where the Constitution does not refer directly to IP interests<sup>356</sup>, but not only

---

<sup>353</sup> "The grant of a patent is the grant of a statutory monopoly; indeed, the grant of patents in England was an explicit exception to the statute of James I prohibiting monopolies. Patents are not given as favors, as was the case of monopolies given by the Tudor monarchs, but are meant to encourage invention by rewarding the inventor with the right, limited to a term of years fixed by the patent, to exclude others from the use of his invention. During that period of time no one may make, use, or sell the patented product without the patentee's authority. But in rewarding useful invention, the 'rights and welfare of the community must be fairly dealt with and effectually guarded. To that end the prerequisites to obtaining a patent are strictly observed, and when the patent has issued the limitations on its exercise are equally strictly enforced.'" *Sears, Roebuck & Co. V. Stiffel Co.*, 376 U.S. 225 (1964)

<sup>354</sup> "Tenho para mim que os procedimentos que conferem monopólio são estritamente vinculados, não comportando interpretação extensiva de seus termos." Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, voto de Messod Azulay Neto, 28 de agosto de 2007.

<sup>355</sup> Mexican Constitution, Art. 28, par. 9: "tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora". This constitution has a rather extensive treatment of Intellectual Property subjects, included in art. 28, par. 9; art. 89, XV; art. 5o., par. 1, in fine; art. 6o.; art. 7o.; art. 73, X, XXIX-F and XXX; art. 25, par.3 and 8; art. 27, par. 3; and art. 133.

<sup>356</sup> For instance, Bolivia: "Artículo 7 Toda persona tiene los siguientes derechos fundamentales, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio: e. A recibir instrucción y adquirir cultura; i. A la propiedad privada, individual o colectivamente, siempre que cumpla una función social; j. A una remuneración justa por su trabajo que le asegure para sí y su familia una existencia digna del ser humano; Artículo 22 I. Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo."

there, IP rights are frequently subjected the Constitutional (but not necessarily Civil Code) standard of property.

In one case, the Constitutional Court of Venezuela assessed the compared weight of Intellectual Property rights when the conventional right to physical property is brought to confrontation; the owner of an imported good may be prevented from exerting his property right on account of the assertion of immaterial interests <sup>357</sup>. The *property* content of physical goods is brought into confrontation the *property* attribute of intellectual items, and contextually trumps the tangible counterpart.

---

<sup>357</sup> ““Con base a las normas anteriormente expuestas, se observa que si bien la propiedad es un derecho sujeto a determinadas limitaciones que deben encontrarse acorde con ciertos fines, tales como la función social, la utilidad pública y el interés general, tales limitaciones deben ser establecidas con fundamento en un texto legal, o en su defecto reglamentario que encuentre remisión en una Ley, no pudiendo, en caso alguno, establecerse restricciones de tal magnitud que menoscaben en forma absoluta tal derecho de propiedad.” “De lo anteriormente expuesto, se colige que el derecho de propiedad reconocido constitucionalmente puede ser restringido por el Estado por medio de una ley, con fines de utilidad pública o de interés general, pero sin menoscabar el contenido esencial de tal derecho. En ese sentido, esta Sala observa que, en el caso concreto, la norma contenida en el artículo 87 de la Ley Orgánica de Aduanas no constituye una amenaza inminente de violación del derecho de propiedad de los accionantes, ya que la prohibición del desaduanamiento de bienes importados tiene su razón de ser, en la salvaguarda de derechos de propiedad intelectual previamente obtenidos en el país o derivados de acuerdos internacionales en los que la República es parte” Venezuela, Sala Constitucional, Sentencia Nro. 952 del 09/08/2000”. This thesis is echoed by a decision of the Mexican Supreme Court: “Ahora bien, el párrafo noveno del artículo 28 constitucional establece que no constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora y, por otra parte, la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución General de la República prevé que el Congreso de la Unión tiene facultades para expedir todas las leyes necesarias para hacer efectivas las facultades previstas en el propio precepto y las demás concedidas por la Norma Fundamental a los Poderes de la Unión, es decir, las no conferidas expresamente a las legislaturas locales.” Primera Sala, Amparo directo en revisión 1917/2008. Cinemas de la República, S.A. de C.V. y otra. 4 de marzo de 2009. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: José Álvaro Vargas Ornelas y Juan Carlos de la Barrera Vite.

## Constitutional status of International IP Agreements

We have noted above the issue of controversial Human Rights status of IP interests; it was also indicated that some Latin American jurisdictions assure International Treaties a higher status than ordinary statutes.

Another important aspect of the Constitutional protection of IP rights is the related authority of International agreements in the face of each country's basic law. This confrontation may be drawn either in consideration with *constitutional provisions* or *constitutional principles*.

A treaty may, therefore, be rejected as incompatible with the Constitutional system of a country, either before a specific provision or, in certain jurisdictions, a fundamental principle<sup>358</sup>. In this context, the Colombian Constitutional Court rejected the incorporation of UPOV 1991 treaty on account of lack of prior consultation of some interested parties, which was held as being a general principle:

In terms of laws ratifying international treaties, the Court recalled that given the complex nature of the process and with the purpose that a true intercultural dialogue should be advanced, case law has determined that the consultation of indigenous and tribal peoples - whenever the treaty directly affects them - must take place either before submission of the international instrument by the President to the Congress or during the negotiation- for instance, through

---

<sup>358</sup> What not necessarily would exempt the country from liability under International Law, under the doctrine of Alabama Claims (1872) "the government of Her Britannic Majesty can not justify itself for a failure in due diligence on the insufficiency of the legal means of action which it possessed."

workshops, case in which indigenous communities can provide input to the discussion of the articles of the international instrument or voice their concerns regarding certain issues that affect them; or when there is a text approved by the States, that is, after the signing of the treaty, in which case the query could lead to the need to renegotiate the treaty. This does not mean, of course, that indigenous communities cannot make use of the spaces that are open during the parliamentary debates, in order to illustrate to Congress on the advisability of the international instrument.

In the case of the "International Convention for the Protection of New Varieties of Plants", approved by Act 1518 of 2012, the Court found that, as argued by most of the participants of this [Constitutional Court] process, it was necessary to perform prior consultation with indigenous and Afro-Colombian communities, since this Agreement directly regulates substantive aspects concerning these communities, such as the criteria for recognizing the breeder, how the right is granted, periodicity, conditions of protection, economic regulation and utility that reports the improvement and expansion of plant varieties, which largely belong to ancestral knowledge of indigenous peoples. In the Court's view, the imposition of restrictions of a patent on new plant varieties as enshrined in the UPOV 91 could be limiting the natural development of biodiversity product of the conditions of ethnic, cultural and own ecosystems they inhabit these peoples<sup>359</sup>.

---

<sup>359</sup> Decision C-1051/12 of % December, 2012. The 1978 version of UPOV was held constitutional by Decision C-262 de 1996. "En materia de leyes aprobatorias de tratados internacionales, la Corte recordó que dado el carácter complejo de su trámite y con el propósito de que se pueda realmente adelantar un verdadero diálogo intercultural, la jurisprudencia ha determinado que la consulta a los pueblos indígenas y tribales –cuando quiera que el tratado los afecte directamente- debe llevarse a cabo antes del sometimiento del instrumento internacional, por parte del Presidente de la República, al Congreso de la República, bien durante la negociación –vgr. mediante mesas de trabajo- caso en el cual, las comunidades indígenas podrán aportar insumos a la discusión del articulado del instrumento internacional o manifestar sus preocupaciones frente a determinados temas que los afectan; o bien, cuando se cuente con un texto aprobado por las Estados, es decir, luego de la firma del

A similar Constitutional Claim was raised at the Constitutional Court of Chili, indicating the ILO Convention 169 as the compelling reason to submit UPOV 1991 to the consultation of Indian collectivities<sup>360</sup>. The Court however rejected the claim on June 25, 2011, with the minority dissent vote closely following the Colombian rationale.

On the other hand, an interesting decision of the Costa Rican Constitutional Court deals with the curious perceptions by which two WIPO treaties were *less protective* than the domestic Constitution, and therefore unconstitutional:

---

tratado, caso en el cual, la consulta podría llevar a la necesidad de renegociar el tratado. Lo anterior no significa, por supuesto, que las comunidades indígenas no puedan servirse de los espacios que suelen abrirse durante los debates parlamentarios, con el propósito de ilustrar a los congresistas acerca de la conveniencia del instrumento internacional. En el caso concreto del “Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales”, aprobado mediante la Ley 1518 de 2012, la Corte encontró que como lo conceptúa la mayoría de los intervinientes este proceso, ha debido realizarse la consulta previa a las comunidades indígenas y afrocolombianas, toda vez que este Convenio regula directamente aspectos sustanciales que conciernen a estas comunidades, en calidad de obtentores de las especies vegetales cuya propiedad intelectual se protege, tales como los criterios para reconocer la calidad de obtentor, concesión del derecho, periodicidad, condiciones de protección, reglamentación económica y utilidad que reporta la mejora y ampliación de variedades vegetales, los cuales en buena parte, forman parte de conocimientos ancestrales de estos pueblos. A su juicio, la imposición de restricciones propias de una patente sobre nuevas variedades vegetales como la que consagra la UPV 91, podría estar limitando el desarrollo natural de la biodiversidad producto de las condiciones étnicas, culturales y ecosistemas propios en donde habitan dichos pueblos.” The complete decision was not published by the Court by July 2013. For an official abstract, see <http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2050%20comunicado%2005%20y%2006%20de%20diciembre%20de%202012.php>, visited July 3, 2013. A comment of the decision may be found in <http://www.grain.org/article/entries/4641-la-corte-constitucional-de-colombia-declaro-inexequible-la-ley-1518-de-2012-que-aprueba-upov-1991>, visited July 3, 2013.

<sup>360</sup> Chilean Constitutional Court, Decision June 24, 2011. According to ILO, "Convention No.169 is a legally binding international instrument open to ratification, which deals specifically with the rights of indigenous and tribal peoples. Today, it has been ratified by 20 countries. Once it ratifies the Convention, a country has one year to align legislation, policies and programs to the Convention before it becomes legally binding. Countries that have ratified the Convention are subject to supervision with regards to its implementation". Found at <http://www accuradio.com/finder/accuradio/search/?k=bluegrass>, visited 1/7/2013. Bolivia and Paraguay are members; Chili is not.

Furthermore, it should be noted that the rules under study (whereby it is authorized a possible future disengagement of the provisions, in turn, on the precepts 12 of the Rome Convention, and 15, paragraph 1 of WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) outlined above), just sought as rightly points out in its report the Attorney-General's Office, to provide a space or room for maneuver to those States parties [to the Treaties] to carry out in the future their public policy and establish regulations on the particular subject, which is what is called the "national discretion".

It also should be noted that this power of disengagement was granted in order to achieve a balance between the various interests involved, i.e., the public and private. The States Parties, by accepting such optional or discretionary clauses to disengage the above rules, tried to make a balance between the interests of artists, musicians and producers of phonograms, performers and record companies, the broadcasting companies, as well as the public and the general population. This, if it is assumed that in this matter converge not only copyright and related rights (protected and enshrined in the ordinal 47 of the Constitution), but also the freedoms of speech and thought (protected in section 29 of the Constitution)<sup>361</sup>.

---

<sup>361</sup> Costa Rican Supreme Court, Exp: 10-004488-0007-CO, August 8, 2012. Res. N° 2012010568 : "De otra parte, debe observarse que las normas bajo estudio (por las cuales se autoriza la desaplicación futura y eventual de lo dispuesto, a su vez, en los preceptos 12 de la Convención sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes y 15, párrafo 1°, del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas arriba señalados), buscaron simplemente -como bien lo señala en su informe la Procuraduría General de la República-, brindar un espacio o margen de maniobra a los Estados parte para diseñar, a futuro, una política pública y establecer regulaciones sobre la materia en particular, que es lo que se denomina el "margen de apreciación nacional". Asimismo, debe de tomarse en cuenta que dicha potestad de desaplicación se otorgó con el fin que se lograra un equilibrio entre los diversos intereses involucrados, sea, los públicos y privados. Nótese, que los Estados parte, a través de la suscripción de dichas cláusulas facultativas o discrecionales para desaplicar las normas citadas, pretendieron realizar un equilibrio o balance entre los intereses de los artistas, músicos y productores de fonogramas, los intérpretes y casas disqueras, las empresas de radiodifusión, así como también del público y de la población en general. Esto, si se parte que en dicha materia confluyen no sólo los

## The Constitutional requirements and limitations for IP rights

In a series of decisions, the U.S. Supreme Court has indicated the Constitutional roots of specific requirements of IP protection, as novelty, non-obviousness or originality<sup>362</sup>. In a like vein, the novelty for patents has some broad recognition as a Constitutional requisite in *obiter dicta* by Latin America Courts, even though what is “novelty” for such purposes is not always stated.

In a decision of a Brazilian Federal Appellate Court, the Constitutional nature of this requirement (and utility) is noted:

As this privilege imposes a restriction on the activity of trade and industry for the benefit of the inventor, to the detriment also of the interests of the community, it is clear that this right may not have encompass things belonging to the public or common domain, under penalty of creating unjust monopolies, incompatible with the freedom of work; nor [it may cover] things that do not constitute invention, which would be contrary to the motives that justify the inventor receiving his right, as well as their origin and foundation.

Similarly, as patent law has as its purpose not only to recognize the right of the inventor, but also to promote the progress of industries and develop the spirit of invention, these objectives would be frustrated if the privileges were granted for things that do not offer advantages or usefulness to the industry. For these reasons, the laws

---

derechos de autor y derechos conexos (protegidos y consagrados en el ordinal 47 de la Constitución Política), sino, también, las libertades de expresión y pensamiento (protegidas en el numeral 29 de la Carta Magna).” Found at <http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/Constitucion%20Politica/Sentencias/2012/12-010568.pdf>, visited July 3, 2013.

<sup>362</sup> For instance, the cited *Sears, Roebuck & Co. V. Stiffel Co.*, 376 U.S. 225 (1964), and *Feist Publications, Inc., v. Rural Telephone Service Co.*, 499 U.S. 340 (1991).

of all countries require, as a condition for granting the patent, that the invention is new and which is of industrial character."<sup>363</sup>

And the author's right requirement of originality is likewise recognized Constitutional status, in this Brazilian State Court decision that cites the related U.S. Supreme Court case:

2. The minimum contribute, which is the minimum level necessary for a creative work be protected by copyright, also has the status of constitutional law, due to its quality of being an element existing in the core of the balance - between the exclusive copyright and the access to culture - that justifies Copyright. Moreover, the minimum contribute stems from fundamentally constitutional norms, in view of the constitutional fundamentality dealing of copyright and the right of access to culture. (...)

(...) In the United States, the minimum contribution requirement has a constitutional nature, since the trial of the case Feist."<sup>364</sup>

---

<sup>363</sup> Importando esse privilégio restrição à atividade do comércio e da indústria, em benefício do inventor, com detrimento, ainda, dos interesses da coletividade, é evidente que esse direito não pode ter por objeto coisas pertencentes ao domínio público ou comum, sob pena de se criarem monopólios injustos, incompatíveis com a liberdade de trabalho; nem coisas que não constituam invenção, o que seria contrário à motivação do direito do inventor e à sua origem e fundamento. - Do mesmo modo, tendo a lei de patentes, como fim não só reconhecer o direito do inventor, mas, também, promover o progresso das indústrias e desenvolver o espírito de invenção, estes objetivos seriam frustrados se os privilégios fossem concedidos para coisas que não ofereçam vantagens ou utilidade para a indústria. Por esses motivos, as leis de todos os países exigem, como condição para concessão da patente, que a invenção seja nova e que se revista de caráter industrial. " TRF4, AC 2000.72.05.006066-7, Terceira Turma, Relator Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, DJ 13/09/2006

<sup>364</sup> "2. O contributo mínimo, que consiste no mínimo grau criativo necessário para que uma obra seja protegida por direito de autor, tem também status de norma constitucional, devido sua qualidade de elemento presente no cerne do balanceamento - entre o exclusivo autoral e o acesso à cultura - justificador do direito do autor. Além disso, o contributo mínimo decorre de normas fundamentalmente constitucionais, tendo em vista a fundamentalidade das normas constitucionais que tratam do direito do autor e do direito de acesso à cultura. (...)

(...) nos Estados Unidos o contributo mínimo é um requisito de índole constitucional, desde o julgamento do caso Feist". TJRS, AC 70045823044, Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, Des. Luís Augusto Coelho Braga, 08 de novembro de 2012.



The right to a patent or an author's right is frequently limited directly by the Constitutional text to a time to be determined by law<sup>365</sup>. As indicated by the Constitutional Court of Colombia<sup>366</sup>:

(...) an essential element of the institution of intellectual property is the limitation in time of the rights deriving therefrom. Generally, intellectual property rights are not perpetual but temporary rights, subject to the duration that the legislator determined in each case. The reason for this feature of intellectual property is the need to ensure that the resulting works of individual creativity can be enjoyed by all mankind. The subjugation of all the rights related to intellectual property to a temporary term seeks to harmonize the individual right of whoever carries out activities that promote the progress of science and culture, with the collective right of access to the benefits of artistic, scientific and technology. This measure harmonizes the right to free development of personality (individual management) and the right of everyone to access the benefits of culture and science (collective management)<sup>367</sup>.

---

<sup>365</sup> Chile, art. 25; Argentina, art. 17; Ecuador, art. 30. Colombia, art. 61. Brazil, art. 5o., XVII (author's right) and XXIX (patents).

<sup>366</sup> The pertinent text is: "Art. 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley."

<sup>367</sup> "Por último, en cuanto a las limitaciones consagradas en el artículo 8, es importante señalar que tal y como lo establece el artículo 61 de la Constitución, un elemento esencial de la institución de la propiedad intelectual, es la temporalidad de los derechos que de ésta se deriven. En suma, los derechos de propiedad intelectual no son derechos perpetuos sino temporales, sometidos al término de duración que el Legislador determine en cada caso. La razón de ser de esta característica de la propiedad intelectual radica en la necesidad de garantizar que las obras resultantes de la creatividad individual puedan ser disfrutadas por toda la humanidad. El sometimiento de los derechos anejos a la propiedad intelectual a un término temporal, busca armonizar el derecho individual de quien desarrolla actividades que estimulan el progreso de la ciencia y de la cultura, con el derecho colectivo de acceder a los beneficios del progreso artístico, científico y tecnológico. En esta medida se armonizan el derecho al libre desarrollo de la personalidad (gestión individual) y el derecho de toda persona a acceder a los bienes de la cultura y la ciencia (gestión colectiva)." Corte Constitucional de Colombia – Decision C-262/96.

## **When IP rights yield to other Constitutional interests**

The conciliation of multiple contrasting Constitutional interests is an expected function of a legal system, but what may be of interest in this point is to what interests IP yields and what IP trumps, according to Latin American courts.

The Colombian Court appreciated a first impression case on exception - existing in a significant number of jurisdictions in or outside Latin America - on the moral rights of architects<sup>368</sup>. Creators of architectural works are subject in Colombia to changes in their buildings that may please their owners. Applying to moral rights the three step rule, the Court stated:

In connection with the normal exploitation of the work, the Court notes that given the nature of architectural creation is common that its exploitation by the author is exhausted once he has projected, designed and built the property. Indeed, the creation of architect work is not intended create ownership over the building. Therefore, in principle, the normal exploitation of the architectural work is limited in which it regards to the architect to the labor as creator of a two-dimensional or three-dimensional work, and to the holder of title the exploitation of economic rights, including the transformation.

It is precisely this unique nature of the architectural work that gives sense to the limitation introduced by the legislator. We understand that this protects the architect as the author of the work and

---

<sup>368</sup> <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C-871-10.htm>, visited December 27, 2012. See RUIZ, Wilson Rafael Ríos, La obra de arquitectura y los proyectos arquitectónicos y su protección en la legislación sobre derecho de autor comentarios a la sentencia de constitucionalidad c - 871-10, sobre la exequibilidad del artículo 43 de la ley 23 de 1982, Revista La Propiedad Inmaterial no. 15, Nov. 2011, p. 143-168.

simultaneously guarantees the right of property of the recipient of the construction.

Consequently, the application of the limitation does not affect the normal exploitation of the work, as the changes the owner of the property intends to make are not properly related to the economic expectations generated by the architect through the development of the project and the correlative construction.<sup>369</sup>

The Court then addresses the confronting Constitutional interest before which the moral rights should yield:

Then, when Article 43 of Law 23 of 1982 recognizes the possibility of causing harm to honor or reputation of the author with the modification of architectural work, that [harm] can not be unjustified. In this case, the justification for the Court is, as outlined in the previous section, the protection of property rights (Art. 58 of the Constitution), as well as guaranteeing the right to housing (Article 51 of the Constitution), respect for the public interest (Art. 58 of the Constitution), among others.

In conclusion, with the application that the Court has made the "rule of three steps" to the limitation in the provision under analysis, it was possible to define that this limitation is legal exhaustive, does not

---

<sup>369</sup> “En relación con la normal explotación de la obra, la Corte advierte que dada la naturaleza de la creación arquitectónica es corriente que su explotación por parte del autor se agote una vez proyectado, diseñado y construido el bien inmueble. En efecto, la labor de creación del arquitecto no tiene vocación de propiedad sobre la construcción. Por lo tanto, en principio, la explotación normal de la obra arquitectónica se circunscribe por parte del arquitecto al trabajo como creador de una obra bidimensional o tridimensional y por parte del titular a la explotación de los derechos patrimoniales, incluido el de transformación.

Es precisamente, esa naturaleza especial de la obra arquitectónica donde cobra sentido la limitación propuesta por el legislador. Esto, entendiendo que se protege al arquitecto en tanto autor de la obra y de forma simultánea se garantiza el ejercicio del derecho de propiedad del destinatario de la construcción.

En consecuencia, la aplicación de la limitación no afecta la normal explotación de la obra, por cuanto las modificaciones que pretende introducir el propietario del bien, no son propias de la expectativa económica que generó en el arquitecto la elaboración del proyecto y su correlativa construcción.”

imperils the normal exploitation that may expect the architect in the exercise of their rights, and the damage it causes is justified in protecting constitutionally recognized interests.<sup>370</sup>

Other obvious overwhelming interest would be health and life. Reviewing the legal and Constitutional environment to defer the petition of a private party to have her HIV affection fully supported by the Peruvian State, the country's Constitutional Court so noted:

"39 While the issue is not derived directly from the plea under scrutiny, the Court considers appropriate to comment on aspects of intellectual property rights recognized in international commitments as well as the exceptions established and formally recognized in various international in the framework of the World Trade Organization (WTO), of which Peru is a member since 1995.

In fact, when it is noted any difficulty in meeting national objectives relating to public health, with consequent impairment of the right itself and life of citizens, specifically in cases related diseases such as HIV / AIDS, tuberculosis, malaria and other epidemics, it has been established by the Doha Ministerial Declaration of 14 November 2001 concerning the Agreement on Intellectual Property and Public Health (Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health), that while protecting the Intellectual property is necessary for the development of new medicines, it is not possible to set aside those

---

<sup>370</sup> Entonces, cuando el artículo 43 de la Ley 23 de 1982 reconoce la posibilidad de ocasionar un perjuicio al honor o reputación del autor con la modificación de la obra arquitectónica, aquel no puede ser injustificado. En este caso la justificación para la Corte se encuentra, como se esbozó en el numeral anterior, en la protección del derecho de propiedad (Art. 58 de la C.P.), así como en la garantía del derecho a la vivienda (Art. 51 de la C.P.), al respeto del interés general (Art. 58 de la C.P.), entre otros.

En conclusión, con la aplicación que la Corte ha hecho de la llamada "regla de los tres pasos" a la limitación establecida en el precepto demandado se pudo definir que esta es legal y taxativa, no atenta contra la normal explotación que en ejercicio de sus derechos puede hacer el arquitecto respecto de su obra y el perjuicio que se le causa está justificado en la protección de intereses reconocidos constitucionalmente.

concerns about their effect on prices, so that the agreements on intellectual property protection will not mean an obstruction to member countries to take steps to protect public health and, in particular, the promotion of medicines for all.

40. In this regard, given the difficulties in the provision of essential medicines for the treatment of diseases such as HIV / AIDS, it is recommended that the Peruvian State, in its health policy concerning the prevention and protection against AIDS, and as a subject rights and duties as a member of the WTO, the maximum use of provisions and measures by a flexible interpretation of the treaty on intellectual property protection, of course, within the limits set out in the Doha agreement, which will allow compliance of the objectives outlined in its health policy.<sup>371</sup>

---

<sup>371</sup> "39. Si bien el tema no se deriva directamente del petitorio de la demanda, este Tribunal considera conveniente pronunciarse sobre los aspectos relativos a los derechos de propiedad intelectual reconocidos en compromisos internacionales; así como sobre las excepciones establecidas y reconocidas formalmente en diversos documentos internacionales en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC), de la cual el Perú es país miembro desde 1995.

En efecto, cuando se advierta alguna dificultad en el cumplimiento de objetivos nacionales referidos a la salud pública, con la consiguiente afectación del derecho mismo y de la vida de los ciudadanos -específicamente en los casos relacionados con enfermedades como VIH/SIDA, tuberculosis, paludismo y otras epidemias-, se ha establecido, mediante la Declaración Ministerial de DOHA del 14 de noviembre del 2001 relativa al acuerdo sobre propiedad intelectual y la salud pública (DOHA Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health), que si bien la protección de la propiedad intelectual es importante para el desarrollo de nuevas medicinas, no puede dejarse de lado la preocupación respecto a su efecto en los precios; de modo que los acuerdos sobre protección de propiedad intelectual no significarán una obstrucción a los países miembros para tomar las medidas necesarias para proteger la salud pública y, particularmente, la promoción de medicinas para todos.

40. En tal sentido, dadas las dificultades para la provisión de medicinas esenciales para el tratamiento de enfermedades como el VIH/SIDA, es recomendable que el Estado peruano, dentro de su política de salud concerniente a la prevención y protección contra el SIDA, y como sujeto de derechos y deberes como país miembro de la OMC, utilice el máximo de provisiones y medidas mediante una interpretación flexible del tratado sobre protección a la propiedad intelectual, claro está, dentro de los márgenes establecidos en el acuerdo del DOHA, que le permitan el cumplimiento de los objetivos trazados en su política de salud." Constitutional Court of Peru, EXP. N.º 2016-2004-AA/TC, of October 5, 2004.

The Brazilian Federal IP Appellate Court addressed the same considerations when appreciating the Public Prosecutor Office as a third party in a patent nullity case:

"It must be emphasized that the Constitution guarantees the inventor of patents temporary monopoly for its use, in view of the interests of society and of the technological and economic development of the country (Article 5, XXIX), but the same Higher Law also determines that the property must meet its social function (Article 5, paragraph XXIII). On the other hand, it also must be noted that the right of access to health, constitutionally guaranteed under Article 196 - since it is the social right, under Article 6 of the Constitution - should also be observed in this case. Considering that the medicine, which through the original suit [the plaintiff] wants to prevent the patenting, is intended to treat cancer, the alleged erroneous grant of the patent could cause serious damage to health and public economy, especially on account that the monopoly of its manufacture would allow abusive increasing of prices, what is sufficient public interest, and of paramount importance, in order to justify the entry of the federal prosecutors in the dispute, as a delayed joint party.<sup>372</sup>

---

<sup>372</sup> "Há que se ressaltar que a Constituição Federal assegura ao inventor de patentes monopólio temporário para a sua utilização, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País (artigo 5º, XXIX), mas a mesma Lei Magna também determina que a propriedade deve atender à sua função social (artigo 5º, inciso XXIII). Ocorre que o direito ao acesso à saúde, constitucionalmente garantido, nos termos do artigo 196 - já que se trata de direito social, previsto no artigo 6º da Carta Magna -, deve ser igualmente observado no presente caso. Considerando que o medicamento que, por meio da ação originária, se pretende impedir seja patenteado, destina-se ao tratamento do câncer, a alegada errônea concessão da patente pode vir a causar graves danos à saúde e à economia pública, especialmente pelo fato de que o monopólio de sua fabricação possibilitaria o aumento abusivo de seus preços, com o que se encontra presente o interesse público, de suma relevância, a justificar o ingresso do Ministério Público Federal na lide, na condição de litisconsorte ativo ulterior." ACP 200351015135845, 1ª Turma Especializada Tribunal Regional Federal - 2a região.

In the same jurisdiction, other Constitutional interests are similarly considered whenever applying IP rights.

In this context, it is certainly worth to note a 2011 decision of the Brazilian Higher Federal Court<sup>373</sup>:

I - Controversy surrounding the collectability of copyright from a religious entity for carrying out musical performances and sound renditions in school, at opening the Vocation Year, a religious event, on a non-profit and free admission.

II - The need for systematic and teleological interpretation of the normative statement of art. 46 of Law No.9610/98 [the Copyright Law] in the light of the limitations established by such specific law itself, ensuring the protection of fundamental rights and constitutional principles in collision with the rights of the author, as the intimacy, privacy, culture, education and religion.

III - The extent that effective protection of authorial property rights (art. 5, XXVII, Constitution) arises only after consideration of the restrictions and limitations opposite to it, and should be considered as such, the resulting list of examples of statements extracted Articles 46, 47 and 48 of Law 9.610/98, interpreted and applied in accordance with fundamental rights.

III – Utilization as a criterion for the identification of constraints and limitations of the 'three step test', governed by the Berne Convention and the WTO / TRIPS.

IV - Recognition in the present case, in accordance with international conventions, that limiting the incidence of copyright "does not

---

<sup>373</sup> This case that is the leading precedent for the judicial doctrine according which the copyright limitations listed in law are not exhaustive, and should be extended by judicial appreciation in those specific cases where the Intellectual Property interests are put in confrontation with other Constitutional values.

conflict with the commercial use normal work" and "not unreasonably prejudice the interests of the author.

(...) Then, if the limitations mentioned in articles 46, 47 and 48 of Law 9.610/98 represent the pondering by the ordinary legislature of [some] basic rights and warranties as confronted to the rights to the copyright owner – which is also a fundamental right (art. 5, XXVII of the Constitution) -, as said limitations the arts. 46, 47 and 48 are the result of the weighting of values in certain situations, it is not possible that [those provisions] encompass all possible limitations."

374

## **Collecting societies and popular repulse**

If there is a single IP issue that attracts popular diffidence all over the region, it is certainly the role of copyright collecting societies. Exerting its activities sometimes with the help of (non-judicial) local authorities, such entities are the target of a considerable number of Constitutional challenges.

---

<sup>374</sup> "Necessidade de interpretação sistemática e teleológica do enunciado normativo do art. 46 da Lei n. 9610.98 a luz das limitações estabelecidas pela própria lei especial, assegurando a tutela de direitos fundamentais e princípios constitucionais em colisão com os direitos do autor, como a intimidade, a vida privada, a cultura, a educação e a religião. III - O âmbito efetivo de proteção do direito a propriedade autoral (art. 5o, XXVII, da CF) surge somente apos a consideração das restrições e limitações a ele opostas, devendo ser consideradas, como tais, as resultantes do rol exemplificativo extraído dos enunciados dos artigos 46, 47 e 48 da Lei 9.610.98, interpretadas e aplicadas de acordo com os direitos fundamentais. III - Utilização, como critério para a identificação das restrições e limitações, da regra do teste dos três passos ('three step test'), disciplinada pela Convenção de Berna e pelo Acordo OMC/TRIPS. (...) Ora, se as limitações de que tratam os arts. 46, 47 e 48 da Lei 9.610/98 representam a valorização, pelo legislador ordinário, de direitos e garantias fundamentais frente ao direito à propriedade autoral, também um direito fundamental (art. 5º, XXVII, da CF), constituindo elas - as limitações dos arts. 46, 47 e 48 - o resultado da ponderação destes valores em determinadas situações, não se pode considerá-las a totalidade das limitações existentes. " STJ, Resp 964.404 - ES (2007.0144450-5), Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 15 de março de 2011



In an interesting case, the Costa Rican Court was obliged to stress that there would not be any Constitutional violations in the fact that public authorities lend a help in the collection, by prohibiting events where copyright was not paid in advance<sup>375</sup>. In other Constitutional jurisdictions, the payment exacted was challenged as unauthorized taxation.

One issue repeatedly raised is the alleged violation of the right of free association: collecting societies are felt to be press-ganging the authors, even though – as the Colombian Court decided<sup>376</sup>, that is not the case. In the same issue, the Brazilian Supreme Court decided:

"Two are, therefore, the constitutional principles which, in this case, seem to oppose themselves: on one side the freedom of association - which the law in question did not fail to recognize when it allows the authors by themselves to defend their rights (paragraph of art. 98), the other the guarantee of individual participation in collective works and the [correlative] right to audit the economic exploitation of the works that they create or participate, [which right] is only effectively feasible through a centralized management of copyright. (...)

---

<sup>375</sup> Supreme Court of Costa Rica, No. 02-003198-0007-CO: "Como se desprende con meridiana claridad, el régimen de autorización previa que se impugna resulta ajustado al derecho de la Constitución. Existe una obligación constitucional de proteger los derechos del autor de la obra que se pretende utilizar para garantizar su propiedad sobre la creación. En este sentido, la exigencia no hace más que resguardar su derecho como mandato de tutela efectiva. No existe por parte de la entidad, el poder tributario que se impugna, pues la organización de gestión colectiva no hace más que velar por los intereses de los autores y compositores musicales, poseyendo derechos de administración sobre su obra. A mayor abundamiento, nótese que las normas impugnadas no disponen requisito alguno, pues lo único que hacen es hacer efectivo el derecho patrimonial del creador de la obra musical utilizada. Tampoco, existe la suplantación de potestades públicas que cuestiona el interesado, pues la autorización de uso de repertorio garantiza el cumplimiento de las exigencias infra y supra constitucionales relacionadas con los derechos del titular de la obra."

<sup>376</sup> Colombia, Decisión C-833 de 2007: Collecting Societies do not violate the fundamental right of equality. Decisión C-509 de 2004: as authors are not mandated to utilize the Collecting Society, there is no violation of the fundamental right to associate (or to refuse to associate).

In the case under consideration, between freedom of association and protection of copyright, it seems indisputable that we should give more weight and importance to the second, so far as the immediate interest of the holders of the rights contemplated.

These principles, which also derive from the due process clause included in the Brazilian Constitution, mean that, in the balance between two constitutional requirements - property protection and the social interest – we shall apply the principle of proportionality. That is, the collective interest shall prevail up the exact proportion, and no more, than necessary to satisfy this interest<sup>377</sup>.

As a rule, the societies stand the Constitutional claims. However, a Peruvian decision found that Collecting Societies violate the due process of law clause whenever they were granted in civil procedure cases a relative presumption of being holders of copyright, as they are thus granted unequal advantage<sup>378</sup>.

---

<sup>377</sup> "Dois, portanto, os princípios constitucionais que, no presente caso, parece oporem-se: de um lado o da liberdade de associação - que a lei em causa não deixou de ressaltar, ao reconhecer a faculdade de os próprios autores defenderem seus direitos (parágrafo único do art. 98), do outro o da garantia das participações individuais em obras coletivas e do direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem, somente praticável, com eficácia, por via da gestão centralizada dos direitos autorais. (...) No caso sob exame, entre a liberdade de associação e a proteção dos direitos autorais, parece indiscutível que se deva atribuir maior peso e importância ao segundo, pelo que toca ao interesse imediato dos respectivos titulares dos direitos contemplados. Tais princípios, que também decorrem da cláusula do devido processo legal incluída na Constituição Brasileira, levam a que, no equilíbrio entre dois requisitos constitucionais – a proteção da propriedade e o do interesse social – aplique-se o princípio da proporcionalidade. Ou seja, só se faça prevalecer o interesse coletivo até a proporção exata, e não mais além, necessária para satisfazer tal interesse." Ação Direta De Inconstitucionalidade (Medida Liminar) Nº 2.054-4 - DF, Tribunal Pleno (DJ, 10.03.2000)

<sup>378</sup> Peruvian Constitutional Court, Decision STC 06135-2006-PA/TC, published on October 24, 2007.

## **The relations among holders of IP rights**

The Colombian Court, in other intriguing decision, passed judgment on the alleged unconstitutionality of a statute that shared the income of phonograms in equal portions between producer and the performers. The performers alleged that they were many, and the producer only one; therefore, the Constitutional right of equality was not satisfied. The Court so decided:

It is not a measure prohibited by the Constitution, much to the contrary the regulation of neighboring rights is feasible in implementation of Article 61 of Constitution, and furthermore the legislature has ample leeway to set the protection of intellectual property or of the creations of the human intellect and its neighboring rights, especially when it is prone, as in the present case, to adapt [the statute] to the constant changes that occur in the market and technological developments, namely new markets and methods of use and dissemination of works in the field which is the specific issue that governs the provision at stake.

The mean used is appropriate to achieve the intended purpose, as it is part of a framework of rights essential to recognize the performers and producers of phonograms, fair pay respect to one specific situation: its contribution to the dissemination phonogram, but not to the creation of artistic works. To the extent that the activities of both are essential the dissemination and marketing of the phonogram, it makes no sense that the interest of one party would prevail over the interest of the other. If there were no interpretation there would not be

any phonogram, without phonogram would be no mass distribution, or the marketing of such an interpretation<sup>379</sup>.

## Collective Intellectual property

Probably the most striking aspect of the present Latin American Constitutional texture related to Intellectual Property is the recent emergence of a concept of *collective*, not only *individual*, property interests on immaterial goods<sup>380</sup>.

An example of this peculiar Constitutional category may be found at the Ecuadorian Basic Law:

---

<sup>379</sup> “No se trata de una medida prohibida por la Constitución, por el contrario, la regulación de los derechos conexos es factible en desarrollo del artículo 61 Superior, aspecto sobre el cual además, el legislador goza de un amplio margen de configuración para la protección de la propiedad intelectual o de las creaciones del intelecto humano y de sus derechos conexos, máxime cuando se trata principalmente, como ocurre en el presente caso, de adaptarse a los las constantes transformaciones que se producen en el mercado y a la evolución de las tecnologías, concretamente los nuevos mercados y métodos de utilización y divulgación de las obras, ámbito dentro de la cual se encuentra el asunto específico que regula la norma demandada.

El medio empleado es adecuado para alcanzar el fin propuesto porque se inscribe dentro de un marco de derechos esenciales que permite reconocer a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas, una remuneración equitativa respecto de una misma situación específica: su contribución a la divulgación del fonograma, más no a la creación de obras artísticas. En la medida en que las actividades de unos y otros son indispensables para que se pueda hacer efectiva la difusión y comercialización del fonograma, tiene sentido que la norma no haga prevalecer la una sobre la otra. Sin interpretación no hay fonograma, y sin fonograma no hay divulgación masiva, ni comercialización de tal interpretación”. Constitutional Court of Venezuela, Decisión T-47712, June 25, 2012.

<sup>380</sup> Concerning collective property of Indigenous peoples, see the series of decisions of the Interamerican Court of Human Rights as reviewed by Mauricio Iván Del Toro Huerta The Contributions of the Jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights to the Configuration of Collective Property Rights of Indigenous Peoples, found at [www.law.yale.edu/documents/pdf/sela/Del\\_Toro.pdf](http://www.law.yale.edu/documents/pdf/sela/Del_Toro.pdf)?, visited July 11, 2013. As to the intangible collective property, see Carol Proner, Direito de patentes e conhecimentos tradicionais dos povos indígenas, found at [http://conceptos sociales.unam.mx/conceptos\\_final/464trabajo.pdf?PHPSESSID=ffc42510e755335c76404a255913b8ab](http://conceptos sociales.unam.mx/conceptos_final/464trabajo.pdf?PHPSESSID=ffc42510e755335c76404a255913b8ab), visited July 11, 2013.

Article 84 - The State shall recognize and guarantee to indigenous peoples, in accordance with this Constitution and the law, respect public order and human rights, the following collective rights:

1. Maintain, develop and strengthen their identity and traditions in the spiritual, cultural, linguistic, social, political and economic [fields].
2. Preserve and promote their management practices of biodiversity and its natural environment.
3. Preserve and develop their traditional ways of living and social organization of generation and exercise of authority.
9. A collective intellectual ownership of their ancestral knowledge; to the appreciation, use and development in accordance with the law.
10. Maintain, develop and manage their cultural and historical heritage.
12. To their systems, knowledge and practices of traditional medicine, including the right to the protection of ritual and sacred places, plants, animals, minerals and ecosystems of vital interest from the point of view of that.
15. To use symbols and emblems that identify them.<sup>381</sup>

---

<sup>381</sup> “De los derechos colectivos/ De los pueblos indígenas y negros o afroecuatorianos. Art. 84.- El Estado reconocerá y garantizará a los pueblos indígenas, de conformidad con esta Constitución y la ley, el respeto al orden público y a los derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 1. Mantener, desarrollar y fortalecer su identidad y tradiciones en lo espiritual, cultural, lingüístico, social, político y económico. 6. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural. 7. Conservar y desarrollar sus formas tradicionales de convivencia y organización social, de generación y ejercicio de la autoridad. 9. A la propiedad intelectual colectiva de sus conocimientos ancestrales; a su valoración, uso y desarrollo conforme a la ley. 10. Mantener, desarrollar y administrar su patrimonio cultural e histórico. 12. A sus sistemas, conocimientos y prácticas de medicina tradicional, incluido el derecho a la protección de los lugares rituales y sagrados, plantas, animales, minerales y ecosistemas de interés vital desde el punto de vista de aquella. 15. Usar símbolos y emblemas que los identifiquen”. Analogous provisions may be found at Bolivia, art. 171 and Venezuela, art. 119-126. Venezuelan Constitution, art. 124 is particularly interesting: “Artículo 124. Se garantiza y protege la propiedad intelectual colectiva de los conocimientos, tecnologías e innovaciones de los pueblos indígenas. Toda

In such roll, there are matters that would be, if *new creations*, covered by copyright, patents, and trademarks. On this issue, we have the occasion of noting<sup>382</sup>:

It must be noticed that the by-laws of structured collaborative works relates essentially to authorship but must necessarily govern ownership, on a positive, negative or neutral manner. Some other IP rights may be using a structured open ownership.

Ascensão<sup>383</sup> indicates that under Portuguese law (and, probably, also in Brazilian Law) geographic indications (GIs) are owned by a plurality of persons, and the ownership is open to entry without actual sharing of title: whomever in the assigned geographical limits may be entitled to sue the indication as intellectual property, provided that the entrant follows the specific by-laws.

Some geographic indications presume following of a complex set of technical rules, what arguably would preclude authorship; but other GIs are recognized simply on account of the well-known properties of

---

actividad relacionada con los recursos genéticos y los conocimientos asociados a los mismos perseguirán beneficios colectivos. Se prohíbe el registro de patentes sobre estos recursos y conocimientos ancestrales.” By the way, Art. 11 of the Kenyan Constitution sounds the same trumpet: (3) Parliament shall enact legislation to— (a) ensure that communities receive compensation or royalties for the use of their cultures and cultural heritage; and (b) recognise and protect the ownership of indigenous seeds and plant varieties, their genetic and diverse characteristics and their use by the communities of Kenya”.

<sup>382</sup> BARBOSA, Denis Borges, *The Demise of Geniality*. WIPO Journal, v. 4, p. 04, 2012

<sup>383</sup> ASCENSÃO, José Oliveira, *Questões problemáticas em sede de indicações geográficas e de denominações de origem*, in RFDL, XLVI, n.º 1, 2005, 253-269; and in *Estudos em Homenagem ao Professor Doutor André Gonçalves Pereira*, FDL, Coimbra Editora, 2006, 1009-1025

the geographical set<sup>384</sup>, and fame is to the same extent result of a deliberate, continuous creation by the interested parties<sup>385</sup>.

Creation of fame is an essential element of trademark law<sup>386</sup> and especially of publicity rights<sup>387</sup>. Creation of a consumable myth, fame

---

384 The recognition of a "Indicação de Procedência" in Brazilian law does not require submission to any technical standards, but only evidence that the general public knows that the geographic area is the source of the products or services protected by the relevant IPR.

385 For the deliberate, continuous, creation of fame in publicity rights as being analogous to authorial creation, see BARBOSA, Denis Borges, Do direito de propriedade intelectual das celebridades, found at [http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/pi\\_celebridades.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/pi_celebridades.pdf), visited Oct. 8, 2012.

386 KOZINSKI, Alex. Judge, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, Trademarks Unplugged, New York University Law Review, October 1993, 68 N.Y.U.L. Rev. 960. "The originator of a trademark or logo cannot simply assert, "It's mine, I own it, and you have to pay for it any time you use it." Words and images do not worm their way into our discourse by accident; they're generally thrust there by well-orchestrated campaigns intended to burn them into our collective consciousness. Having embarked on that endeavor, the originator of the symbol necessarily - and justly - must give up some measure of control. The originator must understand that the mark or symbol or image is no longer entirely its own, and that in some sense it also belongs to all those other minds who have received and integrated it. This does not imply a total loss of control, however, only that the public's right to make use of the word or image must be considered in the balance as we decide what rights the owner is entitled to assert". On the other hand, see BOSLAND, Jason. The Culture of Trade Marks: An Alternative Cultural Theory Perspective, Intellectual Property. Research Institute of Australia The University of Melbourne Intellectual Property Research Institute of Australia. Working Paper No. 13/05.: "Stephen Wilf suggests that by associating a symbol with an object, the public contributes to the authorship of trade marks. Because the meaning of a mark results not from the efforts of an individual trader but the interpretive acts of the public, Wilf argues that the public should be attributed ownership. Trade mark law, on the contrary, is said to incorrectly formalise the trade mark originator as the arbiter of meaning by recognising only the efforts of the originator in generating the meaning and interpretation of a trade mark". Also BARBOSA, Denis Borges, Developing New Technologies: A Changing Intellectual Property System. Policy Options For Latin America, SELA (1987): Some authors have remarked that the building up of a trademark by means of massive advertisement has much in common with the construction of a character in a novel; in both cases only sometimes the result is a "roman a clef" bearing any resemblance to reality."

387 COOMBE, Rosemary J.. Authorizing the celebrity: publicity rights, postmodern Politics, and unauthorized genders, in WOODMANSEE, Martha; PETER, Jaszi Editors. The Construction of Authorship - Textual Appropriation In Law And Literature. United States of America: Duke University Press, 1994, p.101-122: "Star images must be made, and, like other cultural products, their creation occurs in social contexts and draws upon other resources, institutions, and technologies. Star images are authored by studios, the mass media, public relations agencies, fan clubs, gossip columnists, photographers, hairdressers, body-building coaches, athletic trainers, teachers, screenwriters, ghostwriters, directors, lawyers, and doctors. Even if we only consider the production and dissemination of the star image, and see its value as solely the result of human labor, this value cannot be entirely

is a fictional creation if recognized as deliberate, continuous effort from recognized or recognizable persons<sup>388</sup>. Therefore, GIs creation in these specific cases might be deemed as both collaborative authorship and ownership.

Collective ownership of expressive or technical creations could also be discerned in the new and presumably forthcoming protection of traditional knowledge. Some relevant comparison may be drawn here with GIs, although this analysis might be held as politically incorrect<sup>389</sup>. Here, the incantations of geniality creation seem to be inefficient, and a cultural approach more adequate.

---

attributed to the efforts of a single author. Moreover, as Richard Dyer shows, the star image is authored by its consumers as well as its producers; the audience makes the celebrity image the unique phenomenon that it is [See Richard Dyer. *Heavenly bodies: film stars and society* (1986); Richard Dyer. *Stars* (1979)]. Selecting from the complexities of the images and texts they encounter they produce new values for the celebrity and find in stars sources of significance that speak to their own experience. These new meanings of the star's image are freely mined by media producers to further enhance its market value. As Marilyn Monroe said in her last recorded words in public, "I want to say that the people-if I am a star-the people made me a star, no studio, no person, but the people did." [Dean MacCannell, *Marilyn Monroe Was Not a Man*, 17 *DIACRITICS* 114, 115 (1987)].

388 "Barthes defines a myth as "the complex system of images and beliefs which a society constructs in order to sustain and authenticate its own sense of being" Myths are carved out of signs, although will provide the symbol with new meaning beyond that of the original sign. As Barthes argues, the associative total of the pre-existing sign equals the signifier, or 'form' of the myth. This, in conjunction with its signified, or 'concept' forms the signification". LONDESBOROUGH, Samuel. "Should Colours be protected by trade mark law? What problems may arise in protecting them? Available at [www.kent.ac.uk/law/ip/resources/ip\\_dissertations/2004-05/Samuel\\_Londesborough\\_IP\\_Dissertation.doc](http://www.kent.ac.uk/law/ip/resources/ip_dissertations/2004-05/Samuel_Londesborough_IP_Dissertation.doc), visited in Oct. 6, 2012.

389 "There are three broad ways in which the protection of GIs appears to offer the possibility of providing legal mechanisms to protect traditional knowledge. These are the collective nature of the protection, the indefinite availability of GIs and the connection that GI owners associate between their products and their land. Those seeking protection of traditional knowledge also seek a collective and an indefinite interest and frequently the relationship between their knowledge and the land is important for indigenous peoples. Yet these similarities are superficial. GIs protect names and are used by western farmers and sometimes rural communities to promote their products." Frankel, Susy R., *The Mismatch of Geographical Indications and Innovative Traditional Knowledge* (October 3, 2011). Prometheus, Forthcoming; Victoria University of Wellington Legal Research Paper No. 35. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1953033>



It was within this enticing context that a singular decision of the Supreme Court of Colombia, issued in 2012, tackled the difficult issue of the conflict of an unappropriated trademark and an existing body of traditional knowledge and tradition belonging to a collectivity.

Against the filing of a trademark, which would be recognized by the public as “Indian coca” or “sacred coca”, the Indian collectivity opposed their immemorial attachment to coca leaves. The Court so decided, evoking the 2003 UNESCO Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage<sup>390</sup>:

Order the Superintend of Industry and Commerce so that in the framework of its powers, execute such actions to prevent a trademark registration were indigenous traditional knowledge is incorporated, manifested, for example, in its symbolism, myths, costumes, songs, in the marketing of products related to the coca leaf by people outside that social group, pursuant to paragraph 13.5.1 of this decision, and to develop the agency skills to bear in mind that it is not just subject to the regulations of the Andean Community related aspects of intellectual property regime, but also are subject to the constitutional principles and international treaties that are part of the constitutional block, which consider the right to cultural identity as fundamental for indigenous communities.<sup>391</sup>

---

<sup>390</sup> Found at <http://www.unesco.org/culture/ich/en/convention>, visited July 5, 2013.

<sup>391</sup> “Tercero: Requerir a la Superintendencia de Industria y Comercio a fin de que en el marco de sus competencias, ejecute las acciones tendientes a evitar que en un registro marcario se usen los conocimientos tradicionales indígenas, manifestados por ejemplo en su simbología, mitos, vestimentas, cantos, en la comercialización de productos relacionados con la hoja de coca por personas ajenas a dicho colectivo social, conforme con el numeral 13.5.1 de esta providencia; y para que al desarrollar sus competencias tengan presente que no sólo están sujetas a la normatividad de la Comunidad Andina en los aspectos relacionados con el régimen de propiedad intelectual, sino que también están sujetas a las principios

# Uma nota sobre a cessação de uso de know how ao fim do respectivo contrato

Denis Borges Barbosa (2013)

## Da natureza do contrato

Os contratos ditos “de tecnologia” na verdade diferentes formas contratuais. Assim notamos em nosso livro de 2003<sup>392</sup>:

Os tipos de contratos.

Licenças e cessões de direitos de propriedade industrial.

São vários os objetos do comércio de propriedade industrial e de tecnologia. Primeiro de tudo, os negócios jurídicos que versam sobre interesses protegidos pelos direitos de propriedade intelectual (marcas, patentes, direitos autorais, direitos sobre o software).

Mas, a par destes, compram-se e vendem-se prestações diversas: serviços pessoais, comunicações, estudos, dados, etc. Uma linha divisória algo precisa poderia ser estabelecida entre os direitos de propriedade industrial e os demais gêneros naquilo que aqueles são

---

constitucionales y a los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad y que consideran el derecho a la identidad cultural de carácter fundamental para las comunidades indígenas." Corte Constitucional of Colombia, Decision T-47712, June 25, 2012.

<sup>392</sup> Uma Introdução à Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2003.

direitos absolutos e exclusivos, com um objeto identificável, e o resto não é.

Tomando como exemplo a patente de invenção, o titular do privilégio tem a exclusividade do emprego da tecnologia descrita e caracterizada nos documentos da patente. Ninguém pode fabricar o produto ou empregar o processo resultante de tal tecnologia, senão o titular ou quem por ele for autorizado; em compensação nenhum direito de exclusividade existe fora dos limites da tecnologia descrita e caracterizada na patente. Se o privilégio é de um medidor de corrente contínua, por sensores radioativos, por exemplo, nenhum direito tem o titular contra a fabricação, por terceiros, do mesmo medidor, mas que use sensores elétricos.

O direito que tem o titular da patente se exerce contra todos, mesmo contra aqueles que, tendo pesquisado e desenvolvido de forma autônoma, disponham de tecnologia estão impedido de usá-la no campo industrial, e os royalties são devidos pelo direito de exploração da tecnologia em questão. Aliás, pelo menos em teoria, o conhecimento tecnológico que, constitui a matéria do privilégio é geralmente disponível (embora sua exploração industrial seja verdade) como resultado da publicação dos documentos da patente.

Contratos de tecnologia não patenteada – segredos e know how.

Muito diferente deste caso (que é, *mutatis mutandis*, também o das marcas) é o que ocorre com os demais objetos do comércio de tecnologia. Nos outros contratos, não se paga pelo direito de usar uma tecnologia, mas pela própria tecnologia, ou pelos produtos de sua aplicação.

Paga-se pela tecnologia, obviamente, quando não se a tem; quando, factualmente, o empresário que necessita do corpo de conhecimentos tecnológicos não o pode obter senão por aquisição onerosa. A não

disponibilidade da tecnologia é uma condição usualmente descrita como “segredo”, se bem que tal expressão seja um tanto vasta e imprecisa. Não importa que todos os empresários de um setor disponham de uma tecnologia; se o novo competidor que entra no mercado dela não tem controle, e é obrigado a pagar por ela, há segredo (*secretus* = afastado) em relação a este.

Frequentemente o que se compra não é uma técnica, um processo ou produto novo, mas os dados da experiência adquirida no uso da técnica em escala industrial. Estes dados, muito vinculados à atividade empresarial, tendem a serem segretos, na proporção que são íntimos da empresa, derivados da própria estruturação desta para o seu mercado específico. Em última análise, tais dados descrevem a própria estrutura da empresa, tal como está direcionado à produção do bem que importa ao comércio de tecnologia.

Caso extremo deste tipo de contrato, mas com participação relevantíssima dos signos distintivos (marcas, *trade dress*, padronização visual, etc.) é o da franquia comercial, ou *franchising*. Quem opera sob franquia, estrutura sua empresa (ou, nos casos mais brandos, seu setor de vendas) segundo padrões uniformes, alheios, pelos quais passa a alcançar a clientela potencial do franqueador, explorando-a com a máxima eficácia. Na franquia, como o operador se disfarça inteiramente sob a pele do franqueador, a clientela se transforma de potencial em efetiva. Mas fica sempre sendo do dono da *franchise*, não de quem trabalha a empresa e lhe assume os riscos.

Contratos relativos a projetos.

Um terceiro objeto do mesmo comércio é o que consiste no produto - imaterial - da aplicação de uma tecnologia. Um empresário precisa construir uma nova instalação industrial; contrata uma firma de engenharia, que projetará a instalação, usando das técnicas, segretas ou públicas, de que dispõe, e aproveitando-se da experiência que

adquiriu. O projeto não é o edifício, não é uma coisa tangível; mas também não é uma tecnologia, a ser incorporada pelo empresário encomendante, pois basicamente, tal conhecimento não está diretamente vinculado ao objeto da empresa.

Contratos de serviços técnicos.

A par dos direitos de propriedade industrial, da tecnologia e dos produtos desta, existe um sem número de serviços pessoais, de reparos, de supervisões, de mensurações, de auditorias, de outros gêneros de aplicação de tecnologia ou das técnicas, que não chegam a criar um produto (imaterial) na forma de um projeto de engenharia. Tais serviços também são objeto de contrato, e estão submetidos às regras do mercado de tecnologia.

Tipos de contratos.

Assim:

1. contratos de propriedade intelectual (licenças, autorizações, cessões, etc.)
2. contratos de segredo industrial e similares (inclusive franchising)
3. contratos de projeto de engenharia
4. contratos de serviços em geral.

Tal divisão em quatro partes tem razoável base doutrinária<sup>393</sup>.

---

393 [Nota do original] Por exemplo, do trabalho publicado pelo IPEA A Transferência de Tecnologia no Brasil, de autoria de Francisco Biato et alii (IPEA, Brasília, 1973). No entanto, doctores certant acerca da denominação que cada uma figura mereceria; e o maior dissídio se verifica no que toca à expressão “assistência técnica”.

Analisamos, neste estudo, essencialmente pactuações que se voltam ao repasse de tecnologia não patenteada. Concentraremos, assim, nossa atenção a essa modalidade de objeto.

Para tanto, retornemos ao texto de 2003:

O Contrato de know how.

Tratamos aqui de uma modalidade contratual que é, em princípio, classificável sob a norma administrativa do INPI como sendo um acordo que importa em transferência de tecnologia, sob a designação de Contratos de Fornecimento de Tecnologia. Tratando de negócios jurídicos relativos a certos conhecimentos técnicos não livremente acessíveis, tais acordos são designados na prática internacional como contratos de saber fazer, ou, mais usualmente, de know how (...)

O objeto do contrato.

Como se verá, o contrato de know how tem por objeto a cessão de posição na concorrência mediante comunicação de experiências empresariais. Assim, presume uma parte que já detém essa experiência, outra parte que dela não dispõe, e o consenso de vontades na transferência dos meios necessários a obter tal posição na concorrência.

Magnin, em uma formulação mais elaborada do que a que vimos no capítulo sobre segredos industriais, também define o know how como a “arte de reprodução”; e se entenda: não a reprodução de bens materiais, mas a reprodução das condições, do aviamento empresarial que propicia a produção dos bens materiais. Não é despropositado, assim, como já o fizemos em trabalhos anteriores, classificar o contrato de know how como cessão parcial de aviamento, cessão da oportunidade empresarial de exploração de um mercado com o auxílio de uma “arte de fabricação” determinada.

Não procede, desta feita, o entendimento de Ascarelli, de que, na transferência de know how, há um simples “dare” (plantas, projetos, etc.) e um “facere” (prestar assistência técnica, etc.), sem nenhum traspasse de bem imaterial. Tal enfoque resultaria, comparativamente, em reduzir a cessão de estabelecimento a um conjunto de compra e venda de coisas, cessão de locação, novação subjetiva de contratos de trabalho, etc.

A noção de Magnin revela, de outro lado, que o know how não é exatamente um conhecimento, mas uma matriz de configuração do aviamento, uma forma de organizar a produção; sua transmissão, desta feita, consiste em transplante de parcela da organização empresarial diretamente afeta à fabricação, reproduzindo o aviamento do fornecedor do know how. A organização nova, já pelo fato de seu transplante, traz consigo uma expectativa de redutibilidade, um poder novo sobre o mercado, poder tanto mais efetivo quanto se assemelharem o mercado para o qual o know how foi concebido e para o qual foi transplantado.

O contrato que traspasa o know how, desta forma, é um contrato de comunicação de experiências empresariais, de maneiras de organizar a produção. Mas, enquanto significa uma renúncia, por parte do fornecedor, de utilizar-se da vantagem que teria em produzir, ele próprio, no mercado considerado, ou, pelo menos de produzir sozinho, é uma cessão perante a concorrência, e não somente uma criação de poder.

Em outras palavras, a aquisição do bem concorrencial não é originária. Tal raciocínio terá talvez menos validade no futuro em que se multiplicaram as fábricas de tecnologia, unidades empresariais cujo produto é a própria arte de fabricação; mantém-se, porém, ainda enquanto o know how for parcela do aviamento de uma empresa, que o gera como instrumento de produção.

Contrato de know how: Natureza Jurídica.

Quanto à natureza jurídica do contrato, parte considerável da doutrina o considera empreitada mista <sup>394</sup>, um pouco desfigurada, sendo análogo ao contrato de ensino. A complexidade das obrigações que o constituem, por outro lado, leva parcela dos autores a renunciar a uma aproximação com qualquer contrato típico <sup>395</sup>. Parcela menos autorizada, ancorando-se demasiadamente na natureza de bem imaterial do segredo transmitido, chega a falar de locação, usufruto, comodato, constituição de renda e - porque não? – servidão <sup>396</sup>.

Para classificarmos um contrato de know how, segundo sua natureza jurídica, é preciso tomar em consideração a natureza jurídica do know how, ele mesmo. Páginas atrás, definimos o direito que recai sobre o segredo de empresa como um poder absoluto, embora incidindo de forma não exclusiva sobre o bem que lhe é objeto final; na introdução desta obra, citando Roubier em sua *trouvaille* de “direitos de clientela”, sugeríamos a existência de um “bem-oportunidade”, expresso pela reditibilidade de uma atividade econômica; a seguir, apoiando-nos em Magnin, descrevemos o know how como uma conformação de um aviamento; e, por fim, classificamos o efeito econômico-empresarial do contato de know how como de cessão parcial de aviamento.

Ora, já se viu que o know how, e não menos do que ele, a posição do empresário perante um mercado competitivo não tem objeto físico capaz, de por si só, garantir os atributos da exclusividade. Ao classificarmos o know how como conformação do aviamento,

---

394 [Nota do original] Magnin, op. cit. p. 292; Chavanne e Burst, op. cit., p. 177; Calais e Mousseron, *Les Biens de l'Entreprise*, Libraries Techniques, 1972, p. 84.

395 [Nota do original] Orlando Gomes. *Contrato*. Forense, 1979, p. 575; Fran Martins. *Contratos e Obrigações Comerciais*. Forense, 1979, p. 605; Carlos Henriques Fróes: “Contrato de Tecnologia” in *Revista Forense*, 253/123.

396 [Nota do original] Paul Demin apud Newton Silveira: *Contratos de Transferência de Tecnologia*, in *Revista de Direito Mercantil*. 26 p. 88, Paulo Roberto Costa Figueiredo. *Anuário da Propriedade Industrial*, 1978, p. 142.



particularmente apta a ser reproduzida, na verdade não distinguimos entre um e outro, para conceder-lhes um mesmo tratamento: o do bem concorrencial.

Este bem, sobre o qual se recai um poder absoluto, mas não exclusivo, constitui-se numa quase-propriedade, como, de resto, já notaram Tillet e Figueira Barbosa <sup>397</sup>. Quase, pois há uma forma de excluir terceiros do uso inautorizado do valor econômico, uma forma de controle econômico sobre a disponibilidade do valor; mas não há um mecanismo jurídico que permita excluir todos os concorrentes do acesso e uso desse valor.

Quase propriedade, também, pois se submete aos princípios de limitação da concorrência, e deve ser examinada sob a ótica do poder econômico. Estas limitações, aliás, não são estranhas à propriedade física, no seu estágio moderno, constrangida pelo domínio eminente do Estado, pelas regras do meio-ambiente, pelo direito de pesquisa e exploração de jazidas, por todos os ônus da função social a que se destina.

A natureza jurídica dos contratos de know how resulta, assim, deste seu objeto: uma quase propriedade, com a qual se perfazem negócios jurídicos os mais variados. É o que se verá a seguir.

E, como prometido, cabe prosseguir na citação do nosso estudo em que mais extensamente tratamos da questão:

Contrato de know how: os vários tipos.

Os Contratos de know how têm natureza complexa. Como já se notou anteriormente, há, neles, implicitamente, obrigações de dar (plantas, blue prints, listagens, etc) e obrigações de fazer (comunicar

---

397 [Nota do original] A. D. Tillet. Propiedad y Patentes. In Comercio Exterior (México) vol. 26, nr. 8, p. 912. A. L. Figueira Barbosa, op. cit. p. 73.

experiências, no que o jargão da área chama o know how). Há bens materiais e bens não materiais como objeto dos direitos ajustados; e, como visto, a obrigação de comunicação de know how tende a ser parte de negócios jurídicos ainda mais complexos.

A prática administrativa vigente no Brasil vinha levando a que os contratos de importação de know how fossem desvinculados de outras avenças complementares, como as de compra e venda de bens, ou empreitadas de obras, ou licenças de direitos exclusivos, de forma a que o regime específico daqueles ficasse explicitado. Assim, os contratos que prevejam obrigações de know how, além de outras, ajustados após 1975 (data de entrada em vigor do revogado Ato Normativo INPI no. 15) até o AN 122 serão raros, e não deverão prever pagamentos em divisas especialmente por tecnologia.

Os contratos de know how de outros países podem prever cláusulas de não comunicação a terceiros, e cláusulas de não exploração. Quando disposta a não comunicação, durante o prazo prescrito as informações serão indisponíveis - o receptor de know how poderá dele usar, extrair dele seus frutos, defender-se das violações de seu segredo empresarial, mas não poderá transmitir a terceiros os conhecimentos recebidos. De outro lado, podem tais contratos prever que, após um certo período, as informações não sejam mais utilizadas no processo industrial; os dados, plantas e blue prints devem ser restituídos; a experiência adquirida, ignorada.

Nestas condições, ter-se-ia uma “locação” de know how, uma “licença” (como é mais denominada mais frequentemente), por oposição à “cessão”, ajuste em que inexistente a cláusula de não exploração. Está claro que não sendo o know how objeto de direitos exclusivos, não haverá uma licença, em seu sentido técnico (licere = dar permissão), constituindo-se o dispositivo em um pacto em restrição da concorrência. É intuitivo, após havermos indicado a

natureza de “cessão parcial de aviamento” do contrato de know how, que todos os ônus sobre tal transferência irão afetar a capacidade concorrencial do receptor, e de forma direta.

O mesmo se dirá do pacto de não comunicação; embora seja razoável exigir-se do receptor que tome especiais cuidados para não lesar o próprio patrimônio do fornecedor, divulgando o segredo transmitido aos quatro ventos, coisa inteiramente diversa é restringir a comunicação que perfaz sob condições de sigilo - a uma terceira empresa, a uma instituição de pesquisa, de maneira a não aviltar o valor econômico do segredo.

A prática administrativa brasileira tem repudiado a cláusula de não exploração, só sendo admitida a cessão definitiva. No entanto, como se admite a cláusula de não comunicação, por prazo certo, a cessão não é completa, até o termo do pacto, constituindo-se, na verdade, em cessão gravada com indisponibilidade.

Dizem os Comentários ao CPI/96 da Dannemann:

Tendo em vista que o objeto se refere à tecnologia que não é objeto de proteção patentária, este tipo de contrato recebe um tratamento restritivo do INPI, baseado na concepção moldada pelo Ato Normativo nº 15/75. Ele é visto pelo INPI como um contrato de fornecimento e aquisição definitiva de tecnologia e não como licença temporária de uso de uma tecnologia.

Dessa forma, cláusulas contratuais que estipulem a devolução das informações tecnológicas ao cedente (titular) bem como obrigações de confidencialidade ad eternum não podem constar dos contratos de fornecimento de tecnologia, pois não aceitas pelo INPI.

Em teoria, conquanto não na prática do INPI, assim, o contrato de know how pode ser de cessão temporária (licença) assim como de cessão definitiva gravada com incomunicabilidade, e até mesmo de

cessão integral, sendo apenas as duas últimas modalidades política, econômica e juridicamente defensáveis. Em particular, a expressão “licença” tem sido expurgada dos contratos celebrados para execução no país, por sua conotação de “autorização de uso de direitos exclusivos”, algo de que certamente não se trata <sup>398</sup>.

Assim é que se torna possível concordar com a formulação da doutrina francesa, de ser o contrato de know how uma empreiteira mista mesmo se, por vezes, não pressuponha uma obrigação de resultado. O “empreiteiro” reúne os meios materiais e imateriais que permitem a reprodução do aviamento, e os transfere ou comunica ao receptor; isto, no caso da cessão definitiva desonerada.

O mesmo não se pode dizer da cessão gravada com a indisponibilidade (no caso, incomunicabilidade, mas em outro sentido que o da lei civil...). Há uma comunicação de bens concorrenciais, com pacto acessório de restrição à concorrência, não ignorada a atividade anterior ao repasse, que outra coisa não é senão a empreitada.

Diversa, ainda, é a cessão temporária, a “licença”, que se aproxima da locação de um bem concorcencial, algo, aliás, também conhecido no direito europeu sob outra forma, a de location-gérance dos fundos de comércio. Essa locação-gerência, proscria como contrato de tecnologia pela prática administrativa brasileira, é porém aceita como modalidade de contrato de locação de bens materiais, como o comprova a jurisprudência nacional sobre fundos de comércio.

Mas é o vínculo continuado, a cessão reiterada, o fluxo de informações novas que se pode pactuar num único ajuste, que se tem denominado “contrato de cooperação”, - um verdadeiro fornecimento

---

398 [Nota do original] Contra a licença de know how, vide “L’incidence du Droit Communautaire de la Concurrence sur les Droits de Propriété Industrielle” Lib. Techniques 1977, p. 120; Magnin, op. cit. p. 274. A favor, p. ex., Fran Martins, loc. cit. op. cit.

de bens concorrenciais - que se ilustra, mais do que todos os outros, a natureza associativa dos contratos de know how. Nestas figuras contratuais, se põe em contato o aviamento de duas empresas, que, a cada momento (mas seletivamente, muito seletivamente no caso de pessoas não integrantes do mesmo grupo econômico) reproduzem a conformação tecnológica uma da outra.

Embora, neste caso específico, a associação se torne predominante, na maioria dos demais contratos de know how existe uma figura análoga à da sociedade em conta de participação; algo que Troller intui em relação à “licença” de know how<sup>399</sup>. Com efeito, muitas vezes (e na prática administrativa brasileira, quase sempre) a contraprestação do repasse de know how é calculada na forma de percentuais sobre a futura receita, lucro, ou produção. Caso insatisfatório o repasse, ou não reditício o know how no mercado considerado, nenhum rendimento resultará para o supridor, salvo as parcelas de adiantamento (no Brasil, o pagamento pela documentação técnica inicial, em outros países, o “royalty mínimo”).

Na rara hipótese de rendimentos calculados sobre o lucros, a configuração como sociedade é clara; menos, nos casos de cálculo sobre a receita - o produto pode ser reditício, mas não lucrativo; ainda menos, no caso de valores fixos sobre unidade produzida; minimamente, quando se vincula o pagamento à capacidade de produção de uma unidade industrial - como ocorre frequentemente na indústria petroquímica.

Em todos estes casos, porém, embora não se possa asseverar a existência de um contrato de sociedade stricto sensu, tem-se uma comunhão de interesses no que toca à reditibilidade: cabendo-se a oportunidade comercial, na verdade obtém-se um investimento de risco mínimo de perda, com razoáveis possibilidades de lucro. A

---

399 [Nota do original] Op. cit. p. 161.

última observação é particularmente pertinente quando se sabe que os investimentos em pesquisas e experiências são dimensionadas quase que sempre, em relação à empresa supridora; os ganhos de know how são usualmente líquidos, apreçando-se pelo valor da opção de, ao invés de transferir as informações, disputar diretamente o mercado.

Com isto tudo, pode-se perceber que falar-se de um contrato de know how é tão indefinido quanto o seria referir-se a um contrato de navio. Que contrato? Venda, caso nu, time charter, voyage charter, affreightment contract, hipoteca, ou simples contrato de transporte com base em conhecimento? Da mesma maneira, cessão temporária, cessão definitiva com gravame, cessão integral, cooperação, sociedade em conta de participação, contratos todos que têm em comum um certo caráter associativo, sempre presente, uma informação algo secreta, e uma esperança de lucros futuros. (...)

### **A questão da cessação de uso da tecnologia ao fim do contrato**

Uma noção essencial para os propósitos deste estudo, é o que distingue o sigilo destinado a cumprir fins próprios do encomendante de *bens e serviços*, em oposição à hipótese em que é a tecnologia em si mesma que é o objetivo do tomador das informações, *para seus fins próprios*:

Contrato de know how e pacto incidental de sigilo.

Inteiramente afins aos contratos de know how são os pactos de sigilo incidentais a contratos de fabricação sob encomenda, e outras avenças similares. Tal ocorre, por exemplo, quando o detentor de uma tecnologia de fabricação comete a um prestador de serviços, dotado de instalações industriais adequadas, a obrigação de fabricar produtos para os fins do encomendante, e sob sua marca.

Assim, para fabricar o que lhe encomenda o titular da marca, o prestador de serviço recebe informações de caráter tecnológico; recebe plantas; recebe moldes; conta com treinamento especial, recebe até mesmo autorização para usar patentes e marcas do encomendante.

Mas – ao contrário do que ocorre no contrato de know how – tais informações e meios são postos à disposição do fabricante para cumprir fins próprios do fornecedor. Assim, distingue-se o pacto incidental de sigilo <sup>400</sup> do nosso objeto de estudos exatamente por uma análise finalística e funcional – o know how importa em transferência dos mesmos meios, mas para os fins do receptor, e não do fornecedor; o receptor não paga, e sim recebe por seus serviços; quem fornece os meios tecnológicos é o tomador, e não o prestador dos serviços; e, conseqüentemente, a obrigação de sigilo é incondicionada e ilimitada, e pode, em qualquer hipótese, vir acompanhada de uma obrigação de cessar o uso da tecnologia transferida ao fim do contrato.

Este foi sempre, aliás, o entendimento do INPI, não obstante a doutrina de que não existe licença temporária, mas só cessão definitiva de know how. O contrato simplesmente não é de know how.

Esta noção já nos leva direto à questão tocada neste estudo .  
Vejamos:

Clausulas essenciais.

A essência <sup>401</sup> dos contratos de know how são três cláusulas:

---

400 [Nota do original] A ideia de pactos incidentais de sigilo, como parte do tema geral de pactos incidentais de Propriedade Intelectual, foi objeto de um interessante trabalho de mestrado, "Disposições Contratuais Incidentais Relativas à Propriedade Intelectual no Direito Brasileiro" de João Carlos Brites, apresentado à UGF, em 1994.

401 [Nota do original] Mazeaud et Mazeaud, *Traité Théorique et Pratique de la Responsabilité Civile*, p.185 "Elemento essencial ou qualidade essencial é a condição para que

1. a que o fornecedor de tecnologia se compromete a comunicar experiências empresariais ao receptor, para os fins próprios deste, de forma a transmitir os meios necessários e suficientes para transmissão de uma oportunidade empresarial, definida no contrato;
2. a que o receptor se compromete a retribuir essa comunicação;
3. a que o receptor se compromete a manter a substância econômica do bem, impedindo que as vantagens concorrenciais resultantes do segredo ou escassez relativa das informações comunicadas se tornem de acesso geral.

Quanto à primeira, trata-se da obrigação, cometida ao fornecedor, de comunicar os meios que encerram a oportunidade empresarial visada (para o que propomos a denominação de meios de oportunidade). Aplicam-se a esta obrigação as regras gerais de tradição de coisas móveis, em especial, mas não só, quanto às parcelas físicas da comunicação (plantas, etc) <sup>402</sup>.

Esta comunicação não se reduz ao envio de dados e informações; comunicar, neste contexto, importa em transmitir os meios necessários e suficientes para a produção específica visada pelo receptor dos conhecimentos, e designada no contrato; assim, caso necessária ao receptor, é parte integral da essência do contrato a

---

as coisas cumpram sua finalidade ou os atos jurídicos produzam seus efeitos: é a condição para que satisfaçam todas as exigências, que se mostrem fundamentais para a segurança de sua existência ou para sua perfeição, segundo as prescrições legais. Nesta razão, a falta de tudo o que é essencial retira da coisa ou do ato toda sua vida legal”

402 [Nota do original] Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Contratos de Licencia y de Transferencia de Tecnología*, Heliasta, Buenos Aires, 1994, p. 395.



chamada assistência técnica <sup>403</sup>, definida como tal o treinamento, a vinda de técnicos, a prestação de serviços pessoais desde que indispensáveis à transferência da oportunidade empresarial <sup>404</sup>.

Entendo que há uma obrigação efetiva de transferir as informações de maneira que se adquiram efetivamente os meios de usufruir a oportunidade empresarial, o que pode importar em esforços específicos de adequação do supridor aos limites tecnológicos do receptor: daí o treinamento, a adaptação, etc.

De outro lado, todo o balanço de interesses entre as partes (e de direitos, por consequência) resulta da clareza da função do negócio jurídico – a comunicação, que é aparente, é apenas um meio para o objeto do contrato, que é a transferência de uma oportunidade empresarial. O que se deve ou não se deve na relação entre as partes só fica claro sabendo que o supridor de know how podia usá-lo para competir no mercado a que se propõe o receptor; o supridor opta por renunciar a essa oportunidade em favor do receptor; e esse retribui a cessão.

Assim, já se disse, a cessão dos meios de oportunidade é limitada pelo desígnio das partes (e pela contraprestação do receptor...). Se o detentor do know how cede o acesso ao mercado X, com os conhecimentos transferidos, não pactuou nem foi remunerado pelo acesso ao mercado Y. Fala-se aí seja do mercado geográfico (por exemplo, América Latina), do mercado temporal (por dois anos), ou do mercado setorial (só para fabricar porcas, e não parafusos).

---

403[Nota do original] Esta expressão de múltiplos significados (vide nosso A Tributação da propriedade Industrial e do Comércio de Tecnologia) tem aqui a definição restrita enunciada a seguir.

404 [Nota do original] Contrária a esse entendimento, Maria Gabriela de Oliveira Figueiredo Dias, A Assistência Técnica nos Contratos de know how, Coimbra, 1995. A favor, Massaguer, El Contrato de licencia de know how, Barcelona, 1989, p. 171 e de las Cuevas, op. cit., p. 396.

Principalmente, tem-se que ver que, na racionalidade de direito privado das partes, não é essencial ao contrato a autonomia tecnológica. Não integra – em tese – a obrigação do supridor a garantia de que o receptor passe a voar com suas próprias asas. Certo é que, por razões de interesse público, as autoridades governamentais podem exigir algum empenho das partes em obter essa autonomia, em troca de acesso à moeda estrangeira detida pelo Governo, ou como condição de situação fiscal favorecida; mas essa exigência, que é lícita e louvável, não integra o tipo contratual.

Aliás, está claro na análise corrente do direito antitruste que existem dois mercados a se considerar num processo de licenciamento ou transmissão de tecnologias: o mercado primário dos produtos ou serviços gerados com o know how, e o mercado da tecnologia ele mesmo. Transmitindo-se autonomia, cedem-se dois estamentos de mercado diversos, com reflexo necessário na contraprestação.

Quanto à segunda disposição, já se viu que a contraprestação toma a forma de pagamentos fixos, ou variáveis, inclusive sob forma percentual tendo como base o faturamento, receita ou lucro. Também pode tomar a forma de permuta de ações ou de partes beneficiárias, e inúmeras outras modalidades de pagamento.

Quanto à terceira cláusula, atente-se para as várias acepções em que se emprega a regra do sigilo – a que visa proteger o interesse comum, evitando a divulgação dos conhecimentos transmitidos; a que restringe a transmissão dos conhecimentos a terceiros, ainda sob compromisso de sigilo; a que impede a cessão a terceiros dos valores concorrenciais, privando-se o cedente, por via obrigacional, do direito de continuar a usá-los; a que mantém sigilosos os dados empresariais de qualquer das partes, ainda que não restritos aos valores concorrenciais transmitidos. Cada uma dessas formas poderá ser

razoável ou não, em face das circunstâncias, mas só a primeira delas é essencial para a definição da avença como contrato de know how.

A substância da obrigação garantida pelo sigilo é o valor econômico concorrencial sobre o qual versa o contrato; se o receptor vasa o conteúdo das informações, erodindo ou eliminando a escassez de meios que garante a vantagem na concorrência, há um dano injusto ao provedor do know how. A natureza especialíssima do bem jurídico em questão, comum a ambas partes em sua faceta de informação – quem a transmite dela não se desapossa, mas se fragiliza – faz com que essa obrigação de tutela do interesse comum seja cláusula essencial do negócio jurídico, integrante necessário do seu tipo.

Essa obrigação naturalmente cessa uma vez que o material escasso chegue ao acesso comum, sem culpa do receptor.

E, chegando à medula do nosso tema:

Cláusula de cessação de uso.

Frequente também é a restrição que é imposta ao recipiente do know how, para que deixe de fazer uso das informações e dados recebidos após o término do contrato. Tal cláusula de cessação de uso, somada à cláusula de indisponibilidade, resulta na estipulação de uma licença (“locação”) de know how.

Examinemos, nesta seção, a compatibilidade de tal disposição com o direito, especialmente com as normas relativas às práticas restritivas.

Um argumento significativo contra a prática em questão é suscitado frequentemente nos países de tradição jus-romanística: admiti-la seria conceder ao know how efeitos análogos aos que os direitos de propriedade industrial emprestam aos inventos por eles tutelados. Com efeito, se o supridor de um conhecimento pode impor ao recipiente que deixe de fazer uso econômico direto do mesmo após o

termo de um contrato, tem em relação a este os mesmos poderes de um titular de privilégio.

O argumento, embora relevante, não estudo ia ser suficiente para proscreever a prática. Mesmo se, entre as partes de um contrato de know how, o efeito de tal disposição é criar um simulacro de propriedade sobre os elementos não patenteados, não há a extensão desta “propriedade” a terceiros não vinculados contratualmente. O principal efeito dos direitos exclusivos, é a vedação que impõem a terceiros, de fazer uso direto do conhecimento técnico na produção.  
(...)

Assim, salvo em casos muito específicos, que serão adiante listados, é de se entender que, nas hipóteses em que a tecnologia em questão não é patenteada, não se pode presumir que a vontade das partes seja de pactuar a cessação de uso da tecnologia ao fim do termo contratual.

Com efeito, se o transmissor da tecnologia optou por não obter a respectiva patente, que lhe daria tal efeito, assumiu as consequências dessa atitude. Há um ganho em não pedir patente, que é o de evitar a publicação da respectiva tecnologia, assim mantendo as vantagens do segredo. Mas submetendo-se aos azares que disso resultam.

De outro lado, se o detentor da informação *solicitou* e obteve a patente, que veio a cair em domínio público, há uma imposição de ordem pública que a respectiva tecnologia passe à liberdade de todos:

"Deve-se ponderar, ainda, que a concorrência estabelecida no mercado com a queda da proteção patentária é benéfica à sociedade, na medida em que estimula os fabricantes a oferecer produtos de melhor qualidade e a menores custos." TRF1, AI . 0008840-

82.2010.4.01.0000/DF (0034596-49.2008.4.01.3400), Quinta Turma do TRF - 1ª Região, por unanimidade, Des. Fagundes de Deus, 20 de outubro de 2010.

"Por outro lado, consoante verificado junto ao INPI, em 12.07.11, a patente de invenção do modelo de utilidade sub judice foi extinta a teor do artigo 78, IV da LPI. Desprovida da titularidade da patente, falece à embargante interesse processual, para compelir a embargada à abstenção de produzir e comercializar os produtos semelhantes ao seu modelo de utilidade. (...) No entanto, considerando que, na época dos fatos, a embargante detinha a titularidade da patente de invenção, fica mantida a reparação dos danos, consubstanciados na contrafação dos ventiladores patenteados." TJAP, ED em AC 9113846-03.2004.8.26.0000/50000, 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Paulo Eduardo Razuk, 14 de fevereiro de 2012

“Ao tempo do ajuizamento da presente demanda, em 17.01.2003, já tinha caído no domínio público a patente em discussão, PI nº 8705074, já que concedida com prazo de validade até 28.08.2002, tratando-se de prazo decadencial, que não se suspende, interrompe nem se prorroga”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AC 2003.51.01.500548-2, JC Márcia Helena Nunes, decisão unânime, DJ 10.04.2008.

“Assistiria ao apelante o direito de ter o prazo de vigência de sua patente de invenção prorrogado, tendo em vista que esta ainda se encontrava em vigor quando da entrada em vigência da LPI. Contudo, o prazo originalmente deferido ao privilégio já havia escoado por completo antes mesmo da interposição da ação, não sendo mais possível reverter tal circunstância decadencial, que não se suspende, interrompe nem se prorroga”. Tribunal Regional Federal da 2ª

Região, 2ª Turma Especializada, AC 2003.51.01.512296-6, Des. Liliane Roriz, decisão unânime, DJ 03.09.2007.

“A titular do privilégio somente recorreu ao Poder Judiciário em 11/10/2004, quando já não mais seria possível revigorar os efeitos da patente, uma vez que seu objeto já se encontrava em domínio público, razão pela qual a pretensão autoral encontra-se despida de objeto”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, AC 2004.51.01.534005-6, Des. Liliane Roriz, decisão unânime, DJ 03.09.2007.

“Ademais, verifica-se que o requerimento administrativo para extensão do prazo (petição nº 011227) foi protocolizado em 12/04/1999 (fls. 127 e 130), quando já decorrido o prazo de validade da patente, que era até 10/04/1999, e, portanto, já tendo o objeto da patente em questão caído em domínio público, não cabendo o requerimento para ressuscitar aquela patente”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AMS 2001.02.01.001333-7, JC Guilherme Calmon, decisão unânime, DJ 22.08.2007.

“Não assombra essa situação, se lembrarmos que em relação aos inventos, o domínio público é a regra e a proteção, exceção, sempre condicionada a inúmeros fatores e por prazo sempre limitado”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, AC 2005.51.01.534005-6, Des. André Fontes, decisão por maioria, DJ 11.12.2007.

“(…) já que, no momento da impetração, a patente já caíra no domínio público, por estar extinto o privilégio desde 21.01.2005, tratando de “res communis omnium”, segundo o magistério de Pontes de Miranda”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AC 2005.51.01.507620-5, JC Márcia Helena Nunes, decisão unânime, DJ 10.04.2008.

“Ocorre que, para que possa se discutir a forma de contagem efetiva do prazo remanescente, a patente deve encontrar-se em vigor na data do ajuizamento da lide, eis que se revela juridicamente impossível prolongar a vigência de algo que não vige mais”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, AC 2006.51.01.500067-9, Des. Liliane Roriz, decisão unânime, DJ 05.05.2009.

“De outro lado, considerando que a ação foi proposta somente em 07 de outubro de 2004, bem depois do prazo acima assinalado, e não tendo a parte conseguido nenhum provimento jurisdicional de modo a evitar que a matéria da patente caísse em domínio público no prazo concedido pelo INPI (2003), nego provimento ao Apelo, confirmando o resultado da sentença”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, AC 2004.51.01.528976-2, Des. Messod Azyulay, decisão unânime, DJ 10.07.2009.

“Contudo, in casu, verifico que na data da propositura da ação (em 21/10/99) duas das patentes já se encontravam extintas, PI 8403987 e 8404042, (com datas de vigência até 09/08/99 e 13/08/99), e duas outras, PI 8406635 e PI 8500629, acabaram caducando (em 20/12/99 e 12/02/200) antes da data da liminar (em 13/04/2000), que antecipou os efeitos da tutela (fls. 520), hipóteses que se configuram em queda automática em domínio público do conhecimento relativo a tais patentes, sem nenhuma possibilidade de reivindicação de novo prazo, por conta da extinção definitiva e irreversível de tais títulos”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, AC 1999.51.01.024120-0, Des. Messod Azyulay, DJ 10.07.2009.

“Não se pode, no caso, em termos de vigência de patentes e de domínio público sobre inventos, falar de lei mais benéfica, pois, em se tratando de patentes, estar-se-á diante de interesses contrapostos, ou seja, de um lado, os autores do invento protegido; do outro, os que

pretendem se utilizar livremente do invento, após o decurso do prazo de patente”. Voto do Relator Juiz Fed. Conv. Aluisio Gonçalves De Castro Mendes em 27 de junho de 2007 no Acórdão do Proc. 199902010507 880, da Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Região, decisão por unanimidade.

“3. A prorrogação do prazo de vigência teria de ser decretada ou pelo órgão administrativo ou pelo Poder Judiciário, mas sempre a pedido expresso do interessado e sempre antes da expiração do prazo de vigência da patente, jamais automaticamente. 4. Na forma do art. 78, parágrafo único da LPI – vigente na data da expiração da patente –, “extinta a patente, o seu objeto cai em domínio público”, vale dizer, pode ser explorado livremente, por quem quer que seja. 5. Ao entrar no domínio público, deixa, pois, automaticamente, de existir o monopólio de uso e exploração do objeto da patente, excepcionada a hipótese de ser pedida a restauração da patente, no prazo de três meses, conforme previsto no art. 87. Ultrapassados esses três meses, é inviável a restauração da patente. 6. Vigorando a patente do autor até 20/06/1999 e tendo sido proposta a ação somente em 26/11/2001, já havia expirado, há mais de dois anos, seu prazo de vigência, o que inviabiliza sua pretensão. 7. Apelação improvida. Sentença mantida.” TRF2, AC 321289 Processo: 2001.51.01.538273-6, Segunda Turma Especializada, Liliane Roriz, 28/10/2005

“A ação somente foi proposta no último dia de vigência da patente, quando de há muito esgotado o prazo do direito de ação. Ademais, não houve concessão de antecipação da tutela para resguardo de seus efeitos até o julgamento definitivo da lide, razão pela qual caiu a mesma em domínio público no dia seguinte da propositura da ação, não persistindo o direito de obter a prorrogação pleiteada”. Tribunal



Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AC 2008.51.01.817159-7, DJ 18.10.2010

Quais são os efeitos do Domínio Público? São a posse de qualquer um do povo (condôminos na coisa comum) sobre o objeto da patente:

Ação possessória sobre trecho de rua. Desafetação ao uso comum. Alienação, autorizada por lei municipal. O proprietário confrontante e 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 a bem do uso comum do povo, efetivamente utilizado pelo demandante. Improcedência, no caso em julgamento, da demanda possessória. Sentença confirmada. (Apelação Cível Nº. 586000267, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Athos Gusmão Carneiro, Julgado em 10/03/1987).

"Tanto a doutrina como a Precedentes judiciais 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". (Ap. Cível nº 50.960 - 04-05-76, TJ/SP).

Conclui-se, assim, que, *quanto àquilo que tenha caído no domínio comum*, seria mesmo contra a ordem pública pactuar-se em contrário.

Apenas quanto ao *know how*, ou seja, aqueles conhecimentos que não incluídos no objeto da tecnologia não-patenteada ou não patenteada, representem a *superação do risco técnico*, conhecimentos

da ordem prática, mas não dotados de atividade inventiva, que seria lícito pactuar cessação de uso ao fim do contrato.

Mas, ainda que o seja, demonstraremos a seguir que tal não se presume, e se exige disposição específica, não objetada no momento da respectiva averbação pelo INPI.

### **Contratos dessa natureza não incluem nenhuma disposição tácita de cessação de uso**

Quando se deve presumir a hipótese de que o contrato requer a *cessação do uso da tecnologia* ao fim do contrato?

Ou seja, quando, a falta de pactuação específica, a natureza do ajuste entre as partes leva à conclusão de que a parte que recebe a tecnologia deve cessar seu uso ao término do contrato. Ainda o texto de 2003:

Duas reflexões se impõem, no entanto; a primeira, quanto à limitação da concorrência resultante da prática de cessação de uso. É preciso ver em que ocasiões, se alguma existir, em que se justifica a cessação de uso do ponto de vista dos princípios da concorrência.

De início, nenhuma restrição poderia ser perpétua. O limite de tempo estaria, em primeiro lugar, na duração do valor econômico-concorrencial do know how, em particular de seu segredo. Depois, haveria um limite razoável, que poderia ser configurado, como já se fez acima, pelo espaço de tempo necessário para criação autônoma da mesma tecnologia pelo recipiente, ou pelo período requerido para assegurar a devida vantagem concorrencial ao suprido. O último prazo, tomando-se como parâmetro o disposto na legislação italiana e

brasileira para criação de um fundo de comércio próprio, induziria a um termo de cinco anos.

Por fim, haveria o prazo limite, que não deveria ser superado; a soma do termo contratual com as restrições subsequentes não deveria ultrapassar o período de duração normal de uma patente correspondente.

Em segundo lugar, não será uso econômico direto, resultando em competição, o emprego das informações no setor de pesquisa do recipiente, ou em centros por ele contratados; no caso, aplicam-se as considerações realizadas abaixo quanto às restrições à pesquisa. Também não é admissível a proibição de documentar e registrar a tecnologia, para uso posterior, e todas outras formas de uso que não resultem em dano concorrencial direto e indireto ao supridor.

Em terceiro lugar, não é admissível estender tais vedações às tecnologias não supridoras; como, por exemplo, as adquiridas de outras fontes, ou a experiência adquirida pelo recipiente no uso da tecnologia transmitida.

Cabe, neste ponto, a nossa segunda reflexão.

Esta perspectiva puramente concorrencial, não é compatível com os interesses do desenvolvimento tecnológico de um país do Terceiro Mundo. Contribui sensivelmente para isto a situação difícil que consiste em não aplicar a tecnologia já aprendida. Para países com escassez de recursos financeiros e tecnológicos é penoso alugar um fator de produção – a tecnologia – e, ao fim do prazo, devolver ao supridor os dados, informações e mercado.

Esta mesma escassez de recursos nos países do Terceiro Mundo, aliada às limitações do mercado de suas empresas, leva a que pouca criação tecnológica se faça neles. Assim, a vantagem que os direitos de patentes usufruem, sobre os direitos ao sigilo – eliminar os efeitos

econômicos da pesquisa autônoma – não existe; subsiste, indefinidamente, o monopólio de fato, onde o monopólio de direitos seria limitado no tempo. Assim, o pacto ou cláusula de cessação de uso contribui decisivamente para perpetuação do monopólio, mesmo quanto o segredo é transmitido. Nestas condições, o efeito da tecnologia não patenteada é muito mais antissocial do que o das patentes.

É certo que o próprio sistema de patentes contribui, de certa forma, para divulgar novas tecnologias. Os relatórios de patentes, para fundamentar as reivindicações, devem descrever os limites externos da invenção. Mas a seleção e combinação da massa de informações tecnológicas à disposição ou em domínio público já é, por si só, um feito que poucas empresas de países em desenvolvimento podem alcançar. Os “meios práticos”, os segredos, os dados implícitos nos relatórios, mas evidentes só para os mais próximos competidores do titular da invenção, nada disto está acessível ao empresário do Terceiro Mundo.

De outro lado, a substituição de importações faz com que o empresário dos países em desenvolvimento, ao invés de criar seu próprio mercado, como o faz o inventor, deva herdar mercados alheios; e isto é mais flagrante quanto a substituição se faz numa economia incipiente de mercado, numa estrutura social desigual com segmentos voltados ao consumismo e sob o encanto de padrões exógenos. Os níveis de engenharia, mesmo os excessivos para as características do seu mercado, também estão enraizados na experiência do tecnólogo do país em desenvolvimento, que reluta em aceitar desempenho e confiabilidade em índice inferior ao que está acostumado.

A tais fatores tecnológicos e psicológicos se somam as deficiências proverbiais do Terceiro Mundo em capital, pessoal, capacidade

gerencial, para não falar nas questões sociais. O poder econômico das empresas já no mercado é um obstáculo final, e não o menor. É em tal contexto que a cláusula ou pacto de cessação de uso se torna especialmente inaceitável<sup>405</sup>.

Assim, sob a lei brasileira, não estudo ia em nenhuma circunstância razoável a prática de cessação de um know how transferido, quando subsidiária a um acordo ou situação onde a recipiente deva usar da tecnologia para seus próprios fins econômicos. Não vale, quanto à prática, os parâmetros derivados da perspectiva puramente concorrencial de que falávamos pouco acima.

Vejamos, finalmente, quando *se presume* a cessação de uso da tecnologia:

Há, no entanto, três exceções a esta regra geral. Objeta-se que o recipiente, após obter a utilização econômica da tecnologia para seus fins próprios abandone o conhecimento incorporado ao seu processo produtivo; mas é coisa diversa a situação em que se repassa a

---

405 [Nota do original] Lembre-se que, para a análise da razoabilidade de uma restrição vedada sob o art. 54 da lei antitruste, o atendimento aos interesses coletivos e sociais é fator relevante. [Nota deste estudo : Vide o nosso BARBOSA, Denis Borges. A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual - o caso sul americano. (2005), encontrado em <http://www.iprsonline.org/unctadictsd/docs/Barbosa%20FINAL%20formatado.pdf>: "Para o padrão americano de apuração de razoabilidade são aceitáveis as disposições restritivas que, sendo razoavelmente necessárias para proteger o interesse das partes, não sejam lesivas ao interesse público geral. Para o padrão europeu, como disposto no Tratado de Roma, Art. 81 (antes, art. 85), seriam aceitáveis as práticas restritivas que contribuem para melhorar a produção ou a circulação, o nível técnico ou o progresso econômico, reservando ao público uma parte equitativa de tais bens esses; devem, além disto, ser indispensáveis para alcançar os objetivos das partes, e não podem eliminar completamente a concorrência. No tocante ao Direito da Concorrência brasileiro vigente, a aplicação de tais princípios se acha prevista quanto a atos e contratos em geral pela Lei 8.884/94, em seu art. 54." Segundo a subsequente Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, art. 88, os parâmetros serão "§ 6º Os atos a que se refere o § 5º deste artigo poderão ser autorizados, desde que sejam observados os limites estritamente necessários para atingir os seguintes objetivos: I - cumulada ou alternativamente: a) aumentar a produtividade ou a competitividade; b) melhorar a qualidade de bens ou serviços; ou c) propiciar a eficiência e o desenvolvimento tecnológico ou econômico; e II - sejam repassados aos consumidores parte relevante dos benefícios decorrentes."]

tecnologia como um meio para que um subcontratante realize funções dependentes sob o controle do contratante principal ou quando, por empreitada, um cento de pesquisa se disponha a aperfeiçoar ou a desenvolver uma tecnologia. Nestas circunstâncias, é válido que se pactue a cessação de uso, pois a transferência não foi efetuada para os fins próprios da recipiente temporária, e paga por esta; ao contrário, recebe esta a tecnologia como um subcontratante de tecidos recebe os padrões de sua encomenda sem deles adquirir a propriedade <sup>406</sup>.

A segunda hipótese onde é lícito pactuar a cessação de uso é nos contratos de teste, onde uma recipiente se propõe a conservar um segredo de empresa transmitido sob condição, para que se verificasse a vantagem da aquisição ou “locação” da tecnologia. Como tal, é um instrumento útil para aumentar a capacidade de opção do recipiente entre várias tecnologias alternativas, ou no caso de tecnologias novas, de provar seu valor econômico.

Há um terceiro caso, habitualmente citado pela doutrina <sup>407</sup>, em que se justificaria a cessação de uso. O caso é o da resolução do contrato, seja por impossibilidade, seja por inadimplemento, ou da rescisão no caso de falência, concordata, ou extinção do recipiente.

Ora, o transpasse de know how se faz como uma obrigação de fazer e, quanto ao suporte físico da informação (papéis, fitas, desenhos), uma operação de dar. Se a resolução do contrato se dá seus efeitos serão “ex tunc”, desfazendo-se todo o ajuste desde o início, e retornando-se

---

406 [Nota do original] Não se deve, no entanto, aceitar que este mecanismo se transforme numa maneira de subtrair indiretamente a tecnologia das empresas nacionais, que, por exemplo, num sistema de incentivo à industrialização viessem a participar de empreendimentos em associação com os fornecedores de know how do exterior. Em casos como este, se admitida a cessação de uso seria frustrado o princípio que justificaria os incentivos

407 [Nota do original] Atila de Souza Leão, Andrade Júnior, O Capital Estrangeiro no Sistema Jurídico Brasileiro. Forense, 1979, pág. 134; Guide de know how dans l'industrie Mecanique. CEE. ONU 1970, pág. Práticas Comerciais Restritivas (UNCTAD) Revista da Propriedade Industrial n 117, item 13a.

ao “status quo ante” – esta é a regra. Mas, como se pode descomunicar uma informação? Vem, a propósito, o ensinamento de Savatier:

“(…) la rétroactivité sera atténuée quand des prestations, déjà exécutées au titre d’un contrat résoluble, son irréversibles. On ne peut anéantir la jouissance déjà acquise, dans le passé, par un locataire, quand son bail est résolu”<sup>408</sup>.

Assim, como ocorre sempre que a obrigação é de fazer, e não se pode desfazer (descantar uma ópera, anular o patrocínio de uma causa) o contrato, quanto a esta modalidade de suas obrigações, é extinto “ex nunc”, cabendo perdas e danos para indenizar o dano culposo, ou a ação “in rem verso” para repor a situação no seu equilíbrio jurídico, no caso de inadimplemento involuntário.

Mas, como já se viu, a obrigação de comunicação de know how presume uma certa cessão de clientela, potencial ou real, aquela que deflui da parcela do aviamento em que se construiu o objeto transferido. É esta parte do contrato que se pretende atingir pela extinção; é, remontando uma vez mais a Commons, o valor da troca do know how, o seu potencial de réditos que a cessação de uso visa alcançar. E, se não se pode descomunicar, pode-se suprimir a reditibilidade da tecnologia comunicada, por uma vedação do uso.

Desde que prevista para sancionar o inadimplemento total culposo, ou a não execução involuntária, total e irreversível a cessação de uso pode ser admitida, se não for um mecanismo indevido para legitimar a prática abusiva de que se falou acima. Pode ocorrer o mesmo no caso de resilição como resultado de falência ou concordata.

Os contratos bilaterais não são, em princípio, afetados nem pela falência nem pela concordata (art. 43 e 165 da Lei de Falência). De

---

408 [Nota do original] La Théorie des Obligations. Dalloz, 1969, pág. 226

outro lado, não é raro que se pactue a resilição do contrato por ocasião de um ou outro evento, principalmente quando as obrigações são constituídas “*intuitu personae*”, e a saúde econômica da empresa é elemento essencial para assegurar a bilateralidade do sinalagma. Mas não é o simples pedido de concordata preventiva ou a solicitação de falência ou qualquer outra coisa, resultar uma situação que torne irrazoável a continuação do acordo.

O perecimento da parte, quando não possa ser transferido o contrato, ocasiona a cessação do vínculo; mas a hipótese, que pressupõe a impossibilidade de sucessão, será melhor tratada abaixo, quando estudarmos as restrições à cessão da posição contratual.

Todas estas ocasiões em que se licita a cessação do vínculo, “*a fortiori*” se estará aceitando o pacto ou cláusula de não comunicação, pois não seria admissível deixar de usar para salvaguardar o interesse juridicamente protegido de alguém, e, ao mesmo tempo, possibilitar o mesmo uso por terceiros, com lesão ao interesse em questão.

A cessação de uso, fora das três hipóteses que a justificam, tende a ser uma prática inaceitável sob as leis de concorrência.

O Regulamento 260/96 da CE, no entanto, já não mais segue este entendimento:

20) Não são geralmente restritivas da concorrência a obrigação por parte do licenciado de deixar de utilizar a tecnologia licenciada, após o termo de vigência do acordo (ponto 3 do n° 1 do artigo 2º), e a de conceder uma licença ao licenciante relativa aos melhoramentos introduzidos (ponto 4 do n° 1 do artigo 2º). A proibição de uso após termo pode ser considerada como um elemento normal da licença,



sem o que o licenciante seria obrigado a transferir indefinidamente o seu saber-fazer ou as suas patentes.<sup>409</sup>

Assim, não haverá - em direito brasileiro - presunção de uma cláusula tácita de cessação de uso da tecnologia repassada num contrato dessa natureza, *salvo* e exclusivamente:

- Quando se repassa a tecnologia como um meio para que um subcontratante realize funções dependentes sob o controle do contratante principal ou quando, por empreitada, um centro de pesquisa se disponha a aperfeiçoar ou a desenvolver uma tecnologia;
- Nos contratos de teste, onde uma recipiente se propõe a conservar um segredo de empresa transmitido sob condição, para que se verificasse a vantagem da aquisição ou “locação” da tecnologia.
- Nos casos de resolução do contrato, seja por impossibilidade, seja por inadimplemento, ou da rescisão no caso de falência, concordata, ou extinção do recipiente.

Em qualquer outra hipótese, *não* se presume que um contrato de repasse de tecnologia importe em cessação de seu uso ao término do termo contratual.

---

409 Neste exato instante que se escreve, as autoridades europeias estão completando chamada pública para revisão de suas normas neste contexto. Antitrust: Commission consults on proposal for revised competition regime for technology transfer agreements. Reference: MEMO/13/120 Event Date: 20/02/2013, encontrado em [europa.eu/rapid/press-release\\_MEMO-13-120\\_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-120_en.htm).

## **O INPI rejeita como regra a averbação dessas cláusulas**

Assim, há razões de direito que – especialmente na inexistência de cláusula específica em contrário -, se conclui que um contrato de repasse de tecnologia não inclui qualquer dispositivo tácito de cessação de uso da tecnologia ao fim do contrato.

É defensável, aliás, que, mesmo quando explícita no contrato, tal disposição deva ser objeto de recusa em face do direito brasileiro, especialmente das normas de defesa da concorrência. Essa postura é, aliás, seguida pelo INPI, que, como regra, deixa de averbar, ou exclui no certificado de averbação ou na correspondência anexa toda e qualquer disposição nesse sentido.

O Ato Normativo INPI 15 de 11 de setembro de 1975 (publicado na RPI de 16/09/1975), assim detalhava as condições essenciais do Contrato analisado nesse estudo :

### “4. DO CONTRATO E DAS CONDIÇÕES BÁSICAS DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL

4.1 Objetivo – Considera-se “de fornecimento de tecnologia industrial” o contrato que tem por finalidade específica a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial depositados ou concedidos no país, a serem aplicados na produção de bens de consumo ou de insumos, em geral.

4.1.1 Deverá compreender principalmente:

a) fornecimento de todos os dados técnicos de engenharia do processo ou do produto, inclusive metodologia do desenvolvimento tecnológico usada para sua obtenção, dados esses representados pelo

conjunto de fórmulas e de informações técnicas, de documentos, de desenhos e modelos industriais, de instruções sobre operações e de outros elementos análogos a que se refere o subitem 4.1;

b) fornecimento de dados e informações para atualização do processo ou do produto;

c) prestação de assistência técnica a cargo de técnicos do fornecedor e formação de pessoal técnico especializado do adquirente. (...)

4.4 Prazo – A vinculação contratual, sempre de caráter temporário, deverá estabelecer o prazo considerado necessário para capacitar a adquirente dominar a tecnologia, mediante a sua adequada utilização e a obtenção de resultados reais derivados de sua incorporação.(...)

#### 4.5 Outras Condições Básicas

##### 4.5.1 O contrato deverá: (...)

e) prever adequadamente que o conteúdo da tecnologia a transferir será total, completo e suficiente para assegurar a obtenção das finalidades previstas e a autonomia indispensável para esses efeitos;

f) incluir a garantia de que o fornecedor não poderá, a qualquer tempo, fazer valer quaisquer direitos de propriedade industrial que possam estar relacionados com o conteúdo da tecnologia transferida, exceto quanto a futuras inovações ligadas à mesma tecnologia, desde que regularmente protegidas no Brasil, com prioridade comprovada do país de residência ou domicílio do fornecedor, observado ainda o disposto na “nota” do subitem e precedente; (...)

##### 4.5.2 O contrato não poderá: (...)

d) conter, implícita ou explicitamente, cláusulas restritivas e/ou impeditivas ao fornecimento da tecnologia, bem como para as atividades do adquirente, as quais se referem, direta ou indiretamente, a Lei nº 5.772/71 (Código da Propriedade Industrial) e a Lei nº

4.137/6 (Regula a repressão ao abuso do Poder Econômico), principalmente a que: (...)

(vi) impeça a livre utilização da tecnologia, após decorrido período julgado razoável a partir de cada uma das últimas informações transmitidas;” (grifos nossos)

Apesar da revogação desse ato e da atual impossibilidade de intervenção *discricionária* do INPI na transferência de tecnologia, tal ato documenta o entendimento mantido até os dias de hoje pela autarquia, ou seja, que os direitos não suscetíveis de proteção pela propriedade industrial, mas apenas pela concorrência desleal, não são passíveis de licença, mas apenas de venda (aquisição de tecnologia).

O INPI, portanto, continua sem admitir disposições contratuais que limitem o uso da tecnologia fornecida após o prazo contratual:

“(c) Contrato de Fornecimento de Tecnologia – Transmissão de conhecimentos tecnológicos, a um terceiro, que não estão amparados pelo direito da propriedade industrial depositados ou concedidos pelo INPI. Esses contratos são conhecidos como “contratos de know-how”.

Tendo em vista que o objeto se refere à tecnologia que não é objeto de proteção patentária, este tipo de contrato recebe um tratamento restritivo do INPI, baseado na concepção moldada pelo Ato Normativo nº 15/75. Ele é visto pelo INPI como um contrato de fornecimento e aquisição definitiva de tecnologia e não como uma licença temporária de uso de uma tecnologia.

Dessa forma, cláusulas contratuais que estipulem a devolução das informações tecnológicas ao cedente (titular) bem como obrigações de confidencialidade ad eternum não podem constar dos contratos de fornecimento de tecnologia, pois não aceitas pelo INPI.” (IDS-Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual.

Comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 449)

“• Não aceitação de cláusulas que importem retorno da tecnologia após o término ou rescisão do contrato de transferência de tecnologia.

Como a Lei nº 9.279/96 não trata especificamente da proteção ligada à tecnologia não patenteada, o INPI sustenta que o know-how objeto dos contratos de fornecimento de tecnologia não foi considerado como um direito de propriedade.

O Acordo TRIPS estipula que os países membros devem conferir proteção legal às informações confidenciais que importem segredo de negócio, mas não exige que tais informações sejam tratadas como direito de propriedade, como ocorre com os países que adotam a Common Law.

Dessa forma, o INPI vem adotando há anos uma posição restritiva no sentido de não considerar o know-how um direito passível de licença, sustentando que tecnologia não patenteada é objeto de simples divulgação e aquisição de direitos.

Nesse sentido, a parte receptora adquire a tecnologia e, ao término do contrato, pode livremente continuar a utilizá-la.

Consequentemente, cláusulas estipulando o retorno do know-how ou proibindo a parte receptora de utilizar a tecnologia após o término ou rescisão do contrato não são aceitas pelo INPI.” (IDS-Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Comentários à lei de propriedade industrial. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 451)

O entendimento do INPI sobre contratos de fornecimento de tecnologia é público, notório e relatado em todos os textos pertinentes  
410

Além disso, é frequente que o prazo para a remuneração de operações relativas a *know how* se limita ao previsto na legislação do capital estrangeiro, ou seja, 5 anos passíveis de renovação, mediante justificativa, por mais 5 anos (o que explica o prazo na Cláusula 11.1 do Contrato):

---

410 Vide Franco, Karin Klemp, A Regulação da Contratação Internacional de Transferência de Tecnologia - Perspectiva do Direito de Propriedade Industrial, das Normas Cambiais e Tributárias e do Direito Concorrencial. 2010. Tese (Doutorado) - Universidade de São Paulo, Orientador: Calixto Salomão Filho, p. 36, em [http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-11112011-100327/publico/Microsoft\\_Word\\_VersaoParcial.pdf](http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-11112011-100327/publico/Microsoft_Word_VersaoParcial.pdf), visitado em 5 de Maio de 2012. No mesmo sentido, Juliana Viegas: "Notar que no FTI não se poderá proibir o receptor da tecnologia de continuar a usá-la, exceto em caso de inadimplência quanto ao pagamento (enriquecimento sem causa).", encontrado em <http://www.palestrascccmarco06.xpg.com.br/2903/PalestraJulianaViegas1.ppt>, visitado em 11/3/2012. Igual doutrina se encontra na mesma autora em VIEGAS, Juliana L., Contratos de Propriedade Industrial e Novas Tecnologias - Propriedade Intelectual - Série Gvlaw, Santos, Manoel J. Pereira dos; Jabur, Wilson Pinheiro (org), Saraiva. No mesmo sentido: "No Brasil, a prática do INPI tem repudiado a cláusula de não exploração, só sendo admitida à cessão definitiva.", FLORES, Nilton Cesar da Silva, Da cláusula de sigilo nos contratos internacionais de transferência de tecnologia – know-how. Tese apresentada ao Curso de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, para a obtenção do título de Doutor em Direito Orientador: Professor Doutor Luiz Otávio Pimentel. Florianópolis (SC). Maio- 2006. "A restrição é configurada nesta cláusula ao fazer referência à licença ou sublicença de know-how. Conforme descrito anteriormente, o termo licença implica no Brasil em reconhecimento de propriedade, ou seja, em informação protegida por patente, e sua utilização não é adequada para informação não protegida, como know-how. Trata-se, portanto, de condição restritiva, pois a redação intenta conferir direitos indevidos de propriedade industrial à informação não patenteada." FURTADO, Gustavo Guedes, Transferência de Tecnologia no Brasil: Uma Análise de Condições Contratuais Restritivas, Dissertação de Mestrado em Políticas Públicas, Estratégia e Desenvolvimento - PPED. Área de Concentração: Inovação, Propriedade Intelectual e Desenvolvimento - IPID. Orientadora: Claudia Inês Chamas. Coorientador: Allan Rocha de Souza. Rio de Janeiro, 2012

“• Aplicação do limite temporal máximo de dedutibilidade fiscal fixado no § 3º do art. 12 da Lei nº 4.131/62 para contratos de transferência de tecnologia como limite de validade de tais contratos.

Com base nesse entendimento, o INPI sustenta que contratos de transferência de tecnologia (não incluídos neste conceito a licença de marca e patentes, assistência técnica e franquia) só podem se averbados pelo prazo máximo de cinco anos, prorrogáveis por mais cinco, desde que demonstradas as vantagens da contratação e a sua necessidade para a manutenção da competitividade da empresa brasileira.

Com base nesse entendimento, o INPI só concede a prorrogação de contratos de transferência de tecnologia quando apresentadas justificativas técnicas que, no entendimento do INPI, sejam suficientes para a renovação do prazo contratual.

Todavia, o prazo de averbação máximo desses contratos não poderá exceder o período de dez anos.” (IDS-Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Comentários à lei de propriedade industrial. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 450-451)

Aliás, recentemente, tive ocasião de tratar deste tema em publicação internacional. Assim disse:

"O INPI poderia entender que não é aceitável o dever de retornar a documentação técnica ao fornecedor original ou de impor ao receptor a obrigação de parar de usar a tecnologia adquirida?

O INPI, na verdade, poderia ter encontrado uma cláusula desse teor como sendo inaceitável em alguns casos específicos, e o fez quase sempre antes de 1990 e muitas vezes a partir de então. Como já observei, pode se concluir que - por uma avaliação ad hoc de restrição

da concorrência e os efeitos adversos sobre o comércio ou na transferência e difusão de tecnologia -, a autarquia pode até hoje levantar objeções a tal dispositivo sob a presente lei." <sup>411</sup>.

Assim, nas hipóteses em que tenha havido recusa específica do INPI, não objetada judicialmente pelas partes, não se entenderá aplicável mesmo dispositivo *explícito* incluído em pacto voluntário prevendo cessação de uso de tecnologia repassada.

O que se poderia objetar à recusa do INPI? Note-se que os atos da autarquia tem presunção de higidez:

"Sendo o ato administrativo do INPI dotado de presunção de legitimidade, ao se requerer sua nulidade, inverte-se o ônus da prova, cabendo à autora provar que a concessão da patente contrariou as disposições da LPI, o que não ocorreu no caso em tela. Diante de provas carreadas aos autos de que a invenção já estava contida no estado da técnica na data do depósito, o técnico do INPI, melhor do que ninguém, tem condições de fazer tal avaliação - e é sabido por todos que militam na área da propriedade industrial que o faz, sistematicamente - funcionando quase que como um auxiliar do juiz, isto é, se não como perito do Juízo, ao menos como uma opinião abalizada que pode e deve ser considerada, eis que dotada não de imparcialidade, mas de uma tecnicidade desprovida de qualquer interesse particular. " TRF2, : EIARAC na AC - 308109, Primeira Seção, Des. Liliane Roriz, Decisão: 23/02/2006

---

411 "INPI could find objectionable the duty to return technical documentation to the original supplier and/or imposing the receiver the obligation to stop using the acquired technology? INPI actually could have found a clause to this purpose objectionable in some specific cases; it has done so fairly constantly before 1990, and eventually since then. As I have noted, it might be arguable that by an ad hoc evaluation of restraint of competition and adverse effects on trade or on transfer and dissemination of technology, the agency might even now raise such objection under the present law." BORGES BARBOSA, Denis, Technology Contracts in Brazil: The Patent Office Screening Rôle (May 24, 2012). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2151435> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2151435>.



"Outrossim, é de se destacar, além disso, que as afirmações a respeito da quebra da patente originária foram corroboradas e ratificadas pelo próprio INPI, autarquia federal que, por tal condição, goza de presunção de veracidade e fé pública quanto a seus atos." Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Proc. 2006.03.00.049987-0, MCI 5243, Quinta Turma, Des.Fed. Suzana Camargo, 25 de setembro de 2006.

O que se poderia fazer é a demonstração de que a pactuação não ofende a legislação brasileira, levando em conta os fatos de cada caso, à luz da legislação de defesa da concorrência; mas para eximir-se dessa proibição, a legislação oferece a hipótese de legitimar os respectivos contratos perante o CADE <sup>412</sup>.

Note-se que os precedentes do CADE não têm admitido cessação de concorrência num contrato de transferência de tecnologia, uma vez expirado o prazo pactuado:

CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDADE - SEGREDOS DE INDÚSTRIA – RESTRIÇÃO DE USO PELO VENDEDOR EM ATO DE CONCENTRAÇÃO PELO PRAZO DE DEZ ANOS – ADMISSIBILIDADE Admissível é a cláusula de confidencialidade que impeça o vendedor em ato de concentração de se utilizar de conhecimento/informações confidenciais transferidos por meio da operação pelo prazo de dez anos.

"É flagrante na jurisprudência do CADE que a cláusula de não concorrência é tida como uma prática comercial corriqueira, não configurando, por si, ilícito anticoncorrencial. Também é evidente que o CADE vem estabelecendo em 5 anos o período que, a priori, é

---

412 Como já citado, através do art. 54 da Lei 8.884 ou Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, art. 88.

considerável razoável, sem deixar de reconhecer casos que demandam um período de não concorrência mais alongado. (...) Entretanto, não se justifica o impedimento à vendedora de atuar no setor por 10 anos. As peculiaridades do mercado de saúde animal que segundo as Requerentes, poderiam justificar a manutenção do alongado período já são tratadas, sobremaneira, pela cláusula de confidencialidade que tem duração de 10 anos. Não sobrevive, justamente pelo alcance da cláusula de confidencialidade, a necessidade de impedir-se a vendedora de atuar no mercado por período superior a cinco anos. Assim, a vendedora, após cinco anos, contados do fechamento da operação, poderá atuar no mercado por meio de produtos de domínio público ou pela pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, sem, entretanto, utilizar-se das informações consideradas confidenciais e transferidas à compradora por meio dessa operação. De tal maneira, determino a redução do período de não concorrência estipulado em 10 anos, para 5 anos, lapso tido pela jurisprudência do CADEI como razoável para a vigência dessa espécie de cláusula. Não obstante, ressalto, fica mantida a cláusula (7.01, (f) que estabelece em 10 anos o período em que a vendedora não poderá divulgar ou utilizar as informações confidenciais “.

CLÁUSULA DE NÃO-CONCORRÊNCIA – EXAME PELA REGRA DA RAZÃO –RECONHECIMENTO CLÁUSULA DE NÃO-CONCORRÊNCIA – PRETENDIDA VIGÊNCIA POR DEZ ANOS – ALEGADA SALVAGUARDA DO USO EXCLUSIVO DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS – TECNOLOGIA OBSOLETA – REDUÇÃO A CINCO ANOS – VOTO VENCIDO. Uma cláusula de

---

413 Ato de Concentração n.º 08012.001856/02-45, de 26 de fevereiro de 2003, Requerentes: Coopers do Brasil Ltda. e Indústria Química e Farmacêutica Schering-Plough. In DOU de 2 de abril de 2003, Seção 1, pág. 38. O julgado dá como precedentes os AC n.º 08012.000317/99-12 – Dyno Industries ASA e Placas do Paraná S.A., Conselheira-Relatora Hebe Romano e AC n.º 08012.0002266/99-46 – Hebe Mag Brasil Holding Ltda. e Editora Balcão Ltda., Conselheiro Relator João Bosco Leopoldino da Fonseca.”

não concorrência sempre encerra efeitos anti-concorrenciais, mas como também pode gerar efeitos pró-competitivos, estes devem ser sopesados pela regra da razão contra os efeitos nocivos. Não há estender o prazo de vigência de cláusula de não-concorrência por mais de um lustro, a título de salvaguarda da transferência do domínio e da exclusividade do uso de know how se o conhecimento técnico embutido na tecnologia relevante for considerado obsoleto do ponto de vista tecnológico, não tendo, assim, valor per se na transação <sup>414</sup>.

#### CLÁUSULA DE NÃO-CONCORRÊNCIA – ATO DE CONCENTRAÇÃO –CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA – PRAZO DE VIGÊNCIA SUPERIOR A CINCO ANOS - ADMISSIBILIDADE

Contemplando o ato de concentração a celebração de contrato de transferência de tecnologia, é admissível que a cláusula de não-concorrência se prorrogue pelo prazo de vigência desta avença, ainda que superior a cinco anos.

Do Voto do Conselheiro-Relator, FERNANDO DE OLIVEIRA MARQUES:

#### “IV- DA CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA

O Contrato de Venda e Compra de Ativos estabelece, na cláusula 10.1, prazo de não concorrência de 7 (sete) anos.

Ressalte-se, destacando aqui o voto do Conselheiro Marcelo Calliari no AC n° 163/97, que a cláusula de não concorrência é admitida quando é acessória a um contrato principal, de modo que sem ela o negócio seria desvalorizado ou ameaçado. Assim é que as cláusulas de não concorrência devem estar vinculadas à sua razoabilidade, não

---

414 Ato de Concentração n.º 08012.001409/01-13, de 24 de outubro de 2001, Requerentes: Metalúrgica Leogap S/A e Probat Projektgesellschaft GmbH. Vencido, neste tocante, o Relator que estipulou o prazo de dez anos para a cláusula de não-concorrência. In DOU de 21 de janeiro de 2002, Seção 1, pág. 31.

se admitindo aquelas cujo único objetivo seja cercear a concorrência, sem qualquer justificativa razoável.

Neste sentido, a jurisprudência do CADE tem considerado como razoável um prazo de não concorrência de 5 (cinco) anos. Contudo, este prazo não é estanque devendo-se levar em consideração as condições específicas do mercado, o qual pode exigir, por exemplo, investimentos de longa duração, o que justificaria maior prazo.

Conforme expôs o Conselheiro Celso Fernandes Campilongo, na relatoria do AC n° 08012.004792/2001-53: ‘O prazo comumente estabelecido em 5 anos, para cláusulas de não competição pelo requerente vendedor, é presumido ou estimado como um lapso de tempo razoável para: (i) desvinculação das relações entre clientes e fornecedores e o estabelecimento das relações de mercado da nova empresa ou nova composição societária; e (ii) a estipulação e fixação de políticas empresariais desvinculadas às estratégias conhecidas pelos antigos sócios do corpo vendido.

Considerando o caso em tela, no qual a operação envolve a aquisição do Know how detido pelas vendedoras na prestação dos serviços, é possível admitir-se a dilação acima mencionada. Isso porque, como possuem conhecimento privilegiado dos negócios vendidos, no caso de um breve reingresso, os acionistas estariam em posição mais vantajosa que qualquer outro entrante.’

No presente caso, as empresas celebraram um Contrato de Transferência de Know How, Tecnologia e Assistência Técnica, cujo prazo de vigência é de 5 (cinco) anos, renovável automaticamente por mais cinco. Este prazo, segundo as Requerentes, está ligado à duração dos programas de fornecimento pela Maxion. Desse modo, admitir que a Maxion e a Batz concorram ainda na vigência do Contrato de Transferência de Know How, Tecnologia e Assistência Técnica poderia redundar em prejuízos para as partes.

No voto do AC n° 08012.003691/2001-65, o Conselheiro Miguel Tebar Barrionuevo admitiu prazo de não concorrência de 7 (sete) anos por motivo semelhante:

‘Ressalto a existência de cláusula de não concorrência constante no item 8 do Acordo de Acionistas. Tal dispositivo estabelece que as empresas envolvidas no negócio não concorrerão durante o prazo de vigência da associação, qual seja 05 (cinco) anos podendo este ser prorrogado por períodos adicionais sucessivos de 05 (cinco) anos, e por um prazo de 02 (dois) anos após o término da vigência do contrato. Ou seja, se o contrato não for prorrogado, a cláusula de não concorrência terá vigência de 07 (sete) anos.

(...) O período de acordo de não concorrência entre os associados quando da vigência do contrato é inteiramente aceitável e, inclusive, incontestável é a sua aceitabilidade, pois não há como conceber que empresas que estão se unindo para ampliar seus serviços, reduzir os custos e melhor atender seus clientes concorram entre si.

No que tange ao período subsequente à vigência do contrato, qual seja 02 (dois) anos, este encontra-se inteiramente dentro dos parâmetros jurisprudenciais estabelecidos por este Conselho, visto que o entendimento aqui amplamente consolidado é de que tais disposições não podem ultrapassar 05 (cinco) anos.

Isto posto, entendo admissível a cláusula ora apreciada, visto que inconcebível é a idéia de estabelecimento de concorrência entre empresas que se associaram para implementar suas eficiências, e que o lapso temporal de vedação de não concorrência após o prazo de vigência do contrato está dentro dos limites entendidos como não lesivos à concorrência por este Conselho.

Pelo exposto, considero admissível o prazo de não concorrência de 7 (sete) anos, tendo em vista não ser aceitável a concorrência entre as

Requerentes durante a vigência do contrato de transferência de know how, tecnologia e assistência técnica. O período de 2 (dois) subsequentes à vigência do contrato, por sua vez, está dentro do permitido pela jurisprudência do CADE, que entende por razoável um lapso de tempo de não concorrência de 5 (cinco) anos.”

Referência: Voto no Ato de Concentração n.º 08012.001578/02-26, de 26 de fevereiro de 2003,

Requerentes: Maxion Componentes Automotivos S/A e Batz do Brasil Ltda. In DOU de 21 de março de 2003, Seção 1, pág. 42.

## **Conclusões**

Em direito brasileiro, *não se presume que um contrato de repasse de informações tecnológicas inclua tacitamente a obrigação de cessação de uso.*

Mesmo na hipótese de inclusão de uma cláusula explícita nesse sentido, tem sido prática constante do INPI, desde 1971, de retirar ou objetar a cláusulas desse gênero introduzidas nos documentos sujeitos à sua averbação ou registro. Este procedimento é de conhecimento geral e apontando pela doutrina como constante, reiterado, e esperado entre as partes.

Outro entendimento poderia ocorrer se as partes tiverem incluído dispositivo explícito, e questionado o pronunciamento da autarquia, ou submetido o instrumento à análise do CADE à luz da legislação pertinente e dos precedentes administrativos indicados.

Assim, cabe entender que - em princípio, e no direito e prática brasileiros - os instrumentos relativos a cessão de *know how*

configuram transferência definitiva de tecnologia (aquisição dos conhecimentos técnicos mediante contraprestação pecuniária).

## Análise dos contratos de tecnologia pelo poder público: o caso brasileiro

Denis Borges Barbosa (outubro de 2014)

Um dos temas recorrentes das discussões sobre transferência de tecnologia e propriedade intelectual no Brasil é o papel do estado nas contratações de comércio de conhecimentos técnicos e de licenciamento de direitos. Qual é o sistema mais eficaz para se alcançar as metas de desenvolvimento econômico e humano do País: o distanciamento do estado dos fluxos do investimento tecnológico, ou algum nível de atuação significativa?

Das recomendações constantes do Relatório das Nações Unidas de 1964 sobre a adequação do sistema de patentes às necessidades de um país em desenvolvimento<sup>415</sup> um das mais discutidas talvez tenha sido a de que os estados nacionais deviam atentar para os contratos de tecnologia e os pagamentos nele previstos.

A recomendação talvez resultasse da singular experiência japonesa subsequente à segunda guerra, que, segundo estudo recente, poderia realmente qualificar a intervenção estatal nos fluxos de tecnologia, pelo menos em certos contextos, como um fator positivo

---

<sup>415</sup> Le Rôle des Brevets dans le Transfert des Connaissances Techniques aux Pays Sous-Développés, Document des Nations Unies, E/3861, 10 Mars 1964, Rapport du Secrétaire Générale. O texto foi objeto de análise crítica em 1975 pela UNCTAD.



ao desenvolvimento<sup>416</sup>. A adoção de políticas análogas pelos países do Pacto Andino também se mostrou muito relevante na época.

Seja ou não como um resultado direto do estudo das Nações Unidas, o Banco Central do Brasil começou a analisar, com base na Lei do Capital Estrangeiro de 1962, os pedidos de pagamentos de royalties e assistência técnica em moeda estrangeira; e os contratos respectivos começaram assim a ser considerados quanto aos seus preços explícitos (o valor em moeda forte) e implícitos (o comprometimento da livre atuação do adquirente brasileiro através das obrigações contratuais)<sup>417</sup>.

A atuação da autoridade cambial nos fins dos anos 60 se seguia à intervenção dos órgãos fiscais desde 1958, que - por via de mudança na lei brasileira - tinham estabelecido certos critérios de contenção (limites de dedutibilidade fiscal perante o Imposto de Renda) aos mesmos pagamentos de contratos de tecnologia e propriedade industrial. Essa primeira atuação estatal provavelmente seria

---

<sup>416</sup> YAMANE, Hiroko; (2014); Competition Analyses of Licensing Agreements: Considerations for Developing Countries under TRIPS; Discussion Paper; ICTSD Innovation, Technology and Intellectual Property; International Centre for Trade and Sustainable Development, Geneva, Switzerland, [www.ictsd.org](http://www.ictsd.org).

<sup>417</sup> Vide FURTADO, Gustavo Guedes, Transferência de Tecnologia no Brasil: Uma Análise de Condições Contratuais Restritivas. Dissertação de Mestrado em Políticas Públicas, Estratégia e Desenvolvimento - PPEd. Área de Concentração: Inovação, Propriedade Intelectual e Desenvolvimento - IPID, 2012, encontrado em [http://www.ie.ufrj.br/images/pos-graduacao/pped/defesas/Dissertao\\_de\\_Mestrado\\_Gustavo\\_G.\\_Furtado\\_PPEd\\_UFRJ.pdf](http://www.ie.ufrj.br/images/pos-graduacao/pped/defesas/Dissertao_de_Mestrado_Gustavo_G._Furtado_PPEd_UFRJ.pdf), visitado em 3/10/2014; e e FRANCO, Karin Klemp, A Regulação da Contratação Internacional de Transferência de Tecnologia - Perspectiva do Direito de Propriedade Industrial, das Normas Cambiais e Tributárias e do Direito Concorrencial. 2010. Tese (Doutorado) - Universidade de São Paulo, Orientador: Calixto Salomão Filho, p. 36, em [http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-11112011-100327/publico/Microsoft\\_Word\\_VersaoParcial.pdf](http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-11112011-100327/publico/Microsoft_Word_VersaoParcial.pdf).

classificada hoje em dia como uma medida de controle de preços de transferência.

Assim, antes mesmo da criação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em 1970, o estado brasileiro já fazia controle fiscal e cambial dos pagamentos de tecnologia e licença de propriedade industrial, e – através da noção de preços implícitos – também das cláusulas restritivas ao comércio de tecnologia. Para justificar essa última intervenção, as autoridades cambiais utilizavam-se da legislação antitruste então vigente, muito embora sem articulação direta com o órgão de defesa da concorrência (CADE).

Com a criação do INPI (uma autarquia que resultou da transformação administrativa do escritório federal de marcas e patentes, estabelecido em 1923), os poderes de atuação do estado brasileiro foram delegados à nova entidade, sem instituição de poderes legais novos. O que já estava acontecendo, foi transferido ao INPI, e em tal situação permanece atualmente.

Passou assim a caber ao escritório de propriedade industrial a análise fiscal e cambial dos contratos, assumindo também a atuação quanto às cláusulas restritivas. Essa pauta de atividades foi resumida e regulada em 1975 pelo Ato Normativo 15 da autarquia<sup>418</sup>.

Ainda que precedesse, em tempo, o exercício das negociações do Código de Conduta para Transferência de Tecnologia no âmbito da

---

418

Encontrado

em

[http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/historia/ato\\_normativo\\_0150001.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/historia/ato_normativo_0150001.pdf).

UNCTAD, o sistema desse Ato Normativo em muito se aproximava das propostas do instrumento internacional.

No entanto, a forma mais peculiar de ação da autarquia quanto aos contratos de tecnologia e de licença, desde 1971 até o início dos anos 90', não era o controle fiscal, cambial e nem mesmo de práticas restritivas<sup>419</sup>. Com base em sua lei própria, e com suporte em decisão do Supremo Tribunal Federal<sup>420</sup>, o INPI examinava nesse período a *conveniência e oportunidade* da contratação.

Tal avaliação era feita não necessariamente com base nos interesses do supridor ou tomador de tecnologia ou da licença, mas considerando também aspectos de interesse do desenvolvimento econômico do País, e compromissos de investimento tecnológico das partes<sup>421</sup>.

---

<sup>419</sup> Murillo Cruz, Breve História da Administração da Propriedade Industrial e da Transferência de Tecnologia no Brasil Ciclos Recentes - 1950/1997, encontrado em [http://www.ie.ufrj.br/hpp/intranet/pdfs/historia\\_da\\_pi\\_e\\_da\\_tt\\_brasil.pdf](http://www.ie.ufrj.br/hpp/intranet/pdfs/historia_da_pi_e_da_tt_brasil.pdf), visitado em 3/10/2014.

<sup>420</sup> Acórdão encontrado em RTJ 106/1057-1066. Curiosamente, decisão analisa a atuação do INPI inclusive em face do Código de Conduta para a Transferência de Tecnologia, então discutido no âmbito da UNCTAD, mas jamais concluído.

<sup>421</sup> "A partir de 1979, ao alvorecer do governo do general João Baptista Figueiredo (1979-1985), a política institucional começaria a sofrer algumas modificações, adicionando-se aos controles sobre as formas de contratação de tecnologia estrangeira a criação de instrumentos de promoção da plena absorção das tecnologias importadas pela indústria nacional, bem como de incentivo ao desenvolvimento da estrutura tecnológica do país. A avaliação da necessidade de importação era a nova prioridade, restringindo-se contratações que envolvessem objetos que pudessem ser fornecidos por empresas nacionais. De fato, esta diretriz começou a se consolidar principalmente após a expedição do AN 60/82, que estabeleceu novas normas para a contratação de serviços técnicos especializados. Posteriormente, lançar-se-ia mão de um outro instrumento de peso, o Ato Normativo nº 64, de 16 de setembro de 1983 (AN 64/83). Este, entre várias outras providências, estabelecia como condição para a averbação de contratos que os ofertantes de tecnologia (empresas estrangeiras) implementassem programas de investimentos em infraestrutura tecnológica e pesquisa junto à própria empresa contratante ou a instituições de pesquisa ou universidades". MALAVOTA, Leandro Miranda, Patentes, marcas e transferência de tecnologia durante o

Não se entenda que esse tipo de intervenção estatal representasse, à época, nenhum tipo de rejeição aos investimentos estrangeiros nem aos fluxos internacionais de tecnologia: a análise histórica do período tende a apontar, pelo contrário, como uma busca de equilíbrio entre os agentes do desenvolvimento brasileiro<sup>422</sup>.

Essa intervenção substantiva nos contratos, como política industrial em estado puro, cessa no início do Governo Fernando Collor, ainda que as bases legais para sua continuação se mantivessem inalteradas, e perde seu fundamento legal com a própria lei de Propriedade Industrial pós TRIPs, de 1996. De outro lado, não houve nesta época ou posteriormente nenhuma alteração nos instrumentos legais que permitem – e exigem - que o INPI interfira nos contratos de tecnologia e licenças para fins de controle cambial, fiscal, e provavelmente de repressão às práticas restritivas.

Mais recentemente, porém, notam-se questionamentos, inclusive judiciais, em relação a essa atuação do INPI brasileiro, mas os procedimentos perante os tribunais ainda estão em curso<sup>423</sup>. Em setembro de 2013, durante o período de mudança da administração da autarquia, algumas associações empresariais suscitaram o seu

---

regime militar: um estudo sobre a atuação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (1970-1984), Dissertação de Mestrado, UFRJ, 2006.

<sup>422</sup> “Se o modelo de desenvolvimento econômico adotado no período era claramente baseado em uma estreita associação com os capitais estrangeiros, desta última não se dispensava algum grau de planejamento e orientação. Estes seriam instrumentos essenciais para o estabelecimento de uma divisão de tarefas e poderes que fosse capaz de manter o tripé de sustentação do modelo — capital privado nacional, capital privado internacional e capital estatal — em constante equilíbrio”. MALAVOTA, cit., p. 210.

<sup>423</sup> Para uma análise dessas decisões judiciais e da atual posição do INPI quanto à análise de contratos, vide Borges Barbosa, Denis, *Technology Contracts in Brazil: The Patent Office Screening Role* (May 24, 2012). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2151435> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2151435>.

interesse em extinguir de vez o procedimento de controle dos contratos. A presente administração da autarquia não manifestou qualquer propósito no sentido de remover tais procedimentos.

Como os controles em questão atendem propósitos (administração tributária, gerência do monopólio cambial da União, etc.) que não são de cunho estritamente privado, é natural que os agentes econômicos que são objeto da regulação questionem sua eficácia e mesmo sua legalidade. De outro lado, especialmente no que toca à análise de cláusulas restritivas, mas também quanto a aspectos tributários, mesmo os países da OECD continuam mantendo – e renovando - mecanismos de análise efetiva ou potencial dos contratos de tecnologia e de licença<sup>424</sup>.

Não se conhecem estudos econômicos e de política pública, sistemáticos e imparciais, sobre a eficácia da intervenção do estado brasileiro nos contratos de tecnologia e de licença durante todo esse período. A atuação estatal ao estilo do Pacto Andino e de muitos outros países foi objeto de avaliação pela UNCTAD no início dos anos 80', com resultados considerados positivos<sup>425</sup>.

Mas ao estilo de atuação mais direta, tentada pelo Brasil no período 1979-1988, no que aplicava limites discricionários à entrada

---

<sup>424</sup> A regulação europeia dos contratos de que trata este artigo encontrou nova formulação no REGULAMENTO (UE) N.º 316/2014 DA COMISSÃO, de 21 de março de 2014, relativo à aplicação do artigo 101.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia a certas categorias de acordos de transferência de tecnologia <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0316&from=EM>.

<sup>425</sup> SAMPATH, Padmashree Gehl and ROFFE, Pedro: Unpacking the International Technology Transfer Debate: Fifty Years and Beyond. International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD), 2012.

vinculados com compromisso de investimento tecnológico, permanece um objeto inexplorado de estudos. Historicamente, a cessação do experimento brasileiro não se deveu a qualquer insucesso ou falha do modelo, mas a transformações ideológicas no sistema político nacional como um todo.

Na sua vertente atual, de controle fiscal e cambial, não se pode esperar que haja abolição completa de atuação estatal sobre tais contratos. Pelo contrário, ficando cada vez mais claro a importância da atuação dos órgãos de defesa da concorrência em relação à Propriedade Intelectual e à tecnologia, o que se pode esperar é uma maior sofisticação e integração no exame das chamadas cláusulas restritivas, ainda que tomando o modelo europeu de intervenção suficiente.

## Direito de acesso do capital estrangeiro

Denis Borges Barbosa<sup>426</sup> (Junho de 2015)

O tema deste estudo é o direito de acesso do investidor estrangeiro numa determinada economia. Objeto de análise realizada em 1995, por ocasião das mudanças constitucionais que conduziram à revogação do art. 171 da Constituição de 1988, o presente texto recupera e em parte atualiza suas conclusões<sup>427</sup>.

### **Discriminação e direito de acesso**

Três coisas diversas são o *direito ao tratamento isonômico em face do capital nacional*, o *direito de tratamento isonômico em face de outros investidores estrangeiros*, e o *direito de acesso do capital estrangeiro*.

As duas primeiras noções têm muito trânsito no Direito Internacional Econômico, em especial no tocante ao direito de acesso

---

426 Atualização do texto publicado in RIBEIRO, Marilda Rosado de Sá (Org.) Direito Internacional dos Investimentos. 1ªed.Rio de Janeiro: Renovar, 2014 e de nosso livro de mesmo nome, publicado pela Lumen Juris em 1996.

427 Para uma descrição do regime geral do capital estrangeiro no Brasil, vide o nosso BARBOSA, Denis Borges, Direito de Acesso do Capital Estrangeiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1996. Para uma análise geral da questão, vide Krishnan, Arun, Legal Regulation of Foreign Direct Investment and its Role in the Growth of National Economies (December 30, 2008). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1521590> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1521590>. Chaisse, Julien, Chakraborty, Debashis and Guha, Arup, India's Multilayered Regulation of Foreign Direct Investment - Between Reluctance to Multilateral Negotiations and Unilateral Proactivism (May 22, 2009). ASIA EXPANSION OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT - STRATEGIC AND POLICY CHALLENGES, pp. 240-268, Julien Chaisse and Philippe Gugler, eds., Routledge, 2009. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1092827>.

no mercado nacional aos bens físicos de origem estrangeira, como “direito ao tratamento nacional” e “direito à igualdade com a nação mais favorecida”(MFN). Diz John Jackson:

"The national treatment, like the MFN obligation, is a rule of 'nondiscrimination'. In the case of MFN, however, the obligation prohibits discrimination between goods from different exporting countries. The national treatment clause, on the other hand, attempts to impose the principle of nondiscrimination as between goods which are domestically produced, and goods which are imported. It is, needless to say, a central feature of international trade rules and policy."<sup>428</sup>

Já o direito de acesso ao capital estrangeiro (por oposição aos bens físicos) de estabelecimento ou de investimento é produto mais recente da elaboração legal, mas já tem conceito plenamente fixado. Como nota Mary Footer, num contexto extremamente pertinente ao caso:

“(...) market access (...) needs to be clearly distinguished from de application of national treatment. Market access is the policy instrument by which governments exercise their discretionary power as to how foreign services, or service suppliers, shall be granted access to their domestic markets. The principle of national treatment comes into play once access has been granted”<sup>429</sup>.

Fica claro que, mesmo após a entrada em vigor dos acordos da OMC se reconhece, como faz Footer, que a política de acesso de

---

428 Legal Problems of International Economic Relations, West Publishing, 1986, p. 483.

429 The International Regulation of Trade in Services following Completion of the Uruguay Round, 29 The International Lawyer 453 (1995).



capital é intrínseca ao poder discricionário dos Estados segundo o Direito Internacional pertinente. Diz José Carlos de Magalhães:

“O fato é que todo Estado reclama para si competência exclusiva na admissão de pessoas e investimentos estrangeiros, como prerrogativa inderrogável de sua soberania. (...) Além do mais, mesmo admitido, o investimento estrangeiro deve se submeter a princípios impostos pelas autoridades, tendentes a garantir comportamento adequado do investidor estrangeiro”<sup>430</sup>.

O princípio ganhou consagração internacional, aliás, com a Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas no. 3.281, de 12 de dezembro de 1974:

Article 2 (2) - Each State has the right: (a) To regulate and exercise authority over foreign investment within its national jurisdiction in accordance with its laws and regulations and in conformity with its national objectives and priorities. No State shall be compelled to grant preferential treatment to foreign investment.

Não menos enfática é a disposição do Art. VI, seção 3 dos Estatutos do FMI, que assegura plenos poderes aos Estados para regular o fluxo de capitais, o que faz uma das mais clássicas e atualizadas obras jurídicas dizer que “o Direito Internacional

---

430 Op.cit., p. 199. Exemplo particularmente significativo da inexpugnabilidade perante o Direito Internacional Público das restrições de entrada de capitais é o estudo *Brazilian Computer Import Restrictions: Technological Independence and commercial reality*, 17 *Law & Pol.* 619 (1985), onde a Lei de Informática de 1984 recebe oa sua mais incisiva crítica, mas sem que se alegue qualquer infringência das normas internacionais relativas a investimentos. Alvitra-se, isso sim, a aplicação do Código de Subsídios do GATT.

Contemporâneo reafirma com grande vigor esta competência dos Estados para canalizar ou proibir os investimentos estrangeiros”<sup>431</sup>.

### **Restrições do direito de acesso no Direito Comparado**

Em verdade, os Estados continuam ativamente fazendo uso do seu poder de denegar entrada ao investimento estrangeiro, seja por restrições setoriais de caráter vinculado, seja pelo exercício de discricionariedade, levando em conta aspectos como segurança nacional, reciprocidade, ou simplesmente o interesse público. Os quadros abaixo dão notícia da situação em 1995, em alguns países significativos<sup>432</sup>.

#### **Restrições à entrada de investimento estrangeiro em 1995**<sup>433</sup>

<b>País</b>	<b>Controle discricionário</b>	<b>Restrições Vin</b>
Estados Unidos	<b>Por razões de segurança nacional (Exon-Florio)</b> <sup>434</sup>	Energia nuclear, E transporte terrestre

431 Nguyen Quoc Dinh, *Droit International Public*, 5a. Ed., LGDJ, 1995 (atualizado por Daillier e Pellet). Cabe aqui notar que, para muitos investidores, o tratamento nacional não é suficiente, exigindo-se, como parâmetro “aceitável” de Direito, o atendimento dos critérios mínimos nacionais; vide Carreau, Flory e Juillard, *op.cit.*, p. 634, e Brownlie, *op.cit.*, p. 524-528. Para o setor de investimentos, ao contrário do que ocorreu no setor de propriedade intelectual depois da OMC, não existe nenhum parâmetro multilateral de critérios mínimos.

432 Ainda que não replicando a análise sectorial de Michael Geist, estudo da OECD de 2003, GOLUB, Stephen S., *OECD Economic Studies No. 36, 2003/1 Measures Of Restrictions On Inward Foreign Direct Investment For Oecd Countries*, encontrao em <http://www1.oecd.org/eco/growth/33638671.pdf>, visitado em 3 de junho de 2013, registra ainda persistência de limites ao investimento em grande número de países. A mais recente análise de restrições storieas está no documento da OECD de 2012, encontrado em <http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/nationaltreatmentinstrument%20english.pdf>.

433 Fonte: Michael Geist, *Toward a General Agreement on the Regulation of Foreign Direct Investment*, 26 *Law & Pol’y Int’l Bus.* 653 (1995). Atualizado em parte.

		navegação marítima seguros (legislação)
<b>Canadá</b> <sup>435</sup>	<b>Restrições em caso de aquisição de empresas canadenses já em operação, levando-se em conta o efeito global do investimento (<i>net benefit</i>) na economia, os efeitos na competição interna e externa, produção e tecnologia, compatibilidade com as políticas industrial, econômica e cultural do país.</b>	Edição, distribuição, venda de livros, produção, distribuição, exibição de filmes, discos. Transporte terrestre, serviços de pesca, prospecção de petróleo e urânio, seguros
<b>Reino Unido</b> <sup>436</sup>		Transporte aéreo marítimo, T
<b>Portugal</b> <sup>437</sup>	1. investimento dos países da	Cinema

434 Exon–Florio Amendment 50 U.S.C. app 2170. A atuação deste mecanismo continua ativa, por exemplo na recente análise dos riscos da aquisição de um frigorífico de carne suína por investidores chineses. Veja China’s Pork Deal May Hinge on the Risk for an Uproar, New York Times de 30 de maio de 2013, encontrado em <http://dealbook.nytimes.com/2013/05/30/running-the-national-security-gantlet-in-a-pork-deal/>, visitado em 3 de junho de 2013.

435 Para atualização, vide Vide Barry Leon, Andrew McDougall & John Siwec, “Canada and investment treaty arbitration: three prominent issues–ICSID ratification, constituent subdivisions, and health and environmental regulation” (2011) 8 S.C. J. Int’l L. & Bus. 63; Huan Qi, “The Definition of Investment and Its Development: For the Reference of the Future BIT between China and Canada” (2011) 45 Revue Juridique Themis 541; Bachand, Frédéric. “Overcoming Immunity-Based Objections to the Recognition and Enforcement in Canada of Investor-State Awards” (2009) 26:1 Journal of International Arbitration.

436 Para atualização, vide Egger, Peter, Merlo, Valeria, Ruf, Martin and Wamser, Georg, Consequences of the New UK Tax Exemption System: Evidence from Micro-Level Data (September 28, 2012). CESifo Working Paper Series No. 3942. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2155602>.

	<p>Comunidade Européia: ordem pública, segurança nacional, saúde, violação da lei.</p> <p>2. outros investimentos: efeito geral na economia, levando em conta criação de empregos, novas tecnologias e treinamento de pessoal, melhora dos recursos naturais ou dos produtos nacionais, ou redução da poluição.</p>	<p>marítima, agências de bancos e segur</p>
<b>Polônia</b> <sup>438</sup>	<p>Setores: Operação de portos e aeroportos, imóveis, defesa, bens de consumo por atacado, serviços jurídicos.</p>	<p>Transporte aéreo, terrestre, música e cinema seguros e setores da m</p>
<b>Japão</b> <sup>439</sup>	<p>1. Segurança nacional, ordem pública, proteção do público em geral.</p> <p>2. Setores: Agricultura,</p>	<p>TV e Rádio, tra marítimo e aéreo telecomunicações, b seguros.</p>

437 Para atualização, vide Vieira, Luis Rocha, A FDI Case of Success: The Portuguese Automotive Cluster (August 2007). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1088205> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1088205>

438 Redžepagić, Srdjan and Richet, Xavier, Attractivity of the FDI in Western Balkans: Evidence from the Central and Eastern European Countries (CEEC) (April 2, 2009). Proceedings of 7th International Conference «Economic Integration, Competition and Cooperation», 2-3 April, 2009, Opatija, University of Rijeka – Faculty of Economics, CD with Full papers . Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2236699> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2236699>

439 Para atualização, vide Hamamoto, Shotaro and Nottage, Luke R., Foreign Investment In and Out of Japan: Economic Backdrop, Domestic Law, and International Treaty-Based Investor-State Dispute Resolution (December 26, 2010). Transnational Dispute Management, Forthcoming; Sydney Law School Research Paper No. 10/145. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1724999>. Kozuka, Souichirou, Foreign Direct Investment, Public Interest and Corporate Governance: Japan's Recent Experience (December 26, 2010). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1731425> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1731425>.

	<p>exploração florestal, mineração, petróleo e couro.</p> <p>3. Avaliação de reciprocidade.</p>	
<b>Coréia do Sul</b> <sup>440</sup>	<p>1. Segurança nacional, possibilidade de afetar acordos internacionais de paz ou segurança, saúde e meio ambiente, preço monopolístico ou comportamento anti-competitivo.</p> <p>2. Grande número de setores, inclusive comércio varejista, telecomunicações, seguros, saúde, imprensa e indústria editorial e mineração, avaliados segundo influência do investimento no setor doméstico e em face de política industrial ou política externa. .</p>	
<b>Tailândia</b> <sup>441</sup>	<p>1. setores: transporte aéreo, terrestre e marítimo, hotéis, exploração florestal, imprensa e indústria editorial e grande</p>	<p>Imóveis, serviços jurídicos constr</p>

440 Para um atualização, vide Rajan, Ramkishen S. and Lee, Hyun-Hoon, Cross-Border Investment Linkages Among APEC Economies: The Case of Foreign Direct Investment (2011). Journal of Korea Trade, Vol. 15, No. 3, pp. 89-123, 2011; Lee Kuan Yew School of Public Policy Research Paper No. PP11-27. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1946118>. Youngshin Bac & Jai S. Mah, “The Post-Crisis Development of Foreign Direct Investment Policies of Korea” (2009) 9:6 Journal of World Investment & Trade..

441 Para atualização, vide Tosompark, Chanikarn Teresa and Daly, Kevin , The Determinants of FDI Inflows – Recent Evidence from Thailand (June 25, 2010). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1630642> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1630642>

	<p>número de setores industriais, avaliados segundo a necessidade de expansão do mercado interno, câmbio, e outros fatores relevantes.</p> <p>2. Todos os outros setores, condicionando-se a entrada à existência e aumento de participação de capital nacional no empreendimento.</p>	
<b>Argentina</b> <sup>442</sup>		<p>Minação, petróleo, pesca, exploração florestal, TV, bancos e seguros (1993).</p>
<b>México</b> <sup>443</sup>	<p>1. Segurança nacional</p> <p>2. Aprovação para aquisição de controle nos setores de educação, serviços jurídicos, telefonia celular, perfuração de petróleo e gás natural, levando em conta o impacto no emprego, contribuição tecnológica, meio ambiente e competitividade</p>	<p>1. Monopólios de petróleo, eletricidade, telecomunicações e nuclear.</p> <p>2. Capital 100 % em transporte terrestre, Rádio, bancos de desenvolvimento, distribuição de gasolina</p> <p>3. Capital majoritário</p>

442 Para atualização, vide *The Argentine Crisis and Foreign Investors: A Glimpse into the Heart of the Investment Regime*, José E. Alvarez / Kathryn Khamisi NYU Institute for International Law and Justice Working Paper 2008/5 também Alvarez, Jose E., *The Public International Law Regime Governing International Investment*, The Hague: Hague Academy of International Law, 2011, Pp. 502 (October 4, 2012)

443 Para uma atualização deste perfil, vide PRIDA, A e FOETH. M., *Foreign Direct Investment, Restrictions and Privatization: The Mexican Regulatory Experience*, encontrado em <http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/MexicanLawReview/6/arc/arc4.pdf>, visitado em 3 de junho de 2013.

	nacional..	nacional: transpo Bancos e merca (70%), seguro indústria editori cabo, telefonia ba marít
--	------------	--

O mesmo autor desta pesquisa, concluía que, àquela data, na maioria dos Estados, existiam restrições à entrada de capital estrangeiro nos setores de armamentos e defesa <sup>444</sup>, imprensa e indústria editorial, TV e Rádio, terras, transporte terrestre, aéreo e marítimo, telecomunicações, construção, educação, bancos, seguros e comércio varejista, além de toda a área de exploração de recursos naturais: agricultura, pesca, e mineração <sup>445</sup>.

Curiosa diferença entre o modelo indicado como o predominante em 1995, e o sistema tradicional brasileiro, é o do exame discricionário de entrada de capital. Mesmo num contexto em que incentivos fiscais, acessos a oportunidades e até contratos de tecnologia eram sujeitos ao exame de conveniência e oportunidade, nunca se teve um sistema comparável ao canadense ou americano, onde o interesse nacional pode vedar ingresso de investimento mesmo em setores econômicos sem quaisquer restrições vinculantes.

---

444 Em particular quanto às restrições do comércio internacional relativos à defesa nacional, vide BARBOSA, Denis Borges, Inexigência de motivação para as exceções previstas no Artigo XXI Do Acordo Geral no âmbito da OMC. Importação de lítio <http://denisbarbosa.addr.com/litio.pdf>

445 Op.cit., p. 713.

## Restrições ao investimento estrangeiro existentes

Algumas restrições ao investimento encontram sede na própria Constituição, como certas atividades do setor nuclear<sup>446</sup>, a área coberta pelo monopólio postal<sup>447</sup> e atividades aeroespaciais.

Segundo a revisão da OECD de 2012 <sup>448</sup>, haveria em vigor no Brasil a seguinte lista de restrições ao acesso de investimento:

1. Sistema bancário: o artigo 52 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias de 1988 confere autoridade à União para emitir autorização para o estabelecimento de instituições financeiras estrangeiras ou para permitir que qualquer aumento da participação estrangeira no capital das instituições brasileiras, bem como a participação na privatização de Estado instituições financeiras estatais. (artigo 192 da Constituição Federal e artigo 52 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias de 1988)<sup>449</sup>

---

446 Constituição, Art. 177. V.

447 Lei nº 6.538, de 22 de junho de 1978, monopólio considerado constitucional na ADPF 46.

448 Documento da OECD de 2012, citado, encontrado em <http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/nationaltreatmentinstrument%20english.pdf>. Esta listagem foi revista nos termos do documento do Departamento de Estado americano Investment climate statement – de maio de 2015, encontrado em <http://www.state.gov/documents/organization/241704.pdf>, visitado em 16/6/2015 e de pesquisa própria.

449 Segundo o documento do Departamento de Estado: “Market entry for banks may occur on a case-by-case basis. Of the top 50 banks in Brazil, 20 are owned or controlled by foreign interests”. Quanto ao setor de seguros: “In December 2010 and March 2011, however, the Brazilian National Council on Private Insurance (CNSP) rolled back market liberalization through the issuance of Resolutions 225 and 232, which disproportionately affect foreign insurers operating in the Brazilian market. Resolution 225 requires that 40 percent of all reinsurance risk be placed with Brazilian companies. Resolution 232 allows insurance companies to place only 20 percent of risk with affiliated reinsurance companies. In December 2011, the CNSP issued Resolution 241, which walked back some of the



2. Telecomunicações: É necessária licença para operar todos os serviços de telecomunicações (Lei N ° 9.472, de 16 de Julho de 1997)
3. Rádio, televisão e editoração: A participação estrangeira é limitada a brasileiros natos ou pessoas que tenham sido os cidadãos naturalizados há pelo menos dez anos. A assistência técnica de empresas estrangeiras ou entidades também é proibido. (artigo 222 da Constituição Federal e do Decreto lei 236/67).
4. Televisão por cabo: A concessão para explorar esse serviço somente é concedido a empresas brasileiras. Pelo menos 51 por cento do capital votante deve estar nas mãos de brasileiros natos ou pessoas que tenham sido os cidadãos naturalizados há pelo menos dez anos ou devem pertencer a empresas com sede no Brasil e cujo controle está sob brasileiros natos ou pessoas que têm os cidadãos naturalizados há pelo menos dez anos. (Lei N ° 8.977 de 06 de janeiro de 1995)<sup>450</sup>.
5. Transporte aéreo: Participação direta do capital estrangeiro no transporte aéreo é restrito. Algumas empresas estrangeiras não estabelecidas no território foram autorizados a deter uma

---

restrictions of Resolution 225 by allowing the 40 percent requirement to be waived if local reinsurance capacity does not exist".

450 Segundo o documento do Departamento de Estado: "In September 2011, President Rousseff signed into force a law covering the subscription television market that removed the previous 49 percent limit on foreign ownership of cable TV companies. Under Law 12485/2011, telecom companies will be allowed to offer television packages with their service. Content quotas require every channel to air at least three and a half hours per week of Brazilian programming during primetime. Additionally, one-third of all channels included in any TV package have to be Brazilian".

participação minoritária, de até 20 por cento em algumas empresas nacionais do ar. (artigo 21 da Constituição Federal, art. 181 a 183 da Lei N ° 7565 de 19 de Dezembro de 1986)<sup>451</sup>.

6. Aeroportos e serviços de tráfego aéreo: as empresas estrangeiras não podem administrar ou operar aeroportos, nem oferecer uma navegação e serviços de tráfego aéreo (art. Art. 36.§ 2º da Lei N ° 7565 de 19 de Dezembro de 1986).
7. Transporte Rodoviário: A participação estrangeira é limitada a 20 por cento do capital votante no que diz respeito a empresas estabelecidas no Brasil depois de 7 de Novembro de 1990. Restrições também se aplicam a todas as empresas de controle estrangeiro com relação ao aumento do capital subscrito. (Lei 6.813 de 10 julho de 1980 atualizada pela Lei 7.092, de 19 de Abril de 1983 e regulamentada pela Lei 99.471, de 24 de Agosto de 1980).
8. Pesca: Exploração de águas interiores, áreas dentro do mar territorial e algumas outras atividades são reservadas aos

---

451 Segundo o documento do Departamento de Estado: “The GOB currently restricts foreign investment in domestic airline companies to a maximum of 20 percent (Law 7565/1986, Article 181). A bill in the Chamber of Deputies (PL6716/2009) that would increase the ceiling to 49 percent has been pending since 2009. On March 19, 2011, representatives from the U.S. and Brazilian governments signed an Air Transport Agreement that U.S. Department of State 2015 Investment Climate Statement | May 2015 4 will lead to an Open Skies relationship between the United States and Brazil, eliminating numerical limits on passenger and cargo flights between the two countries. If it is approved by Brazil’s Congress, the agreement will take effect in October 2015. The agreement currently sits with the Brazilian executive branch waiting to be reviewed and sent to Congress for ratification. On March 18, 2011, both parties also signed a Memorandum of Consultation (MOC) that incrementally increases flight limits in the interim.”

brasileiros natos ou pessoas que têm cidadãos naturalizados ou deve ser realizar por empresas registradas no Brasil. Embarcações estrangeiras precisam de autorização do Ministério da Agricultura para desenvolver atividades de pesca. (Decreto n ° 68,459 de 19 de abril de 1971)

9. Propriedades Rurais: A pessoa jurídica estrangeira ou pessoa deve ser residente no território e na compra ou arrendamento de propriedade rural não deve ser maior do que um quarto da área total do município. Esta restrição é mais flexível quando o estrangeiro é casada com um cidadão brasileiro ou tem descendentes brasileiros. Autorizações específicas são necessárias de acordo com o tamanho do imóvel a ser comprado ou alugado por estrangeiros. (Lei 5.709, de 7 de outubro de 1971, regulamentada pelo Decreto 74.965 de 26 de novembro de 1974)<sup>452</sup>.

---

452 “On August 23, 2013, the National Land Reform and Settlement Institute (INCRA) published a set of rules covering the purchase of Brazilian land by foreigners. Under the new rules, the area bought or leased by foreigners cannot account for more than 25 percent of the overall area in any municipal district. Additionally, no more than 10 percent of the land in any given municipal district may be owned or leased by foreign nationals from the same country. The rules also make it necessary to obtain congressional approval before large plots of land can be purchased by foreigners, foreign companies, or Brazilian companies with the majority of shareholders from foreign countries. On February 25, 2014, the Attorney General of Brazil and the Minister of Agrarian Development co-signed a bill that stipulates the rural lands purchased by foreigners between June 7, 1994 and August 22, 2010 in which companies that have foreigners as partners will be considered Brazilian and be regulated to prevent judicial insecurity. In the state of São Paulo, due to a judicial impasse, foreigners have been able to buy unrestricted amounts of land since the end of 2013. Companies controlled by foreign entities have been taking advantage of the opportunity and have been seeking investment properties”.

10. Saúde: é proibido a participação direta e indireta de capital estrangeiro ou empresas do setor, salvo nos casos previstos em lei. (artigo 199 da Constituição Federal)<sup>453</sup>

11. Serviços e transportes de valores de segurança: A participação estrangeira é proibida. (Lei 7102/83).

### **Direito de acesso na Constituição Brasileira**

No âmbito do Direito Constitucional Brasileiro, diz Celso Ribeiro Bastos:

“Com efeito, nunca faltou poderes à União para disciplinar a entrada do capital estrangeiro. (...) Ao disciplinar a entrada desses capitais, a lei poderia direcioná-lo para aquelas áreas de maior interesse nacional. Até mesmo a vedação desses capitais em algumas áreas pode demonstrar-se como legítima <sup>454</sup>.

A Constituição da República, em consonância com este entendimento, assegura isonomia entre empresas brasileiras (ou, mais precisamente, pessoas jurídicas de fins econômicos) uma vez que tenha reconhecido o direito de acesso do capital estrangeiro <sup>455</sup>.  
Atente-se, porém, para o seguinte:

a) A Constituição, através do seu Art. 172, permite à lei que denegue tal acesso, segundo as condições que a própria Constituição induza.

---

<sup>453</sup> Quanto a este ponto vide, mais adiante, os comentários sobre a lei Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015.

<sup>454</sup> Op.cit.,p. 53.

<sup>455</sup> O direito de isonomia entre investidores estrangeiros não residentes, porém, é matéria de Direito Internacional Público, recepcionável pela Constituição através do parágrafo único do art. 5o.

b) De outro lado, a Constituição permite que, respeitado o princípio de isonomia em favor do brasileiro, se assegure direito de acesso ao investidor estrangeiro conforme disposto nos tratados internacionais <sup>456</sup>.

### **Direito de acesso e direito após o acesso**

Vale aqui precisar o que é o direito de entrada, cuja outorga é prerrogativa dos Estados, distinguindo-o da isonomia assegurada aos titulares do acesso <sup>457</sup>. A negativa de acesso, *total ou parcial*, de investimento estrangeiro, atinge diretamente o investidor estrangeiro, *antes do ingresso dos capitais na empresa nacional* <sup>458</sup>; o destinatário da norma (ou da negativa de autorização) não se acha assim na esfera de proteção da isonomia constitucional ou do *tratamento nacional* do direito convencional <sup>459</sup>.

Assim é que, no caso canadense, o investimento estrangeiro podia ver denegada sua pretensão de aquisição de ações de empresa

---

456 Este tema é suscetível de amplas divagações ao plano do Direito Constitucional Brasileiro. É frequente que os tratados concedam aos estrangeiros benesses negadas pela legislação nacional aos locais; a legislação brasileira tem-se mantido, em regra, silente quando se trata de contrapor-se a esta quebra de isonomia: apenas o Art. 4o. do Código de Propriedade Industrial de 1971 e de 1996 manda aplicar paritariamente tais benefícios aos nacionais que o invocarem.

457 Na definição do art. 27 do GATS: “each Member shall accord to services and service suppliers of any other Member, in respect of all measures affecting the supply of services, treatment no less favourable than that it accords to its own like services and service suppliers”.

458 Ou do ingresso dos capitais em estabelecimento, autorizado a funcionar no país, da própria pessoa jurídica estrangeira.

459 Ou, mais precisamente, atinge o investidor estrangeiro em conexão com seu investimento, na economia nacional pertinente. Salvo efeito do direito adquirido, na medida em que esta instituição constitucional se estenda ao estrangeiro não residente, a negativa de acesso não se limita à restrição a priori.

local, sem nenhuma infração à Constituição Canadense <sup>460</sup>; no caso mexicano, o capital estrangeiro não poderá investir em excesso a 30% em operadoras do mercado de capital, e assim por diante <sup>461</sup>.

Uma vez admitido o capital, na conformidade da lei própria, qualquer desigualdade injustificada entre a pessoa em que houve o investimento e outra, livre de capital estrangeiro, pode suscitar a questão da aplicação das normas de isonomia ou de tratamento nacional. Para assegurar a empresas de capital nacional a exclusividade de acesso a determinados componentes importados, ou para reservar a elas as compras do Estado, é preciso afirmar justificativas razoáveis de desigualdade de oportunidades, a ser corrigida pela ação estatal, ou qualquer motivo hábil a evitar discriminação ilegal.

Foi o que ocorreu na vigência da Lei de Informática de 1984: existiam restrições *a posteriori* de oportunidades de mercado; o Art. 171 da Constituição de 1988, agora revogado, zelou para que em tais

---

460 Peter Hoog, *Constitutional Law of Canada*, Carswell, 1992, p. 563.

461 A noção de direito de acesso é dada, com precisão, no Art. XVI.2 do GATS, ao dispor que, após garantido tal direito, ficam vedadas as seguintes práticas: “(a) limitations on the number of service suppliers whether in the form of numerical quotas, monopolies, exclusive service suppliers or the requirements of an economic needs test; (b) limitations on the total value of service transactions or assets in the form of numerical quotas or the requirement of an economic needs test; (c) limitations on the total number of service operations or on the total quantity of service output expressed in terms of designated numerical units in the form of quotas or the requirement of an economic needs test; (d) limitations on the total number of natural persons that may be employed in a particular service sector or that a service supplier may employ and who are necessary for, and directly related to, the supply of a specific service in the form of numerical quotas or the requirement of an economic needs test; (e) measures which restrict or require specific types of legal entity or joint venture through which a service supplier may supply a service; and (f) limitations on the participation of foreign capital in terms of maximum percentage limit on foreign shareholding or the total value of individual or aggregate foreign investment”.

casos não houvesse infração do Art. 5o. da Constituição, introduzindo uma exceção expressa à regra isonômica.

### **A noção de “empresa brasileira”.**

A Emenda no. 6. eliminou duas importantes normas introduzidas na Constituição de 1988:

a) a que definia, *em sede constitucional*, a nacionalidade das pessoas jurídicas de fins empresariais.

b) a que estabelecia uma exceção ao princípio da isonomia, fazendo desiguais as empresas brasileiras *de capital nacional e de capital estrangeiros*, em determinados contextos e para determinados fins, previstos no texto constitucional.

### **A nacionalidade das pessoas jurídicas de fins econômicos**

Até 1988, a nacionalidade de tais pessoas jurídicas era dada, em sede ordinária, pelo Art. 60 do Dec. Lei 2.627/40, mantido em vigor pela Lei. 6.404/76 e compatível com o Código Civil de 2002, artigo 1.126 <sup>462</sup>:

---

462 RIBEIRO, Marilda Rosado de Sá, Palavras sobre a nacionalidade da pessoa jurídica no exterior, encontrado em [http://www.conjur.com.br/2007-set-17/palavras\\_nacionalidade\\_pessoa\\_juridica\\_exterior](http://www.conjur.com.br/2007-set-17/palavras_nacionalidade_pessoa_juridica_exterior), visitado em 3 de junho de 2013. Vide igualmente Alberto Xavier, A Distinção entre Sociedades Nacionais e Estrangeiras para Efeitos Societários, Fiscais e Cambiais, Boletim de Estudos Jurídicos do Investimento Internacional, v. 12 p.80; Problemas Jurídicos das Filiais de Sociedades Estrangeiras no Brasil e de Sociedades Brasileiras no Exterior, RDM, v. 39, p. 76. José Alexandre Tavares Guerreiro, Subsidiárias, filiais e representantes de sociedades estrangeiras, in Estudos Jurídicos sobre investimento Internacional, RT, p. 139. Aurélio Agostinho da Bôaviagem, A nacionalidade das pessoas jurídicas na Constituição, in A nova Constituição e o Direito Internacional, Freitas Bastos, 1987, p. 189. Celso Ribeiro Bastos, op.cit., p. 43. Barbosa Lima Sobrinho, A nacionalidade da Pessoa Jurídicas, Ed. Revista Brasileira de Estudos Políticos, 1963. Jacob Dolinger, Direito Internacional Privado, Renovar, p. 405; A Sociedade Anônima Brasileira - Critério Determinador de sua Nacionalidade, RDM v.23, p.65. Luiz Mélega,

“São nacionais as sociedades organizadas na conformidade da lei brasileira e que têm no país a sede de sua administração”.

O revogado Art. 171, I da Constituição de 1988 tinha redação compatível com o texto do Dec. Lei 2.627/40 (“...que tenha sua sede e administração no País”), o que milita pela recepção do dispositivo ordinário, e sua subsistência após a Emenda no. 6 <sup>463</sup>. Assim, aparentemente, deu-se uma retrogradação do conceito jurídico de nacionalidade das pessoas jurídicas de fins econômicos, de sede constitucional para o nível de lei ordinária.

Uma questão se põe, desta maneira: esta regra geral não pode ser excepcionada por outros diplomas legais <sup>464</sup>?

Como nota Celso Ribeiro Bastos, à luz do regime anterior à Constituição de 1988, agora retomado:

“Não se excluía a possibilidade de conferir-se um tratamento especial, tanto do ponto de vista da ordem cambial e fiscal quanto creditícia,

---

Nacionalidade das Sociedades por Ações, RDM v.33, p. 127. Fábio Nusdeo, A Empresa Brasileira de Capital Nacional: Extensão e Implicações do art.171 da Constituição Federal, RDM v. 77, p. 15. Alfredo Ruy Barbosa, A Nacionalidade das Empresas, Revista Brasil Mineral, no. 76, p.13.

463 Note-se que Celso Ribeiro Bastos, no tocante ao conceito de empresa brasileira de capital nacional fixada pela Lei. 7.232/84, considerou a definição ordinária como revogada pelo texto do art. 171, eis que a ele se contrapunha. Não este é o caso do art. 60 do Dec. Lei 2.627/40. A diferença entre o texto constitucional, ora revogado, e o da lei ordinária, que temos por subsistente, é entre as expressões “sede da administração” (Dec.Lei 2627/40) e “sede e administração” (art. 171 CF/88), o que não parece senão constituir-se em variantes de expressão do mesmo conceito jurídico. Entende Fabio Nusdeo, op.cit.,p. 16, que a redação da Constituição e do decreto lei era “virtualmente idêntica”.

464 A nacionalidade das pessoas jurídicas é fixada pelo Dec.lei 2627/40 em termos genéricos, valendo para as demais sociedades civis e comerciais.Vide Haroldo Valladão, Direito Internacional Privado, Freitas Bastos, 1980, p. 448, Jacob Dolinger, op.cit., p. 421. Definições são ainda encontradas no Código Bustamante, art. 18 e 19, e no art. 11 da LICC.



toda vez que as aludidas sociedades nacionais contassem com a participação relevante de capital estrangeiro”<sup>465</sup>.

Este “tratamento especial” resultaria seja de definições de nacionalidade das pessoas jurídicas para *fins determinados*, seja pela aplicação do conceito de isonomia levando em conta as desigualdades entre as sociedades com e sem participação de capital estrangeiro<sup>466</sup>.

### **A possibilidade de nacionalidade funcional**

Perante o Direito Internacional, ao contrário do que se fez ecoar junto aos legisladores constitucionais quando da apreciação da Emenda no. 6, é perfeitamente razoável a definição da nacionalidade de uma pessoa jurídica através do controle de seu capital. Com efeito, já dizia Haroldo Valladão:

“criou-se muito antes da 1a. Guerra Mundial, desde o Império e princípios da República e permaneceu no direito pátrio, uma orientação bem caracterizada, pelo critério de “controle” (...). Esse critério se caracteriza pela verificação da nacionalidade das pessoas naturais que têm o comando da pessoa jurídica, podendo assumir as

---

465 Op.cit., p. 43.

466 “... Quando a Assembléia Nacional Constituinte se reuniu para elaborar a nova Constituição, o conceito de empresa brasileira ensejou calorosos debates, principalmente na Comissão Afonso Arinos. Àquela época, tramitava um Anteprojeto, proposto por Barbosa Lima Sobrinho, o qual conceituava empresa brasileira como sendo aquela cujo controle de capital pertencesse a brasileiros, devendo ser sediada no território nacional, que seria o centro de suas decisões. As correntes divergentes chegaram a um consenso. Admitiram, no revogado art. 171 da Constituição, a existência de: a) empresas brasileiras; b) empresas brasileiras de capital nacional e; c) empresas estrangeiras. Somavam-se, às últimas, as multinacionais e as transnacionais...” (BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal Anotada. 4ª edição. São Paulo: Saraiva. 2002, p. 1176).

formas de controle da administração ou do capital ou de ambos e podendo ir mais longe, abrangendo o pessoal da sociedade”<sup>467</sup>.

Não se imagine que a evolução do Direito Internacional tenha superado a admissibilidade de tal parâmetro. Diz Parry:

“The conclusion to be drawn might thus appear to be that in the sphere of the right of protection the test of nationality is control. Or, if it be not control, is substantial interest”<sup>468</sup>.

Tal entendimento, específico no que toca ao direito à proteção diplomática das pessoas jurídicas, compatibiliza-se perfeitamente com a regra básica em matéria de nacionalidade, expressa no caso *Nottebohn*, julgado pela Corte Internacional de Justiça em 1955<sup>469</sup>, que vem a ser o de *contacto funcional* e não o de ligação formal, especialmente no caso em que esta vem a apresentar-se como instrumento de fraude à lei ou desatendimento ao interesse público.

Diz Brownlie:

“First, the nationality must be derived either from the fact of incorporation, i.e., creation as a legal person, within the given system of domestic law, or from various links including the centre of administration (*siège social*) and the national basis of ownership and

---

467Op.cit., p. 449. Note-se que, pelo Código de Bustamante, art. 9, cabe a cada país definir a nacionalidade de suas pessoas jurídicas.

468 Nationality and Citizenship Laws, p. 141, apud Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, Clarendon Press, Oxford, 1990.

469 ICJ Reports (1955), 4. Não nos escapa a atenção de que, no caso *Barcelona Traction*, o acórdão da CIJ recusou expressamente a aplicação do princípio *Nottenbohn* num contexto em que se discutia a proteção diplomática das pessoas jurídicas. Mas vide Brownlie, op.cit, 488, que além de apontar a preponderância no estado do Direito Internacional Público pela solução *Nottenbohn*, ainda diz: “However, the *Nottenbohn* principle is essentially the assertion that in referring to institutions of municipal law, international law has a reserve power to guard against giving effect to ephemeral, abusive and simulated creations”. Quanto ao *Barcelona Traction*, vide Sainer e Vagts, *Transnational Legal Problems*, Foudation Press 1989, p. 262-282.

control. Secondly, the content of the nationality tends to depend on the context of the particular rule of law involved: nationality appears more a functional attribution or tracing and less as a formal and general status of the kind relating to individuals”<sup>470</sup>.

Como concluiu recentíssimo estudo comparativo sobre o regime de investimento estrangeiro, *virtualmente todas as leis nacionais que regulam o capital estrangeiro* definem o investimento estrangeiro com base no controle de voto, controle da administração, ou controle por qualquer outro meio, direto ou indireto. A simples definição da empresa com base em sua nacionalidade formal é, para o direito comparado, uma anomalia<sup>471</sup>.

Entre nós, o magistério de Fábio Konder Comparato chegou a idêntica conclusão, após rejeitar o critério de controle como parâmetro geral de atribuição de nacionalidade:

“Fora do terreno do sobredito, no entanto, quando se trata, por exemplo, de saber se determinadas franquias são atribuíveis a estrangeiros, segundo a lei nacional, o fato do controle é de utilização mais prestadia “<sup>472</sup>.

Não é possível igualmente esquecer que, com base em interesses nacionais de várias espécies, desde a proteção aos investidores até a segurança nacional, o controle tem sido reiteradamente utilizado

---

470 Op.cit., p. 422.

471 Michael Geist, *Toward a General Agreement on the Regulation of Foreign Direct Investment*, 26 *Law & Pol’y Int’l Bus.* 653 (1995), op.cit., p. 708. Carreau, Flory e Juillard, op.cit., p. 583, avaliando a complexa decisão da Corte Internacional de Justiça no caso *Barcelona Traction*: “elle amène à se demander si (...) la Cour internationale de justice, volontairement ou involontairement, n’aboutit pas à mettre en évidence le caractère irremplaçable, que joue le critère du contrôle”.

472 O poder de controle na sociedade anônima, RT, 1976, p. 387.

como elemento de conexão nacional, *para determinadas funções*<sup>473</sup>.

Como narra José Carlos de Magalhães:

“Os Estados Unidos, tradicionalmente adeptos do critério da nacionalidade da pessoa jurídica segundo o local de sua constituição, considerou preponderante a nacionalidade dos acionistas, quando o México expropriou as empresas de petróleo controladas por norte-americanos<sup>474</sup>.

Em importantíssima norma internacional, em vigor no Brasil, a noção de controle e de propriedade sobre o capital é elemento de conexão para efeitos de atribuição de proteção legal. Com efeito, o GATS (acordo sobre serviços no âmbito da Organização Mundial de Comércio, em vigor a partir de 1/1/95)<sup>475</sup> considera como sujeito à proteção internacional, **em favor do país dos proprietários ou**

---

473 Não se pode deixar de lembrar, neste passo, o famoso caso *Fruehauf*, in *Juris-Classeur Périodique* Vol. II, 14.274-bis; RTDC, 1965, pag. 631, no qual os administradores da subsidiária francesa do grupo solicitaram - e obtiveram - intervenção judicial em sua própria empresa, para deixar de cumprir determinação do Governo Americano, proibindo exportação dos produtos da fábrica francesa para a China Continental. Vide, a respeito do caso, Fabio Konder Comparato, *O poder de Controle na Sociedade Anônima*, 2a. Ed., pg. 287 e, especialmente, Lebedoff e Raievski, *A French Perspective on the United States Ban on the Soviet Gas Pipeline Equipment*, 18 *Texas International Law Journal*, 483. Na questão do gasoduto soviético, na qual se celebrou em particular o chamado caso *Dresser*, um tribunal holandês chegou a declarar especificamente a interferência americana junto a pessoas jurídicas estrangeiras, alegando o interesse de regulação econômica ou de segurança nacional, como contrária ao Direito Internacional Público. Vide Small, *Managing Extraterritorial Jurisdiction Problems: the United States Government Approach*, 50 *Law & Contemp.Probs.*, 283, 286 (1987). James R. Atwood, *The Export Administration Act and the Dresser Industries Case*, 15 *Law & Pol'y Int'l Bus.* 1157 (1983); Daniel Marcus, *Soviet Pipeline Sanctions*, 15 *Law & Pol'y Int'l Bus.* 1163; Jerome J. Zaucha, *The Soviet Pipeline Sanctions*, 15 *Law & Pol'y Int'l Bus.* 1169.

474 *Op.cit.*, p.192.

475 Dec. 1.355/94. Quanto ao GATS, vide Thomas Brewer, *International Investment Dispute Settlement Procedures*, 26 *Law&Pol'y* 633 (1995); Mary Footer, *The International Regulation of Trade in Services Following Completion of the Uruguay Round*, 29 *The International Lawyer* 453 (1995). Note-se que no art. 25,II,b) da Convenção de Washington de 18 de março de 1965 sobre Solução de Divergências Relativas a Investimentos entre Estados e Nacionais de Outros Países, o controle é igualmente parâmetro para definir o escopo de proteção convencional. Vide Jacob Dolinger, *op.cit.*, p. 416.

**controladores**, os serviços prestados em outro país por empresa “de capital estrangeiro”, seja ou não *nacional* do país onde o serviço é prestado.

É o que resulta do Art. 28 do GATS:

Art.28 - Para fins do presente Acordo:

(...)

m) "pessoa jurídica de outro Membro" significa qualquer pessoa que:

i) esteja constituída ou organizada de outro modo segundo a legislação daquele outro Membro e desenvolva operações comerciais substantivas no território daquele Membro ou de qualquer outro Membro;

ou

ii) no caso da prestação de um serviço via presença comercial, seja propriedade ou esteja sob controle de:

1 - pessoas físicas daquele outro Membro; ou

2 - pessoas jurídicas daquele outro Membro identificado na alínea "i" anterior.

n) uma pessoa jurídica é:

i) "propriedade" de pessoas de um Membro se mais de 50 por cento de seu capital social pertence de pleno direito a pessoas deste Membro;

ii) "controlada" por pessoas de um Membro se estas pessoas tiverem a capacidade de nomear a maioria de seus diretores ou dirigir de outra forma suas operações;

iii) "coligada" ("affiliated") de uma outra pessoa se controlar esta outra pessoa ou for por ela controlada; ou quando ambas são controladas por uma mesma pessoa.

*Para efeitos da aplicação do GATS*, assim, a empresa sob a forma de pessoa jurídica - independente da sua nacionalidade segundo a lei do país onde o serviço é prestado - passa a ser considerada *pessoa jurídica de outro Estado Contratante* para os exclusivos fins do acordo <sup>476</sup>.

Vê-se, assim, que em matéria de nacionalidade das pessoas jurídicas estão intimamente ligados os conceitos de *nacionalidade funcional* e de controle ou interesse substancial. A ideia de que uma situação jurídica pode ser sobredeterminada por sua função, especialmente na questão da fruição de direitos, é de outro lado pacífica no contexto constitucional brasileiro. Não o fosse, aliás, o Art. 28 do GATS teria sua admissão vedada no sistema jurídico nacional.

Sem prejuízo do princípio da isonomia constitucional, e sempre que justificável à luz do Art. 172, parece-nos assim perfeitamente possível, no contexto direito constitucional vigente, a atribuição de nacionalidade funcional às pessoas jurídicas em função da *disciplina do capital estrangeiro*, à par da definição genérica do Art. 60 do Dec.

---

476 A consequência da equiparação entre a pessoa jurídica estrangeira e de capital estrangeiro é que esta, embora nacional, passa a ser objeto de tratamento nacional e MFN, na proporção em que o respectivo serviço tenha integrado a pauta consolidada. Assim, uma vez que o serviço seja incluído na pauta, o controle ou propriedade estrangeira do capital passa a ser uma garantia de isonomia, por força de ato internacional (CF/88, art. 50. Parágrafo único). Além da fronteira da doutrina Nottenbohn (aplicável quando a nacionalidade seja resultado de procedimento legal de efeitos efêmeros, abusivos ou simulados, na fórmula de Brownlie) o GATS supõe uma nacionalidade funcional como regra normal.

Lei 2627/40. Estava presente, aliás, tal fato ao legislador constitucional ao votar a Emenda no. 6 <sup>477</sup>.

### **A questão da isonomia**

Como já se enfatizou anteriormente, a regra fundamental sob a Constituição é da igualdade jurídica dos agentes econômicos colocados em situações idênticas, uma vez tenham sido admitidos ao espaço econômico nacional <sup>478</sup>.

O acesso de todos às oportunidades ensejadas pelo Poder Público está garantido, genericamente, pelo Art. 5o., *caput* da Constituição, segundo o chamado princípio da isonomia. Assim, salvo alguma exceção também de base constitucional, não é possível estabelecer distinções ou preferências que importem em *discriminação injustificada* entre brasileiros e estrangeiros residentes no País.

### **Conteúdo jurídico do princípio da igualdade**

A igualdade, como é óbvio, não implica em igualar desiguais, e - na fórmula absolutamente precisa de Aristóteles - não há desigualdade

---

477 Correspondência do Senador Roberto Freire à Associação Brasileira de Empresas de Química Fina e Biotecnologia (ABIFINA), datada de 8/6/95: “no momento em que a matéria for desconstitucionalizada, ou seja, retirada da Constituição, não haverá mais nenhum obstáculo a que uma lei ordinária, como a própria Exon-Florio citada pelo senhor, seja aprovada para regulamentar o assunto”.

478 Sobre a questão, vide BARBOSA, Denis Borges. Princípio da Não Discriminação (no Direito da Propriedade Intelectual). In: Ricardo Lobo Torres; Eduardo Takemi Kataoka; Flavio Galdino. (Org.). Dicionário de Princípios Jurídicos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, v. 1, p. 876-915.

quando desiguais são tratados na proporção da desigualdade existente entre eles <sup>479</sup>. Diz Celso Antônio Bandeira de Mello <sup>480</sup>:

"as discriminações são recebidas como compatíveis com a cláusula igualitária apenas e tão somente quando existe um vínculo de correlação lógica entre a peculiaridade diferencial acolhida, por residente no objeto, e a desigualdade de tratamento em função dela conferida, desde que tal correlação não seja incompatível com os interesses prestigiados na Constituição".

Tal critério não escapou a Hely Lopes Meirelles exatamente ao avaliar as discriminações compatíveis em face da regra isonômica infraconstitucional da Lei 4.131/62:

“Observe-se que nem a Lei 4.728, de 14.7.1965, que abriu exceção ao princípio da isonomia entre os capitais nacional e estrangeiro, foi tão drástica, pois, ao permitir que o Banco Central do Brasil possa estabelecer limites de acesso ao sistema financeiro do País, para as empresas que tenham maior facilidade de recurso ao mercado internacional de capitais, estabeleceu três condições, a saber:

- a) que haja desequilíbrio no balanço de pagamentos;
- b) que essa situação seja reconhecida oficialmente pelo Conselho Monetário Nacional;
- c) que, em razão daquele fato e desse reconhecimento, o referido Banco seja levado a adotar medidas gerais de contenção ao crédito (Art. 22).

**Além do mais, o legislador partiu da presunção de que as empresas destinatárias dessa norma (filiais de empresas estrangeiras e empresas nacionais cujo capital pertença integral ou majoritariamente a pessoas**

---

479 A política, Livro III, xii.

480 O Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade, RT 1978, p. 24



radicadas no exterior, como esclarece o § 1º do Art. 22 da Lei 4.728/65) têm maiores facilidades que suas congêneres genuinamente nacionais para obter recursos no mercado internacional (cf. Atila de Souza Leão Andrade Júnior, obra cit., pp. 53 e segs.), o que se nos afigura, sem sombra de dúvida, razão suficiente para a referida exceção, ainda mais que, estimulando a entrada de mais capital estrangeiro, afina-se com os objetivos da Lei 4.131/62”<sup>481</sup>.

O exemplar critério seguido aqui por Hely, avaliando não só a *correlação lógica* entre a peculiaridade diferencial e a diferença de tratamento, mas também o interesse público pertinente, está aliás em sintonia com a melhor doutrina. Diz Fábio Nusdeo, no tocante ao entendimento jurídico preponderante **antes** da constitucionalização do conceito de empresa nacional:

“Sustentaram alguns, durante muito tempo, ser inaceitável pudesse vir o legislador ordinário diferenciar as sociedades brasileiras com base na origem de seu capital ou no exercício efetivo do poder de controle sobre elas, já que constitucionalmente todas as sociedades seriam iguais perante a lei. Por outro lado, a corrente dominante e que acabou por assentar a praxe constitucional neste campo entendia que, não sendo vedada expressamente pelas constituições então vigentes, a distinção entre ambas as espécies de empresas e dado o caráter relevante do critério adotado para diferenciá-las - a origem do capital e do controle - poderia a lei ordinária ou o próprio regulamento dar-lhes tratamento distinto para fins de política econômica nacional”<sup>482</sup>.

---

481 Estudos e Pareceres, v. VI, p. 47.

482 Op.cit., p. 18. Quanto às distinções residentes em regulamento, entendo excessiva a posição de Nusdeo.

## Isonomia no Direito Internacional

A jurisprudência dos tribunais internacionais em matéria de isonomia quanto ao tratamento de *direitos humanos e liberdades fundamentais* parece bastante assente no tocante ao conceito jurídico de isonomia, distinguindo-se a discriminação ilegal das *medidas razoáveis de diferenciação*, ou seja, da discriminação justificada. Não se admite, no Direito Internacional Público, que a aplicação da isonomia resulte em um “conceito mecânico de igualdade”<sup>483</sup>.

Na construção jurisprudencial, três são os requisitos para a justificação de tratamento diferenciado:

a) a distinção deve ter uma base objetiva;

b) os meios empregados para estabelecer o tratamento diferenciado têm de ser proporcional às razões para a diferenciação

c) O terceiro requisito, de caráter processual, é que a prova de que a diferenciação é justificada incumbe a quem alega a exceção ao princípio da igualdade; como, de resto, é natural em matéria de direitos humanos e liberdades fundamentais<sup>484</sup>.

Já no plano do *direito de acesso do capital estrangeiro*, o princípio regente é da soberania econômica dos Estados. A regra de não discriminação só existe quando explicitada, e nos estritos termos em que o é. Diz Georg Schwarzenberger:

---

483 Brownlie, op.cit., p. 599. Carreau, Flory e Juillard, op.cit., p. 634 perfazem um interessante distinção entre igualdade in abstracto e igualdade in concreto, aquela a perseguida pelos países investidores, e esta pelos países receptores de investimento.

484 Brownlie, op.cit., p. 599.

“In the absence of bilateral and multilateral treaty obligations to the contrary, international Law does not ordain economic equality between the States nor between their subjects. Economic sovereignty reigns supreme. It is for each subject of international Law to decide for itself whether and, if so, in which form, it desires to grant equal treatment to other States and their subjects or give privileged treatment to some and discriminate against others <sup>485</sup> .

Não há, assim, de se presumir a aplicação de um Direito Natural à não discriminação em matéria de investimentos internacionais <sup>486</sup> . O que há de não discriminação é o que está escrito nos tratados relevantes <sup>487</sup> .

---

485 Equality and Discrimination in International Economic Law, 25 Yearbook of International Affairs, 163 (1971). Veja-se, no segundo volume deste livro, a questão da aplicação do princípio de discriminação no contexto da OMC, onde voltamos a estes mesmos pontos.

486 Voltando a Schwarzenberger: "The economic interests of States made short work of natural-law fallacies. Writers have asserted freedom of commerce or navigation as natural rights and deduced such rights from any principles they cared to adopt as the starting points of their arguments. Yet, unless they were quick to reduce their claims to imperfect rights, they merely served to lend a spurious respectability to untenable claims". The Principles and Standards of International Economic Law, 117 Recueil des Cours, 1,12, 14 Academia de Direito Internacional de Haia, 1966. Não se pode deixar de lembrar que também a Lei da Boa Razão do Marquês de Pombal proibia o uso de Direito Natural ou Romano em matéria comercial.

487 Igualmente não aproveita à elaboração da aplicação da isonomia em matéria de investimento estrangeiro o parâmetro de discriminação legal deduzido no Direito Constitucional Americano para o investimento interestadual, através da aplicação da commerce clause, num contexto jurídico o qual presume uma unidade nacional, uma submissão a um poder central. Vide, no segundo volume deste livro, o capítulo referente à aplicação dos acordos da OMC à propriedade intelectual.

## **Abrangência da isonomia**

Note-se aqui a dicção da Constituição: não se tutela, pelo menos em sede constitucional, a igualdade dos estrangeiros não residentes  
488

Diz Hely Lopes Meirelles, num parecer cuja ementa é "Não afrontam a Constituição Federal as medidas de favorecimento à marinha mercante nacional, em detrimento da estrangeira":

"Considerando que a Constituição da República só impõe tratamento igualitário entre brasileiros e estrangeiros aqui residentes (...) (Grifo do original) <sup>489</sup>.

Assim, a igualdade entre investidores estrangeiros não residentes e brasileiros só existe no que a lei ordinária deferir, e deixará de existir quando tal lei deixar de vigorar.

Outra coisa é a igualdade entre empresas brasileiras de capital nacional ou não nacional, que recebem igual proteção, *quando em situação semelhante*, a não ser naquilo que a Constituição distinguir. Na redação original da Constituição de 1988, agora modificada pela Emenda no. 6 de 15 de agosto de 1995, havia, assim, dois níveis de distinção: entre as empresas sediadas ou não no país, e entre empresas de capital nacional e as que não são assim classificáveis.

Sobre o regime anterior à Constituição de 1988, dizia Hely Lopes Meirelles <sup>490</sup>:

---

488 Em contrário, em especial quanto aos direitos e garantias fundamentais, J. Cretella Júnior em seus Comentários à Constituição - 1988 (pag. 179/180), Pinto Ferreira, Comentários à Constituição Brasileira, págs. 59/60), Celso Ribeiro Bastos, Comentários à Constituição Brasileira pág. 4.

489 Estudos e Pareceres, v. VIII, p. 175.

"Não se nega também que normas administrativas para a contratação de obras ou serviços, ou para a aquisição de bens destinados ao serviço público, possam distinguir e dar preferência a empresas nacionais em relação a estrangeiras. O que não podem, insistimos, é distinguir e discriminar entre as nacionais, assim consideradas tanto as que se organizam com capitais e sócios exclusivamente brasileiros, quanto as que se formam segundo nossas leis, com sede no Brasil, mas com participação de estrangeiros, radicados ou não no País (...)"

Após tal emenda constitucional, suprimiu-se a quebra de isonomia entre brasileiros (empresas, ou, mais precisamente, pessoas jurídicas brasileiras de fins econômicos) prevista no Art. 171  $\square$  2o. em sua versão original, mas persiste intacta a regra de alcance constitucional da isonomia: só há igualdade constitucional entre brasileiros e estrangeiros aqui residentes. Não entre brasileiros e estrangeiros não residentes.

Enfatize-se que tal igualdade, porém, não é vedada pelo texto constitucional. Pode ser estabelecida pela lei ordinária ou pela norma internacional, admitida no Direito Brasileiro<sup>491</sup>. Tal norma internacional, no entanto, será fruto de tratado específico:

“Conversely, the rules of international law authorize at least a measure of discrimination, for example in matters of taxation and exchange control <sup>492</sup>. States receiving foreign investment have long sought means of assimilating the foreign investor and their own

---

490 Nos seus Estudos e Pareceres, Vol. VI, Ed. RT 1982.

491 Note-se que Pontes de Miranda, em seus Comentários à Constituição de 1969, à margem do art. 153  $\square$  1o., entende - sem qualquer argumento, em um jurista famoso por sua superior argumentação - que o direito de propriedade em favor do estrangeiro tem proteção constitucional, e não só legal; e o STF seguiu em decisão única, apressada e isolada a opinião de Pontes no RE 33.859 BA, RTJ 3/566 (1957).

492 Brownlie, op.cit., p. 525.

nationals, and in treaties they seek to establish a standard of equal treatment or reciprocity<sup>493</sup>”.

Como já visto, perante o Direito Internacional Público, conquanto o parâmetro de igualdade quanto aos direitos humanos tenha sido adotado progressivamente a partir de 1945<sup>494</sup>, não se estende o dever de igualdade ao direito de acesso do investimento estrangeiro<sup>495</sup>.

### **Isonomia e pessoas jurídicas**

Durante as discussões no Congresso Nacional que levaram à Emenda Constitucional no. 6, muito se arguiu quanto ao alcance do princípio isonômico do Art. 5o. do texto vigente: a equiparação se restringe às pessoas naturais, ou alcança também as pessoas jurídicas?

Disse Hely Lopes Meirelles:

“O princípio da isonomia inscrito como direito fundamental no § 1º do Art. 153 da Constituição da República, embora subordinado à rubrica “Dos Direitos e Garantias Individuais”, estende-se também às pessoas jurídicas, pois, como adverte Ferreira Filho: “.... os direitos das pessoas jurídicas, são mediatamente direitos de pessoas físicas,

---

493Id.ib., p. 546.

494 Brownlie, op.cit., p. 598. Também neste contexto, foi determinante o caso Barcelona Traction.

495 Note-se que tal conclusão não é inteiramente tranquila: em reunião da seção brasileira da American Bar Association, Alberto Xavier argumentava, em prol da tese de que a igualdade constitucional abrangia os estrangeiros não residentes, a tradição da garantia do habeas corpus, reiteradamente atribuída a tais estrangeiros. Data maxima venia do ilustre jurista, o argumento não é aplicável, e isto por três razões:a) com ser constitucional, a garantia é também expressa em lei ordinária, em sede da qual não se excepciona o estrangeiro não residente; a questão é que a lei poderia fazê-lo, sem afrontar a Constituição; b) a proteção da liberdade de ir e vir consiste num das garantias previstas em tratados internacionais dos quais o Brasil é parte, por exemplo, o de proteção de Direitos Humanos de San Juan, atendendo assim ao art. 5o. parágrafo único, da Constituição; c) tal proteção possivelmente atenderia ao princípio dos minimal standards, ou da obrigação de evitar a denegação de justiça, parâmetros gerais (embora não pacíficos) do Direito Internacional não legislado.

sócias ou beneficiárias de sua obra. Por via de consequência, despir de garantia os direitos das pessoas jurídicas significa desproteger os direitos das pessoas físicas. Por outro lado, a própria Declaração reconhece às associações o direito à existência, o que de nada adiantaria se fosse possível desvesti-las de todos os seus demais direitos (...). Dessa forma, parece que os direitos enunciados e garantidos pela Constituição são de brasileiros, pessoas físicas, os direitos das pessoas jurídicas brasileiras” (Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Comentários à Constituição Brasileira, São Paulo, 1975, III/79; no mesmo sentido, Egberto Lacerda Teixeira, A Nacionalidade e as Sociedades Comerciais no Brasil e no Estrangeiro, RT 420/20)”<sup>496</sup>.

Para este autor, não haveria dúvidas quanto à extensibilidade do princípio às pessoas jurídicas. Juristas há que chegam a alvitrar a concessão às pessoas jurídicas da *totalidade* das garantias e liberdades constitucionais<sup>497</sup>; outros, numa posição mais moderada, entendem que *alguns* dos dispositivos do Art. 5o. da Constituição de 1988 se aplicam às pessoas jurídicas<sup>498</sup>, dentre eles, sem a menor dúvida, o da isonomia.

Quanto ao ponto, vale a ponderação de Pontes de Miranda:

“Sofismas desleais pretenderam que a regra jurídica constitucional, ao falar de Brasileiros e estrangeiros residentes, também se referisse às pessoas jurídicas brasileiras e estrangeiras, de jeito que todos os parágrafos protegeriam pessoas físicas e pessoas jurídicas. De modo nenhum. (...)”<sup>499</sup>

---

496 Estudos e Pareceres, Vol. VI, Ed. RT 1982, op.cit., p. 46.

497 Pinto Ferreira, Comentários à Constituição de 1988, Saraiva, 1989, p.60.

498 José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 172; Celso Ribeiro Bastos e Ives Gandra Martins, Comentários à Constituição, p. 5.

499 Comentários à Constituição de 1967, vol. VI, p. 695.

Não parece, porém haver controvérsias quanto à aplicação da isonomia às pessoas jurídicas - dentro dos pressupostos gerais do que é isonomia <sup>500</sup>.

Note-se, neste contexto, que a igualdade constitucional, ao abranger pessoas jurídicas e os “estrangeiros residentes no país”, afetaria igualmente as *pessoas jurídicas estrangeiras autorizadas a funcionar no país* <sup>501</sup>, ou seja, os estabelecimentos, localizados no território nacional, das pessoas jurídicas estrangeiras <sup>502</sup>.

### **O fim das “empresas brasileiras de capital nacional”**

Como dissemos pouco acima, na redação original da Constituição de 1988, agora modificada pela Emenda no. 6 de 15 de agosto de 1995, havia uma distinção não isonômica entre as “empresas brasileiras de capital nacional” e as que não são assim classificáveis. Com a revogação do Art. 171 da Constituição, a distinção desaparece, e não cabe excetuar a aplicação do princípio constitucional isonômico no tratamento das pessoas jurídicas nacionais <sup>503</sup>.

---

500 Vide, no entanto, da mesma correspondência do Senador Roberto Freire à Associação Brasileira de Empresas de Química Fina e Biotecnologia (ABIFINA), datada de 8/6/95: “o art. 5o. da Constituição Federal que trata do princípio da isonomia, dos direitos e deveres individuais e coletivos, refere-se à pessoa física (cidadania) e não à jurídica (empresas).”

501 Na forma do art. 60 do Decreto Lei 2.627/41. Não se entenda, de nenhuma forma, a abrangência da isonomia quanto aos agentes, representantes, escritórios de representação, outros que o efetivo estabelecimento no País da própria pessoa jurídica estrangeira, autorizado por ato do Presidente da República.

502 Vide Alberto Xavier, *Problemas Jurídicos das Filiais de Sociedades Estrangeiras no Brasil*, op.cit.

503 No entendimento de KARKACHE, Sergio, *Princípio do tratamento favorecido: o direito das empresas de pequeno porte a uma carga tributária menor*, Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito do Setor de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Paraná, como requisito parcial à obtenção do grau de Mestre, 2009, encontrado em



Para determinar os efeitos da revogação, é preciso primeiramente perceber quais os efeitos de sua aplicação, quando em vigor.

Como visto, a definição constitucional do revogado Art. 171 tinha três propósitos<sup>504</sup>:

a) garantir *proteção temporária* às empresas brasileiras de capital nacional, com a finalidade específica de desenvolver atividades consideradas estratégicas para a defesa nacional ou imprescindíveis para o desenvolvimento econômico do país (Art. 171, § 1º, I). A tais empresas poderiam ser estabelecidas condições especiais, no alcance da norma constitucional.

b) garantir *proteção permanente aos setores imprescindíveis para o desenvolvimento tecnológico nacional*. Para tanto, impôs dois requisitos suplementares às empresas brasileiras de capital nacional: 1) O primeiro era a existência de controle nacional sobre as atividades tecnológicas das empresas brasileiras, definido como o exercício, de fato e de direito, do poder decisório para desenvolver ou absorver tecnologia. 2) O segundo, era, caso o prescrevesse a lei ordinária, exigir percentuais de participação no capital das empresas brasileiras de capital nacional de pessoas naturais domiciliadas e residentes no País ou entidade de Direito Público Interno (Art. 171 § 1º, II).

---

<http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/handle/1884/18232/DISSERTACAO.pdf?sequenc e%3D1>, visitado em 3 de junho de 2013, o tratamento do art. 171 teria sido preservado, em parte, pela aplicação do favorecimento à empresa de pequeno porte.

504 Outro propósito seria, ainda, a preferência do art. 170, IX, quanto às empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte. Aliás, Eros Grau, *op.cit.*, p. 266, nota que o art. 171 teria criado quatro categorias de empresa brasileira de capital nacional, e não uma, cada um deles vinculado a um propósito específico.

c) garantir *preferência para fornecimento ao Poder Público*<sup>505</sup>.

### **Efeito do revogado Art. 171 da Constituição sobre a legislação ordinária**

Pela constitucionalização da definição de empresa nacional, a Constituição de 1988 não fez mais do que assimilar a definição da lei ordinária, aplicável ordinariamente em Direito Privado. Seus efeitos foram os seguintes:

a) instantaneamente revogar todos os dispositivos que definissem a “empresa brasileira” *com o propósito de atribuir tratamento privilegiado às sociedades de capital nacional*<sup>506</sup>, em divergência com o parâmetro constitucional, assim como impedir que exsurgesse legislação inferior contraditória a este. Disse Celso Ribeiro Bastos, quanto à ordem jurídica após a Constituição de 1988:

“Esta constitucionalizou a matéria, definindo com a supremacia própria do Direito Constitucional os requisitos e elementos que não de constar das duas modalidades de empresa que cria (empresa nacional

---

505 Quanto a esse tema, que por sua extensão excede aos limites deste artigo, vide BARBOSA, D.B. e TÁPIAS, Mariana L., Preferências nas licitações, in BARBOSA, D.B., Org., Direito da Inovação, 2a. Edição, Lumen Juris, 2011, p. 250 e seguintes; igualmente, o parecer do Prof. Celso Antonio Bandeira de Mello sobre a questão, encontrado em <http://www.direitodoestado.com/revista/REDAE-15-AGOSTO-2008-CELSO%20ANTONIO%20BANDEIRA%20MELLO.pdf>, visitado em 3 de junho de 2013. Vide também as mudanças da norma de licitações a partir da Lei 12.349/2010, a qual, entre outros elementos, introduz a possibilidade de distinção objetiva entre bens e serviços, através as seguintes definições introduzidas na Lei de Licitações: “XVII - produtos manufaturados nacionais - produtos manufaturados, produzidos no território nacional de acordo com o processo produtivo básico ou regras de origem estabelecidas pelo Poder Executivo Federal; XVIII - serviços nacionais - serviços prestados no País, nas condições estabelecidas pelo Poder Executivo Federal.”

506 Pinto Ferreira, op.cit., p. 284.

e empresa brasileira de capital nacional). Ao assim fazer, a Lei Maior repelia as definições com ela contrastantes. E mais do isto, passou a proibir que, doravante, sejam criadas outras modalidades de empresa, levando em conta o mesmo critério”<sup>507</sup>.

b) Um segundo efeito, típico da aplicação do Art. 171 às licitações públicas, num contexto de constitucionalização da regra licitatória através do Art. 37, XXI (como um contexto de *igualdade estrita*, e não só de isonomia) , foi de impedir a discriminação dos licitantes *com base no controle de capital*, exceto pela aplicação do agora revogado Art. 171 § 2o. da Constituição<sup>508</sup>.

c) O terceiro efeito seria o de determinar que a proteção às empresas de capital nacional só pudessem ser *de caráter temporário*, incompatibilizando-se assim com toda a legislação que, desigualando empresas nacionais em sua atuação no plano interno, por exemplo denegando acesso a produtos importados a empresas de capital não nacional, o fizessem sem prazo determinado.

O revogado Art. 171, ao entrar em vigor, não dispôs, porém sobre *o direito de acesso do capital estrangeiro*. Como já vimos, o dispositivo se voltava à empresa brasileira, ou seja, à pessoa jurídica beneficiária da regra de isonomia; em nenhuma de suas cláusulas o dispositivo constitucional vedava ou condicionava a entrada do investimento estrangeiro a qualquer requisito jurídico; nem impunha,

---

507 Op.cit., p. 51. Vide, igualmente BARROSO. Luís Roberto. Apontamentos sobre as agências reguladoras. in: Agências Reguladoras. São Paulo: Atlas. p. 116. JURUENA, Marcos, Agências reguladoras e concorrência. Direito administrativo econômico. - 1ª ed. - São Paulo: Malheiros, 2000, p. 160.

508 Fábio Nusdeo, op.cit., p. 28. Vide o capítulo, no segundo volume deste livro, relativo às licitações públicas.

ou vedava, que a lei ordinária dispusesse sobre o direito de entrada do capital estrangeiro <sup>509</sup>.

Sua atuação em face do investimento estrangeiro se dava, seja ao conceder proteção temporária ou permanente, seja ao garantir favorecimento nas licitações públicas, através de intervenção no espaço concorrencial, alterando em favor do capital nacional a situação natural nele prevalente. Em tal espaço, o investimento estrangeiro podia ter entrada livre - ou restrita, mas por outra legislação que não o Art. 171 da Constituição <sup>510</sup>.

Vale repetir o que diz Celso Ribeiro Bastos exatamente ao examinar a questão <sup>511</sup>:

“Com efeito, nunca faltou poderes à União para disciplinar a entrada do capital estrangeiro. A atual Constituição vai mesmo ao ponto de dizer que a lei incentivará o investimento [sic; rector: o reinvestimento] de capitais estrangeiros (Art. 172). Ao disciplinar a entrada desses capitais, a lei poderia direcioná-lo para aquelas áreas de maior interesse nacional. Até mesmo a vedação desses capitais em algumas áreas pode demonstrar-se como legítima. No, entanto, o preceito sob comento envereda por outro caminho. Prefere optar pela

---

509 Celso Ribeiro Bastos, op.cit., p. 57, via no art. 171 □ 1o., II, b), uma possível regra de capital nacional obrigatório em empresa brasileira que não a de capital nacional ; para fazê-lo, no entanto, cumpriu-lhe julgar que a redação do dispositivo estava defectiva, e, na redação que julgava correta, embora não conforme com o texto constitucional, atribuir um sentido restritivo.

510 Nem mesmo a política de informática, inspiradora e parâmetro do art. 171 da Constituição, nunca impediu a entrada ou manutenção de capital estrangeiro no setor. Os mecanismos utilizados (especialmente o controle de importação de equipamentos e componentes) reduziam a competitividade do capital estrangeiro importador, mas não impediam a fabricação local, ou a remessa de lucros. Não se nega o efeito econômico de restrição de oportunidades de mercado; enfatiza-se apenas que a questão não é de direito de acesso do capital estrangeiro. Vide, a propósito, o capítulo deste livro dedicado ao mecanismos de regulação do investimento.

511 Op.cit., p. 53

técnica de conceder proteção e benefícios para empresas brasileiras de capital nacional que satisfaçam os requisitos especificados”.

E o que aconteceu com a legislação que, tratando do direito de acesso do capital estrangeiro, o fazia sem se valer do conceito de “empresa brasileira de capital nacional”? Não se diga que deixou de haver recepção, por parte do Art. 171, desta legislação relativa ao direito de acesso do capital estrangeiro; o que houve foi *não incidência* da norma constitucional sobre o texto ordinário, por tratar de matéria diversa. Recepção houve, isto sim, pelo Art. 172 da Constituição, e recepção pacífica <sup>512</sup>.

### **Efeito do revogado Art. 171 da Constituição quanto ao Art. 176 §2o**

Secundariamente, a definição de “empresa brasileira de capital nacional” foi tomada de empréstimo, pelo também revogado Art. 176 § 2o., para fixar que a pesquisa e a lavra de recursos minerais estava reservado, no que tangia às pessoas jurídicas, a tais empresas.

Vimos que, após a entrada em vigor do Art. 171 do texto de 1988, e enquanto ele permaneceu vigente, em nada mudou a legislação que, agora à luz do texto do Art. 172 da Constituição,

---

512 Celso Ribeiro Bastos, op.cit., p. 67. Note-se, a propósito, as distinções legais possíveis entre pessoa jurídicas operando no Brasil, como relatadas pelo Parecer 01/2008, da Advocacia Geral da União, no tocante ao investimento em bens imóveis: a) pessoas jurídicas brasileiras, com brasileiros detendo a maioria do capital social, b) pessoas jurídicas brasileiras com a maioria de seu capital social detida por estrangeiros, pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou com sede no Brasil, c) pessoas jurídicas brasileiras com a maioria do capital social detida por estrangeiros, pessoas físicas, residentes no exterior, ou jurídicas, com sede no exterior e d) pessoas jurídicas estrangeiras autorizadas a funcionar no Brasil”

disciplinava, com base no interesse nacional, o acesso dos investimentos de capital estrangeiro. No caso, porém, do Art. 176 § 2o da Constituição, tínhamos uma inequívoca regulação de entrada de investimento, autônoma em face do Art. 171, a não ser pelo empréstimo conceitual, utilizando-se *para um instituto jurídico distinto* a mesma destinação normativa <sup>513</sup>.

Revogado pela Emenda no. 6, o dispositivo em questão levou, com ele, a única hipótese de utilização do conceito de empresa brasileira de capital nacional como restrição de acesso de capital estrangeiro. Aliás, tratado do art. 176, por *obter dicta*, também o STF teria entendido restritos os efeitos da revogação do art. 171 da Constituição <sup>514</sup>.

### **Efeitos da revogação do Art. 171 da Constituição**

Eliminada do texto constitucional pela Emenda no. 6/95, a norma do Art. 171 cessa de ter os efeitos que antes tinha, sem que de sua

---

513 Note-se que a única utilização do conceito de “empresa nacional”, tout court, em todo texto da Constituição de 1988 é o do art. 44 do ADCT, exatamente para garantir às empresas de mineração não abrangidas pelo art. 176 uma grandfather clause.

514 “Em princípio, a medida provisória impugnada não viola o art. 246 da Constituição, tendo em vista que a EC 6/1995 não promoveu alteração substancial na disciplina constitucional do setor elétrico, mas restringiu-se, em razão da revogação do art. 171 da Constituição, a substituir a expressão ‘empresa brasileira de capital nacional’ pela expressão ‘empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no país’, incluída no § 1º do art. 176 da Constituição. Em verdade, a MP 144/2003 não está destinada a dar eficácia às modificações introduzidas pela EC 6/1995, eis que versa sobre a matéria tratada no art. 175 da Constituição, ou seja, sobre o regime de prestação de serviços públicos no setor elétrico. Vencida a tese que vislumbrava a afronta ao art. 246 da Constituição, propugnando pela interpretação conforme a Constituição para afastar a aplicação da medida provisória, assim como da lei de conversão, a qualquer atividade relacionada à exploração do potencial hidráulico para fins de produção de energia. Medida cautelar indeferida, por maioria de votos.” (ADI 3.090-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 11-10-2006, Plenário, DJ de 26-10-2007.) No mesmo sentido: ADI 3.100-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 11-10-2006, Plenário, DJ de 26-10-2007.

revogação se possa deprender uma assombração hamletiana da lei extinta em áreas que, quando em vida, jamais frequentou. Não se espere que, através da mutação constitucional, o Art. 171 passe a ter, na realidade jurídica, a eficácia totêmica que seus opositores lhe emprestavam <sup>515</sup>.

Os efeitos são, simplesmente, os seguintes:

a) Desconstitucionalizando-se o conceito de empresa nacional, remanesce o da lei ordinária, no caso, o do Art. 60 do Dec. Lei 2.728/40; e os que outras leis vierem a propor no futuro.

b) Extinta a as categorias específicas de empresas brasileiras, às quais se atrelavam benefícios e preferências determinadas, aplica-se às empresas brasileiras o princípio isonômico, na forma que ele se configura na Constituição da República; o que não significa atribuir-lhes igualdade mecânica.

Enganava-se, assim, o ilustre prolator do Parecer no. 231, de 13 de novembro de 1995, da Consultoria Jurídica do MCT, que indicou a aplicação da Emenda no. 6 ao setor de informática, ao emprestar à

---

515 "Determinado pela mesma emenda constitucional que revogou o art. 171, prevê tratamento diferenciado para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. Ora, a Carta Magna continua a determinar o que vem a ser uma empresa nacional, se não explicitamente, ao menos de forma indireta; aliada à vontade implícita do texto original, propicia uma boa margem de interpretação neste sentido, ou seja, pode-se concluir que para ser considerada brasileira a pessoa coletiva que atua em nosso país deve estar organizada juridicamente sob império da lei brasileira e ter sua sede social efetiva instalada em solo pátrio; mesmo que tal conclusão não se encontre literalmente esta disposição no texto constitucional."PAULS, Manfred, A nacionalidade e a lei aplicável à pessoa jurídica de direito privado. Dissertação apresentada como requisito parcial para a obtenção do grau de Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Direito Econômico e Social da PUCPR, 2005, encontrada em <http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp008701.pdf>, visitada em 3 de junho de 2013.

mudança constitucional uma extensão incompatível com o dispositivo revogado, quando em vigor:

“Induvidoso, pois, que a mens legis é a eliminação da distinção entre as empresas em razão da origem do seu capital.

(...)

1ª) a Emenda Constitucional nº 6/95, revogando in totum o Art. 171 da Constituição - e conseqüentemente extinguindo os conceitos de empresa brasileira e de empresa brasileira de capital nacional, bem assim a faculdade inserta no seu § 1º e a determinação contida no § 2º - instituiu um novo regime em que se inadmitte a distinção entre empresas em função da origem do seu capital; restaurou, portanto, nesse particular, o regime igualitário entre as empresas e extirpou todos os privilégios que em decorrência dessa distinção podia legislação ordinária conferir;

2ª) de conseguinte, toda a legislação infraconstitucional, no que conceituava qualquer destas categorias de empresa, ou previa para elas, qualquer privilégio, restou derrogada, posto que incompatível com a nova ordem, não tendo sido, portanto, recepcionada;”

c) No tocante às licitações públicas, eliminou-se a preferência às empresas brasileiras de capital nacional.

Nem quanto ao direito de acesso do capital estrangeiro, nem quanto a incentivos e benefícios especiais a setores considerados estratégicos, a revogação não produz quaisquer efeitos. A Exposição de Motivos no. 37/95, que encaminhou a proposta do que seria a Emenda no. 6, é explícita quanto ao ponto:

**“5 - Note-se que as alterações propostas não impedem que a legislação ordinária venha a conferir incentivos e**



**benefícios especiais a setores considerados estratégicos,  
inexistindo qualquer vedação constitucional nesse sentido”.**

## **A posição oficial brasileira quanto ao direito de acesso**

Após o breve equívoco inicial <sup>516</sup>, o entendimento posterior da AGU pautou-se também na direção que prefiguramos.

O Parecer nº AGU/LA-01/97 da Advocacia Geral da União, publicado no DOU de 22.01.99 <sup>517</sup>, tratando da eventual revogação de dispositivos da Lei nº 5.709, de 07.10.71, que tratava de aquisição de imóvel rural por pessoa jurídica brasileira da qual participem pessoas estrangeiras físicas ou jurídicas, afirma a permanência da possibilidade legal de tratamento diferenciado do investimento estrangeiro. Em igual sentido, o Parecer 01/2008, da Advocacia Geral da União, aprovado pela Presidência da República e publicado dia 23 de agosto <sup>518</sup>.

---

516 Parecer CONJUR nº 231/95, de 13.11.95, e publicado no D.O.U. de 20.11.95, Seção I, págs. 18596/600, quanto à revogação dos arts. 5º e 7º da Lei nº 8.248/91, ressalta que após a Emenda Constitucional nº 6/95 "toda legislação infraconstitucional, que conceituava qualquer dessas categorias de empresas, ou previa para elas qualquer privilégio, restou derogada, posto que incompatível com a nova ordem, não tendo sido, portanto, recepcionada".

517 A ementa deste normativo é: "Aquisição, por empresa brasileira de capital estrangeiro, do controle acionário de empresa com as mesmas características. Não recepção, pela Constituição de 1988, do § 1º do art.1º da Lei nº 5.709, de 1971. Desnecessidade, no caso, de autorização do Congresso Nacional, por inaplicável o §2º do art.23 da Lei nº 8.629/93". Sobre a mesma matéria, e confirmando o entendimento quanto ao ponto que nos interessa, o Parecer AGU n. 181 – GQ, encontrado em [http://www.agu.gov.br/sistemas/site/PaginasInternas/NormasInternas/AtoDetalhado.aspx?idAto=8360&ID\\_SITE=](http://www.agu.gov.br/sistemas/site/PaginasInternas/NormasInternas/AtoDetalhado.aspx?idAto=8360&ID_SITE=), visitado em 3 de junho de 2013.

518 A ementa é "Aquisição de terras por estrangeiros. Revisão do Parecer GQ-181, de 1998, publicado no Diário Oficial em 22.01.99, e GQ-22, de 1994. Recepção do § 1º do art. 1º da Lei nº 5.709, de 1971, à luz da Constituição Federal de 1988. Equiparação de empresa brasileira cuja maioria do capital social esteja nas mãos de estrangeiros não-residentes ou de pessoas jurídicas estrangeiras não autorizadas a funcionar no Brasil a empresas estrangeiras."

A mesma posição é expressa pelo Parecer N° AGU/LA-01/2000 (DOU de de 20.01.2000, Seção I, publicou, na página 2 e seguintes)sobre investimentos na Embraer.

Segundo entendíamos, até a nova lei de dezembro de 2010, permanecia em vigor o inciso III do art. 2º. Da Lei 8.666/94, que se remonta a categoria de empresa brasileira, pré-existente ao texto constitucional, e, aliás, revigorado pelo Código Civil. Permaneceriam igualmente em vigor as várias leis especiais que, para efeitos determinados, definem como empresa nacional entes caracterizados de forma diversa do que o faz o Código Civil.

### **O Parecer N° LA- 01 da AGU de 19/8/2010**

No parecer, acima citado, aprovado pelo Presidente da República, a Advocacia Geral da União vai um pouco além de nosso raciocínio acima, para entender vigentes mesmo distinções entre empresas brasileiras de capital nacional e as de capital estrangeiro:

---

No tocante ao tema deste estudo, diz o Parecer: “192. Assim, a possibilidade de restrição à aquisição e ao arrendamento de terras rurais, por pessoas jurídicas brasileiras controladas por estrangeiros não-residentes ou pessoas jurídicas não-sediadas no país decorre do que dispõe a análise sistêmica do texto constitucional. 193. Pontuada a divergência com o Parecer n° GQ ζ 181, de 1998, o que está a toda evidência a demonstrar a necessidade de sua revisão, caso assim entenda o Vª Exª, há que se registrar a área de convergência quanto ao cerne, à essência da matéria. 194. Refiro-me à parte do mencionado parecer em que, interpretando o disposto no art. 172 da CF, entende o autor ser possível, no mérito, o estabelecimento, em lei, de disciplina aos investimentos estrangeiros, ao reinvestimento e à remessa de lucros, além daqueles casos em que a Constituição expressamente restringe a participação do capital estrangeiro. 195. Como visto, a divergência, ao menos a partir de 1998, consiste no entendimento sustentado neste Parecer quanto à recepção do § 1º do art. 1º da Lei n° 5.709, de 1971, tanto pela redação original da Constituição de 1988, quanto pela redação alterada em decorrência da promulgação da Emenda Constitucional n° 6, de 1995.” Constante de [http://www.agu.gov.br/SISTEMAS/SITE/PaginasInternas/NormasInternas/AtoDetalhado.aspx?idAto=258351&ID\\_SITE=](http://www.agu.gov.br/SISTEMAS/SITE/PaginasInternas/NormasInternas/AtoDetalhado.aspx?idAto=258351&ID_SITE=), visitado em 3 de junho de 2013. Tal parecer foi adotado pelo Parecer n° LA-01, aprovado em 19 de agosto de 2010.

(...) 145. A regra isonômica contida no caput do art. 5º da Constituição Federal assegura a todos os brasileiros e estrangeiros residentes no país, sem distinção, o acesso a direitos e garantias individuais e coletivos, como o direito à propriedade.

146. Essa é a regra geral que sofre algumas mitigações em face da necessidade de ponderação com outros bens e direitos fundamentais tutelados pelo texto constitucional, como soberania nacional, interesse nacional e proteção a setores estratégicos da economia.

147. É o que se depreende da análise sistêmica, p.ex., do caput do art. 5º com o art. 172, que estabelece, como visto, que a lei disciplinará, com base no interesse nacional, os investimentos de capital estrangeiro, além de regular a remessa de lucros.

148. Da mesma forma, os direitos fundamentais albergados pelo art. 5º relativizam-se quando em cotejo com o disposto no art. 190, dispositivo integrante do Título VII, da Ordem Econômica e Financeira, Capítulo III, da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária.

149. Nesse sentido, Celso Bastos afirma:

Nada obstante ser a propriedade privada um dos direitos fundamentais de que goza todo aquele submetido à ordem jurídica brasileira, não importando se nacional ou estrangeiro, é certo que a Constituição em alguns pontos faz restrições relativamente aos estrangeiros, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas. No artigo sob comento estamos diante de uma dessas hipóteses. (grifei)

150. Perceba-se que toda a sistemática constitucional baseia-se no princípio isonômico genérico (art. 5º, caput) entre brasileiros e estrangeiros residentes no país, e ainda assim, admite mitigações.

151. É absolutamente razoável, pois, extrair, do cotejo desse princípio genérico, com os princípios e regras que possuem sede constitucional, vistos anteriormente, que parametrizam a atividade econômica, o entendimento que restrições aplicáveis a empresas brasileiras controladas por estrangeiros não residentes ou por empresas estrangeiras não sediadas é absolutamente compatível com o texto originário e atual da Constituição de 1988. (...)

163. Não há mais no texto constitucional, de forma genérica, a diferenciação fundada no controle efetivo por pessoas físicas domiciliadas e residentes no País ou de entidades de direito público interno, entendido como controle acionário (maioria do capital votante) e exercício de fato e de direito do poder decisório para gerir suas atividades.

164. Para ser brasileira a empresa, basta que tenha se constituído sob a égide das leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no país. É o que se extrai, indiretamente, da dicção do inciso IX do art. 170 e do § 1º do art. 176 da CF. (...)

182. (...) As restrições a estrangeiros e a empresas brasileiras controladas por estrangeiros são totalmente compatíveis com o texto constitucional, seja o originário, seja o posterior à Emenda Constitucional nº 6, de 1995. (...)

261. Trata-se, unicamente, de adotar os recursos próprios de hermenêutica constitucional e, a partir do princípio da unidade da Constituição e da interpretação sistemática, extrair a máxima efetividade dos princípios e normas constitucionais elencados no presente parecer, de modo a produzir, como efeito imediato, a transcendência da literalidade de alguns dispositivos, como por exemplo, a redação original do art. 171 da CF.

262. Tal interpretação literal deu azo à construção de falsas premissas como a que entendia que a partir da constitucionalização do conceito de empresa brasileira e de empresa brasileira de capital nacional, não era mais possível a sobrevivência de diplomas legais que impunham restrições a empresas brasileiras.

263. Essa interpretação, que foi considerada a mais adequada por tantos anos, faz tabula rasa de princípios como soberania nacional econômica, independência nacional, interesse nacional, limitação dos investimentos de acordo com a definição soberana pelo Estado brasileiro dos setores considerados estratégicos, além de desconsiderar que restrições genéricas às empresas nacionais estavam lá, plasmadas no texto constitucional para quem as quisesse ver.

### **Preferências em licitações como compatíveis com o texto constitucional**

O que traz o Parecer de 19/8/2010 é que subsistem distinções entre empresas nacionais de capital e de capital estrangeiro, pelo menos no tocante à aquisição de propriedades imobiliárias estrangeiras em áreas de fronteira; assim, mesmo a distinção entre empresas nacionais segundo seu capital continuaria a ser compatível com nosso sistema constitucional. Com muitíssimo mais razão pode-se distinguir – em sede de lei de licitações – entre licitantes nacionais e estrangeiros, sempre que tais distinções se assentem numa norma de razoabilidade.

O entendimento do Parecer, no entanto, não pode ser levado ao campo das licitações. Mesmo no tocante a licitações, onde há regra de isonomia mais estrita, não é de se verem restrições às preferências às

empresas nacionais em demérito das empresas estrangeiras, desde que garantida a isonomia entre empresas nacionais:

Vinculadas a uma norma constitucional de igualdade estrita<sup>519</sup>, como se lerá na seção deste livro pertinente ao caso, as leis relativas às licitações públicas constituem um caso específico na aplicação da isonomia. Neste contexto específico, entendemos que, após a mudança constitucional, as diferenciações entre empresas brasileiras com base na origem de seu capital para efeitos de admissão ao procedimento licitatório não se adequam ao sistema jurídico brasileiro, não sendo mais aplicáveis<sup>520</sup>.

Assim, não é de se entender que existam quaisquer vedações *de sede constitucional* às distinções entre empresas brasileiras e não brasileiras, embora subsistam – segundo entendemos – as de empresas brasileiras de capital estrangeiro e as de capital nacional.

---

519 O art. 37, XXI, da Carta não fala de isonomia mas de igualdade de condições a todos concorrentes. Claramente se distingue a igualdade estrita deste dispositivo e a isonomia genérica do art. 5o. Vide Sergio de Andréa Ferreira, Comentários à Constituição, Freitas Bastos, 1991, p. 235.

520 Há que se enfatizar que esta constatação, de cunho estritamente técnico jurídico, não traduz nenhum juízo de valor quanto ao bom senso da mutação constitucional, num contexto histórico em que o reforço do controle do capital estrangeiro é reforçado no mais importante país de economia de mercado. Em estudo de 1991, solicitado pelo Ministério das Relações Exteriores, tivemos oportunidade de mencionar: “Depois de décadas como o principal beneficiário da economia multinacional, os Estados Unidos começam também a temer o poder dos grandes grupos internacionais. A chamada emenda Exon-Florio permite agora o Presidente dos Estados Unidos suspender as operações de taking over pelas quais uma empresa estrangeira assume o controle de uma empresa americana de forma que pudesse ameaçar a Segurança Nacional (Defense Production Act of 1950, Sec. 71, 50 U.S.C., App. 2158, et seq., as added by the Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988, 5021, Pub.L. No. 100-418, 102 Stat. 1107, 1425-26). A legislação brasileira, tida por intervencionista, nunca teve um dispositivo de tal natureza em vigor. Segundo Barry K. Robinson, Practical Comments on the Exon-Florio Provisions and proposed Regulations, in The Commerce Department Speaks, PLI (1990) vol. I, pg. 197., os primeiros casos suscitados em menos de dois anos de vigência foram os da aquisição de uma fábrica de chips de silicone da Monsanto pela alemã Huels AG e a compra da General Ceramics pela Tokuyama Soda Co”. No Canadá, o Investment Canada Act, S.C. 1985, c. 20, tem dispositivo análogo.

## Noção de “empresa nacional” na Lei de Inovação

A Lei de Inovação refere-se à noção de “empresa nacional”. Cabe aqui explicitar qual o sentido de tal expressão, em face das apreensões no sentido de que não é possível qualquer distinção entre empresa nacional e estrangeira, após a Emenda Constitucional no. 6.

Como mencionado logo acima, tal emenda eliminou duas importantes normas introduzidas na Constituição de 1988:

a) a que definia, *em sede constitucional*, a nacionalidade das pessoas jurídicas de fins empresariais.

b) a que estabelecia uma exceção ao princípio da isonomia, fazendo desiguais as empresas brasileiras *de capital nacional* e *de capital estrangeiros*, em determinados contextos e para determinados fins, previstos no texto constitucional.

No sentido que agora se expõe, verifica-se recente pronunciamento da AGU que subscreve nosso entendimento abaixo expresso <sup>521</sup>:

257. Segundo Anna Cândida da Cunha Ferraz , o fenômeno da mutação constitucional pode ser definido como "(...) alteração, não da letra ou do texto expresso, mas do significado, do sentido e do alcance das disposições constitucionais (...)".

258. Mantida a literalidade do texto constitucional e do texto legal, têm as nossas Cortes, especialmente a Suprema Corte

---

521 Vide PARECER CGU/AGU Nº 01/2008, citado. Note-se que decisão do Tribunal Paulista discute certos pressupostos deste Parecer: Mandado de Segurança nº 0058947-33.2012.8.26.0000, Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, por maioria, 12 de setembro de 2012.

Constitucional, extraído novas interpretações e orientações a partir de forte mudança no contexto político-econômico-social que está a envolver a matéria.

259. Há exemplos concretos e recentes como a interpretação sobre o alcance e efeitos do mandado de injunção ou sobre a constitucionalidade da chamada "cláusula de barreira" .

260. Assim, Sr. Advogado-Geral da União, uma ponderação que me parece adequada dos princípios e normas constitucionais referentes à apropriação das terras rurais por estrangeiros ou por pessoas jurídicas brasileiras controladas por estrangeiros, em face da supervalorização de nossas terras rurais férteis causada pelo desenvolvimento de tecnologia nacional apta a criar inovadoras formas de geração de energia a partir de fontes naturais renováveis, pela crise alimentar mundial e pela decorrente valorização de nossas commodities e, ainda, pela riqueza mineral de nosso subsolo, não me parece, com todo respeito àqueles que pensam de forma diversa, interpretação desarrazoada ou geradora de insegurança jurídica.

261. Trata-se, unicamente, de adotar os recursos próprios de hermenêutica constitucional e, a partir do princípio da unidade da Constituição e da interpretação sistemática, extrair a máxima efetividade dos princípios e normas constitucionais elencados no presente parecer, de modo a produzir, como efeito imediato, a transcendência da literalidade de alguns dispositivos, como por exemplo, a redação original do art. 171 da CF.

262. Tal interpretação literal deu azo à construção de falsas premissas como a que entendia que a partir da constitucionalização do conceito de empresa brasileira e de empresa brasileira de capital nacional, não era mais possível a sobrevivência de diplomas legais que impunham restrições a empresas brasileiras.



263. Essa interpretação, que foi considerada a mais adequada por tantos anos, faz tabula rasa de princípios como soberania nacional econômica, independência nacional, interesse nacional, limitação dos investimentos de acordo com a definição soberana pelo Estado brasileiro dos setores considerados estratégicos, além de desconsiderar que restrições genéricas às empresas nacionais estavam lá, plasmadas no texto constitucional para quem as quisesse ver.

### **Definição de empresa nacional para os propósitos da Lei 10.973/2004**

A empresa nacional é, *em princípio*, a constituída sob as leis brasileiras e que tem aqui sua sede e administração <sup>522</sup>. Leis especiais podem ainda e sempre distinguir essa definição. Não havendo qualquer definição do que seja tal entidade na Constituição, será campo da lei ordinária que se buscará tal conceito.

Assim, por exemplo, no caso de empresas relativas à assistência à saúde, a empresa nacional será, necessariamente, a de capital integralmente nacional <sup>523</sup>.

---

522 Código Civil Art. 1.126: "É nacional a sociedade organizada de conformidade com a lei brasileira e que tenha no País a sede de sua administração."

523 Lei 8.080 de 19/09/1990, "Dispõe sobre as Condições para a Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde, a organização e o Funcionamento dos Serviços Correspondentes, e dá outras Providências". (...) Art.23 - É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde, salvo através de doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos. § 1 - Em qualquer caso é obrigatória a autorização do órgão de direção nacional do Sistema Único de Saúde - SUS, submetendo-se a seu controle as atividades que forem desenvolvidas e os instrumentos que forem firmados. § 2 - Excetuam-se do disposto neste artigo os serviços de saúde mantidos, sem finalidade lucrativa, por empresas, para atendimento de seus empregados e dependentes, sem qualquer ônus para a seguridade social. Deste nosso entendimento discordam SUNDFELD, Carlos Ari e CÂMARA, Jacintho Arruda, Capitais estrangeiros na saúde: Qual a Política da Constituição Brasileira?, Revista Just Et Societatis, ISSN 1980 - 671X, encontrado em <http://jus-et-societatis.blogspot.com.br/2010/07/capitais-estrangeiros-na-saude-qual.html>, visitado em 3

## **A abertura do setor de serviços de saúde**

No caso da saúde, a Constituição diz que é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei (Art. 199 § 3º). A regra, assim, é da vedação, com exceção facultada à lei ordinária. A lei do SUS (Lei nº 8.080/1990) só permitia doações de entes internacionais, entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos e certos casos de prestação interna de serviços de saúde aos próprios empregados de uma empresa de capital estrangeiro – ou seja, vedava investimento de risco em atividade-fim.

Mas em 19 de janeiro de 2015 foi sancionada a Lei nº 13.097, que faculta o acesso limitado, mas claro, do investimento, num capítulo intitulado “da abertura ao capital estrangeiro na oferta de serviços à saúde”. Pelo novo texto, é permitida *também* a participação direta ou indireta, inclusive controle, de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde nos casos de pessoas jurídicas destinadas a instalar, operacionalizar ou explorar hospital geral, inclusive filantrópico, hospital especializado, policlínica, clínica geral e clínica especializada e em ações e pesquisas de planejamento familiar.

A lei ainda especifica que sejam abertas ao investimento estrangeiro as “ações e serviços de saúde”, como tais definidas as atividades de apoio à assistência à saúde, desenvolvidas pelos

---

de junho de 2013, que entendem que a lei do SUS apenas poderia exigir maioria de capital nacional.

laboratórios de genética humana, produção e fornecimento de medicamentos e produtos para saúde, laboratórios de análises clínicas, anatomia patológica e de diagnóstico por imagem.

O detalhamento é importante, pois – como vimos – segundo o art. 199 da Constituição só por autorização expressa da lei cabe o acesso de investimento estrangeiro ao setor.

### **Nossa conclusão quanto ao direito de acesso**

Concluimos, assim, que no contexto constitucional vigente persiste o exercício de controle do direito de acesso do capital estrangeiro através da legislação ordinária. Descabido, assim o entendimento de que a supressão do art. 171 da Constituição teria sido uma mutação catastrófica, ou uma fraude à Constituição <sup>524</sup>.

Não obstante tais entendimentos de que é possível, sim, limitar o direito de acesso por legislação ordinária, consta que o Poder Executivo teria considerado a remessa de projeto de Emenda à

---

524 Posição, por exemplo, expressa por Walber Agra: "A modificação ora mencionada, que estiolou o conteúdo semântico do art 171 da Constituição Federal brasileira, configura-se em uma fraude à constituição porque concretiza-se como um acinte contra um dos princípios fundamentais da Carta Cidadã, o princípio da soberania. E como bem firmou a jurisprudência pacífica da Corte Constitucional alemã, os direitos fundamentais não podem ser violados no seu conteúdo essencial; e o que significa o art. 171 da Lex Mater do que a própria ontologia do princípio da soberania ? O fator teleológico desse trabalho foi tentar oferecer uma saída contra um fraude perpetrada contra a Constituição Federal de 1988." AGRA, Walber de Moura, Possibilidade de Diferenciação entre empresa brasileira e empresa brasileira de capital nacional pela lei infraconstitucional - Remédio contra uma Fraude à Constituição, encontrado em [www.mundojuridico.adv.br/cgi-bin/upload/texto739.rtf?](http://www.mundojuridico.adv.br/cgi-bin/upload/texto739.rtf?), visitado em 3 de junho de 2013.

Constituição Federal para explicitar o regime de investimento no setor imobiliário <sup>525</sup>.

---

525 Valor, Terça - feira, 22 de junho de 2010, B11. Segundo a matéria, o Ministro do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Casse teria declarado l: "Vamos fazer uma PEC (Proposta de Emenda Constitucional) para deixar claro aos investidores que podem investir em qualquer campo, mas não em terras".

# Valores de contratos sujeitos ao INPI: remissibilidade e dedutibilidade

Denis Borges Barbosa (março de 2014)

## Qual é o problema

Para precisar a questão de direito em análise, transcrevamos o trecho de uma palestra nossa, tratando dos pagamentos devidos por contratos sujeitos a ato registral no INPI;

Posteriormente, a partir da vigência do art. 12 da Lei nº 4.131, de 1962, houve também a aplicação desses mesmos valores com os limites da remissibilidade, ou seja, não só não se poderia deduzir desses pagamentos, como não se poderia remetê-los. A lógica está baseada numa doutrina de que só se remete o que é dedutível, logo foi acoplada a ideia de que o dedutível é igual ao remissível, por questões de coerência de política institucional.<sup>526</sup>

Assim, tratamos doutrina segundo a qual o INPI, por coerência política, deve limitar os valores que informa ao Banco Central como suscetíveis de remessa ao exterior àqueles mesmos valores que a

---

526 Oficina de Trabalho prévia à abertura oficial do VII Encontro de Propriedade Intelectual e Comercialização de Tecnologia, A seção reproduz, com as peculiaridades do discurso oral, palestra do autor Denis Borges Barbosa durante a VII Repict, em junho de 2004. Encontrado em [http://www.redetec.org.br/repict/downloads/anais\\_7repict.pdf](http://www.redetec.org.br/repict/downloads/anais_7repict.pdf), visitado em 20/3/2014.

legislação de imposto de renda considera dedutíveis para a fonte pagadora dos rendimentos a serem remetidos ao exterior.

### **De uma breve história da questão**

Como terminaremos por afirmar, a vinculação entre remissibilidade e dedutibilidade, que faz a prática administrativa do INPI, resulta de aplicação - im procedente - de lei já revogada. Assim, é necessário relatar brevemente o histórico do instituto de averbação dos contratos sujeitos a ato registral pela autarquia.

Seguimos neste passo, a segunda edição do nosso Tributação da Propriedade Intelectual e do Comércio de Tecnologia, *no prelo*, agora em coautoria com Marcelo Siqueira.

Em 1962, (...) a legislação do capital estrangeiro no Brasil recebeu sua sistematização geral. Assegurando o direito de repatriamento e de remessa dos frutos do capital financeiro e de risco investido no país, a Lei 4.131 também regulou a aquisição de divisas para pagamento de *royalties* e de serviços, inclusive de assistência técnica.

Como elementos-chave desta forma legal complementada pela Lei 4.390 de 1964, se notam a estipulação de um imposto progressivo sobre remessas excessivas de lucros e dividendos e equiparados, a proibição da remessa de *royalties* entre subsidiária e matriz, a necessidade de autorização do Banco Central para quaisquer pagamentos por *royalties* e serviços ao exterior e a limitação da

dedutibilidade das despesas de assistência técnica aos primeiros cinco anos de produção da recipiente da tecnologia.

Em 1964, também, a legislação do imposto de renda sofreu uma modificação ampla através da Lei 4.506. Regulando em especial o tratamento fiscal dos pagamentos de marcas e patentes, esta lei reiterou a indedutibilidade das despesas incorridas a títulos de *royalties* e devidas à controladora ou matriz sediada no exterior, como tinha estabelecido a Lei 4.131/62, além de introduzir a indedutibilidade das despesas de assistência técnica devidas em idênticas circunstâncias.

Todavia, em 1991 tivemos relevantes mudanças com a edição da Lei 8.383, que por meio de seu artigo 50 introduziu a possibilidade de remessa e a dedutibilidade dos *royalties* ou importâncias a título de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, pagos por sociedade com sede no Brasil a pessoa com domicílio no exterior que mantenha, direta ou indiretamente, controle do seu capital com direito a voto, desde que tais montantes sejam “decorrentes de contratos que, posteriormente a 31 de dezembro de 1991, venham a ser assinados, averbados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e registrados no Banco Central do Brasil”.

A mesma lei ainda previu em seu artigo 76 que o imposto suplementar sobre remessas excessivas de lucros e dividendos e equiparados previsto nos artigos 43 e 44 da Lei 4.131/62 não seria mais exigido. Posteriormente (1996 em diante), os dividendos

deixaram de ser tributados pelo imposto sobre a renda (artigo 10 da Lei 9.249/95), inclusive para beneficiários no exterior.

Com a criação do INPI em 1970, e com a promulgação do novo Código da Propriedade Industrial em 1971, posteriormente revogado pelo Código da Propriedade Industrial de 1996, surge uma alteração importante na execução da legislação tributária e monetária já em vigor quanto ao pagamento de *royalties* e de tecnologia<sup>527</sup>.

Reconhecendo que o novo Instituto estaria mais bem capacitado para avaliar a necessidade dos dispêndios e a efetividade dos direitos e serviços em questão, tanto a administração monetária quanto a tributária passaram a se articular ativamente com a autarquia, o que permanece atualmente.

Isto se deu da seguinte forma: como uma lei da década de 40 dava ao DNPI, antecessor do Instituto, a função de agente auxiliar da fiscalização do Imposto sobre a Renda, a Receita Federal explicitou que caberia ao INPI declarar a necessidade dos dispêndios de *royalties* e tecnologia efetuados pelas contribuintes<sup>528</sup>.

Todavia, atualmente o INPI não delibera sobre a *necessidade*, já que (...) teve cassado seu poder discricionário de vetar ou induzir tecnologia com base em ação de política industrial<sup>529</sup>.

---

527 Leis 5.648/70 e 5.772/71 (revogada pela Lei 9.279/96).

528 Dec.-lei 5.844/43, art. 113, substituído pelo Dec.-lei 1.718/79, art. 2º, Instrução Normativa 5/74.

529 Vide abaixo quanto à extinção dos poderes discricionários do INPI, ocorrida pela Lei 9.279/96.



De outro lado, interpretando os dispositivos da Lei 4.131/62 sob a luz da legislação de propriedade industrial de 1971, o Conselho Monetário Nacional declarou que, para a autorização de remessa de divisas com base em contratos da área afeta ao INPI, seria necessário o pronunciamento deste último órgão, o que na prática se mantém até hoje, já que “o registro declaratório eletrônico (*perante o BACEN*) de cada operação<sup>530</sup> efetua-se após obtenção do Certificado de Averbação concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para operações que envolvam direitos de propriedade industrial, fornecimento de tecnologia, prestação de serviços de assistência técnica e franquia”<sup>531</sup>.

---

530 Artigo 1º da Circular BACEN 2.816/98: “Art. 1º - Instituir, a partir de 22.04.1998, o Registro Declaratório Eletrônico (RDE) para as operações contratadas com fornecedores e/ou financiadores não residentes no País, relativas a: I - Fornecimento de tecnologia; II - Serviços de assistência técnica; III - Licença de uso/Cessão de marca; IV - Licença de exploração/Cessão de patente; V - Franquia; VI - Demais modalidades, além das elencadas de I a V acima, que vierem a ser averbadas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI; VII - Serviços técnicos complementares e/ou despesas vinculadas às operações enunciadas nos incisos I a VI deste artigo não sujeitos a averbação pelo INPI; VIII - Aquisição de bens intangíveis com prazo de pagamento superior a 360 dias; IX - Financiamento das operações mencionadas neste artigo.” A Resolução BACEN 3.844/10, dispõe: “Art. 1º Sujeitam-se a registro declaratório eletrônico no Banco Central do Brasil, na forma deste Regulamento, os seguintes contratos, quando realizados entre pessoa física ou jurídica residente, domiciliada ou com sede no País e pessoa física ou jurídica residente, domiciliada ou com sede no exterior: I - uso ou cessão de patentes, de marcas de indústria ou de comércio, fornecimento de tecnologia ou outros contratos da mesma espécie, para efeito de transferências financeiras ao exterior a título de pagamento de royalties; e II - prestação de serviços técnicos e assemelhados; (...).”.

531 O Comunicado Firce 19/72 foi revogado pela Carta-Circular Firce 2.795/98, que dando continuidade à desburocratização dos registros perante o Banco Central, regulamentou o Registro Declaratório Eletrônico – RDE de operações de transferência de tecnologia, serviços técnicos complementares e importação de intangíveis instituído pela Circular BACEN 2.816/98. O antigo Firce – Departamento de Capitais Estrangeiros foi sucedido pelo Decec – Departamento de Capitais Estrangeiros e Câmbio, que posteriormente foi substituído pelo Decic – Departamento de Combate a Ilícitos Financeiros e Supervisão de

## Do que já tratamos da matéria

Tivemos ocasião de tratar da matéria dos contratos sujeitos a ato registral do INPI em numerosas vezes<sup>532</sup>.

---

Câmbio e Capitais Internacionais, que depois teve parte de suas atribuições transferidas ao Dicc – Divisão de Capitais Internacionais e Câmbio.

532 Livros: BARBOSA, Denis Borges. Tributação da Propriedade Industrial e do Comércio de Tecnologia. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1984; BARBOSA, Denis Borges. Sobre a Propriedade Intelectual, Universidade de Campinas. Campinas: Universidade de Campinas, 1990; BARBOSA, Denis Borges. Incentivos Fiscais à Pesquisa e ao desenvolvimento Tecnológico. São Paulo: ANPEI, 1989; BARBOSA, Denis Borges. Direito de Acesso do Capital Estrangeiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1996; BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual, Vol. I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1997. v. 1; BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual (2a. Ed). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003; BARBOSA, Denis Borges; BARBOSA, Ana Beatriz Nunes; TÁPIAS, Mariana Loja; SIQUEIRA, Marcelo Gustavo Silva; MACHADO, Ana Paula Buonomo. Direito da Inovação. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006; BARBOSA, Denis Borges. Direito da Inovação. Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 2011; BARBOSA, Denis Borges. Direito de Autor - Questões Fundamentais de Direito de Autor. 1ª. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013. Artigos e capítulos de livros: BARBOSA, Denis Borges, Transferência de titularidade dos direitos da propriedade intelectual (abril de 2012), em <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/transferencia.pdf>; BARBOSA, Denis Borges, Contratos de licença e de tecnologia - A atuação do INPI (2002) (incluído em Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2a. Edição, Ed. Lumen Juris, 2003; BARBOSA, Denis Borges, El comercio de Tecnología: aspectos jurídicos, transferencia, licencia y “know how”) (Revista de Derecho Industrial, no. 30 Buenos Aires, 1988); BARBOSA, Denis Borges in ROSADO, Marisa (org.) Direito Internacional dos Investimentos. 1ªed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013; BARBOSA, Denis Borges, Nota sobre os efeitos de direito privado do ato registral das licenças de marcas (setembro de 2013), encontrado em [http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/nota\\_efeitos\\_direito\\_privado\\_licencas\\_marcas.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/nota_efeitos_direito_privado_licencas_marcas.pdf); BARBOSA, Denis Borges. Contratos de Licenciamento e transferência de tecnologia da Lei de Inovação. Direito da Inovação. Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 2011, v., p. 319-335; BARBOSA, Denis Borges. Incentivos fiscais à Inovação. Direito da Inovação. Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 2011, v., p. 569-571; BARBOSA, Denis Borges. Franchising (2002). In: XXII Seminário INPI/OMPI sobre Propriedade Industrial para países da América Latina, 2002, Rio de Janeiro, 2002; BARBOSA, Denis Borges. Da licença de know how em direito brasileiro 2013 (Artigo em [denisbarbosa.addr.com](http://www.denisbarbosa.addr.com)); BARBOSA, Denis Borges. Imagens de personagens ficcionais apostos a produtos têxteis como objeto de proteção pela lei autoral 2012 (Artigo em [denisbarbosa.addr.com](http://www.denisbarbosa.addr.com)); BARBOSA, Denis Borges. Do poder do titular de marcas de cobrar royalties 2012 (Artigo em [denisbarbosa.addr.com](http://www.denisbarbosa.addr.com)); Borges Barbosa, Denis, Technology Contracts in Brazil: The Patent Office Screening Role (May 24, 2012). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2151435> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2151435>; BARBOSA, Denis Borges; SIQUEIRA, M. Tributação da Propriedade Intelectual e do Comércio de Tecnologia 2012 (Artigo em [denisbarbosa.addr.com](http://www.denisbarbosa.addr.com)); BARBOSA, Denis Borges. Contratos de Tecnologia, ISS e a LC 116 2003 (Artigo em [denisbarbosa.addr.com](http://www.denisbarbosa.addr.com)); BARBOSA, Denis Borges. IN 252/02 e enfim a definição de Assistência Técnica como Know How 2002 (Artigo

Pela importância do tema, porém, cabe-nos também mencionar, quando pertinente, a produção acadêmica sobre a questão<sup>533</sup>.

### **Qual a relação entre a legislação tributária e a cambial quanto a tais contratos**

Em primeiro lugar, vamos entender qual a relação entre a legislação tributária e a cambial, transcrevendo parecer que tive ocasião de proferir como assessor do Presidente do INPI, em 1985:

---

em denisbarbosa.addr.com); BARBOSA, Denis Borges. Know How and effective Services 2000 (Artigo em denisbarbosa.addr.com); (Artigo em denisbarbosa.addr.com); BARBOSA, Denis Borges. The Taxation of Technology Contracts in Brazil 1958-1994 1994 (Artigo em denisbarbosa.addr.com); BARBOSA, Denis Borges. O Sistema Brasileiro de Tributação da Tecnologia 1982 (Artigo em denisbarbosa.addr.com); BARBOSA, Denis Borges. Pagamentos de Royalties e Assistência Técnica nos Acordos Internacionais de Dupla Tributação 1982 (Artigo em denisbarbosa.addr.com); BARBOSA, Denis Borges. A Noção de Assistência Técnica no Imposto de Renda 1981 (Artigo em denisbarbosa.addr.com); BARBOSA, Denis Borges. Prazo de dedutibilidade nos contratos de Assistência Técnica 1981 (Artigo em denisbarbosa.addr.com); BARBOSA, Denis Borges. Regime dos Pagamentos dos Estabelecimentos de Empresa Estrangeira 1981 (Artigo em denisbarbosa.addr.com); BARBOSA, Denis Borges. Matrizes legais e constitucionais do ato normativo INPI 15/75. Noção de licença substantiva 1981 (Artigo em denisbarbosa.addr.com)..

533 Vide Franco, Karin Klemp, A Regulação da Contratação Internacional de Transferência de Tecnologia- Perspectiva do Direito de Propriedade Industrial, das Normas Cambiais e Tributárias e do Direito Concorrencial. 2010. Tese (Doutorado) - Universidade de São Paulo, Orientador: Calixto Salomão Filho, p. 36, em [http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-11112011-100327/publico/Microsoft\\_Word\\_VersaoParcial.pdf](http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-11112011-100327/publico/Microsoft_Word_VersaoParcial.pdf), visitado em 5 de Maio de 2012. VIEGAS, Juliana L.B. Contratos típicos de propriedade industrial: Contratos de cessão e de licenciamento de marcas e patentes; licenças compulsórias [a] e Contratos de fornecimento de tecnologia e de prestação de serviços de assistência técnica e serviços técnicos [b]. Aspectos legais de contratação na área da propriedade industrial [c] In Propriedade intelectual: contratos de propriedade industrial e novas tecnologias. Manoel J. Pereira dos Santos & Wilson Pinheiro Jabur, coordenadores. São Paulo: Saraiva, 2007. FLORES, Nilton Cesar da Silva, Da cláusula de sigilo nos contratos internacionais de transferência de tecnologia – know-how. Tese apresentada ao Curso de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, para a obtenção do título de Doutor em Direito Orientador: Professor Doutor Luiz Otávio Pimentel. Florianópolis (SC). Maio- 2006. FURTADO, Gustavo Guedes, Dissertação de Mestrado em Políticas Públicas, Estratégia e Desenvolvimento - PPEd. Área de Concentração: Inovação, Propriedade Intelectual e Desenvolvimento - IPID. Orientadora: Claudia Inês Chamas. Coorientador: Allan Rocha de Souza. Rio de Janeiro, 2012.

8. A Lei 4.131/62 prevê quatro fundamentos diversos de conversibilidade legal em divisas:

a) como repatriação ou amortização de capital estrangeiro, de risco ou financeiro, registrado no país (Art. 3º b) e, a contrario sensu, (Art. 28 § 1º);

b) como pagamento de frutos do capital estrangeiro registrado no país (Art. 3º b);, rendimentos de capitais, juros, lucros, dividendos);

c) como pagamento de royalties ou assistência técnica (Art. 3b ), Art. 10 a 14;

d) “por qualquer outro título que implique em transferência de rendimentos do país” (Art. 3º b, in fine).<sup>534</sup>

Assim, uma das quatro causas de autorização para pagamento em moeda estrangeira é *como pagamento de royalties ou assistência técnica*.

Por que a autorização é necessária? Por que as partes não podem simplesmente comprar divisas e pagar? Assim explicamos numa palestra na ABPI<sup>535</sup>

Controle cambial.

No tocante ao Controle Cambial, a Constituição Federal assim dispõe:

Art.21 - Compete à União:(...)VIII - administrar as reservas cambiais do País e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente

---

534 Venda de Marcas de Titular Estrangeiro (1985), [http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/venda\\_marca.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/venda_marca.pdf).

535 A disciplina dos contratos de Transferência de Tecnologia, XXVII Seminário Nacional da Propriedade Intelectual. Painel VII - Atual Disciplina dos Contratos de Transferência de Tecnologia - 2007.

as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros e de previdência privada;

Sobre o tema, dissemos em nosso supra citado *Direito de Acesso ao Capital Estrangeiro*

“A partir de 1905, há intervenção oficial no regime cambial , que se intensifica - com vedação de remessas -, com o desenvolver da I Guerra. A autorização para a remessa de divisas toma nova forma em 1921, seguido logo depois da revolução de 1930 por um regime mais liberal; e o pêndulo foi mais uma vez entre o controle e a liberação “.

Álvaro Antônio Zini Jr. considera haver monopólio por parte do governo incidente:

“O regime cambial no Brasil é de monopólio cambial, isto é, só o Banco Central pode legalmente efetuar transações com divisas estrangeiras no país ou autorizar que agentes as façam, sob sua fiscalização. A determinação do preço da divisa estrangeira (a taxa de câmbio), por sua vez, não deve ser confundida com esta noção de monopólio cambial. A taxa de câmbio é estabelecida pelas forças de mercado e pelas intervenções do Banco Central”. O Câmbio acha-se basicamente regido pelas Leis 4131, 4330/64 e 4595/67.

O registro é condição geral de remissibilidade dentro do regime de monopólio cambial, tanto no caso de capitais de risco, em inversão inicial ou reinvestimento, como de empréstimos e financiamentos, como de licenças de patentes e marcas e contratos de assistência técnica; igualmente continuam controladas pelo Banco Central as demais remessas - serviços, transferências de patrimônio, etc. [Vide ainda Alberto Xavier, *Natureza Jurídica do Certificado de Registro de Investimento Estrangeiro*, RDM 69, p. 39.]

Com base numa delegação de seus poderes de análise prévia das pretensões de remessa, o Banco Central cometeu – e continua incumbindo – o INPI a fazer tal avaliação.

Em especial, tratando da questão da remissibilidade ao exterior dos valores previstos em contratos sujeitos a ato registral do INPI, assim dissemos em nossa obra sobre a Lei 4.131<sup>536</sup>:

Definições.

Como seria esperado, a lei define analiticamente o que se entende como capital estrangeiro; para tanto é necessário <sup>537</sup>:

subjetivamente, que pertença a pessoas físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no exterior;

objetivamente, que se constitua

1) ou em bens, máquinas, equipamentos, entrados no Brasil sem dispêndio inicial de divisas;

2) ou em recursos financeiros ou monetários introduzidos no país; quanto à finalidade <sup>538</sup>,

1) que se destinem à produção de bens ou serviços, no caso de bens físicos; ou

2) que se destinem à aplicação em atividades econômicas, no caso de recursos financeiros ou monetários

---

536 Do Direito de Entrada, op. cit.

537 [Nota do original] Para os pressupostos da definição de “investimento estrangeiro”, vide Carreau, Flory e Juillard, *Droit International Economique*, LGDJ, 3a. Ed., p. 559-591.

538 [Nota do original] O conceito mais corrente de investimento estrangeiro é o do Balance of Payments Manual do FMI (4a. Ed. 1977), p. 136: “Investment that is made to acquire a lasting interest in an enterprise operating in an economy other than that of an investor, the investor’s purpose being to have an effective voice in the management of the enterprise”. Vê-se assim, que a Lei 4.131/62 enfatiza exatamente o requisito da perenidade do ingresso de capitais, em oposição ao hot money.

A Lei estabelece o princípio da igualdade do capital nacional e estrangeiro, investido no país. Note-se que tal igualdade resulta apenas da lei, eis que os princípios constitucionais da isonomia não se aplicavam à época, como não se aplicam sob a atual Constituição, aos estrangeiros não residentes no país - como, por definição do Art. 1º., necessariamente são os beneficiários da norma.

O registro.

Limitado às situações de incentivo cambial na legislação anterior, o registro passa a ser condição geral de remissibilidade dentro do regime de monopólio cambial, tanto no caso de capitais de risco, em inversão inicial ou reinvestimento, como de empréstimos e financiamentos, como de licenças de patentes e marcas e contratos de assistência técnica; igualmente controladas pelas autoridades cambiais (a SUMOC, depois o Banco Central <sup>539</sup>) seriam as demais remessas - serviços, transferências de patrimônio, etc. <sup>540</sup>.

O reinvestimento, a ser acrescido à base remissível, é possível pelo registro das quantias que poderiam ser legalmente remetidas para o exterior como rendimentos de capital, aplicadas na economia interna.

Royalties e Assistência Técnica

Quanto às remessas de juros, royalties e assistência técnica, objeto de tanta consideração do Parecer, a lei dedica uma seção especial. Em primeiro lugar, todos os contratos e documentos devem ser submetidos às autoridades cambiais, as quais também podem verificar a efetividade d assistência técnica prestada. A remessa, após o registro do contrato, depende de prévio recolhimento do imposto de renda devido.

---

539 [Nota do original] Lei 4.595/65

540 [Nota do original] Vide Alberto Xavier, *Natureza Jurídica do Certificado de Registro de Investimento Estrangeiro*, RDM 69, p. 39.

A transferência de royalties de patentes e marcas dependeria, segundo a lei, de prova de existência e vigência do respectivo título no exterior <sup>541</sup>. Quando o beneficiário de tais rendimentos é a matriz de subsidiária sita no país <sup>542</sup>, fonte dos royalties <sup>543</sup>, a remessa é vedada e a dedutibilidade impossível <sup>544</sup>.

A dedução das importâncias pagas por royalties de patentes e marcas e por assistência técnica foram mantidas nos limites quantitativos da legislação anterior <sup>545</sup>. No tocante ao tempo em que a dedução é permitida para os contratos de assistência técnica, a lei fixou um prazo de cinco anos contados da introdução da tecnologia, com prorrogações decididas apenas pelo Conselho da SUMOC - o atual Conselho Monetário Nacional <sup>546</sup>. O descumprimento das regras fixadas quanto à dedutibilidade destes valores faz equiparar os pagamentos pertinentes ao lucro distribuído, a ser tributado pelo imposto suplementar criado pela lei <sup>547</sup>.

---

541 [Nota do original] A Lei 4390 adicionou - e da prova que os títulos em questão continuam vigentes no País.

542 [Nota do original] O Dec. 55762/65, que regulamentou o Estatuto já com as modificações da Lei 4390/65, deu redação inovativa ao conceito de subsidiária de empresa estrangeira, permitindo interpretações bastante divergentes da doutrina.

543 [Nota do original] Atenção - só dos royalties. Vedação absoluta de remessa de despesa de know how nunca houve, embora, após a lei 4506/65, tivesse se tornado antieconômica na maior parte dos casos.

544 [Nota do original] Como se verá, o Art. 50 da Lei 8381/91 eliminou tanto a indedutibilidade quanto a irremissibilidade de tais valores a partir de 31/12/91.

545 [Nota do original] A Lei 3.740/58, pela qual a dedutibilidade passou a ser limitada num valor máximo, calculado sobre a renda bruta de produção, em limites ainda fixados pela Portaria MF 436/58 - o máximo de 5% para patentes e assistência técnica e de 1% para marcas.

546 [Nota do original] A norma continua em vigor, mas não tem sido levada em conta pelo INPI e pelo Banco Central; a redação da Lei, computando o prazo "do funcionamento da empresa ou da introdução de processo especial de produção" pode levar efetivamente a uma incerteza quanto ao limite final, no caso de comunicação contínua de aperfeiçoamentos.

547 [Nota do original] Tivemos oportunidade de observar, em parecer solicitado pela autoridade fiscal americana: "The profit equivalent doctrine held that once a payment was undeductible by violation of one of the specific statutory prohibitions, the result was that the tainted amount should be treated as if it were actual profit: not only added to tax basis but also subject to tax on distributed profit (whenever in force), withholding tax and



Tal análise da legislação de 1962, em sua versão original, é assim completada no tocante ao período 1965-1988:

O controle caso a caso do preço e da substância das contratações também tinha sido instituído de uma forma mitigada desde 1964, pela SUMOC e Banco Central e subsequentemente, com a criação da área de contratos do INPI em 1972, de maneira progressivamente mais intensa. Apurando a necessidade de cada pagamento, o INPI passou a dar maior eficácia à fiscalização do imposto de renda ao mesmo tempo que determinava a existência em cada caso das econômicas e jurídicas para a efetiva transferência da tecnologia e utilização dos direitos, como o exige a lei do capital estrangeiro <sup>548</sup>.

Um segundo setor sobre o qual atuava o controle fiscal e monetário no período era dos pagamentos entre empresas do mesmo grupo econômico <sup>549</sup>. O método encontrado para lidar com este problema foi o da equiparação fiscal dos pagamentos de royalties ou tecnologia entre controlada a controladora ou entre filial e matriz com a distribuição de lucros ou dividendos.

---

supplementary tax. However opposed by some commentators, p.ex. Rubens Gomes de Souza, in Pareceres I, Imposto de Renda, RT. p.61 and Alberto Xavier, Comentário, in Resenha Tributária, 1.3, 36/76, it was officially adopted by IRS in 1969 (Instrução Normativa no. 2, item 36) and introduced in the Regulations (RIR/80, art. 559)".

548 [Nota do original] O Ato Normativo INPI no. 15, de 3 de setembro de 1975, foi por mais de 16 anos o principal instrumento legislativo da intervenção do Estado brasileiro no fluxo internacional de tecnologia. Regulamentando o procedimento interno do INPI, ele na verdade indicava o conjunto de normas legais que regiam o comércio de tecnologia, ao mesmo tempo explicitando certos procedimentos que, ao abrigo do poder discricionário do Estado fixado no Art. 2o., Parágrafo único, da Lei 5.648/70, vinham já sendo aplicados pelo Instituto desde sua fundação.

549 [Nota do original] Como notou o Prof. Antônio Fantozzi da Universidade de Roma no seminário sobre o Investimento Estrangeiro realizado em São Paulo em 1977, reproduzido em Estudos sobre Investimento Internacional, Ed. Revista dos Tribunais, 1980, p.39 (Alberto Xavier, et alii), "as rubricas do balanço dos grupos transnacionais usualmente denominados "custos interempresariais", "taxas de administração", royalties e semelhantes, embora possam até refletir um custo efetivo ou um serviço realmente prestado, muitíssimas vezes representam uma maneira clássica de remessa de lucros ao exterior.

Assim, tais pagamentos, além de indedutíveis, eram ainda tributáveis pelo imposto de fonte, e inclusive, se fosse o caso, pelo imposto suplementar <sup>550</sup>. No caso específico de royalties devidos pela sociedade sediada no Brasil às pessoas que controlam mais de cinquenta por cento de seu capital votante, a lei não permitia sequer a aquisição de divisas para remessa ao Exterior <sup>551</sup>.

E tratando do que ocorreu após 1988, e especialmente após o Governo Collor:

A revogação do AN 15.

A reforma dos atos normativos do INPI que regulavam a transferência e tecnologia <sup>552</sup> importou na substituição dos mesmos por uma única e muito breve Resolução, suplementada por uma instrução normativa igualmente breve <sup>553</sup>.

Cumprir notar, no entanto, que a legislação de base do antigo AN 15, leis, normas constitucionais, normas tributárias e cambiais, normas de propriedade industrial, não foram revogadas ou alteradas de nenhuma

---

550 [Nota do original] PNCST 77/78, item 11. O Imposto Suplementar, como mencionado, foi extinto pela Lei 8.383/91.

551 [Nota do original] Lei 4.131/62, art. 14. Tal vedação foi também extinta pela Lei 8.383/91

552 Resultado também do Grupo de trabalho constituído pela Portaria Interministerial no. 346, de 1990

553 [Nota do original] A Resolução substituiu, em parte, o antigo Ato Normativo INPI no. 15 de 3 de setembro de 1975, o primeiro e mais importante dos atos emitidos pelo Instituto com o objetivo de regular o processo de averbação, previsto no Art. 126 da Lei 5.772 de 20 de dezembro de 1971, dos atos e contratos que resultem em transferência de tecnologia. A Resolução também revogou uma série de outros Atos Normativos de teor similar. É desta perspectiva que cabe analisar a Resolução em pauta. Tendo como principal atributo a concisão, o ato do INPI atem-se ao plano das generalidades. Em primeiro lugar, a resolução visa adequar as normas que regem a transferência de tecnologia no Brasil ao novo parâmetro constitucional, que não mais facultava ao INPI determinar através de seus atos normativos o comportamento da empresa nacional; revogadas todas as delegações legislativas conferidas a órgãos do Executivo pelas Cartas anteriores, cabe ao Presidente da autarquia apenas prescrever aos servidores sob seu poder hierárquico o cumprimento das normas em vigor. Daí tratar-se de um instrumento de uma Resolução, norma de efeitos internos, e não de um Ato Normativo, gênero ao qual se emprestava uma normatividade mais ampla.

forma pela superveniência da nova Resolução <sup>554</sup>. Nem podem os usuários do INPI desconhecê-las, nem se escusa à Administração fazê-las cumprir. Tudo quanto, por amor à concisão, deixar de ser explicitado na norma, contribui para a opacidade da ação administrativa, *trompe l'oeil* legislativo que só alimentaria as aparências.

Releva também notar que o ato ignorou inteiramente a inegável importância da legislação de defesa do consumidor <sup>555</sup>, assim como deixa de enunciar as medidas necessárias para a repressão do abuso de poder econômico, especialmente as práticas que impedem o desenvolvimento tecnológico brasileiro.

Como veremos, a Resolução 22 foi derogada em dezembro de 1993 pelo Ato Normativo 122.

O fim das vedações de remessa.

As exclusões de dedutibilidade no caso de pagamentos de royalties de patentes e marcas e assistência técnica entre empresas do mesmo grupo econômico, assim como vedação de remessa de tais royalties foram eliminadas, a partir de 31 de dezembro de 1991 <sup>556</sup>. (...)

As modificações da legislação do Banco Central.

Uma série de alterações significativas se fizeram sentir no regime cambial do capital estrangeiro, por força de legislação do Banco Central.

Sistematicamente, o BACEN denegava a remissibilidade da parcela do lucro das empresas de capital estrangeiro, consistente de ganho de

---

554 [Nota do original] Embora tivessem recebido, posteriormente, significativa alteração, como se verá.

555 [Nota do original] Prefigurada pelo Art. 90 do Código da Propriedade Industrial de 1971, e agora em muito fortalecida pela recentíssima Lei 8.078 de 12 de setembro último, em vigor desde o dia 11 de abril de 1991.

556 [Nota do original] Art. 50 da Lei 8.383/91

caráter não operacional financeiro <sup>557</sup>; tal regra foi alterada a partir de 1o. de janeiro de 1992.

Também relevante, no tocante ao regime inflacionário da economia, era a atualização dos valores apurados no balanço até a data da remessa ou da capitalização dos investimentos <sup>558</sup>. O mesmo princípio da Lei 4.131 que repelia registro de investimento não produtivo tornava difícil a remessa de certos valores gerados na prestação de serviços

Alterando sua tradição de manter normas apenas internas sobre matéria de capital estrangeiro, o BACEN emitiu regras específicas sobre investimento em bens <sup>559</sup>, sobre remessas como adiantamento de capital <sup>560</sup>, sobre autorização para remessa de divisas durante o exame do processo, mediante termo de responsabilidade <sup>561</sup>, sobre reorganização societária e redução de capital <sup>562</sup>, sobre investimento com direitos de propriedade industrial <sup>563</sup>. A política tradicional do Banco no tocante ao registro de investimento imobiliário foi igualmente alterada, para permitir o registro.

O regime cambial foi consolidado em 1992 pelo Banco Central <sup>564</sup>.

Enfim, tratando da estrutura legal vigente em 1996, que é em essencial a que continua em vigor:

---

557 [Nota do original] Comunicado FIRCE 85/81.

558 [Nota do original] Carta Circular 2.266/92

559 [Nota do original] Carta Circular no. 2.198/91

560 [Nota do original] Carta Circular 2.161/91.

561 [Nota do original] Carta Circular 2.165/91

562 [Nota do original] Carta Circular 2.313/92

563 [Nota do original] Carta Circular 2.282/92

564 [Nota do original] Circular no. 2.202/92. Vide a Circular 2.401/94, e a consolidação de normas cambiais do Manual de Normas e Instruções do BACEN.

## Legislação Cambial

Uma vez efetuado o pagamento da tecnologia, como previsto neste caso, cumpre obter a moeda conversível, para tanto satisfazendo os requisitos da legislação cambial brasileira.

A Lei 4.131/62, que enfeixa as regras relativas ao capital estrangeiro e a remessas ao exterior a título de serviços e direitos, estabelece um regime especial para os pagamentos relativos a “know how” (ou melhor, assistência técnica). Devem tais pagamentos, para serem remetidos em moeda conversível ao exterior, serem amparados por um contrato pertinente, registrado no Banco Central do Brasil; segundo o Comunicado FIRCE no. 19, como pré-requisito do registro o contrato deverá ter sido averbado do Instituto Nacional da Propriedade Industrial<sup>565</sup>.

Em todos os casos, e em particular na remessa por serviços técnicos e de engenharia <sup>566</sup>, existe razoável discricionariedade do Banco Central quanto à remessa de pagamentos ao exterior. Além disto, a lei (Art.19) prevê a verificação da efetividade dos serviços ou da assistência, o que desde 1971 vinha sendo feito, inclusive antecipadamente, pelo INPI <sup>567</sup>.

Em nosso livro de 2003, analisando as funções do ato registral do INPI, assim dissemos:

Propósitos da averbação.

---

565 [Nota do original] Em recente parecer preparado pelo autor por solicitação da autoridade fiscal dos Estados Unidos, dissemos o seguinte: "The recent 1994 Income Tax Regulations, among other relevant provisions, subject those agreements to INPI registration for deductibility and incentive purposes and keep the quantitative limitations of the 1958 Law. It would seem that there was now a some conflict between Income Tax Regulations and INPI rules."

566 [Nota do original] Vide Bernardo Ribeiro de Moraes, Doutrina e Prática do Imposto sobre Serviços, p. 208 e 209.

567 [Nota do original] Comunicado FIRCE no. 19

No nosso entendimento, a averbação do ato ou contrato no INPI torna-se necessária para as seguintes finalidades:

reconhecer que há interesse público na transferência de tecnologia em questão, permitindo que as empresas envolvidas na operação possam se habilitar aos incentivos e vantagens previstos em legislação específica.

reconhecer, quando for competência desta autarquia, que os custos e despesas incorridos pelas empresas na obtenção da tecnologia satisfazem os limites, as condições e os propósitos da legislação fiscal.

reconhecer, conforme determinado pelo Banco Central do Brasil, que os respectivos pagamentos atendem às normas legais relativas à remessa de divisas para o exterior e, quando for o caso, que há interesse público na utilização das disponibilidades cambiais do País para os propósitos da operação analisada.

comprovar que a licença de marcas ou de patente apresenta as condições legais de permitir a exploração regular do registro ou privilégio por terceiros, respeitadas as demais condições estipuladas pelo Código de Propriedade Industrial.

reconhecer que, a juízo do INPI, a execução do negócio jurídico, tal como estipulado, tem condições de atender à legislação de repressão ao abuso de poder econômico.

reconhecer que, no tocante à exploração dos direitos de propriedade intelectual e à operação de transferência de tecnologia pertinentes, os atos e contratos em questão não desatendem às normas legais relativas à proteção dos direitos dos consumidores.

no caso de atos ou contratos destinados a exportação, reconhecer que a tecnologia é de origem nacional.

conceder validade ou eficácia à manifestação de vontade das partes, quando este efeito decorrer de lei específica.

O INPI, muito mais restritamente, justifica assim sua atuação:

A Averbação do Contrato no INPI é condição para :

Legitimar pagamentos para o exterior;

Permitir, quando for o caso, a dedutibilidade fiscal para a empresa cessionária dos pagamentos contratuais efetuados;

Produzir efeitos perante terceiros.<sup>568</sup>

Em tal texto, sobre a questão em análise, dissemos:

Dessa longa listagem, três aspectos principais devem ser levados em conta na aquisição de tecnologia no exterior por uma empresa brasileira. Em primeiro lugar, os efeitos da averbação sobre a legislação tributária, em especial do imposto de renda, da CIDE e do imposto sobre operações de câmbio; em segundo lugar o efeito sobre a legislação cambial, especialmente no que toca às remessas contratuais ao exterior; e, finalmente, as normas e práticas dos órgãos governamentais de controle e intervenção no domínio econômico

Note-se que, mesmo antes da vigência da Lei 5.648/70, os contratos de assistência técnica não estavam livres de averbação pela autoridade administrativa. A Lei 3.470 falava da “efetividade de prestação” dos serviços nesses contratos, e implicitamente, dava poder à autoridade fazendária para verificá-la; a Lei 4.131/62 (art. 10) se refere ao poder - se bem que não baseado em norma tributária - de verificação da mesma efetividade, por parte da então SUMOC; na mesma lei, o art. 9º prevê a submissão antecipada de todos os documentos considerados necessários para fundamentar qualquer remessa tanto à

---

568 [Nota do original] Fonte: <http://www.inpi.gov.br/tecnologia/conteudo/dirte.htm#aver>, consultada em 20/5/2002.

SUMOC quanto à Divisão de Imposto sobre a Renda (e tal dispositivo, obviamente, dá um certo poder discricionário a tais órgãos, pois são eles que configurarão qual o documento necessário); na Lei 4.506/64, art. 52, exige-se o registro do contrato na SUMOC, ora o Banco Central do Brasil.

Falando de uma questão importante para nosso estudo:

Para todos efeitos práticos, a decisão do CMN, expressa no comunicado FIRCE 19 de 1972, e reiterada na Carta-Circular Nº 2.795, de 15.04.1998, de considerar documento necessário para a remessa referente a contratos de tecnologia, o certificado de averbação do INPI e, no tocante às importâncias *in these* remissíveis, importou em ineditabilidade dos valores amparados em contratos não averbados e, por isso, não registrados no BACEN.

Veja-se que esse trecho se refere à não dedutibilidade de pagamentos *não averbados pelo INPI*. Nossa questão é diversa dessa: estuda-se se a lei brasileira limita a remissibilidade aos valores suscetíveis de dedutibilidade perante a legislação do imposto de renda.

### **Um ato de política discricionária**

Se não há hoje, como *nunca* houve, qualquer vínculo jurídico entre os limites de dedutibilidade e os de remissibilidade, na origem remota do instituto de limitações quantitativas à dedutibilidade dos pagamentos dos contratos sujeitos à ato registral no INPI podia-se discernir uma relação de política pública.



É o que nota, em recente estudo, Marcelo Siqueira, tratando dos famosos limites de dedutibilidade (de até 5% da receita...) instituídos pela legislação de 1958 e aplicados até hoje<sup>569</sup>:

#### 3.4) Operações com residentes no exterior.

Resta claro, portanto, que a medida não teve como objetivo apenas fins fiscais (de limitar os abusos na dedutibilidade). A medida teve, conforme política nacionalista da época, o intuito de atrair o capital estrangeiro sob a modalidade de investimento externo direto<sup>570</sup>, visando o estabelecimento de novas empresas no país para abastecer nosso mercado consumidor (o que passa pelo interesse das transnacionais no mercado brasileiro<sup>571</sup>) e a transferência de tecnologia pelo “menor custo possível”<sup>572</sup> (com a menor saída de divisas possível), conseqüentemente contribuindo para o desenvolvimento nacional, o que fica bem claro nas palavras de Rubens Gomes de Sousa, citado por Noé Winkler:

---

569 SIQUEIRA, Marcelo, A Portaria MF 436/58 em face da análise fiscal e extrafiscal da limitação da dedutibilidade (IRPJ) de royalties e remuneração por assistência técnica in *Vinte Anos de Direito*, Denis Borges Barbosa Advogados, 2012, que o autor identifica como “Versão revista e atualizada do artigo “Da Limitação da Dedutibilidade de Royalties e Remuneração por Assistência Técnica – Uma Proposta de Análise Fiscal e Extrafiscal” publicado na Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI nº 107, Jul/Ago de 2010, p. 22-36.”.

570 [Nota do original] TREBILCOCK, Michael; HOWSE, Robert. *The Regulation of International Trade*. Abingdon: Routledge, 2005, 3rd, p. 439. AMARASINHA, Stefan D.; KOKOTT, Juliane. Op. cit., p. 120.

571 [Nota do original] EASSON, Alex. *Tax Incentives for Foreign Direct Investment*. Kluwer Law International, 2004, p. 20.

572 [Nota do original] LEONARDOS, Gabriel Francisco. *Tributação da Transferência de Tecnologia*. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 109/110. “In the early phases, regulation of technology transactions by developing countries was designed to reduce the costs of foreign technology: permissible maximum payment levels were established and the costs of the imported equipment and maintenance required for foreign technology usage were assessed. Subsequently, assessment of foreign technology costs also came to include various indirect costs arising out of restrictive provisions imposed by technology licensors.” United Nations – Transnational Corporations and Management Division – Department of Economic and Social Development. *Formulation and Implementation of Foreign Investment Policies: Selected Key Issues*. United Nations Publication, 1992, p. 43.

“a) As medidas fiscais proibitivas do “royalty” poderão ter o efeito benéfico de induzir as empresas, que desejem explorar o mercado nacional, a nele se estabelecerem diretamente, em lugar de apenas cederem suas patentes, marcas ou processos industriais a empresas nele já estabelecidas; esta consideração, entretanto, deve ser analisada sob o ponto de vista da capacidade de absorção do mercado nacional, que, em muitos casos, não será de molde a comportar a instalação de uma empresa industrial de capitais estrangeiros ou mistos; (...)

6/3. Admitida esta premissa, que exclui a pesquisa das relações existentes entre a empresa pagadora e a recebedora do “royalty”, o que nos ocorre sugerir é que a dedução deste último como despesa seja graduada em função do grau de essencialidade do produto ao ponto de vista do seu maior ou menor interesse para a economia nacional. Desta forma, a lei fiscal, para justificar a delimitação da dedução por um critério não arbitrário, exerceria ainda um papel complementar da legislação cambial, concorrendo para a realização da política de desenvolvimento econômico através da seleção dos investimentos.” (WINKLER, Noé. Imposto de Renda – Doutrina, Comentários, Decisões e Atos Administrativos e Jurisprudência (Conselho de Contribuintes – Poder Judiciário). 2ª Ed., Forense, Rio de Janeiro, 2001) (grifos nossos)

Rubens Gomes de Sousa tinha pleno conhecimento de que a dedução com base em diferentes setores e atividades econômicas só teria algum fundamento se efetuada com base em finalidade extrafiscal, o que o levou a considerar a finalidade cambial e de interesse nacional para o desenvolvimento industrial e econômico na época.

## **Um vínculo ocasional**

Se não existe qualquer vínculo de direito, desde a criação do INPI, por via de delegação, o Banco Central confere ao INPI o dever

de análise *ex ante* dos pagamentos relativos aos contratos que, segundo a legislação pertinente, estão sujeitos à emissão de algum tipo de ato registral dessa última autarquia.

### **A análise prévia para efeitos de remissibilidade**

Como já seguidamente citado, o Comunicado FIRCE 19 foi o primeiro ato normativo a cometer ao INPI as funções de avaliação para efeitos de remessa. Na redação vigente da norma do Banco<sup>573</sup>:

Art. 3º O registro de contratos de uso ou de cessão de patentes, de marcas de indústria ou de comércio, de fornecimento de tecnologia e de outros contratos da mesma espécie, bem como contratos de prestação de serviços de assistência técnica e de franquia, somente deve ser efetuado após a averbação do contrato no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Parágrafo único. Sujeitam-se igualmente a registro os serviços técnicos complementares e as despesas vinculadas às operações descritas no caput deste artigo, ainda que não estejam sujeitos a averbação no INPI<sup>574</sup>.

#### Subseção I

Royalties, serviços técnicos e assemelhados

Art. 101. Esta subseção dispõe sobre o registro, no módulo ROF do RDE, das operações contratadas entre pessoa física ou jurídica

---

573 Para uma extensa análise do atual papel do INPI na averbação, anotação e registro de contratos (atos registraís...) vide Borges Barbosa, Denis, Technology Contracts in Brazil: The Patent Office Screening Rôle (May 24, 2012). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2151435> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2151435>;

574 Regulamento Anexo III à Resolução Nº 3.844, de 23 de Março de 2010.

residente, domiciliada ou com sede no País, e pessoa física ou jurídica residente, domiciliada ou com sede no exterior, relativas a:

I - licença de uso ou cessão de marca;

II - licença de exploração ou cessão de patente;

III - fornecimento de tecnologia;

IV - serviços de assistência técnica;

V - demais modalidades que vierem a ser averbadas pelo INPI; e

VI - serviços técnicos complementares e as despesas vinculadas às operações enunciadas nos incisos I a V deste artigo não sujeitos a averbação pelo INPI.

Art. 102. As operações de que trata esta subseção são direcionadas automaticamente para análise do INPI, de cuja aprovação depende o registro do esquema de pagamento, o qual constitui condição para a efetivação das remessas ao exterior<sup>575</sup>.

Assim, há um vínculo entre o regime tributário e o cambial, mas não de natureza legal. O mesmo órgão que faz a avaliação *prévia* da remissibilidade é o que faz a análise da dedutibilidade.

### **A análise prévia de dedutibilidade feita pelo INPI**

O INPI faz a avaliação tributária, à luz do presente Regulamento sobre o Imposto de Renda (Dec. 3000/99):

Art. 355. (...)

§ 3º - A dedutibilidade das importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas jurídicas, a título de aluguéis ou royalties pela exploração ou cessão de patentes ou pelo uso ou cessão de marcas, bem como a

título de remuneração que envolva transferência de tecnologia (assistência técnica, científica, administrativa ou semelhantes, projetos ou serviços técnicos especializados) somente será admitida a partir da averbação do respectivo ato ou contrato no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, obedecidos o prazo e as condições da averbação e, ainda, as demais prescrições pertinentes, na forma da Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996.

Os mais recentes julgados sobre a questão, ambos nos fazendo a honra de citar nosso entendimento, divergem sobre a subsistência ou não desse dispositivo:

"Ora, a atribuição do INPI para averbar contratos que envolvam cessão de patentes, marcas e transferência de tecnologia, prevista nas leis de Propriedade Industrial (Lei n.º 9.276/96), de remessa de dividendos para o exterior (Lei n.º 4.506/64) e do Imposto de Renda (Lei n.º 4.506/64 e Dec. n.º 3.000/99), tem por escopo: (1) conferir eficácia contra terceiros, sem prejuízo dos efeitos já produzidos inter partes, desde a assinatura; (2) permitir a remessa de pagamento para o exterior, a título de royalties; e (3) permitir a dedutibilidade fiscal de valores remetidos para o exterior.

II - Da leitura dessas leis, e das demais que versam sobre as atividades econômicas no país, não se extrai nenhum dispositivo que delimite valores ou percentuais a serem praticados pelas partes, no âmbito de seus interesses industriais e produtivos, denotando que as diretrizes econômicas do país, após o advento da constituição de 1988, têm sido todas no sentido de primar pela livre iniciativa e concorrência de mercados, com ampla abertura ao capital estrangeiro, a partir da década de 90.

III - De modo que, diante do quadro legislativo vigente, não pode o INPI, a seu exclusivo critério, adentrar o mérito de negociações privadas, para impor condições, a seu exclusivo critério, valendo-se de percentual engendrado para outros fins - de dedutibilidade fiscal - resultando, ao meu sentir, em erro invencível na aplicação da lei. A uma, por inexistência de atribuição para tal ingerência. A duas, por inexistência de norma ou política pública de delimitação de preços. A três, por se tratar de ato de pura especulação, dada a absoluta falta de conhecimento técnico da Autarquia das políticas de preços de mercado e seus reflexos na produção, existindo, como se sabe, entes federativos especialmente aparelhados para tal fim. E a quatro - porque sob a égide de um estado de direito e da livre iniciativa não cabe ao aparelho do estado intervir onde as partes não se sentem prejudicadas, sob pena de substituir-se o império da lei, pelo do assistencialismo.

(...) Abalizando todo o exposto, trago doutrina de Denis Borges Barbosa acerca da matéria, extraída de seu estudo Contratos de licença e de Tecnologia - a intervenção do INPI: Parece-nos razoável concluir, como faz Luis Leonardos, que a Lei vigente retirou do INPI o poder de intervenção nos contratos, quanto à sua conveniência e oportunidade, como parte do poder antes atribuído à Autarquia de regular a transferência de tecnologia para o país: Esta orientação veio a culminar com a nova Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279, de 14/05/96), vigente a partir de 15.05.97, e que suprimindo o parágrafo único, do art. 2º da Lei 5.648/70, eliminou das atribuições do INPI, a de regular a transferência de tecnologia. " TRF2, AMS 71138

2007.51.01.800906-6, Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, por maioria, Des. Messod Azulay Neto, 28 de abril de 2009.

E, opostamente:

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. USO DE MARCA. AVERBAÇÃO. INPI. REMESSA DE ROYALTIES. EMPRESAS COM VÍNCULO ACIONÁRIO. LIMITAÇÃO. 1. A atuação do INPI, ao examinar os contratos que lhe são submetidos para averbação ou registro, pode e deve avaliar as condições na qual os mesmos se firmaram, em virtude da missão que lhe foi confiada por sua lei de criação, a Lei nº 5.648, de 11/12/1970. A meta fixada para o INPI é, em última análise, a de dar efetivação às normas de propriedade industrial, mas sem perder de vista a função social, econômica, jurídica e técnica das mesmas e considerando sempre o desejável desenvolvimento econômico do país.

2. A Lei nº 9.279/1996 somente retirou do INPI, ao revogar o parágrafo único do art. 2º da Lei n. 5.648/70, o juízo de conveniência e oportunidade da contratação, ou seja, o poder de definir quais as tecnologias seriam as mais adequadas ao desenvolvimento econômico do País. Esse juízo, agora, é unicamente das partes contratantes. Persiste, todavia, o poder de reprimir cláusulas abusivas, especialmente as que envolvam pagamentos em moedas estrangeiras, ante a necessidade de remessa de valores ao exterior, funcionando, nesse aspecto, no mínimo como agente delegado da autoridade fiscal.

3. Com o advento da Lei nº 8383/91, passou-se a admitir as remessas entre empresas subsidiária e matriz no exterior, com as consequentes deduções, desde que observados os limites percentuais na Portaria 436/58 do Ministério da Fazenda, em seu item I, que trata dos royalties pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de fabricação, despesas de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante (mínimo de 1% e máximo de 5%). Ocorre que a mesma Portaria, em seu item II, atinente aos royalties pelo uso de

marcas de indústria e comércio, ou nome comercial, em qualquer tipo de produção ou atividade, dispõe um percentual de remessa de 1%, quando o uso da marca ou nome não seja decorrente da utilização de patente, processo ou fórmula e fabricação. Em outras palavras, a legislação veda a imposição de onerosidade simultânea na celebração de contratos de licença de marcas e de contratos de transferência de tecnologia.

#### 4. Apelação desprovida.

(...) A meu ver, a nova lei somente retirou do INPI, ao revogar o parágrafo único do art. 2º da Lei n. 5.648/70, o juízo de conveniência e oportunidade da contratação, ou seja, o poder de definir quais as tecnologias seriam as mais adequadas ao desenvolvimento econômico do País. Esse juízo, agora, é unicamente das partes contratantes. Persiste, todavia, o poder de reprimir cláusulas abusivas, especialmente as que envolvam pagamentos em moedas estrangeiras, ante a necessidade de remessa de valores ao exterior, funcionando, nesse aspecto, no mínimo como agente delegado da autoridade fiscal.

Nesse sentido também já se manifestou Denis Borges Barbosa, verbis:

“É meu entendimento, porém, que desde que tais práticas sejam seguidas com razoabilidade e coerência, o INPI, ao induzir a conformação dos contratos de licença e de tecnologia a determinadas exigências legais, não faz senão cumprir suas determinações legais e constitucionais. Cassado seu poder discricionário de vetar ou induzir tecnologia com base em ação de política industrial, o INPI detém ainda, como se verá, vastos poderes próprios e delegados, e um fim específico de sua atuação, mencionado aliás pelo Ato Normativo 137/97.”

Destaque-se que é a averbação ou o registro no INPI que possibilita e viabiliza a remessa de valores em moeda estrangeira prevista no



contrato, constituindo-se em ato essencial e obrigatório para ser autorizada pelo Banco Central.

Visto, pois, que tem o INPI legitimidade para imiscuir-se nos termos do contrato de transferência de tecnologia, antes de averbá-lo ou de registrá-lo, cabe analisar se, in casu, a avaliação foi bem procedida pelo órgão.” (TRF 2ª Região, Apelação em mandado de segurança, Processo nº. 2006.51.01.511670-0, Segunda Turma Especializada, Relatora: Desembargadora Liliane Roriz, julgado em 21.10.2008, DJU 31.10.2008, p. 164).

Tal divergência – quanto aos poderes do INPI relativos a suas atribuições relativas à legislação tributária – são ilustrativas, mas não atinge diretamente ao objeto de nosso estudo. Qual seja: há qualquer vínculo legal entre os limites de dedutibilidade e os limites de remissibilidade?

### **Averbação do INPI não assegura dedutibilidade**

O que é, no entanto, importante, é ressaltar que a análise do INPI é *condição* de dedutibilidade, mas não é nem de longe *condição suficiente*. Quanto à matéria tributária, tem-se importante precedente:

"(...) sendo o INPI o órgão técnico especializado para efetuar o registro e proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, e competindo ao mesmo averbar os contratos que impliquem transferência de tecnologia, a fim de legitimar os pagamentos deles decorrentes e permitir, quando for o caso, a dedutibilidade fiscal, referida averbação implica presunção da efetividade e necessidade da transferência, presunção essa que pode ser elidida pela fiscalização, desde que traga provas em sentido contrário". 1ª Câmara do 1º Conselho de Contribuintes, quando do julgamento do Recurso nº

127.268, em 17 de abril de 2002. FILHO, Edmar Oliveira Andrade. Imposto de Renda das Empresas. Ed. Atlas. 6ª edição. 2009. São Paulo. Pg. 226 - 17.2.2 Registro no INPI]

## **Do papel mutante do INPI**

Do que já expomos, deduz-se que há uma vinculação *subjetiva* entre a análise de dedutibilidade e de remissibilidade: é o INPI quem faz a *revisão prévia* – mas nem de longe determinativa – do que é razoável pagar.

Mas não se pode apontar nenhuma fonte de direito, nem uma só, que determine ao INPI vincular os limites de dedutibilidade aos de remissibilidade.

Retorne-se aos dois acórdãos recém-citados. Ambos repetem que, a partir da nova lei de 1996, o INPI perdeu o poder de fazer política *discricionária* de controle e limitação dos contratos de tecnologia e de propriedade industrial, assim como *dos respectivos pagamentos*.

## **O que o INPI podia fazer antes**

Nada melhor para descrever os poderes discricionários que o INPI tinha, antes da Lei 9.279/96, do que o acórdão do Supremo Tribunal Federal publicado em RTJ 106/1057-1066:

Por isso mesmo, a Lei no. 5.648, de 11-12.1970, ao criar o INPI deu-lhe, no artigo 2§, por finalidade principal.

"... executar, no âmbito nacional as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica".

E, no parágrafo único, especificou:

"Sem prejuízo de outras atribuições que lhe forem cometidas o Instituto adotará, com vistas ao desenvolvimento econômico de acelerar e regular a transferência de tecnologia e de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes, cabendo-lhe ainda pronunciar-se quanto à conveniência da assinatura ratificação ou denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre Propriedade industrial".

Da leitura atenta desse dispositivo verifica-se a amplitude da missão - e a gravidade e seriedade de que se reveste - que se conferiu ao Recorrido; e de como, dentro dos parâmetros legais, se inclui razoável parcela de discricionariedade, sem a qual não poderá desempenhá-la eficientemente.

Desde logo, o objetivo - o desenvolvimento econômico do País - que não se mede apenas em conceito de avaliação material estrita, mas que desborda em aspectos imateriais, se só se completa com atingimento das finalidades humanas a que visa.

E, daí em diante, as expressões que usa a lei; medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia como que admite variado espectro de providências a serem tomadas; e, o que é mais, visando a acelerar e regular a transferência - o que impõe seleção, avaliação, opção; pois não é possível alcançá-lo senão pesando, medindo, harmonizando escolhas, matéria insuscetível de ater-se a ditames legais rígidos e explícitos.

Mas, vai mais longe; estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes; o que importa em aceitar e admitir que o INPI intervenha - ao examinar os contratos submetidos a averbação ou registro - em análise das condições que se firmaram, devendo definir-se quanto a elas. Bem como continua o parágrafo único do artigo 2§

pronunciar-se quanto à conveniência da assinatura, ratificação ou denúncia de convenções, etc. - com o que se amplia sua atuação a limites discricionários se os critérios de conveniência são dificilmente comprováveis e explicitáveis e, menos ainda, estabelecíveis em texto normativo.

Isto tudo deflui da importância vital da missão que a lei lhe deferiu o desenvolvimento econômico - no amplo e exato sentido, desenvolvimento humano, integrado, repetimos, porque não se pode atingi-lo sem que seu beneficiário direto e último - o homem - se desenvolva, no todo.

Há de cercar-se, pois isso, a averbação de tais contratos, que impliquem em transferência de tecnologia - como prevista no artigo 126 do Código da Propriedade Industrial (Lei no.5.772 de 21.12.71), de especial exame a avaliação; o que à empresa pleiteante parece excelente e real contribuição, em "Know how", ao País - sob a ótica especial, individual, em que se coloca, e sem prejuízo da honestidade de seus propósitos - pode, na verdade, não o representar, no exame complexo de uma realidade muito mais ampla, na vida geral do problema, de que presume a lei - o INPI deve ter, como centro mesmo de todas as pretensões relativas ao mesmo objeto.

Assim, até essa mudança dos poderes do INPI, a autarquia tinha poderes, sim, de vincular, dentro de sua discricionariedade, os valores dedutíveis e os valores remissíveis, numa só e econômica avaliação.

Se o INPI podia denegar *qualquer* pagamento, podia fazer uma limitação. E escolher a política (mas veja-se, apenas uma *doutrina*) de correlacionar dedutibilidade e valor remissível era plenamente possível no regime discricionário. Para manter tal critério, após a cessação da discricionariedade, o INPI necessita de fundamento legal.

O nosso ponto é que, após a mudança do papel do INPI, essa limitação não tem qualquer fundamento legal.

E afirmamos isso, nos mesmos termos que ambos os acórdãos do TRF2, acima citados, convergem no que citam esse parecerista:

Cassado seu poder discricionário de vetar ou induzir tecnologia com base em ação de política industrial, o INPI detém ainda, como se verá, vastos poderes próprios e delegados, e um fim específico de sua atuação, mencionado aliás pelo Ato Normativo 137/97.”

Assim, desprovido dos poderes de equalizar remissibilidade e dedutibilidade com base em *política industrial*, o INPI tem agora que indicar qual a base legal que leva a tal equalização.

Pelo menos esse parecerista não consegue discernir qual seja tal base legal.

### **O INPI segue legislação revogada**

Por mais de uma vez, tem-se notado que o INPI continuaria seguindo legislação diretamente revogada. Por exemplo, citando extensamente Juliana Viegas<sup>576</sup>:

Entre pessoas jurídicas societariamente vinculadas, quando a fornecedora do know-how detém a maioria (mais de 50%) do capital votante da receptora, os limites de dedutibilidade estabelecidos pela Portaria 436/58 – como vimos no capítulo anterior – funcionam também como limites à remessa ao exterior de royalties pelo licenciamento de marcas e patentes. Em outras palavras, quando se

---

<sup>576</sup> Contratos de fornecimento de tecnologia e de prestação de serviços de assistência técnica e serviços técnicos, cit. Sobre matéria análoga, vide Viegas, Juliana L. B. Função da averbação de contratos no INPI. Anais do XX Seminário da Propriedade Intelectual, 2000.

trata de pagamento de royalties pela licença de marcas e patentes, somente é permitido remeter para o exterior aquilo que é possível deduzir para fins de Imposto de Renda na Fonte (IRF). Entretanto, esses limites de dedutibilidade não deveriam servir como limites à remessa de remuneração pelo fornecimento de tecnologia não patenteada.

O INPI, através de uma leitura superficial dos dispositivos legais pertinentes, adota a posição de que tanto royalties por licenciamento de marcas e patentes, como remuneração por transferência de tecnologia, quando pagos por subsidiárias brasileiras às suas controladoras no exterior, ficam limitados aos percentuais máximos fixados pela Portaria 436/58 para sua dedutibilidade fiscal.

Entretanto, a análise acurada da legislação aplicável demonstra serem permissíveis remessas de remuneração por transferência de tecnologia não patenteada, ou know-how, em valores superiores aos percentuais estabelecidos pela Portaria 436/58, mesmo entre subsidiárias nacionais de empresas estrangeiras e suas controladoras no exterior, ainda que, para fins de imposto de renda brasileiro, os percentuais excedentes dos constantes da referida Portaria 436/58 não sejam considerados dedutíveis.

Para um claro entendimento do assunto, é absolutamente necessária uma leitura cuidadosa da legislação aplicável, como será demonstrado a seguir:

Sob a sistemática da Lei nº 4.131/62, eram vedadas remessas ao exterior de royalties por parte de filiais ou subsidiárias brasileiras a suas matrizes ou controladoras estabelecidas no exterior, sendo delimitada tal proibição somente aos pagamentos (royalties) por licenciamentos de patentes de invenção e de marcas de indústria ou de comércio. Por ser de extrema importância este ponto, transcrevemos abaixo o artigo 14 da Lei 4.131/62:

Art. 14. Não serão permitidas remessas para pagamento de royalties, pelo uso de patentes de invenção e de marcas de indústria ou de comércio, entre filial ou subsidiária de empresa estabelecida no Brasil e sua matriz com sede no exterior, ou quando a maioria do capital da empresa no Brasil pertença aos titulares do recebimento dos royalties no estrangeiro. (grifos nossos).

Não havia, portanto, na Lei 4.131/62, qualquer restrição à remessa de remuneração por transferência de tecnologia não patenteada (know-how), ou por assistência técnica ou serviços técnicos entre subsidiárias brasileiras e suas controladoras estrangeiras. Havia, sim, proibição à dedutibilidade fiscal dessas remessas, quando efetuadas entre subsidiárias e suas controladoras, além de serem essas remessas somadas aos lucros distribuídos para efeitos de um imposto (hoje extinto), denominado Imposto Suplementar de Renda.

A proibição de remessa de royalties (e somente de royalties por licenças de marcas e patentes) entre subsidiárias e controladoras externas, na Lei 4.131/62, além de ser claríssima pela simples leitura do artigo 14 da Lei 4.131, é também entendimento pacífico na doutrina.

Segundo Denis Borges Barbosa (1984, p.37):

No caso da Lei 4.131/62, também a disposição que veda a remessa de royalties ao exterior nos casos que especifica só se refere às patentes de invenção e marcas de indústria e comércio.

A mesma constatação é encontrada em texto de Egberto Lacerda Teixeira (1974, p.59):

O tratamento fiscal dos ajustes de assistência técnica e dos contratos de uso de marcas e patentes têm vários pontos em comum... Há, todavia, uma diferença de natureza cambial fundamental a ressaltar. No caso de assistência técnica entre filial e matriz ou entre subsidiária

e controladora, pode haver remessa para o exterior. Ora, na hipótese de uso de marcas e patentes, a filial e a subsidiária não podem sequer remeter os respectivos royalties (Lei nº 4.131, artigo 14).

Ora, quando a lei impõe limitações ou restrições a determinados casos específicos (como no caso de remessas ao exterior de royalties por licenças de marcas e patentes) entre empresas coligadas, estas limitações ou restrições não podem ser estendidas discricionariamente a outros casos, não previstos na legislação, sob pena de instaurar-se uma total insegurança jurídica<sup>577</sup>.

Pois bem, com a promulgação da Lei 8.383/91 (artigo 50), as despesas de assistência técnica (abrangendo remuneração por fornecimento de tecnologia) e de royalties (por licenças de marcas e patentes), entre uma subsidiária brasileira e sua controladora no exterior, decorrentes de contratos que, posteriormente a 31 de dezembro de 1991, tenham sido assinados, averbados no INPI e registrados no Banco Central do Brasil, passaram a ser dedutíveis para fins de apuração do lucro real, observados os limites e condições estabelecidos pela legislação em vigor. Mas o mais importante é o parágrafo único do referido artigo 50 da Lei 8.383/91, que faz expressa referência ao artigo 14 da Lei 4.131/62, acima citado, nos seguintes termos:

Art. 50. [...]

---

<sup>577</sup> Apesar do fato de que a remessa de remuneração pelo fornecimento de tecnologia não patenteada entre subsidiária e sua controladora no exterior não era proibida pelo art. 14 da Lei 4.131/62, como vimos, o INPI sempre se pronunciou no sentido de considerar tal remessa proibida. No Boletim publicado pelo INPI, denominado “Informações sobre o Comércio de Tecnologia” (ano I, nº 3, 3º trimestre de 84), p.2, (sem identificação de autoria), a Diretoria de Contratos de Transferência de Tecnologia e Correlatos do INPI assim se pronunciava: “Nas relações entre empresas controladoras e controladas, o parâmetro legal é específico; posto que a tecnologia transferida no interior do grupo econômico capacita a controlada a aumentar seus lucros, dos quais é beneficiária, no todo ou em parte, a controladora, a norma legal equaliza os ônus tributários sobre lucros e pagamentos por tecnologia, e é sob este prisma que tais contratos são examinados. Como decorrência, não são permitidas remessas de divisas das subsidiárias para as suas matrizes no exterior, a título de transferência de tecnologia.”.



Parágrafo único: A vedação contida no artigo 14 da Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, não se aplica às despesas dedutíveis na forma deste artigo.

Como vimos, o artigo 14 da Lei 4.131/62 nunca vedou a possibilidade de remessa de remuneração por fornecimento de tecnologia ou assistência técnica entre subsidiárias e suas controladoras no exterior. O cancelamento da vedação não pode aplicar-se àquilo que não era vedado.

Portanto, a conclusão é claríssima. De acordo com o parágrafo único do artigo 50 da Lei 8.383/91:

(i) A vedação contida no artigo 14 da Lei 4.131/62 – vedação essa que, repita-se, refere-se somente a royalties por marcas e patentes – continua a aplicar-se a royalties entre filiais e suas matrizes no exterior, e a royalties devidos por subsidiárias a suas controladoras estrangeiras que excedam os limites de dedutibilidade permitidos pela Portaria 436/58. Em outras palavras, royalties por marcas e patentes que excedam dos limites da Portaria 436/58, pela Lei 8.383/91 não são remissíveis ao exterior por subsidiárias a suas controladoras domiciliadas no exterior, por não serem dedutíveis.

(ii) O referido artigo 14 da Lei 4.131/62, entretanto, nunca vedou a possibilidade de remessa de remuneração por assistência técnica ou por transferência de tecnologia entre subsidiárias e suas matrizes no exterior, portanto o parágrafo único do artigo 50 da Lei 8.383/91 não se aplica à remessa de remuneração por transferência de tecnologia. Quando o parágrafo único do artigo 50 da Lei 8.383/91 dispõe que “a vedação não se aplica”, evidentemente não pode estar se referindo a algo que não era vedado. Em outras palavras, a vedação de remessa do excedente aos limites de dedutibilidade, contida no parágrafo único do artigo 50 da Lei 8.383/91 não pode aplicar-se à remessa de remuneração por fornecimento de tecnologia não patenteada, entre

subsidiárias e suas controladoras estrangeiras, uma vez que este tipo de remessa não está contido na hipótese do referido parágrafo único.

Qualquer interpretação em sentido contrário por parte do INPI é uma arbitrariedade não amparada pela legislação brasileira aplicável.

### **Qual é a racionalidade das limitações à dedutibilidade**

Já se insistiu no fato – que é inquestionável – de que não existe norma jurídica que vincule o valor remissível, relativo a contratos sujeitos a ato registral do INPI, às mesmas e exatas bases dos valores dedutíveis segundo a legislação do imposto de renda.

Vamos examinar, brevemente, quais são os pressupostos dessa dedutibilidade<sup>578</sup>.

#### **2. DISPÊNDIOS EM TECNOLOGIA E EM LICENÇAS DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

Nem todos os pagamentos efetuados por uma empresa são dedutíveis da renda tributável como gastos do exercício. Como regra inicial, não são dedutíveis os dispêndios de capital: o pagamento de capital financeiros para aquisição de bens de capital implica mera permuta dentro da mesma categoria, e não gasto: troca-se uma importância em dinheiro por um edifício.

São dedutíveis, em primeiro lugar, os custos dos bens e serviços vendidos pela empresa no exercício social; o insumo utilizado é deduzido do resultado obtido com a venda do produto. São dedutíveis, em segundo lugar, as despesas normais, necessárias para o exercício da atividade empresarial.

---

578 Uma vez mais, remetendo-me à 2ª. Edição, não publicada, do nosso Tributação, com a coautoria de Marcelo Siqueira.

De outro lado, os dispêndios que, incorridos num exercício, extravasem seus efeitos para além do mesmo, não devem ser imputados somente nele. As despesas de reorganização da empresa, por exemplo, têm resultados que se fazem sentir pelos anos subsequentes e são contabilizados no ativo realizável a longo prazo; o custo do estoque existente ao fim do exercício só incidirá sobre o montante tributável no momento de sua venda.

Os bens do ativo imobilizado - máquinas, edifícios, patentes, despesas diferidas - são porém amortizados, depreciados, ou têm seu valor contábil reduzido segundo uma quota de exaustão. O valor reduzido surge como custo ou despesas operacional, proporcionalmente ao prazo de vida útil do bem: se uma patente vige por quinze anos, a cada exercício se abaterá como custo ou despesas um quinze avos do montante contabilizado. De outro lado, bens que têm vida útil por prazo indeterminado não são suscetíveis de redução: terrenos, marcas, etc.

Tais são os princípios básicos de tratamento tributário, na área do IRPJ, dos bens empresariais, inclusive os de propriedade industrial ou referentes à tecnologia.

Dentro de tais parâmetros, é possível ensaiar-se um roteiro para a análise dos pagamentos dos direitos de propriedade industrial e dos objetos do comércio de tecnologia, de forma a determina seus efeitos tributários próprios. Tal roteiro, que será exposto a seguir, não poderia deixar de ser esquemático; nos capítulos 3 (Dedutibilidade de royalties) e 4 (Dedutibilidade de outros pagamentos), a seguir, são explicitados os fundamentos da análise ora realizada, assim como detalhados os fundamentos da análise ora realizada, assim como detalhados os efeitos em questão.

## 2.2 Custo ou ativação

O primeiro índice a ser levado em conta é a perenidade dos efeitos do pagamento. O bem, ou o direito pelo qual se paga perdura, além do exercício? Caso a resposta seja positiva, o valor correspondente ao pagamento deve ser lançado numa das contas do ativo não circulante ou, então, no ativo circulante. Não haverá despesas dedutíveis, mas uma das rubricas estudadas no capítulo 7, a seguir.

## 2.2 Custo ou despesa

A segunda indagação é se o dispêndio implicou em contrapartida no ativo; quando se compra um bem para a revenda, a baixa na rubrica financeira sofrerá correspondência no valor do estoque, mantendo-se o equilíbrio das contas. Mas se o dispêndio se faz, por exemplo, no pagamento de um contínuo, há um desequilíbrio nas contas, pois retirou-se um valor financeiro sem contrapartida no ativo. No primeiro caso se tem um custo, no segundo uma despesa; são destas que adiante se falará.

Assim é que, se o pagamento visar a aquisição de uma patente, que será registrada no ativo intangível, o balanço como um todo permanecerá equilibrado; o pagamento é custo, e não despesa. A perda do valor do direito adquirido é, como visto, dedutível, mas tal dedução não se confunde com as das despesas.

## 2.3 Necessidade e usualidade

A terceira indagação é se a despesa satisfaz os princípios básicos de dedutibilidade (art. 21919 do RIR/9980): a) é um dispêndio necessário para a manutenção da fonte produtora do rendimento? b) é um dispêndio usual no setor da economia em questão?

Caso a resposta seja negativa, ter-se-á um caso de indedutibilidade, e, como em todos os outros adiante apontados, dela resultarão as consequências apontadas no capítulo 5 adiante.

A estes dois requisitos, a doutrina costumava acrescentar um terceiro: o de que o pagamento não constitua distribuição disfarçada de lucros

### **A não neutralidade do regime de dedutibilidade**

A dedutibilidade, além desses critérios gerais, ainda está sujeito a *incentivos* (por exemplo, na Lei de Inovação, dedução múltipla<sup>579</sup>) e as *reduções* daquilo que constatando do LALUR, é tido por custo ou despesa lícita na contabilidade regular da empresa<sup>580</sup>. Há despesas que o LALUR consigna, e que nunca foram feitas pela empresa, e também há as que são feitas, e inevitavelmente, mas o LALU rejeita. Assim, a dedutibilidade não representa, nem para mais, nem para menos, o que são custos e despesas lícitas das empresas.

Além disso, o critério de *usualidade* é absolutamente estranho à legislação cambial. Para efeitos da legislação cambial, mesmo a

---

579 Vide, para um detalhamento desse fenômeno, a segunda edição de nosso Direito da Inovação, cit.

580 Por exemplo, como enuncia a Lei 9.249/96: Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente do disposto no art. 47 da Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964: I - de qualquer provisão, exceto as constituídas para o pagamento de férias de empregados e de décimo-terceiro salário, a de que trata o art. 43 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei nº 9.065, de 20 de junho de 1995, e as provisões técnicas das companhias de seguro e de capitalização, bem como das entidades de previdência privada, cuja constituição é exigida pela legislação especial a elas aplicável; (Vide Lei 9.430, de 1996) II - das contraprestações de arrendamento mercantil e do aluguel de bens móveis ou imóveis, exceto quando relacionados intrinsecamente com a produção ou comercialização dos bens e serviços; III - de despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo, conservação, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens móveis ou imóveis, exceto se intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos bens e serviços; IV - das despesas com alimentação de sócios, acionistas e administradores; V - das contribuições não compulsórias, exceto as destinadas a custear seguros e planos de saúde, e benefícios complementares assemelhados aos da previdência social, instituídos em favor dos empregados e dirigentes da pessoa jurídica; VI - das doações, exceto as referidas no § 2º; VII - das despesas com brindes. (vide, quanto ao ponto, o capítulo 8).

remessa para fins únicos, não usuais, desde que motivada e condizente com a lei em vigor deverá ser autorizada<sup>581</sup>.

### **A neutralidade da legislação cambial**

Por oposição ao uso do câmbio como incentivo – taxas diferenciadas em razão do interesse nacional na atração de certas importações ou certas operações<sup>582</sup> – a Lei 4.131 de 3 de setembro de

---

581 “A definição de que despesas necessárias são as usuais e normais no tipo de transações, operações ou atividades da empresa é muito importante para delimitar as despesas dedutíveis das dedutíveis. A usualidade ou normalidade da despesa, no entanto, não pode ser interpretada com todo o rigor do texto da lei quando a despesa não usual ou normal servir para promover a venda da mercadoria ou do produto. Já houve veiculação de propaganda oferecendo automóvel novo na compra de um apartamento. Trata-se de despesa não usual e normal, mas necessária para incrementar a venda de um imóvel. A CSRF reformou, pelo Ac. nº 01-0.834/88 (DOU de 25-05-90), a decisão do 1º C.C. que não admitiu, como despesas operacionais dedutíveis da revendedora de veículos, não cobrados dos adquirentes. Aquelas despesas não são usuais e normais, mas são úteis na promoção de vendas. O PN nº 32/81 definiu o conceito de despesa necessária dizendo que o gasto é necessário quando essencial a qualquer transação ou operação exigida pela exploração das atividades, principais ou acessórias, que estejam vinculadas com as fontes produtoras de rendimentos. Despesa normal, diz o Parecer, é aquela que se verifica comumente no tipo de operação ou transação efetuada e que, na realização do negócio, se apresenta de forma usual, costumeira ou ordinária. O requisito de usualidade deve ser interpretado na acepção de habitual na espécie de negócio”. Imposto de Renda das empresas: interpretação e prática: atualizado até 10-01-2008 / Hiromi Higuchi, Fábio Hiroshi Higuchi, Celso Hiroyuki Higuchi - 33ª ed. - São Paulo: IR Publicações, 2008. P.247.

582 Como notamos em nosso Direito de Acesso sobre o regime anterior à Lei 4.131/62: “O registro de capital estrangeiro de risco era restrito a investimentos de especial interesse para a economia nacional, no caso de planos, aprovados pela União, de desenvolvimento regional, e de instalação e desenvolvimento de serviços de utilidade pública em energia, comunicações e transporte. Com a implantação do câmbio livre, a partir de 1953, entendia-se que teriam sido eliminadas as fraudes na remessa de lucros, tese reiterada seguidamente no Parecer do Congresso na Lei do Capital Estrangeiro de 1962. Elemento importante da equação do investimento estrangeiro era, na década de 50', o investimento em bens de capital, regulado pelo decreto 42.820/57, que "Regulamenta a Execução do Disposto nas Leis números 1.807, de 7 de janeiro de 1953, 2.145, de 29 de dezembro de 1953, e 3.244, de 14 de agosto de 1957, relativamente às Operações de Câmbio e ao Intercâmbio Comercial com o Exterior e dá outras Providências". A repressão das atividades deste tipo, tidas como contrárias ao interesse nacional, ocupou em muito o legislador de 1962.”

1962 escolheu um regime que se releva hoje (a partir das várias políticas cambiais) como relativamente neutro<sup>583</sup>.

Ou seja, não há, como ocorre no LALUR, um sistema de favorecimentos ou desestímulos de atividades individualizadas. Não há cambio incentivado, nem desfavorecido, como no passado.

### **A falta de discricionariedade do Banco Central quanto aos contratos em questão**

Vejamos as fontes legais para a remissibilidade de valores de contratos sujeitos a ato registral do INPI:

Art.9º - As pessoas físicas e jurídicas que desejarem fazer transferências para o exterior a título de lucros, dividendos, juros, amortizações, "royalties", assistência técnica, científica, administrativa e semelhantes, deverão submeter aos órgãos competentes da [BACEN] e da Divisão de Imposto sobre a Renda, os contratos e documentos que forem considerados necessários para justificar a remessa. (com redação dada pela Lei 4.390/94)

§ 1º - As remessas para o exterior dependem do registro da empresa na [BACEN] e de prova de pagamento do imposto de renda que for devido.(redação da Lei 4.390/64)

§ 2º - (...)

§ 3º - (...)

Art.10 - [O Banco Central do Brasil] poderá, quando considerar necessário, verificar a assistência técnica, administrativa ou semelhante, prestada a empresas estabelecidas no Brasil, que

impliquem remessa de divisas para o exterior, tendo em vista apurar a efetividade dessa assistência. (com a redação da Lei 4.390/64)

Art.11 - Os pedidos de registro de contrato, para efeito de transferências financeiras para o pagamento de "royalties", devido pelo uso de patentes, marcas de indústria e de comércio ou outros títulos da mesma espécie, serão instruídos com certidão probatória da existência e vigência, no Brasil, dos respectivos privilégios concedidos pelo [Instituto Nacional de Propriedade Industrial], bem como de documento hábil probatório de que eles não caducaram no país de origem. (com a redação da Lei 4.390/64)

Ao que ecoa o decreto regulamentador (55.762 DE 17/02/1965):

Art.14 - As pessoas físicas ou jurídicas que desejarem fazer transferências para o exterior a título de lucros, dividendos, juros, amortizações, "royalties", assistência técnica, científica, administrativa e semelhantes, deverão submeter ao [Banco Central do Brasil] os contratos e documentos que forem considerados necessários para justificar a remessa (Lei 4131, modificada pela Lei 4.390, Art.9).

(...)

Art.17 - O registro dos contratos que envolvam transferências a título de "royalties", ou de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, será feito na moeda do país de domicílio ou sede dos beneficiários das remessas.

Parágrafo único. Em casos especiais, tendo em vista o interesse nacional, o [Banco Central do Brasil] poderá autorizar remessas em moeda distinta da prevista nos respectivos registros.

Art.19 - [O Banco Central do Brasil] poderá quando considerar necessário, verificar a efetividade da assistência técnica, administrativa ou semelhante, prestada a empresa estabelecida no Brasil, ou exigir a comprovação da efetividade da utilização das



patentes e dos registros referentes a "royalties", desde que, em ambos os casos, haja remessa de divisas para o exterior (Lei 4131, modificada pela Lei 4.390, artigos 10 e 11).

Note-se que, salvo a razoabilidade e licitude que se exige de todo ato administrativo, especialmente em tutela do monopólio cambial, o Banco Central não terá discricionariedade absoluta quanto às remessas relativas ao art. 9º da Lei 4.131/62 ("lucros, dividendos, juros, amortizações, "royalties", assistência técnica, científica, administrativa e semelhantes"). Terá sim, discricionariedade em relação a *outros* pagamentos que não os do art. 9º<sup>584</sup>.

Assim, se não lhe cabe exercer a discricionariedade própria, muito menos poderá delegar o que não tem ao INPI.

Assim, dessa fonte legal (e não há outra) nem se depreende qualquer vinculação dos limites de dedutibilidade aos de remissibilidade, nem qualquer atribuição de discricionariedade ao INPI para fazer esse vínculo.

## **Conclusões**

Na lei brasileira vigente, não há qualquer limitação dos valores remissíveis ao exterior, com base em contratos sujeitos a ato registral do INPI, aos limites estabelecidos pela legislação tributária para dedutibilidade das respectivas importâncias.

---

584 Decreto 55.762: Art.50 - [O Banco Central do Brasil] poderá autorizar: a) a conversão, em investimento, do principal de empréstimos registrados ou de quaisquer quantias, inclusive juros, remissíveis para o exterior; b) o registro como empréstimos, a prazo e com juros aprovados pelo [Banco Central do Brasil], dos juros de empréstimos registrados, dos lucros remissíveis de capitais registrados e de quaisquer outras quantias remissíveis para o exterior.

Os atos do INPI que fazem essa vinculação, estabelecendo idênticos valores para as duas operações – de dedutibilidade e de registro perante o Banco Central – carecem de base legal.

Até a modificação introduzida pela Lei 9.279/96, a lei de criação do INPI dava à autarquia determinados poderes discricionários, que lhe permitia vincular, como elemento de política industrial, os valores dedutíveis àqueles comunicados ao Banco Central como sendo, segundo a análise do INPI, dignos de remessa.

Tal poder foi subtraído ao INPI. Nada impediria que continuasse a mesma prática, se houvesse uma lei que lhe autorizasse a fazê-lo. Essa lei não existe.

Resta ao INPI, como já tive ocasião de dizer, com acolhida de precedentes judiciais, uma vasta gama de poderes próprios e delegados. Quanto a poderes próprios em matéria de remissibilidade, o INPI não tem sombra de competência.

O que a lei 4.131/62 atribui diretamente ao DNPI (agora, INPI) é *expedir certidão de existência e vigência dos direitos*<sup>585</sup>. Com base na mesma lei<sup>586</sup>, o Conselho Monetário Nacional considerou “documento necessário para justificar a remessa” à averbação do INPI; em

---

585 Lei 44.131/62 art. 11 (...) serão instruídos com certidão probatória da existência e vigência, no Brasil, dos respectivos privilégios concedidos pelo [Instituto Nacional de Propriedade Industrial] (...).

586 Art.9o - As pessoas físicas e jurídicas que desejarem fazer transferências para o exterior a título de lucros, dividendos, juros, amortizações, "royalties", assistência técnica, científica, administrativa e semelhantes, deverão submeter aos órgãos competentes da [BACEN] e da Divisão de Imposto sobre a Renda, os contratos e documentos que forem considerados necessários para justificar a remessa.

atendimento a essa decisão, o Banco Central continua delegando ao INPI o exercício dessas funções.

Mas o próprio Banco Central, à falta de autorização legal específica, não tem poderes de vincular em abstrato os valores remissíveis aos valores dedutíveis. Assim, não poderia delegar poderes que não tem.

De forma alguma se afirma que o Banco Central não tenha poderes de limitar remessas, mesmo além das que tem poderes de negar pelo art. 50 do decreto 55.762/65) sob o crivo da legalidade e da razoabilidade.

O que se afirma é que, à falta de lei que vincule remissibilidade e dedutibilidade, e de motivação específica, e casuística, dos atos que, ocasionalmente, aplicarem os mesmos valores para os dois efeitos, a vinculação é ilegal. Ou seja, é possível, eventualmente, que os dois regimes levem a um mesmo valor; mas não há *vinculação legal*.

Pois a racionalidade do regime de dedutibilidade no regime de imposto de renda, e o de remissibilidade no regime de câmbio é diversa. Os fundamentos legais e a *política pública subjacente* não coincidem.

## Da licença de know how em direito brasileiro

Denis Borges Barbosa (maio de 2013)

### **Da natureza do contrato**

Os contratos ditos “de tecnologia” na verdade assumem diferentes formas contratuais. Assim notamos em nosso livro de 2003:

Os tipos de contratos.

Licenças e cessões de direitos de propriedade industrial.

São vários os objetos do comércio de propriedade industrial e de tecnologia. Primeiro de tudo, os negócios jurídicos que versam sobre interesses protegidos pelos direitos de propriedade intelectual (marcas, patentes, direitos autorais, direitos sobre o software).

Mas, a par destes, compram-se e vendem-se prestações diversas: serviços pessoais, comunicações, estudos, dados, etc. Uma linha divisória algo precisa poderia ser estabelecida entre os direitos de propriedade industrial e os demais gêneros naquilo que aqueles são direitos absolutos e exclusivos, com um objeto identificável, e o resto não é.

Tomando como exemplo a patente de invenção, o titular do privilégio tem a exclusividade do emprego da tecnologia descrita e caracterizada nos documentos da patente. Ninguém pode fabricar o produto ou empregar o processo resultante de tal tecnologia, senão o titular ou quem por ele for autorizado; em compensação nenhum direito de exclusividade existe fora dos limites da tecnologia descrita e caracterizada na patente. Se o privilégio é de um medidor de corrente contínua, por sensores radioativos, por exemplo, nenhum direito tem

o titular contra a fabricação, por terceiros, do mesmo medidor, mas que use sensores elétricos.

O direito que tem o titular da patente se exerce contra todos, mesmo contra aqueles que, tendo pesquisado e desenvolvido de forma autônoma, disponham de tecnologia estão impedido de usá-la no campo industrial, e os royalties são devidos pelo direito de exploração da tecnologia em questão. Aliás, pelo menos em teoria, o conhecimento tecnológico que, constitui a matéria do privilégio é geralmente disponível (embora sua exploração industrial seja verdade) como resultado da publicação dos documentos da patente.

Contratos de tecnologia não patenteada – segredos e know how.

Muito diferente deste caso (que é, *mutatis mutandis*, também o das marcas) é o que ocorre com os demais objetos do comércio de tecnologia. Nos outros contratos, não se paga pelo direito de usar uma tecnologia, mas pela própria tecnologia, ou pelos produtos de sua aplicação.

Paga-se pela tecnologia, obviamente, quando não se a tem; quando, factualmente, o empresário que necessita do corpo de conhecimentos tecnológicos não o pode obter senão por aquisição onerosa. A não disponibilidade da tecnologia é uma condição usualmente descrita como “segredo”, se bem que tal expressão seja um tanto vasta e imprecisa. Não importa que todos os empresários de um setor disponham de uma tecnologia; se o novo competidor que entra no mercado dela não tem controle, e é obrigado a pagar por ela, há segredo (*secretus* = afastado) em relação a este.

Frequentemente o que se compra não é uma técnica, um processo ou produto novo, mas os dados da experiência adquirida no uso da técnica em escala industrial. Estes dados, muito vinculados à atividade empresarial, tendem a serem segredos, na proporção que são

íntimos da empresa, derivados da própria estruturação desta para o seu mercado específico. Em última análise, tais dados descrevem a própria estrutura da empresa, tal como está direcionado à produção do bem que importa ao comércio de tecnologia.

Caso extremo deste tipo de contrato, mas com participação relevantíssima dos signos distintivos (marcas, trade dress, padronização visual, etc.) é o da franquia comercial, ou franchising. Quem opera sob franquia, estrutura sua empresa (ou, nos casos mais brandos, seu setor de vendas) segundo padrões uniformes, alheios, pelos quais passa a alcançar a clientela potencial do franqueador, explorando-a com a máxima eficácia. Na franquia, como o operador se disfarça inteiramente sob a pele do franqueador, a clientela se transforma de potencial em efetiva. Mas fica sempre sendo do dono da franchise, não de quem trabalha a empresa e lhe assume os riscos.

Contratos relativos a projetos.

Um terceiro objeto do mesmo comércio é o que consiste no produto - imaterial - da aplicação de uma tecnologia. Um empresário precisa construir uma nova instalação industrial; contrata uma firma de engenharia, que projetará a instalação, usando das técnicas, secretas ou públicas, de que dispõe, e aproveitando-se da experiência que adquiriu. O projeto não é o edifício, não é uma coisa tangível; mas também não é uma tecnologia, a ser incorporada pelo empresário encomendante, pois basicamente, tal conhecimento não está diretamente vinculado ao objeto da empresa.

Contratos de serviços técnicos.

A par dos direitos de propriedade industrial, da tecnologia e dos produtos desta, existe um sem número de serviços pessoais, de reparos, de supervisões, de mensurações, de auditorias, de outros gêneros de aplicação de tecnologia ou das técnicas, que não chegam a

criar um produto (imaterial) na forma de um projeto de engenharia. Tais serviços também são objeto de contrato, e estão submetidos às regras do mercado de tecnologia.

Tipos de contratos.

Assim:

5. contratos de propriedade intelectual (licenças, autorizações, cessões, etc.)
6. contratos de segredo industrial e similares (inclusive franchising)
7. contratos de projeto de engenharia
8. contratos de serviços em geral.

Tal divisão em quatro partes tem razoável base doutrinária <sup>587</sup>.

Da análise dos instrumentos contratuais submetidos pela consulente, já se vê que temos, essencialmente pactuações que se voltam ao repasse de tecnologia não patenteada. Concentraremos, assim, nossa atenção a essa modalidade de objeto.

Para tanto, retornemos ao texto de 2003:

O Contrato de know how.

Tratamos aqui de uma modalidade contratual que é, em princípio, classificável sob a norma administrativa do INPI como sendo um acordo que importa em transferência de tecnologia, sob a designação de Contratos de Fornecimento de Tecnologia. Tratando de negócios jurídicos relativos a certos conhecimentos técnicos não livremente

---

587 [Nota do original] Por exemplo, do trabalho publicado pelo IPEA A Transferência de Tecnologia no Brasil, de autoria de Francisco Biato et alii (IPEA, Brasília, 1973). No entanto, doctores certant acerca da denominação que cada uma figura mereceria; e o maior dissídio se verifica no que toca à expressão “assistência técnica”.

acessíveis, tais acordos são designados na prática internacional como contratos de saber fazer, ou, mais usualmente, de know how (...)

O objeto do contrato.

Como se verá, o contrato de know how tem por objeto a cessão de posição na concorrência mediante comunicação de experiências empresariais. Assim, presume uma parte que já detém essa experiência, outra parte que dela não dispõe, e o consenso de vontades na transferência dos meios necessários a obter tal posição na concorrência.

Magnin, em uma formulação mais elaborada do que a que vimos no capítulo sobre segredos industriais, também define o know how como a “arte de reprodução”; e se entenda: não a reprodução de bens materiais, mas a reprodução das condições, do aviamento empresarial que propicia a produção dos bens materiais. Não é despropositado, assim, como já o fizemos em trabalhos anteriores, classificar o contrato de know how como cessão parcial de aviamento, cessão da oportunidade empresarial de exploração de um mercado com o auxílio de uma “arte de fabricação” determinada.

Não procede, desta feita, o entendimento de Ascarelli, de que, na transferência de know how, há um simples “dare” (plantas, projetos, etc.) e um “facere” (prestar assistência técnica, etc.), sem nenhum traspasse de bem imaterial. Tal enfoque resultaria, comparativamente, em reduzir a cessão de estabelecimento a um conjunto de compra e venda de coisas, cessão de locação, novação subjetiva de contratos de trabalho, etc.

A noção de Magnin revela, de outro lado, que o know how não é exatamente um conhecimento, mas uma matriz de configuração do aviamento, uma forma de organizar a produção; sua transmissão, desta feita, consiste em transplante de parcela da organização



empresarial diretamente afeta à fabricação, reproduzindo o aviamento do fornecedor do know how. A organização nova, já pelo fato de seu transplante, traz consigo uma expectativa de reeditabilidade, um poder novo sobre o mercado, poder tanto mais efetivo quanto se assemelharem o mercado para o qual o know how foi concebido e para o qual foi transplantado.

O contrato que traspassa o know how, desta forma, é um contrato de comunicação de experiências empresariais, de maneiras de organizar a produção. Mas, enquanto significa uma renúncia, por parte do fornecedor, de utilizar-se da vantagem que teria em produzir, ele próprio, no mercado considerado, ou, pelo menos de produzir sozinho, é uma cessão perante a concorrência, e não somente uma criação de poder.

Em outras palavras, a aquisição do bem concorrencial não é originária. Tal raciocínio terá talvez menos validade no futuro em que se multiplicaram as fábricas de tecnologia, unidades empresariais cujo produto é a própria arte de fabricação; mantém-se, porém, ainda enquanto o know how for parcela do aviamento de uma empresa, que o gera como instrumento de produção.

Contrato de know how: Natureza Jurídica.

Quanto à natureza jurídica do contrato, parte considerável da doutrina o considera empreitada mista <sup>588</sup>, um pouco desfigurada, sendo análogo ao contrato de ensino. A complexidade das obrigações que o constituem, por outro lado, leva parcela dos autores a renunciar a uma aproximação com qualquer contrato típico <sup>589</sup>. Parcela menos autorizada, ancorando-se demasiadamente na natureza de bem

---

588 [Nota do original] Magnin, op. cit. p. 292; Chavanne e Burst, op. cit., p. 177; Calais e Mousseron, Les Biens de l'Entreprise, Librairies Techniques, 1972, p. 84.

589 [Nota do original] Orlando Gomes. Contrato. Forense, 1979, p. 575; Fran Martins. Contratos e Obrigações Comerciais. Forense, 1979, p. 605; Carlos Henriques Fróes: "Contrato de Tecnologia" in Revista Forense, 253/123.

imaterial do segredo transmitido, chega a falar de locação, usufruto, comodato, constituição de renda e - porque não? – servidão <sup>590</sup>.

Para classificarmos um contrato de know how, segundo sua natureza jurídica, é preciso tomar em consideração a natureza jurídica do know how, ele mesmo. Páginas atrás, definimos o direito que recai sobre o segredo de empresa como um poder absoluto, embora incidindo de forma não exclusiva sobre o bem que lhe é objeto final; na introdução desta obra, citando Roubier em sua *trouville* de “direitos de clientela”, sugeríamos a existência de um “bem-oportunidade”, expresso pela reditibilidade de uma atividade econômica; a seguir, apoiando-nos em Magnin, descrevemos o know how como uma conformação de um aviamento; e, por fim, classificamos o efeito econômico-empresarial do contato de know how como de cessão parcial de aviamento.

Ora, já se viu que o know how, e não menos do que ele, a posição do empresário perante um mercado competitivo não tem objeto físico capaz, de por si só, garantir os atributos da exclusividade. Ao classificarmos o know how como conformação do aviamento, particularmente apta a ser reproduzida, na verdade não distinguimos entre um e outro, para conceder-lhes um mesmo tratamento: o do bem concorrencial.

Este bem, sobre o qual se recai um poder absoluto, mas não exclusivo, constitui-se numa quase-propriedade, como, de resto, já notaram Tillet e Figueira Barbosa <sup>591</sup>. Quase, pois há uma forma de excluir terceiros do uso inautorizado do valor econômico, uma forma de controle econômico sobre a disponibilidade do valor; mas não há

---

590 [Nota do original] Paul Demin apud Newton Silveira: Contratos de Transferência de Tecnologia, in Revista de Direito Mercantil. 26 p. 88, Paulo Roberto Costa Figueiredo. Anuário da Propriedade Industrial, 1978, p. 142.

591 [Nota do original] A. D. Tillet. Propriedad y Patentes. In Comercio Exterior (México) vol. 26, nr. 8, p.. 912. A. L. Figueira Barbosa, op. cit. p. 73.

um mecanismo jurídico que permita excluir todos os concorrentes do acesso e uso desse valor.

Quase propriedade, também, pois se submete aos princípios de limitação da concorrência, e deve ser examinada sob a ótica do poder econômico. Estas limitações, aliás, não são estranhas à propriedade física, no seu estágio moderno, constrangida pelo domínio eminente do Estado, pelas regras do meio-ambiente, pelo direito de pesquisa e exploração de jazidas, por todos os ônus da função social a que se destina.

A natureza jurídica dos contratos de know how resulta, assim, deste seu objeto: uma quase propriedade, com a qual se perfazem negócios jurídicos os mais variados. É o que se verá a seguir.

E, como prometido, cabe prosseguir na citação do nosso estudo em que mais extensamente tratamos da questão:

Contrato de know how: os vários tipos.

Os Contratos de know how têm natureza complexa. Como já se notou anteriormente, há, neles, implicitamente, obrigações de dar (plantas, blue prints, listagens, etc) e obrigações de fazer (comunicar experiências, no que o jargão da área chama o know how). Há bens materiais e bens não materiais como objeto dos direitos ajustados; e, como visto, a obrigação de comunicação de know how tende a ser parte de negócios jurídicos ainda mais complexos.

A prática administrativa vigente no Brasil vinha levando a que os contratos de importação de know how fossem desvinculados de outras avenças complementares, como as de compra e venda de bens, ou empreitadas de obras, ou licenças de direitos exclusivos, de forma a que o regime específico daqueles ficasse explicitado. Assim, os contratos que prevejam obrigações de know how, além de outras, ajustados após 1975 (data de entrada em vigor do revogado Ato

Normativo INPI no. 15) até o AN 122 serão raros, e não deverão prever pagamentos em divisas especialmente por tecnologia.

Os contratos de know how de outros países podem prever cláusulas de não comunicação a terceiros, e cláusulas de não exploração. Quando disposta a não comunicação, durante o prazo prescrito as informações serão indisponíveis - o receptor de know how poderá dele usar, extrair dele seus frutos, defender-se das violações de seu segredo empresarial, mas não poderá transmitir a terceiros os conhecimentos recebidos. De outro lado, podem tais contratos prever que, após um certo período, as informações não sejam mais utilizadas no processo industrial; os dados, plantas e blue prints devem ser restituídos; a experiência adquirida, ignorada.

Nestas condições, ter-se-ia uma “locação” de know how, uma “licença” (como é mais denominada mais frequentemente), por oposição à “cessão”, ajuste em que inexistente a cláusula de não exploração. Está claro que não sendo o know how objeto de direitos exclusivos, não haverá uma licença, em seu sentido técnico (licere=dar permissão), constituindo-se o dispositivo em um pacto em restrição da concorrência. É intuitivo, após havermos indicado a natureza de “cessão parcial de aviamento” do contrato de know how, que todos os ônus sobre tal transferência irão afetar a capacidade concorrencial do receptor, e de forma direta.

O mesmo se dirá do pacto de não comunicação; embora seja razoável exigir-se do receptor que tome especiais cuidados para não lesar o próprio patrimônio do fornecedor, divulgando o segredo transmitido aos quatro ventos, coisa inteiramente diversa é restringir a comunicação que perfaz sob condições de sigilo - a uma terceira empresa, a uma instituição de pesquisa, de maneira a não aviltar o valor econômico do segredo.

A prática administrativa brasileira tem repudiado a cláusula de não exploração, só sendo admitida a cessão definitiva. No entanto, como se admite a cláusula de não comunicação, por prazo certo, a cessão não é completa, até o termo do pacto, constituindo-se, na verdade, em cessão gravada com indisponibilidade.

Dizem os Comentários ao CPI/96 da Dannemann:

Tendo em vista que o objeto se refere à tecnologia que não é objeto de proteção patentária, este tipo de contrato recebe um tratamento restritivo do INPI, baseado na concepção moldada pelo Ato Normativo nº 15/75. Ele é visto pelo INPI como um contrato de fornecimento e aquisição definitiva de tecnologia e não como licença temporária de uso de uma tecnologia.

Dessa forma, cláusulas contratuais que estipulem a devolução das informações tecnológicas ao cedente (titular) bem como obrigações de confidencialidade ad aeternum não podem constar dos contratos de fornecimento de tecnologia, pois não aceitas pelo INPI.

Em teoria, conquanto não na prática do INPI, assim, o contrato de know how pode ser de cessão temporária (licença) assim como de cessão definitiva gravada com incomunicabilidade, e até mesmo de cessão integral, sendo apenas as duas últimas modalidades política, econômica e juridicamente defensáveis. Em particular, a expressão “licença” tem sido expurgada dos contratos celebrados para execução no país, por sua conotação de “autorização de uso de direitos exclusivos”, algo de que certamente não se trata<sup>592</sup>.

Assim é que se torna possível concordar com a formulação da doutrina francesa, de ser o contrato de know how uma empreiteira mista mesmo se, por vezes, não pressuponha uma obrigação de

---

592 [Nota do original] Contra a licença de know how, vide “L’incidence du Droit Communautaire de la Concurrence sur les Droits de Propriété Industrielle” Lib. Techniques 1977, p. 120; Magnin, op. cit. p. 274. A favor, p. ex., Fran Martins, loc. cit. op. cit.

resultado. O “empreiteiro” reúne os meios materiais e imateriais que permitem a reprodução do aviamento, e os transfere ou comunica ao receptor; isto, no caso da cessão definitiva desonerada.

O mesmo não se pode dizer da cessão gravada com a indisponibilidade (no caso, incomunicabilidade, mas em outro sentido que o da lei civil...). Há uma comunicação de bens concorrenciais, com pacto acessório de restrição à concorrência, não ignorada a atividade anterior ao repasse, que outra coisa não é senão a empreitada.

Diversa, ainda, é a cessão temporária, a “licença”, que se aproxima da locação de um bem concorcencial, algo, aliás, também conhecido no direito europeu sob outra forma, a de location-gerence dos fundos de comércio. Essa locação-gerência, proscrita como contrato de tecnologia pela prática administrativa brasileira, é, porém, aceita como modalidade de contrato de locação de bens materiais, como o comprova a jurisprudência nacional sobre fundos de comércio.

Mas é o vínculo continuado, a cessão reiterada, o fluxo de informações novas que se pode pactuar num único ajuste, que se tem denominado “contrato de cooperação”, - um verdadeiro fornecimento de bens concorrenciais - que se ilustra, mais do que todos os outros, a natureza associativa dos contratos de know how. Nestas figuras contratuais, se põe em contato o aviamento de duas empresas, que, a cada momento (mas seletivamente, muito seletivamente no caso de pessoas não integrantes do mesmo grupo econômico) reproduzem a conformação tecnológica uma da outra.

Embora, neste caso específico, a associação se torne predominante, na maioria dos demais contratos de know how existe uma figura análoga à da sociedade em conta de participação; algo que Troller intui em

relação à “licença” de know how <sup>593</sup>. Com efeito, muitas vezes (e na prática administrativa brasileira, quase sempre) a contraprestação do repasse de know how é calculada na forma de percentuais sobre a futura receita, lucro, ou produção. Caso insatisfatório o repasse, ou não reditício o know how no mercado considerado, nenhum rendimento resultará para o supridor, salvo as parcelas de adiantamento (no Brasil, o pagamento pela documentação técnica inicial, em outros países, o “royalty mínimo”).

Na rara hipótese de rendimentos calculados sobre o lucros, a configuração como sociedade é clara; menos, nos casos de cálculo sobre a receita - o produto pode ser reditício, mas não lucrativo; ainda menos, no caso de valores fixos sobre unidade produzida; minimamente, quando se vincula o pagamento à capacidade de produção de uma unidade industrial - como ocorre frequentemente na indústria petroquímica.

Em todos estes casos, porém, embora não se possa asseverar a existência de um contrato de sociedade stricto sensu, tem-se uma comunhão de interesses no que toca à reditibilidade: cabendo-se a oportunidade comercial, na verdade obtém-se um investimento de risco mínimo de perda, com razoáveis possibilidades de lucro. A última observação é particularmente pertinente quando se sabe que os investimentos em pesquisas e experiências são dimensionadas quase que sempre, em relação à empresa supridora; os ganhos de know how são usualmente líquidos, apreçando-se pelo valor da opção de, ao invés de transferir as informações, disputar diretamente o mercado.

Com isto tudo, pode-se perceber que falar-se de um contrato de know how é tão indefinido quanto o seria referir-se a um contrato de navio. Que contrato? Venda, caso nu, time charter, voyage charter, affreightment contract, hipoteca, ou simples contrato de transporte

---

593 [Nota do original] Op. cit. p. 161.

com base em conhecimento? Da mesma maneira, cessão temporária, cessão definitiva com gravame, cessão integral, cooperação, sociedade em conta de participação, contratos todos que têm em comum um certo caráter associativo, sempre presente, uma informação algo secreta, e uma esperança de lucros futuros. (...)

### **A questão da cessação de uso da tecnologia ao fim do contrato**

Assim, a seguir, trazemos uma noção essencial para os propósitos deste estudo, no que distingue o sigilo destinado a cumprir fins próprios do encomendante de *bens e serviços*, em oposição à hipótese em que é a tecnologia em si mesma que é o objetivo do tomador das informações, *para seus fins próprios*:

Contrato de know how e pacto incidental de sigilo.

Inteiramente afins aos contratos de know how são os pactos de sigilo incidentais a contratos de fabricação sob encomenda, e outras avenças similares. Tal ocorre, por exemplo, quando o detentor de uma tecnologia de fabricação comete a um prestador de serviços, dotado de instalações industriais adequadas, a obrigação de fabricar produtos para os fins do encomendante, e sob sua marca.

Assim, para fabricar o que lhe encomenda o titular da marca, o prestador de serviço recebe informações de caráter tecnológico; recebe plantas; recebe moldes; conta com treinamento especial, recebe até mesmo autorização para usar patentes e marcas do encomendante.

Mas – ao contrário do que ocorre no contrato de know how – tais informações e meios são postos à disposição do fabricante para cumprir fins próprios do fornecedor. Assim, distingue-se o pacto



incidental de sigilo<sup>594</sup> do nosso objeto de estudos exatamente por uma análise finalística e funcional – o know how importa em transferência dos mesmos meios, mas para os fins do receptor, e não do fornecedor; o receptor não paga, e sim recebe por seus serviços; quem fornece os meios tecnológicos é o tomador, e não o prestador dos serviços; e, conseqüentemente, a obrigação de sigilo é incondicionada e ilimitada, e pode, em qualquer hipótese, vir acompanhada de uma obrigação de cessar o uso da tecnologia transferida ao fim do contrato.

Este foi sempre, aliás, o entendimento do INPI, não obstante a doutrina de que não existe licença temporária, mas só cessão definitiva de know how. O contrato simplesmente não é de know how.

Esta noção já nos leva direto à questão tocada neste estudo. Vejamos:

Clausulas essenciais.

A essência<sup>595</sup> dos contratos de know how são três cláusulas:

4. a que o fornecedor de tecnologia se compromete a comunicar experiências empresariais ao receptor, para os fins próprios deste, de forma a transmitir os meios necessários e suficientes para transmissão de uma oportunidade empresarial, definida no contrato;

---

594 [Nota do original] A ideia de pactos incidentais de sigilo, como parte do tema geral de pactos incidentais de Propriedade Intelectual, foi objeto de um interessante trabalho de mestrado, "Disposições Contratuais Incidentais Relativas à Propriedade Intelectual no Direito Brasileiro" de João Carlos Brites, apresentado à UGF, em 1994.

595 [Nota do original] Mazeaud et Mazeaud, *Traité Théorique et Pratique de la Responsabilité Civile*, p.185 "Elemento essencial ou qualidade essencial é a condição para que as coisas cumpram sua finalidade ou os atos jurídicos produzam seus efeitos: é a condição para que satisfaçam todas as exigências, que se mostrem fundamentais para a segurança de sua existência ou para sua perfeição, segundo as prescrições legais. Nesta razão, a falta de tudo o que é essencial retira da coisa ou do ato toda sua vida legal"

5. a que o receptor se compromete a retribuir essa comunicação;
6. a que o receptor se compromete a manter a substância econômica do bem, impedindo que as vantagens concorrenciais resultantes do segredo ou escassez relativa das informações comunicadas se tornem de acesso geral.

Quanto à primeira, trata-se da obrigação, cometida ao fornecedor, de comunicar os meios que encerram a oportunidade empresarial visada (para o que propomos a denominação de meios de oportunidade). Aplicam-se a esta obrigação as regras gerais de tradição de coisas móveis, em especial, mas não só, quanto às parcelas físicas da comunicação (plantas, etc.)<sup>596</sup>.

Esta comunicação não se reduz ao envio de dados e informações; comunicar, neste contexto, importa em transmitir os meios necessários e suficientes para a produção específica visada pelo receptor dos conhecimentos, e designada no contrato; assim, caso necessária ao receptor, é parte integral da essência do contrato a chamada assistência técnica<sup>597</sup>, definida como tal o treinamento, a vinda de técnicos, a prestação de serviços pessoais desde que indispensáveis à transferência da oportunidade empresarial<sup>598</sup>.

Entendo que há uma obrigação efetiva de transferir as informações de maneira que se adquiram efetivamente os meios de usufruir a oportunidade empresarial, o que pode importar em esforços

---

596 [Nota do original] Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Contratos de Licencia y de Transferencia de Tecnología*, Heliasta, Buenos Aires, 1994, p. 395.

597 [Nota do original] Esta expressão de múltiplos significados (vide nosso *A Tributação da propriedade Industrial e do Comércio de Tecnologia*) tem aqui a definição restrita enunciada a seguir.

598 [Nota do original] Contrária a esse entendimento, Maria Gabriela de Oliveira Figueiredo Dias, *A Assistência Técnica nos Contratos de know how*, Coimbra, 1995. A favor, Massaguer, *El Contrato de licencia de know how*, Barcelona, 1989, p. 171 e de las Cuevas, *op. cit.*, p. 396.

específicos de adequação do supridor aos limites tecnológicos do receptor: daí o treinamento, a adaptação, etc.

De outro lado, todo o balanço de interesses entre as partes (e de direitos, por consequência) resulta da clareza da função do negócio jurídico – a comunicação, que é aparente, é apenas um meio para o objeto do contrato, que é a transferência de uma oportunidade empresarial. O que se deve ou não se deve na relação entre as partes só fica claro sabendo que o supridor de know how podia usá-lo para competir no mercado a que se propõe o receptor; o supridor opta por renunciar a essa oportunidade em favor do receptor; e esse retribui a cessão.

Assim, já se disse, a cessão dos meios de oportunidade é limitada pelo desígnio das partes (e pela contraprestação do receptor...). Se o detentor do know how cede o acesso ao mercado X, com os conhecimentos transferidos, não pactuou nem foi remunerado pelo acesso ao mercado Y. Fala-se aí seja do mercado geográfico (por exemplo, América Latina), do mercado temporal (por dois anos), ou do mercado setorial (só para fabricar porcas, e não parafusos).

Principalmente, tem-se que ver que, na racionalidade de direito privado das partes, não é essencial ao contrato a autonomia tecnológica. Não integra – em tese – a obrigação do supridor a garantia de que o receptor passe a voar com suas próprias asas. Certo é que, por razões de interesse público, as autoridades governamentais podem exigir algum empenho das partes em obter essa autonomia, em troca de acesso à moeda estrangeira detida pelo Governo, ou como condição de situação fiscal favorecida; mas essa exigência, que é lícita e louvável, não integra o tipo contratual.

Aliás, está claro na análise corrente do direito antitruste que existem dois mercados a se considerar num processo de licenciamento ou transmissão de tecnologias: o mercado primário dos produtos ou

serviços gerados com o know how, e o mercado da tecnologia ele mesmo. Transmitindo-se autonomia, cedem-se dois estamentos de mercado diversos, com reflexo necessário na contraprestação.

Quanto à segunda disposição, já se viu que a contraprestação toma a forma de pagamentos fixos, ou variáveis, inclusive sob forma percentual tendo como base o faturamento, receita ou lucro. Também pode tomar a forma de permuta de ações ou de partes beneficiárias, e inúmeras outras modalidades de pagamento.

Quanto à terceira cláusula, atente-se para as várias acepções em que se emprega a regra do sigilo – a que visa proteger o interesse comum, evitando a divulgação dos conhecimentos transmitidos; a que restringe a transmissão dos conhecimentos a terceiros, ainda sob compromisso de sigilo; a que impede a cessão a terceiros dos valores concorrenciais, privando-se o cedente, por via obrigacional, do direito de continuar a usá-los; a que mantém sigilosos os dados empresariais de qualquer das partes, ainda que não restritos aos valores concorrenciais transmitidos. Cada uma dessas formas poderá ser razoável ou não, em face das circunstâncias, mas só a primeira delas é essencial para a definição da avença como contrato de know how.

A substância da obrigação garantida pelo sigilo é o valor econômico concorrencial sobre o qual versa o contrato; se o receptor vasa o conteúdo das informações, erodindo ou eliminando a escassez de meios que garante a vantagem na concorrência, há um dano injusto ao provedor do know how. A natureza especialíssima do bem jurídico em questão, comum a ambas partes em sua faceta de informação – quem a transmite dela não se desapossa, mas se fragiliza – faz com que essa obrigação de tutela do interesse comum seja cláusula essencial do negócio jurídico, integrante necessário do seu tipo.

Essa obrigação naturalmente cessa uma vez que o material escasso chegue ao acesso comum, sem culpa do receptor.

E, chegando à medula da questão:

Cláusula de cessação de uso.

Frequente também é a restrição que é imposta ao recipiente do know how, para que deixe de fazer uso das informações e dados recebidos após o término do contrato. Tal cláusula de cessação de uso, somada à cláusula de indisponibilidade, resulta na estipulação de uma licença (“locação”) de know how.

Examinemos, nesta seção, a compatibilidade de tal disposição com o direito, especialmente com as normas relativas às práticas restritivas.

Um argumento significativo contra a prática em questão é suscitado frequentemente nos países de tradição jus-romanística: admiti-la seria conceder ao know how efeitos análogos aos que os direitos de propriedade industrial emprestam aos inventos por eles tutelados. Com efeito, se o supridor de um conhecimento pode impor ao recipiente que deixe de fazer uso econômico direto do mesmo após o termo de um contrato, tem em relação a este os mesmos poderes de um titular de privilégio.

O argumento, embora relevante, não pareceria ser suficiente para proscrever a prática. Mesmo se, entre as partes de um contrato de know how, o efeito de tal disposição é criar um simulacro de propriedade sobre os elementos não patenteados, não há a extensão desta “propriedade” a terceiros não vinculados contratualmente. O principal efeito dos direitos exclusivos, é a vedação que impõem a terceiros, de fazer uso direto do conhecimento técnico na produção.  
(...)

Assim, salvo em casos muito específicos, que serão adiante listados, é de se entender que, nas hipóteses em que a tecnologia em questão não é patenteada, não se pode presumir que a vontade das

partes seja de pactuar a cessação de uso da tecnologia ao fim do termo contratual.

Com efeito, se o transmissor da tecnologia optou por não obter a respectiva patente, que lhe daria tal efeito, assumiu as consequências dessa atitude. Há um ganho em não pedir patente, que é o de evitar a publicação da respectiva tecnologia, assim mantendo as vantagens do segredo. Mas submetendo-se aos azares que disso resultam.

De outro lado, se o detentor da informação *solicitou* e obteve a patente, que veio a cair em domínio público, há uma imposição de ordem pública que a respectiva tecnologia passe à liberdade de todos:

"Deve-se ponderar, ainda, que a concorrência estabelecida no mercado com a queda da proteção patentária é benéfica à sociedade, na medida em que estimula os fabricantes a oferecer produtos de melhor qualidade e a menores custos." TRF1, AI . 0008840-82.2010.4.01.0000/DF (0034596-49.2008.4.01.3400), Quinta Turma do TRF - 1ª Região, por unanimidade, Des. Fagundes de Deus, 20 de outubro de 2010.

"Por outro lado, consoante verificado junto ao INPI, em 12.07.11, a patente de invenção do modelo de utilidade sub judice foi extinta a teor do artigo 78, IV da LPI. Desprovida da titularidade da patente, falece à embargante interesse processual, para compelir a embargada à abstenção de produzir e comercializar os produtos semelhantes ao seu modelo de utilidade. (...) No entanto, considerando que, na época dos fatos, a embargante detinha a titularidade da patente de invenção, fica mantida a reparação dos danos, consubstanciados na contrafação dos ventiladores patenteados." TJAP, ED em AC 9113846-03.2004.8.26.0000/50000, 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal

de Justiça de São Paulo, Des. Paulo Eduardo Razuk, 14 de fevereiro de 2012

“Ao tempo do ajuizamento da presente demanda, em 17.01.2003, já tinha caído no domínio público a patente em discussão, PI nº 8705074, já que concedida com prazo de validade até 28.08.2002, tratando-se de prazo decadencial, que não se suspende, interrompe nem se prorroga”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AC 2003.51.01.500548-2, JC Márcia Helena Nunes, decisão unânime, DJ 10.04.2008.

“Assistiria ao apelante o direito de ter o prazo de vigência de sua patente de invenção prorrogado, tendo em vista que esta ainda se encontrava em vigor quando da entrada em vigência da LPI. Contudo, o prazo originalmente deferido ao privilégio já havia escoado por completo antes mesmo da interposição da ação, não sendo mais possível reverter tal circunstância decadencial, que não se suspende, interrompe nem se prorroga”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, AC 2003.51.01.512296-6, Des. Liliane Roriz, decisão unânime, DJ 03.09.2007.

“A titular do privilégio somente recorreu ao Poder Judiciário em 11/10/2004, quando já não mais seria possível revigorar os efeitos da patente, uma vez que seu objeto já se encontrava em domínio público, razão pela qual a pretensão autoral encontra-se despida de objeto”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, AC 2004.51.01.534005-6, Des. Liliane Roriz, decisão unânime, DJ 03.09.2007.

“Ademais, verifica-se que o requerimento administrativo para extensão do prazo (petição nº 011227) foi protocolizado em 12/04/1999 (fls. 127 e 130), quando já decorrido o prazo de validade da patente, que era até 10/04/1999, e, portanto, já tendo o objeto da patente em questão caído em domínio público, não cabendo o

requerimento para ressuscitar aquela patente”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AMS 2001.02.01.001333-7, JC Guilherme Calmon, decisão unânime, DJ 22.08.2007.

“Não assombra essa situação, se lembrarmos que em relação aos inventos, o domínio público é a regra e a proteção, exceção, sempre condicionada a inúmeros fatores e por prazo sempre limitado”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, AC 2005.51.01.534005-6, Des. André Fontes, decisão por maioria, DJ 11.12.2007.

“(…) já que, no momento da impetração, a patente já caíra no domínio público, por estar extinto o privilégio desde 21.01.2005, tratando de “res communis omnium”, segundo o magistério de Pontes de Miranda”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AC 2005.51.01.507620-5, JC Márcia Helena Nunes, decisão unânime, DJ 10.04.2008.

“Ocorre que, para que possa se discutir a forma de contagem efetiva do prazo remanescente, a patente deve encontrar-se em vigor na data do ajuizamento da lide, eis que se revela juridicamente impossível prolongar a vigência de algo que não vige mais”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, AC 2006.51.01.500067-9, Des. Liliane Roriz, decisão unânime, DJ 05.05.2009.

“De outro lado, considerando que a ação foi proposta somente em 07 de outubro de 2004, bem depois do prazo acima assinalado, e não tendo a parte conseguido nenhum provimento jurisdicional de modo a evitar que a matéria da patente caísse em domínio público no prazo concedido pelo INPI (2003), nego provimento ao Apelo, confirmando o resultado da sentença”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª



Turma Especializada, AC 2004.51.01.528976-2, Des. Messod Azylyay, decisão unânime, DJ 10.07.2009.

“Contudo, in casu, verifico que na data da propositura da ação (em 21/10/99) duas das patentes já se encontravam extintas, PI 8403987 e 8404042, (com datas de vigência até 09/08/99 e 13/08/99), e duas outras, PI 8406635 e PI 8500629, acabaram caducando (em 20/12/99 e 12/02/200) antes da data da liminar (em 13/04/2000), que antecipou os efeitos da tutela (fls. 520), hipóteses que se configuram em queda automática em domínio público do conhecimento relativo a tais patentes, sem nenhuma possibilidade de reivindicação de novo prazo, por conta da extinção definitiva e irreversível de tais títulos”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, AC 1999.51.01.024120-0, Des. Messod Azyulay, DJ 10.07.2009.

“Não se pode, no caso, em termos de vigência de patentes e de domínio público sobre inventos, falar de lei mais benéfica, pois, em se tratando de patentes, estar-se-á diante de interesses contrapostos, ou seja, de um lado, os autores do invento protegido; do outro, os que pretendem se utilizar livremente do invento, após o decurso do prazo de patente”. Voto do Relator JFC Aluísio Gonçalves De Castro Mendes em 27 de junho de 2007 no Acórdão do Proc. 199902010507 880, da Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, decisão por unanimidade.

“3. A prorrogação do prazo de vigência teria de ser decretada ou pelo órgão administrativo ou pelo Poder Judiciário, mas sempre a pedido expresso do interessado e sempre antes da expiração do prazo de vigência da patente, jamais automaticamente. 4. Na forma do art. 78, parágrafo único da LPI – vigente na data da expiração da patente –, “extinta a patente, o seu objeto cai em domínio público”, vale dizer, pode ser explorado livremente, por quem quer que seja. 5. Ao entrar

no domínio público, deixa, pois, automaticamente, de existir o monopólio de uso e exploração do objeto da patente, excepcionada a hipótese de ser pedida a restauração da patente, no prazo de três meses, conforme previsto no art. 87. Ultrapassados esses três meses, é inviável a restauração da patente. 6. Vigorando a patente do autor até 20/06/1999 e tendo sido proposta a ação somente em 26/11/2001, já havia expirado, há mais de dois anos, seu prazo de vigência, o que inviabiliza sua pretensão. 7. Apelação improvida. Sentença mantida." TRF2, AC 321289 Processo: 2001.51.01.538273-6, Segunda Turma Especializada, Liliane Roriz, 28/10/2005

“A ação somente foi proposta no último dia de vigência da patente, quando de há muito esgotado o prazo do direito de ação. Ademais, não houve concessão de antecipação da tutela para resguardo de seus efeitos até o julgamento definitivo da lide, razão pela qual caiu a mesma em domínio público no dia seguinte da propositura da ação, não persistindo o direito de obter a prorrogação pleiteada”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AC 2008.51.01.817159-7, DJ 18.10.2010

Quais são os efeitos do Domínio Público? São a posse de qualquer um do povo (condôminos na coisa comum) sobre o objeto da patente:

Ação possessória sobre trecho de rua. Desafetação ao uso comum. Alienação, autorizada por lei municipal. O proprietário confrontante e 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 a bem do uso comum do povo, efetivamente utilizado pelo demandante. Improcedência, no caso em julgamento, da demanda possessória. Sentença confirmada. (Apelação Cível Nº. 586000267, Primeira

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Athos Gusmão Carneiro, Julgado em 10/03/1987).

"Tanto a doutrina como a Precedentes judiciais 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". (Ap. Cível nº 50.960 - 04-05-76, TJ/SP).

Conclui-se, assim, que, *quanto àquilo que tenha caído no domínio comum*, seria mesmo contra a ordem pública pactuar-se em contrário.

Apenas quanto ao *know how*, ou seja, aqueles conhecimentos que não incluídos no objeto da tecnologia não-patenteada ou não patenteada, representem a *superação do risco técnico*, conhecimentos da ordem prática, mas não dotados de atividade inventiva, que seria lícito pactuar cessação de uso ao fim do contrato.

Mas, ainda que o seja, demonstraremos a seguir que tal não se presume, e se exige disposição específica, não objetada no momento da respectiva averbação pelo INPI.

### **Contratos dessa natureza não incluem nenhuma disposição tácita de cessação de uso**

Quando se deve presumir a hipótese de que o contrato requer a *cessação do uso da tecnologia* ao fim do contrato?

Ou seja, quando, a falta de pactuação específica, a natureza do ajuste entre as partes leva à conclusão de que a parte que recebe a

tecnologia deve cessar seu uso ao término do contrato. Ainda o texto de 2003:

Duas reflexões se impõem, no entanto; a primeira, quanto à limitação da concorrência resultante da prática de cessação de uso. É preciso ver em que ocasiões, se alguma existir, em que se justifica a cessação de uso do ponto de vista dos princípios da concorrência.

De início, nenhuma restrição poderia ser perpétua. O limite de tempo estaria, em primeiro lugar, na duração do valor econômico-concorrencial do know how, em particular de seu segredo. Depois, haveria um limite razoável, que poderia ser configurado, como já se fez acima, pelo espaço de tempo necessário para criação autônoma da mesma tecnologia pelo recipiente, ou pelo período requerido para assegurar a devida vantagem concorrencial ao suprido. O último prazo, tomando-se como parâmetro o disposto na legislação italiana e brasileira para criação de um fundo de comércio próprio, induziria a um termo de cinco anos.

Por fim, haveria o prazo limite, que não deveria ser superado; a soma do termo contratual com as restrições subsequentes não deveria ultrapassar o período de duração normal de uma patente correspondente.

Em segundo lugar, não será uso econômico direto, resultando em competição, o emprego das informações no setor de pesquisa do recipiente, ou em centros por ele contratados; no caso, aplicam-se as considerações realizadas abaixo quanto às restrições à pesquisa. Também não é admissível a proibição de documentar e registrar a tecnologia, para uso posterior, e todas outras formas de uso que não resultem em dano concorrencial direto e indireto ao supridor.

Em terceiro lugar, não é admissível estender tais vedações às tecnologias não supridoras; como, por exemplo, as adquiridas de

outras fontes, ou a experiência adquirida pelo recipiente no uso da tecnologia transmitida.

Cabe, neste ponto, a nossa segunda reflexão.

Esta perspectiva puramente concorrencial, não é compatível com os interesses do desenvolvimento tecnológico de um país do Terceiro Mundo. Contribui sensivelmente para isto a situação difícil que consiste em não aplicar a tecnologia já aprendida. Para países com escassez de recursos financeiros e tecnológicos é penoso alugar um fator de produção – a tecnologia – e, ao fim do prazo, devolver ao supridor os dados, informações e mercado.

Esta mesma escassez de recursos nos países do Terceiro Mundo, aliada às limitações do mercado de suas empresas, leva a que pouca criação tecnológica se faça neles. Assim, a vantagem que os direitos de patentes usufruem, sobre os direitos ao sigilo – eliminar os efeitos econômicos da pesquisa autônoma – não existe; subsiste, indefinidamente, o monopólio de fato, onde o monopólio de direitos seria limitado no tempo. Assim, o pacto ou cláusula de cessação de uso contribui decisivamente para perpetuação do monopólio, mesmo quanto o segredo é transmitido. Nestas condições, o efeito da tecnologia não patenteada é muito mais antissocial do que o das patentes.

É certo que o próprio sistema de patentes contribui, de certa forma, para divulgar novas tecnologias. Os relatórios de patentes, para fundamentar as reivindicações, devem descrever os limites externos da invenção. Mas a seleção e combinação da massa de informações tecnológicas à disposição ou em domínio público já é, por si só, um feito que poucas empresas de países em desenvolvimento podem alcançar. Os “meios práticos”, os segredos, os dados implícitos nos relatórios, mas evidentes só para os mais próximos competidores do

titular da invenção, nada disto está acessível ao empresário do Terceiro Mundo.

De outro lado, a substituição de importações faz com que o empresário dos países em desenvolvimento, ao invés de criar seu próprio mercado, como o faz o inventor, deva herdar mercados alheios; e isto é mais flagrante quanto a substituição se faz numa economia incipiente de mercado, numa estrutura social desigual com segmentos voltados ao consumismo e sob o encanto de padrões exógenos. Os níveis de engenharia, mesmo os excessivos para as características do seu mercado, também estão enraizados na experiência do tecnólogo do país em desenvolvimento, que reluta em aceitar desempenho e confiabilidade em índice inferior ao que está acostumado.

A tais fatores tecnológicos e psicológicos se somam as deficiências proverbiais do Terceiro Mundo em capital, pessoal, capacidade gerencial, para não falar nas questões sociais. O poder econômico das empresas já no mercado é um obstáculo final, e não o menor. É em tal contexto que a cláusula ou pacto de cessação de uso se torna especialmente inaceitável <sup>599</sup>.

---

599 [Nota do original] Lembre-se que, para a análise da razoabilidade de uma restrição vedada sob o art. 54 da lei antitruste, o atendimento aos interesses coletivos e sociais é fator relevante. [Nota deste parecer: Vide o nosso BARBOSA, Denis Borges. A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual - o caso sul americano. (2005), encontrado em <http://www.iprsonline.org/unctadictsd/docs/Barbosa%20FINAL%20formatado.pdf>: "Para o padrão americano de apuração de razoabilidade são aceitáveis as disposições restritivas que, sendo razoavelmente necessárias para proteger o interesse das partes, não sejam lesivas ao interesse público geral. Para o padrão europeu, como disposto no Tratado de Roma, Art. 81 (antes, art. 85), seriam aceitáveis as práticas restritivas que contribuem para melhorar a produção ou a circulação, o nível técnico ou o progresso econômico, reservando ao público uma parte equitativa de tais bens esses; devem, além disto, ser indispensáveis para alcançar os objetivos das partes, e não podem eliminar completamente a concorrência. No tocante ao Direito da Concorrência brasileiro vigente, a aplicação de tais princípios se acha prevista quanto a atos e contratos em geral pela Lei 8.884/94, em seu art. 54." Segundo a subsequente Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, art. 88, os parâmetros serão "§ 6o Os atos a que se refere o § 5o deste artigo poderão ser autorizados, desde que sejam observados os limites

Assim, sob a lei brasileira, não pareceria em nenhuma circunstância razoável a prática de cessação de um know how transferido, quando subsidiária a um acordo ou situação onde a recipiente deva usar da tecnologia para seus próprios fins econômicos. Não vale, quanto à prática, os parâmetros derivados da perspectiva puramente concorrencial de que falávamos pouco acima.

Vejamos, finalmente, quando *se presume* a cessação de uso da tecnologia:

Há, no entanto, três exceções a esta regra geral. Objetiva-se que o recipiente, após obter a utilização econômica da tecnologia para seus fins próprios abandone o conhecimento incorporado ao seu processo produtivo; mas é coisa diversa a situação em que se repassa a tecnologia como um meio para que um subcontratante realize funções dependentes sob o controle do contratante principal ou quando, por empreitada, um centro de pesquisa se disponha a aperfeiçoar ou a desenvolver uma tecnologia. Nestas circunstâncias, é válido que se pactue a cessação de uso, pois a transferência não foi efetuada para os fins próprios da recipiente temporária, e paga por esta; ao contrário, recebe esta a tecnologia como um subcontratante de tecidos recebe os padrões de sua encomenda sem deles adquirir a propriedade<sup>600</sup>.

A segunda hipótese onde é lícito pactuar a cessação de uso é nos contratos de teste, onde uma recipiente se propõe a conservar um segredo de empresa transmitido sob condição, para que se verificasse

---

estritamente necessários para atingir os seguintes objetivos: I - cumulada ou alternativamente: a) aumentar a produtividade ou a competitividade; b) melhorar a qualidade de bens ou serviços; ou c) propiciar a eficiência e o desenvolvimento tecnológico ou econômico; e II - sejam repassados aos consumidores parte relevante dos benefícios decorrentes."]

600 [Nota do original] Não se deve, no entanto, aceitar que este mecanismo se transforme numa maneira de subtrair indiretamente a tecnologia das empresas nacionais, que, por exemplo, num sistema de incentivo à industrialização viessem a participar de empreendimentos em associação com os supridores de know how do exterior. Em casos como este, se admitida a cessação de uso seria frustrado o princípio que justificaria os incentivos

a vantagem da aquisição ou “locação” da tecnologia. Como tal, é um instrumento útil para aumentar a capacidade de opção do recipiente entre várias tecnologias alternativas, ou no caso de tecnologias novas, de provar seu valor econômico.

Há um terceiro caso, habitualmente citado pela doutrina<sup>601</sup>, em que se justificaria a cessação de uso. O caso é o da resolução do contrato, seja por impossibilidade, seja por inadimplemento, ou da rescisão no caso de falência, concordata, ou extinção do recipiente.

Ora, o transpasse de know how se faz como uma obrigação de fazer e, quanto ao suporte físico da informação (papéis, fitas, desenhos), uma operação de dar. Se a resolução do contrato se dá seus efeitos serão “ex tunc”, desfazendo-se todo o ajuste desde o início, e retornando-se ao “status quo ante” – esta é a regra. Mas, como se pode descomunicar uma informação? Vem, a propósito, o ensinamento de Savatier:

“(…) la rétroactivité sera atténuée quand des prestations, déjà exécutées au titre d’un contrat résoluble, son irréversibles. On ne peut anéantir la jouissance déjà acquise, dans le passé, par un locataire, quand son bail est résolu<sup>602</sup>. »

Assim, como ocorre sempre que a obrigação é de fazer, e não se pode desfazer (descantar uma ópera, anular o patrocínio de uma causa) o contrato, quanto a esta modalidade de suas obrigações, é extinto “ex nunc”, cabendo perdas e danos para indenizar o dano culposo, ou a ação “in rem verso” para repor a situação no seu equilíbrio jurídico, no caso de inadimplemento involuntário.

---

601 [Nota do original] Atila de Souza Leão, Andrade Júnior, O Capital Estrangeiro no Sistema Jurídico Brasileiro. Forense, 1979, pág. 134; Guide de know how dans l’industrie Mécanique. CEE. ONU 1970, pág. Práticas Comerciais Restritivas (UNCTAD) Revista da Propriedade Industrial n 117, item 13a.

602 [Nota do original] La Théorie des Obligations. Dalloz, 1969, pág. 226



Mas, como já se viu, a obrigação de comunicação de know how presume uma certa cessão de clientela, potencial ou real, aquela que deflui da parcela do aviamento em que se construiu o objeto transferido. É esta parte do contrato que se pretende atingir pela extinção; é, remontando uma vez mais a Commons, o valor da troca do know how, o seu potencial de réditos que a cessação de uso visa alcançar. E, se não se pode descomunicar, pode-se suprimir a reditibilidade da tecnologia comunicada, por uma vedação do uso.

Desde que prevista para sancionar o inadimplemento total culposo, ou a não execução involuntária, total e irreversível a cessação de uso pode ser admitida, se não for um mecanismo indevido para legitimar a prática abusiva de que se falou acima. Pode ocorrer o mesmo no caso de resilição como resultado de falência ou concordata.

Os contratos bilaterais não são, em princípio, afetados nem pela falência nem pela concordata (art. 43 e 165 da Lei de Falência). De outro lado, não é raro que se pactue a resilição do contrato por ocasião de um ou outro evento, principalmente quanto as obrigações são constituídas “intuitu personae”, e a saúde econômica da empresa é elemento essencial para assegurar a bilateralidade do sinalagma. Mas não é o simples pedido de concordata preventiva ou a solicitação de falência ou qualquer outra coisa, resultar uma situação que torne irrazoável a continuação do acordo.

O perecimento da parte, quando não possa ser transferido o contrato, ocasiona a cessação do vínculo; mas a hipótese, que pressupõe a impossibilidade de sucessão, será melhor tratada abaixo, quando estudarmos as restrições à cessão da posição contratual.

Todas estas ocasiões em que se licita a cessação do vínculo, “a fortiori” se estará aceitando o pacto ou cláusula de não comunicação, pois não seria admissível deixar de usar para salvaguardar o interesse

juridicamente protegido de alguém, e, ao mesmo tempo, possibilitar o mesmo uso por terceiros, com lesão ao interesse em questão.

A cessação de uso, fora das três hipóteses que a justificam, tende a ser uma prática inaceitável sob as leis de concorrência.

O Regulamento 260/96 da CE, no entanto, já não mais segue este entendimento:

20) Não são geralmente restritivas da concorrência a obrigação por parte do licenciado de deixar de utilizar a tecnologia licenciada, após o termo de vigência do acordo (ponto 3 do n° 1 do artigo 2°), e a de conceder uma licença ao licenciante relativa aos melhoramentos introduzidos (ponto 4 do n° 1 do artigo 2°). A proibição de uso após termo pode ser considerada como um elemento normal da licença, sem o que o licenciante seria obrigado a transferir indefinidamente o seu saber-fazer ou as suas patentes.<sup>603</sup>

Assim, não haverá - em direito brasileiro - presunção de uma cláusula tácita de cessação de uso da tecnologia repassada num contrato dessa natureza, salvo e exclusivamente:

- Quando se repassa a tecnologia como um meio para que um subcontratante realize funções dependentes sob o controle do contratante principal ou quando, por empreitada, um centro de pesquisa se disponha a aperfeiçoar ou a desenvolver uma tecnologia;
- Nos contratos de teste, onde uma recipiente se propõe a conservar um segredo de empresa transmitido sob condição,

---

603 Neste exato instante que se escreve, as autoridades europeias estão completando chamada pública para revisão de suas normas neste contexto. Antitrust: Commission consults on proposal for revised competition regime for technology transfer agreements. Reference: MEMO/13/120 Event Date: 20/02/2013, encontrado em [europa.eu/rapid/press-release\\_MEMO-13-120\\_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-120_en.htm).

para que se verificasse a vantagem da aquisição ou “locação” da tecnologia.

- Nos casos de resolução do contrato, seja por impossibilidade, seja por inadimplemento, ou da rescisão no caso de falência, concordata, ou extinção do recipiente.

Em qualquer outra hipótese, *não* se presume que um contrato de repasse de tecnologia importe em cessação de seu uso ao término do termo contratual.

### **O INPI rejeita como regra a averbação dessas cláusulas**

Assim, há razões de direito que – especialmente na inexistência de cláusula específica em contrário -, se conclui que um contrato de repasse de tecnologia não inclui qualquer dispositivo tácito de cessação de uso da tecnologia ao fim do contrato.

É defensável, aliás, que, mesmo quando explícita no contrato, tal disposição deva ser objeto de recusa em face do direito brasileiro, especialmente das normas de defesa da concorrência. Essa postura é, aliás, seguida pelo INPI, que, como regra, deixa de averbar, ou exclui no certificado de averbação ou na correspondência anexa toda e qualquer disposição nesse sentido.

O Ato Normativo INPI 15 de 11 de setembro de 1975 (publicado na RPI de 16/09/1975), assim detalhava as condições essenciais do Contrato analisado nesse estudo:

#### “4. DO CONTRATO E DAS CONDIÇÕES BÁSICAS DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL

4.1 Objetivo – Considera-se “de fornecimento de tecnologia industrial” o contrato que tem por finalidade específica a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial depositados ou concedidos no país, a serem aplicados na produção de bens de consumo ou de insumos, em geral.

4.1.1 Deverá compreender principalmente:

a) fornecimento de todos os dados técnicos de engenharia do processo ou do produto, inclusive metodologia do desenvolvimento tecnológico usada para sua obtenção, dados esses representados pelo conjunto de fórmulas e de informações técnicas, de documentos, de desenhos e modelos industriais, de instruções sobre operações e de outros elementos análogos a que se refere o subitem 4.1;

b) fornecimento de dados e informações para atualização do processo ou do produto;

c) prestação de assistência técnica a cargo de técnicos do fornecedor e formação de pessoal técnico especializado do adquirente. (...)

4.4 Prazo – A vinculação contratual, sempre de caráter temporário, deverá estabelecer o prazo considerado necessário para capacitar a adquirente dominar a tecnologia, mediante a sua adequada utilização e a obtenção de resultados reais derivados de sua incorporação.(...)

4.5 Outras Condições Básicas

4.5.1 O contrato deverá: (...)

e) prever adequadamente que o conteúdo da tecnologia a transferir será total, completo e suficiente para assegurar a obtenção das finalidades previstas e a autonomia indispensável para esses efeitos;

f) incluir a garantia de que o fornecedor não poderá, a qualquer tempo, fazer valer quaisquer direitos de propriedade industrial que possam estar relacionados com o conteúdo da tecnologia transferida, exceto quanto a futuras inovações ligadas à mesma tecnologia, desde que regularmente protegidas no Brasil, com prioridade comprovada do país de residência ou domicílio do fornecedor, observado ainda o disposto na “nota” do subitem e precedente; (...)

4.5.2 O contrato não poderá: (...)

d) conter, implícita ou explicitamente, cláusulas restritivas e/ou impeditivas ao fornecimento da tecnologia, bem como para as atividades do adquirente, as quais se referem, direta ou indiretamente, a Lei nº 5.772/71 (Código da Propriedade Industrial) e a Lei nº 4.137/6 (Regula a repressão ao abuso do Poder Econômico), principalmente a que: (...)

(vi) impeça a livre utilização da tecnologia, após decorrido período julgado razoável a partir de cada uma das últimas informações transmitidas;” (grifos nossos)

Apesar da revogação desse ato e da atual impossibilidade de intervenção *discricionária* do INPI na transferência de tecnologia, tal ato documenta o entendimento mantido até os dias de hoje pela autarquia, ou seja, que os direitos não suscetíveis de proteção pela propriedade industrial, mas apenas pela concorrência desleal, não são passíveis de licença, mas apenas de venda (aquisição de tecnologia).

O INPI, portanto, continua sem admitir disposições contratuais que limitem o uso da tecnologia fornecida após o prazo contratual:

“(c) Contrato de Fornecimento de Tecnologia – Transmissão de conhecimentos tecnológicos, a um terceiro, que não estão amparados

pelo direito da propriedade industrial depositados ou concedidos pelo INPI. Esses contratos são conhecidos como “contratos de know-how”.

Tendo em vista que o objeto se refere à tecnologia que não é objeto de proteção patentária, este tipo de contrato recebe um tratamento restritivo do INPI, baseado na concepção moldada pelo Ato Normativo nº 15/75. Ele é visto pelo INPI como um contrato de fornecimento e aquisição definitiva de tecnologia e não como uma licença temporária de uso de uma tecnologia.

Dessa forma, cláusulas contratuais que estipulem a devolução das informações tecnológicas ao cedente (titular) bem como obrigações de confidencialidade ad æternum não podem constar dos contratos de fornecimento de tecnologia, pois não aceitas pelo INPI.” (IDS-Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 449)

“• Não aceitação de cláusulas que importem retorno da tecnologia após o término ou rescisão do contrato de transferência de tecnologia.

Como a Lei nº 9.279/96 não trata especificamente da proteção ligada à tecnologia não patenteada, o INPI sustenta que o know-how objeto dos contratos de fornecimento de tecnologia não foi considerado como um direito de propriedade.

O Acordo TRIPS estipula que os países membros devem conferir proteção legal às informações confidenciais que importem segredo de negócio, mas não exige que tais informações sejam tratadas como direito de propriedade, como ocorre com os países que adotam a Common Law.

Dessa forma, o INPI vem adotando há anos uma posição restritiva no sentido de não considerar o know-how um direito passível de licença,

sustentando que tecnologia não patenteada é objeto de simples divulgação e aquisição de direitos.

Nesse sentido, a parte receptora adquire a tecnologia e, ao término do contrato, pode livremente continuar a utilizá-la.

Consequentemente, cláusulas estipulando o retorno do know-how ou proibindo a parte receptora de utilizar a tecnologia após o término ou rescisão do contrato não são aceitas pelo INPI.” (IDS-Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Comentários à lei de propriedade industrial. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 451)

Vejam que as citações são de publicações em datas próximas aos certificados de registro expedidos pelo INPI. O entendimento do INPI sobre contratos de fornecimento de tecnologia é, portanto, público, notório e relatado em todos os textos pertinentes <sup>604</sup>.

---

604 Vide Franco, Karin Klemp, A Regulação da Contratação Internacional de Transferência de Tecnologia - Perspectiva do Direito de Propriedade Industrial, das Normas Cambiais e Tributárias e do Direito Concorrencial. 2010. Tese (Doutorado) - Universidade de São Paulo, Orientador: Calixto Salomão Filho, p. 36, em [http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-11112011-100327/publico/Microsoft\\_Word\\_VersaoParcial.pdf](http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-11112011-100327/publico/Microsoft_Word_VersaoParcial.pdf), visitado em 5 de Maio de 2012. No mesmo sentido, Juliana Viegas: “Notar que no FTI não se poderá proibir o receptor da tecnologia de continuar a usá-la, exceto em caso de inadimplência quanto ao pagamento (enriquecimento sem causa).”, encontrado em <http://www.palestrascmarco06.xpg.com.br/2903/PalestraJulianaViegas1.ppt>, visitado em 11/3/2012. Igual doutrina se encontra na mesma autora em VIEGAS, Juliana L. , Contratos de Propriedade Industrial e Novas Tecnologias - Propriedade Intelectual - Série Gvlaw, Santos, Manoel J. Pereira dos; Jabur, Wilson Pinheiro (org), Saraiva. No mesmo sentido: "No Brasil, a prática do INPI tem repudiado a cláusula de não exploração, só sendo admitida à cessão definitiva.", FLORES, Nilton Cesar da Silva, Da cláusula de sigilo nos contratos internacionais de transferência de tecnologia – know-how. Tese apresentada ao Curso de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, para a obtenção do título de Doutor em Direito Orientador: Professor Doutor Luiz Otávio Pimentel. Florianópolis (SC). Maio- 2006. "A restrição é configurada nesta cláusula ao fazer referência à licença ou sublicença de know-how. Conforme descrito anteriormente, o termo licença implica no Brasil em reconhecimento de propriedade, ou seja, em informação protegida por patente, e sua utilização não é adequada para informação não protegida, como know-how. Trata-se, portanto, de condição restritiva, pois a redação intenta conferir direitos indevidos de propriedade industrial à informação não patenteada. “FURTADO, Gustavo Guedes,

Além disso, o prazo para a remuneração dessa aquisição se limita a prevista na legislação do capital estrangeiro, ou seja, 5 anos passíveis de renovação, mediante justificativa, por mais 5 anos:

“• Aplicação do limite temporal máximo de dedutibilidade fiscal fixado no § 3º do art. 12 da Lei nº 4.131/62 para contratos de transferência de tecnologia como limite de validade de tais contratos.

Com base nesse entendimento, o INPI sustenta que contratos de transferência de tecnologia (não incluídos neste conceito a licença de marca e patentes, assistência técnica e franquia) só podem se averbados pelo prazo máximo de cinco anos, prorrogáveis por mais cinco, desde que demonstradas as vantagens da contratação e a sua necessidade para a manutenção da competitividade da empresa brasileira.

Com base nesse entendimento, o INPI só concede a prorrogação de contratos de transferência de tecnologia quando apresentadas justificativas técnicas que, no entendimento do INPI, sejam suficientes para a renovação do prazo contratual.

Todavia, o prazo de averbação máximo desses contratos não poderá exceder o período de dez anos.” (IDS-Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Comentários à lei de propriedade industrial. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 450-451)

Aliás, recentemente, tive ocasião de tratar deste tema em publicação internacional. Assim disse:

---

Transferência de Tecnologia no Brasil: Uma Análise de Condições Contratuais Restritivas, Dissertação de Mestrado em Políticas Públicas, Estratégia e Desenvolvimento - PPED. Área de Concentração: Inovação, Propriedade Intelectual e Desenvolvimento - IPID. Orientadora: Cláudia Inês Chamas. Coorientador: Allan Rocha de Souza. Rio de Janeiro, 2012



"O INPI poderia entender que não é aceitável o dever de retornar a documentação técnica ao fornecedor original ou de impor ao receptor a obrigação de parar de usar a tecnologia adquirida?

O INPI, na verdade, poderia ter encontrado uma cláusula desse teor como sendo inaceitável em alguns casos específicos, e o fez quase sempre antes de 1990 e muitas vezes a partir de então. Como já observei, pode se concluir que - por uma avaliação ad hoc de restrição da concorrência e os efeitos adversos sobre o comércio ou na transferência e difusão de tecnologia -, a autarquia pode até hoje levantar objeções a tal dispositivo sob a presente lei." <sup>605</sup>.

Assim, nas hipóteses em que tenha havido recusa específica do INPI, não objetada judicialmente pelas partes, não se entenderá aplicável mesmo dispositivo *explícito* incluído em pacto voluntário prevendo cessação de uso de tecnologia repassada.

O que se poderia objetar à recusa do INPI? Note-se que os atos da autarquia têm presunção de higidez:

"Sendo o ato administrativo do INPI dotado de presunção de legitimidade, ao se requerer sua nulidade, inverte-se o ônus da prova, cabendo à autora provar que a concessão da patente contrariou as disposições da LPI, o que não ocorreu no caso em tela. Diante de provas carreadas aos autos de que a invenção já estava contida no estado da técnica na data do depósito, o técnico do INPI, melhor do

---

605 "INPI could find objectionable the duty to return technical documentation to the original supplier and/or imposing the receiver the obligation to stop using the acquired technology? INPI actually could have found a clause to this purpose objectionable in some specific cases; it has done so fairly constantly before 1990, and eventually since then. As I have noted, it might be arguable that by an ad hoc evaluation of restraint of competition and adverse effects on trade or on transfer and dissemination of technology, the agency might even now raise such objection under the present law." BORGES BARBOSA, Denis, *Technology Contracts in Brazil: The Patent Office Screening Rôle* (May 24, 2012). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2151435> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2151435>.

que ninguém, tem condições de fazer tal avaliação - e é sabido por todos que militam na área da propriedade industrial que o faz, sistematicamente - funcionando quase que como um auxiliar do juiz, isto é, se não como perito do Juízo, ao menos como uma opinião abalizada que pode e deve ser considerada, eis que dotada não de imparcialidade, mas de uma tecnicidade desprovida de qualquer interesse particular. " TRF2, : EIARAC na AC - 308109, Primeira Seção, Des. Liliane Roriz, Decisão: 23/02/2006

"Outrossim, é de se destacar, além disso, que as afirmações a respeito da quebra da patente originária foram corroboradas e ratificadas pelo próprio INPI, autarquia federal que, por tal condição, goza de presunção de veracidade e fé pública quanto a seus atos." Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Proc. 2006.03.00.049987-0, MCI 5243, Quinta Turma, Des. Suzana Camargo, 25 de setembro de 2006.

O que se poderia fazer é a demonstração de que a pactuação não ofende a legislação brasileira, levando em conta os fatos de cada caso, à luz da legislação de defesa da concorrência; mas para eximir-se dessa proibição, a legislação oferece a hipótese de legitimar os respectivos contratos perante o CADE <sup>606</sup>.

Note-se que os precedentes do CADE não têm admitido cessação de concorrência num contrato de transferência de tecnologia, uma vez expirado o prazo pactuado:

CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDADE - SEGREDOS DE  
INDÚSTRIA – RESTRIÇÃO DE USO PELO VENDEDOR EM  
ATO DE CONCENTRAÇÃO PELO PRAZO DE DEZ ANOS –  
ADMISSIBILIDADE Admissível é a cláusula de confidencialidade

---

606 Como já citado, através do art. 54 da Lei 8.884 ou Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, art. 88.

que impeça o vendedor em ato de concentração de se utilizar de conhecimento/informações confidenciais transferidos por meio da operação pelo prazo de dez anos.

"É flagrante na jurisprudência do CADE que a cláusula de não concorrência é tida como uma prática comercial corriqueira, não configurando, por si, ilícito anticoncorrencial. Também é evidente que o CADE vem estabelecendo em 5 anos o período que, a priori, é considerável razoável, sem deixar de reconhecer casos que demandam um período de não concorrência mais alongado. (...) Entretanto, não se justifica o impedimento à vendedora de atuar no setor por 10 anos. As peculiaridades do mercado de saúde animal que segundo as Requerentes, poderiam justificar a manutenção do alongado período já são tratadas, sobremaneira, pela cláusula de confidencialidade que tem duração de 10 anos. Não sobrevive, justamente pelo alcance da cláusula de confidencialidade, a necessidade de impedir-se a vendedora de atuar no mercado por período superior a cinco anos. Assim, a vendedora, após cinco anos, contados do fechamento da operação, poderá atuar no mercado por meio de produtos de domínio público ou pela pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, sem, entretanto, utilizar-se das informações consideradas confidenciais e transferidas à compradora por meio dessa operação. De tal maneira, determino a redução do período de não concorrência estipulado em 10 anos, para 5 anos, lapso tido pela jurisprudência do CADE<sup>1</sup> como razoável para a vigência dessa espécie de cláusula. Não obstante, ressalto, fica mantida a cláusula (7.01, (f) que estabelece em 10 anos o período em que a vendedora não poderá divulgar ou utilizar as informações confidenciais “.

---

607 Ato de Concentração n.º 08012.001856/02-45, de 26 de fevereiro de 2003, Requerentes: Coopers do Brasil Ltda. e Indústria Química e Farmacêutica Schering-Plough. In DOU de 2 de abril de 2003, Seção 1, pág. 38. O julgado dá como precedentes os AC n.º 08012.000317/99-12 – Dyno Industries ASA e Placas do Paraná S.A., Conselheira-Relatora

CLÁUSULA DE NÃO-CONCORRÊNCIA – EXAME PELA REGRA DA RAZÃO –RECONHECIMENTO CLÁUSULA DE NÃO-CONCORRÊNCIA – PRETENDIDA VIGÊNCIA POR DEZ ANOS – ALEGADA SALVAGUARDA DO USO EXCLUSIVO DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS – TECNOLOGIA OBSOLETA – REDUÇÃO A CINCO ANOS – VOTO VENCIDO. Uma cláusula de não concorrência sempre encerra efeitos anti-concorrenciais, mas como também pode gerar efeitos pró-competitivos, estes devem ser sopesados pela regra da razão contra os efeitos nocivos. Não há estender o prazo de vigência de cláusula de não-concorrência por mais de um lustro, a título de salvaguarda da transferência do domínio e da exclusividade do uso de know how se o conhecimento técnico embutido na tecnologia relevante for considerado obsoleto do ponto de vista tecnológico, não tendo, assim, valor per se na transação<sup>608</sup>.

CLÁUSULA DE NÃO-CONCORRÊNCIA – ATO DE CONCENTRAÇÃO –CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA – PRAZO DE VIGÊNCIA SUPERIOR A CINCO ANOS - ADMISSIBILIDADE

Contemplando o ato de concentração a celebração de contrato de transferência de tecnologia, é admissível que a cláusula de não-concorrência se prorrogue pelo prazo de vigência desta avença, ainda que superior a cinco anos.

Do Voto do Conselheiro-Relator, FERNANDO DE OLIVEIRA MARQUES:

“IV- DA CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA

---

Hebe Romano e AC nº 08012.0002266/99-46 – Hebdo Mag Brasil Holding Ltda. e Editora Balcão Ltda., Conselheiro Relator João Bosco Leopoldino da Fonseca.”

608 Ato de Concentração n.º 08012.001409/01-13, de 24 de outubro de 2001, Requerentes: Metalúrgica Leogap S/A e Probat Projektgesellschaft GmbH. Vencido, neste tocante, o Relator que estipulou o prazo de dez anos para a cláusula de não-concorrência. In DOU de 21 de janeiro de 2002, Seção 1, pág. 31.

O Contrato de Venda e Compra de Ativos estabelece, na cláusula 10.1, prazo de não concorrência de 7 (sete) anos.

Ressalte-se, destacando aqui o voto do Conselheiro Marcelo Calliari no AC nº 163/97, que a cláusula de não concorrência é admitida quando é acessória a um contrato principal, de modo que sem ela o negócio seria desvalorizado ou ameaçado. Assim é que as cláusulas de não concorrência devem estar vinculadas à sua razoabilidade, não se admitindo aquelas cujo único objetivo seja cercear a concorrência, sem qualquer justificativa razoável.

Neste sentido, a jurisprudência do CADE tem considerado como razoável um prazo de não concorrência de 5 (cinco) anos. Contudo, este prazo não é estanque devendo-se levar em consideração as condições específicas do mercado, o qual pode exigir, por exemplo, investimentos de longa duração, o que justificaria maior prazo.

Conforme expôs o Conselheiro Celso Fernandes Campilongo, na relatoria do AC nº 08012.004792/2001-53: ‘O prazo comumente estabelecido em 5 anos, para cláusulas de não competição pelo requerente vendedor, é presumido ou estimado como um lapso de tempo razoável para: (i) desvinculação das relações entre clientes e fornecedores e o estabelecimento das relações de mercado da nova empresa ou nova composição societária; e (ii) a estipulação e fixação de políticas empresariais desvinculadas às estratégias conhecidas pelos antigos sócios do corpo vendido.

Considerando o caso em tela, no qual a operação envolve a aquisição do Know how detido pelas vendedoras na prestação dos serviços, é possível admitir-se a dilação acima mencionada. Isso porque, como possuem conhecimento privilegiado dos negócios vendidos, no caso de um breve reingresso, os acionistas estariam em posição mais vantajosa que qualquer outro entrante.’

No presente caso, as empresas celebraram um Contrato de Transferência de Know How, Tecnologia e Assistência Técnica, cujo prazo de vigência é de 5 (cinco) anos, renovável automaticamente por mais cinco. Este prazo, segundo as Requerentes, está ligado à duração dos programas de fornecimento pela Maxion. Desse modo, admitir que a Maxion e a Batz concorram ainda na vigência do Contrato de Transferência de Know How, Tecnologia e Assistência Técnica poderia redundar em prejuízos para as partes.

No voto do AC nº 08012.003691/2001-65, o Conselheiro Miguel Tebar Barrionuevo admitiu prazo de não concorrência de 7 (sete) anos por motivo semelhante:

‘Ressalto a existência de cláusula de não concorrência constante no item 8 do Acordo de Acionistas. Tal dispositivo estabelece que as empresas envolvidas no negócio não concorrerão durante o prazo de vigência da associação, qual seja 05 (cinco) anos podendo este ser prorrogado por períodos adicionais sucessivos de 05 (cinco) anos, e por um prazo de 02 (dois) anos após o término da vigência do contrato. Ou seja, se o contrato não for prorrogado, a cláusula de não concorrência terá vigência de 07 (sete) anos.

(...) O período de acordo de não concorrência entre os associados quando da vigência do contrato é inteiramente aceitável e, inclusive, incontestável é a sua aceitabilidade, pois não há como conceber que empresas que estão se unindo para ampliar seus serviços, reduzir os custos e melhor atender seus clientes concorram entre si.

No que tange ao período subsequente à vigência do contrato, qual seja 02 (dois) anos, este encontra-se inteiramente dentro dos parâmetros jurisprudenciais estabelecidos por este Conselho, visto que o entendimento aqui amplamente consolidado é de que tais disposições não podem ultrapassar 05 (cinco) anos.

Isto posto, entendo admissível a cláusula ora apreciada, visto que inconcebível é a idéia de estabelecimento de concorrência entre empresas que se associaram para implementar suas eficiências, e que o lapso temporal de vedação de não concorrência após o prazo de vigência do contrato está dentro dos limites entendidos como não lesivos à concorrência por este Conselho.

Pelo exposto, considero admissível o prazo de não concorrência de 7 (sete) anos, tendo em vista não ser aceitável a concorrência entre as Requerentes durante a vigência do contrato de transferência de know how, tecnologia e assistência técnica. O período de 2 (dois) subsequentes à vigência do contrato, por sua vez, está dentro do permitido pela jurisprudência do CADE, que entende por razoável um lapso de tempo de não concorrência de 5 (cinco) anos.”

Referência: Voto no Ato de Concentração n.º 08012.001578/02-26, de 26 de fevereiro de 2003,

Requerentes: Maxion Componentes Automotivos S/A e Batz do Brasil Ltda. In DOU de 21 de março de 2003, Seção 1, pág. 42.

## **Questões gerais de Propriedade Intelectual**

---



## Da titularidade múltipla das indicações geográficas

Denis Borges Barbosa (março de 2014)<sup>609</sup>

Pelo desenho da lei brasileira, as indicações geográficas previstas no art. 182 do Código da Propriedade Industrial de 1996 constituem *direito de uso restrito*, conferido a todos seus titulares, independentemente da formação ou manutenção de associação dos mesmos titulares. É direito singular e individual, não obstante a frequente – mas não indispensável – multiplicidade de titulares.

As associações têm óbvias vantagens para congregar interesses convergentes, aumentando a capacidade estratégica dos associados, e diminuindo custos de transação e outros ônus. Mas são facultativas (a não ser para postulação do registro, segundo norma de cunho administrativo) e a tentativa de impor associação como requisito de exercício dos direitos pode, e segundo certos observadores, *está* tendo consequências sensíveis no campo do direito da concorrência.

### **A proteção às indicações geográficas**

Na singela determinação legal,

---

<sup>609</sup> O presente artigo atualiza e corrige nossos textos anteriores sobre a matéria, especialmente o capítulo sobre indicações geográficas de ambas as edições de nosso *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, de 1996 e 2003.

Art. 182. O uso da indicação geográfica é restrito aos produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local (...) <sup>610</sup>.

De todas as formas legais que o direito brasileiro escolheu ao definir a titularidade de um direito de propriedade industrial, a do art. 182 será a mais discreta e imprecisa. A indicação geográfica tem seu *uso* restrito aos produtores e prestadores de serviços *estabelecidos* no local.

O artigo e o capítulo em questão nem de longe esgota o tema de designações geográficas (gênero do qual as quais as indicações do art. 182 são espécie) no corpo do Código de 1996. Vejamos o contexto <sup>611</sup>.

---

610 Segundo DOMINGUES, Douglas Gabriel, Comentários à lei da propriedade industrial. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2009, p. 577, essa norma não constava do Projeto do Executivo que levou ao Código de 1996, sendo introduzida na versão de Ney Lopes, sendo aprovada sem discussões. Os vários textos de comentários a esse dispositivo pouco ou nada acrescentam ao texto legal.

611 É importante notar a recente, e significativa, contribuição acadêmica sobre a questão das indicações geográficas. Neste contexto, veja-se, por exemplo: BRUCH, K. L. Signos distintivos de origem: entre o velho e o novo mundo vitivinícolas. [Tese de Doutorado]. Porto Alegre: Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2011. INHAN, L. Um Paradoxo no Cluster de Vinho: Vantagens e Desvantagens da Região Demarcada do Douro sobre a Inovação. [Dissertação de Mestrado] Vila Real: Faculdade de Administração e Economia - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 2011. MAFRA, L. Indicação geográfica e construção do mercado: a valorização da origem no Cerrado Mineiro. 2008. Tese (doutorado) - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Instituto de Ciências Humanas e Sociais, 2008. Disponível em: <[http://r1.ufrj.br/cpda/wp-content/uploads/2011/09/tese\\_luiz\\_antonio\\_mafra.pdf](http://r1.ufrj.br/cpda/wp-content/uploads/2011/09/tese_luiz_antonio_mafra.pdf)>. Acesso em: 16 fev. 2014. VIANA, Natália Andrade, A correlação entre as denominações de origem e indicações geográficas e o desenvolvimento socioeconômico, Dissertação original apresentada à Universidade Nova de Lisboa, como requisito parcial à obtenção de grau de Mestre em Direito. Orientador: Prof. Dr. Alberto Ribeiro de Almeida Co- Orientador: Prof. Dr. Denis Borges Barbosa. ZANCAN, Claudio. Redes de cooperação: um estudo de relações interorganizacionais na associação dos produtores de vinhos finos do Vale dos Vinhedos (APROVALE). Tese de doutorado apresentada como requisito parcial à obtenção do título de doutor em Administração ao Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade de Brasília – PPGA/UNB. Orientadora: Profa. Dra. Eda Castro Lucas de Souza

## A proibição de designação geográfica como marca

O art. 124, IX rejeita como marca registrável a *indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica*.

A norma aqui se utiliza da expressão “indicação geográfica” para indicar aquele objeto de proteção, resultante da aplicação do art. 182 do Código. Assim, num mecanismo de repartição que tenta evitar sobreposição de direitos, a norma fecha as portas do registro de marca uma vez que já se tenha obtido a exclusiva do art. 182.

Outros signos geográficos também são impedidos de aceder ao registro marcário. Dis o art. 124, X denegando o registro, cobrindo agora outros topônimos<sup>612</sup>, que não os do art. 182:

sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina

A rejeição não é de toda e qualquer designação geográfica (pois – como recém se verá - há designações que *podem* integrar marca), mas tutela-se a *veracidade* da designação.

---

612 A noção de topônimo não representa exatamente a de indicação geográfica. Indicações podem ser signos que se refiram a uma utopia, ainda que tal utopia virá a ser demarcada pelo ato oficial, dando assim conteúdo geográfico veraz a um signo antes desvinculado de cartografia: “Vale dos Vinhedos”. No direito nacional não há requerimento legal de que as indicações sejam locais previamente designados pelo signo que as expressam. No entanto, utilizamos neste estudo a expressão “topônimos” para designar – genericamente - todo signo que designe, ou aparente designar, espaço geográfico determinado. De outro lado, na noção de topônimo se excluem signos de natureza geográfica que não sejam *nomes de lugar*. Vide por exemplo o AC 0283633-9 do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 18ª Câmara Cível, Des. Luis Lopes, Julgado em 12.04.2005, no qual se precisou que a expressão “Sudoeste”, ainda que termo geográfico, não é nome de lugar, assim livres os dispositivos relativos a topônimos.

"Recurso interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo do INPI, que indeferiu o registro da marca "BAIANINHO" para distinguir fumo.

II - Possibilidade de confusão do consumidor por falsa indicação de procedência do produto, por ser o Estado da Bahia um grande e conhecido centro produtor de fumo, e a marca é requerida por empresa sediada no Estado de Santa Catarina. Fundamento legal no artigo 65, 10, do CPI (Lei nº 5.772/71) e artigo 124, X, da LPI (Lei nº 9.279/96). A regra atual segue o TRIP's em seu artigo 22, que explicita que as indicações geográficas são aquelas que identificam um produto como originário do território de um Estado-membro ou de uma região ou localidade, quando determinada qualidade, reputação ou outra característica do produto seja atribuída a sua origem geográfica.

III - A marca é o símbolo que possibilita ao consumidor identificar o produto que reúne as qualidades por ele priorizadas, devendo a mesma ser veraz, ou seja, tudo o que ela anuncia ao público deve corresponder à realidade, sob pena de representar propaganda enganosa". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, J.C. Aluísio Mendes, AC 2006.51.01.539629-0, DJ 11.11.2011.

Claramente, veracidade é uma correspondência entre elementos simbólicos. Duas hipóteses podem se traçar: ou veracidade é um elemento de univocidade entre significante e referente (produto ou serviço designado), ou é uma propriedade do significante em face do significado em si mesmo.

A veracidade intrínseca, ou entre significante e significado, é um elemento positivo de registrabilidade de *todos* os signos distintivos. Diz José Antonio Faria Correa<sup>613</sup>:

Qualquer sinal pode revestir caráter falacioso, quer se trate de palavra, prefixo, sufixo, radical, símbolo ou ícone. Quanto às palavras, inclusive em língua estrangeira, quando o seu significado seja apto a induzir em erro no tocante a características do produto ou serviço. É que as marcas formam verdadeira linguagem à parte. É um sistema de sinais que comunica ao consumidor dados acerca do produto ou serviço a que se liga. É a fala do mercado. Assim como seria enganoso atribuir a um vocábulo, na comunicação intersubjetiva, conteúdo semântico diverso daquele que se convencionou no idioma, a identificação de um produto ou serviço por sinal que insinua ou até mesmo diz qualidades que lhe não sejam inerentes conduz a uma desestruturação do sistema, instalando incerteza. Inverídica a marca, dela não se pode valer o público como referencial para a busca do produto ou serviço.

Nos casos típicos, a caracterização da marca enganosa, ou antes, do “sinal enganoso”, já que, se enganosa, a marca se desnatura, passando a ser mero sinal com direção trocada, é relativamente simples, porque intuitiva. Hipóteses há, porém, em que se torna mais complexa. Há algumas diretivas que, em nosso sentir, devem nortear o exame:

a) as qualidades falsamente apregoadas pelo sinal devem ser verossímeis, levando-se em conta o tipo de produto e o perfil do círculo interessado. Quando a característica pretensamente falsa não é razoavelmente esperada, cai-se em exotismo que deve ser interpretado, antes, como recurso de marketing. Por exemplo, se o

---

613 CORREA, José Antonio B. L. Faria, Correa, Sinais Não Registráveis, In SANTOS, Manoel J. Pereira Dos, JABUR, Wilson Pinheiro, Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa, Saraiva, 2007.

sinal insinuar que um veículo desenvolve a mesma velocidade de uma aeronave, ninguém de inteligência mediana faria a interpretação literal de que, realmente, o veículo tem essa qualidade, vindo no exagero, antes, uma fantasia ufana, uma hipérbole destinada a provocar emoções.

b) a informação pretensamente falsa deve ser objetiva, perceptível como inverídica pelo homem médio, não se qualificando como tal como decorrência de análise puramente subjetiva;

c) há que se levar em conta a potência, não o eventual efeito. Portanto, é irrelevante se a marca efetivamente provocou um engano e se dela derivaram consequências danosas. É suficiente a “possibilidade” para que se afaste a registrabilidade e, mais do que isso, a própria possibilidade jurídica de uso, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Outra coisa é a *veracidade extrínseca*. O signo pode corresponder univocamente a um produto ou serviço determinado, ou a uma propriedade dele. É veraz, *extrinsecamente*, o signo que – por garantia legal e não por mero fato eventual - corresponde a certo atributo existente no produto ou serviço designado.

Como voltaremos a notar, no regime corrente das marcas registradas *de produtos e serviços* não há nenhum vínculo jurídico em propriedade intelectual que assegure a *veracidade extrínseca* dessas marcas, ou seja, que elas devam corresponder a um produto ou serviço de certa e determinada qualificação, ou que corresponda a uma certa origem geográfica<sup>614</sup>.

---

614 PORTO, Patricia C.R., Quando a Propriedade Industrial representa qualidade: Marcas Coletivas, Marcas de Certificação e Designações de Origem, Lumen Juris, 2011: "Em alguns signos, como a marca de certificação e as denominações de origem, veremos que a "qualidade" à qual a função de qualidade se refere é a intrínseca ao produto ou serviço assinalado, e essa função é dotada de exigibilidade jurídica, como um atributo obrigatório, sine qua non. Ou seja, a função é necessária: sem ela o próprio instituto das marcas de

Este dever de veracidade extrínseca existe, porém:

(a) no tocante às marcas coletivas que se proponham a um estatuto qualitativo específico, em relação a esse estatuto;

(b) quanto aos produtos e serviços que sejam objeto de uma marca de certificação, quanto ao elemento certificado;

(c) quanto aos produtos e serviços que sejam objeto de indicação de procedência, quanto à origem geográfica deles, ainda que não de qualidade específica;

(d) quanto às denominações de origem, quanto à origem geográfica e à qualidade específica<sup>615</sup>;

(e) no campo do direito do consumidor.

Voltemos ao texto do inciso. A norma fala em “sinal”, sem dúvida, mas a regra vale também qualquer outra forma marcária, notadamente a expressão, vale dizer, a marca nominativa. Não será

---

certificação e das denominações de origem deixaria de existir. Nos outros signos distintivos ora estudados, verificaremos que a função de qualidade é exercida de forma secundária; ela possui um enfoque econômico e semiológico e não é uma função juridicamente obrigatória. Nesses signos, se nasce algum vínculo jurídico de garantir ou certificar qualidade e padrões, esse vínculo não é estipulado em lei, não é indispensável para a existência do instituto e decorre de vínculos obrigacionais posteriores e alheios à natureza intrínseca do signo; não é seu naturalmente, foi colocado lá por seu titular para que a marca ganhe uma vantagem econômica.”

<sup>615</sup> Veja-se o resumo qualitativo da DO do Vale dos Vinhedos, encontrado em [http://www.valedosvinhedos.com.br/userfiles/file/cartilha\\_DO%20Aprovale.pdf](http://www.valedosvinhedos.com.br/userfiles/file/cartilha_DO%20Aprovale.pdf), visitado em 11/3/2014 Uvas permitidas:

Tintas: a Merlot, além da Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Tannat e Pinot Noir

Branças: a Chardonnay, além da Riesling Itálico

- Vinhos elaborados com a D.O.:

Tintos: varietal Merlot e o assemblage com 60% de Merlot + Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Tannat

Branços: varietal Chardonnay e o assemblage com 60% Chardonnay + Riesling Itálico

Espumantes: base mínima de 60% Chardonnay e/ou Pinot Noir, complementada com Riesling Itálico.

registrada a marca que contenha dizeres ou indicações, inclusive em língua estrangeira, que induzam falsa procedência ou qualidade.

Por procedência, neste inciso, deve-se entender não só a origem geográfica como a empresarial. É vedado o registro que insinue vir o perfume de Paris, quando veio de Minas, e é proibido que deixe entender que o prestador dos serviços é a sociedade X, quando o é a Y. Nota-o a casuística:

“Ainda que a autora pudesse estar se referindo, na verdade, à possibilidade de incidência da vedação inserta no inciso X do art. 124 da LPI (“sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina”), não há como acolher os seus argumentos, na medida em que a empresa-ré tem sua sede em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Dessa forma, verifica-se que os termos “AIR” e “MINAS” são passíveis de registro, desde que estejam acompanhados de elementos que lhe confirmem uma perceptibilidade visual distinta e individualizadora, capaz de sustentar a concessão de um registro, tal como no caso dos privilégios titularizados pela empresa-ré, pelos fundamentos anteriormente expostos”.

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, AC 2008.51.01.804347-9, Des.Liliane Roriz, DJ 04.06.2010.

A recusa ao falso topônimo é impositiva; o caso do nome geográfico do bairro “Cidade Jardim” da cidade de São Paulo é um exemplo. Não se trata de uma indicação geográfica nos moldes do artigo 176 e seguintes da Lei 9279/96, mas também não é um nome



puramente de fantasia: é o local de proveniência dos produtos e serviços prestados pelas empresas daquela região e suas marcas.

Nesses casos, para se evitar a confusão e o engano ao consumidor, *o uso* da marca com o nome geográfico é restrito aos estabelecimentos comerciais daquela região, pois caso contrário, se outros empresários de outras localidades - que não os de lugares com nome “Cidade Jardim” - o utilizassem, esse fato induziria à falsa procedência daquele produto ou serviço.

Há aqui três hipóteses a se considerar:

(a) a hipótese de uma das indicações geográficas protegidas por direitos exclusivos específicos: as *indicações de procedência* e as *designações de origem*; e

(b) a questão dos topônimos, não protegidos por direitos reservados, mas simplesmente inerentes ao domínio comum.

(c) a curiosa hipótese do art. 181 de um topônimo que não seja indicação geográfica do art. 182, que não indique procedência falsa, e não surja como genérico.

### **Quando é impossível a apropriação exclusiva de topônimos**

A apropriação exclusiva - como marca - de bairros, ruas, ou, em geral, topônimos é vedada, visto que são todos nomes geográficos; ou seja, termos de caráter genérico e de uso *comum e necessário* pelos produtores e prestadores de serviços localizados na região.

Portellano Diez<sup>616</sup> explica que

“El supuesto concreto de marca denominativa constituida por el nombre de una localidad o por el lugar genérico de procedencia del producto y que no puede ser protegido como marca, lo califica parte de la doctrina como “marca inexistente” .

No mesmo sentido Gómez Lozano<sup>617</sup>:

El nombre geográfico es um diferenciador em si mismo y lo que impiede que se constituya em patrimonio peculiar y exclusivo de una persona. (...)

El criterio general respecto a la posibilidad de registrar como marca un signo geoturístico compuesto exclusivamente por un nombre geográfico, sería pues el de denegar el registro del mismo, ya que no podría ser apropiado en exclusiva por nadie. Sin embargo, para evitar la denegación del registro como marca de un signo geoturístico compuesto exclusivamente por un nombre geográfico, se podría acompañar de otros elementos denominativos o gráficos.

E Gama Cerqueira<sup>618</sup>:

Qualquer pessoa pode, licitamente, adotar como marca de seus produtos ou como insígnia (o que é mais comum), denominações tiradas da cidade, do bairro ou da rua em que se situa o estabelecimento, de logradouros públicos vizinhos, etc., desde que o uso dessas denominações não prejudique a terceiros ou viole direitos

---

616 DIEZ, Portellano. La imitación em el Derecho de la Competencia Desleal. Civitas: Madri, 1995, p. 384.

617 LOZANO, Maria Del Mar Gomes. Los Signos Distintivos e La Protección de Destinos Turísticos. Arazandi: Navarra, 2002, p. 100.

618 GAMA CERQUEIRA, João da, Marca De Indústria E De Comércio. Marca Nominativa - Reprodução E Imitação - Conceito - "Café Jardim" E "Café Silva Jardim", Revista dos Tribunais | vol. 824 | p. 751 | Jun / 2004 | DTR\2004\340, São Paulo, 21 de setembro de 1949.

alheios. O fato de se achar estabelecido em determinada rua não confere ao industrial ou comerciante nenhum direito especial sobre a respectiva denominação, oponível a qualquer pessoa. O uso de adotar denominações desse gênero deixa de ser lícito desde o momento em que entra em conflito com direitos de terceiros anteriormente adquiridos, ou se presta a atos de concorrência desleal. Trata-se de uma faculdade e não de direito absoluto. Muito menos se trata de um uso necessário, que atuasse como uma escusa de força maior, eximindo o interessado da responsabilidade pelos prejuízos que causasse a terceiros. Se assim não fosse, esse uso se converteria em fonte de fraudes e abusos, permitindo que comerciantes ou industriais menos escrupulosos se prevalecessem da circunstância fortuita de se achar estabelecido em certo lugar, cujo nome seja idêntico ou semelhante à marca de concorrente seu, para adotar a mesma denominação e exercer concorrência desleal. Aliás, esse expediente é comum, sobretudo porque, empregando-o, o contrafator prepara a sua defesa. Alegará que não teve a intenção de apropriar-se da marca alheia, senão a de empregar, de boa-fé, a marca inspirada pela situação de seu estabelecimento...

E seguem-se os precedentes:

"4. É vedada a utilização de indicação geográfica - como Gravatá, por exemplo - para servir de marca comercial, na forma do Art. 124, IX da Lei 9.279/1996. Inteligência do dispositivo numa interpretação teleológica e sistemática com os artigos 177 e 182 da mesma Lei." TRF5, AC 314127/PE, Proc. 0021324-65.2001.4.05.8300, Primeira Turma, Des. Francisco Wildo, 27/01/2005.

“No caso dos autos, para o segmento específico, dúvidas não subsistem que a expressão “DIÁRIO DE” é de utilização comum; e “PASSO FUNDO” é a indicação geográfica de um município do Rio Grande do Sul que, de igual modo, não poderá ser de uso exclusivo

(v. art. 124, VI e IX da Lei 9.279-96). Mesmo a combinação dos termos não traz em si qualquer dose de novidade, razão porque é correto se concluir que, porque ausente a distintividade, a proteção marcária a se conferir, mesmo em se tratando de marca nominativa, é fraca. Ou seja, não se poderá admitir a apropriação de “DIÁRIO DE PASSO FUNDO” por um único titular, à medida em que haveria sim, por esse último, um aproveitamento parasitário, um oportunismo capitalista”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des André Fontes, AC 2009.51.01.801531-2, DJ 03.03.2011

### **Da apropriação de topônimos através de suficiente forma distintiva**

Ainda que o nome de localidade (bairro, cidade, região) possa *não* consistir em uma indicação geográfica, nos termos dos artigos 176 a 179 da Lei 9279/96, constituir-se-á em *nome geográfico*, tendo a sua apropriação exclusiva como marca vedada pelo artigo 124, VI da referida lei.

Esse topônimo (ou seja, os *não* reconhecidos formalmente como *indicação geográfica* e, conseqüentemente, protegido de forma exclusiva nos termos do artigo 176 e seguintes da Lei 9279/96), pode até fazer parte de uma marca passível de apropriação exclusiva *em seu conjunto*, quando revestida de suficiente forma distintiva ; isso é possível pela cláusula final do art, 124, VI. Impossível é a apropriação

exclusiva do termo *per se* como marca<sup>619</sup>. É o que veremos na seção seguinte.

“Ressalte-se que a expressão SANTA CRUZ, conforme o INPI bem averiguou, é expressão por demais comum. Lembremos que o Brasil já foi Terra de Santa Cruz. Aliás, foi em Santa Cruz de Cabrália onde aportaram as caravelas que “descobriram” o Brasil. A civilização cristã ocidental tem, tradicionalmente, em homenagem ao sacrifício de Jesus na Cruz, produzido denominações contendo a expressão “Santa Cruz”. Desnecessário dizer que na Cidade do Rio de Janeiro existe um bairro chamado Santa Cruz. A segunda maior cidade da Bolívia se chama Santa Cruz de la Sierra, que é nome-espelho de uma cidade também na Espanha, na Província de Cáceres.

A expressão Santa Cruz é tão comum que, ao utilizarmos um motor de busca eletrônico na internet como é o Google, por exemplo, em 0,26 segundos aparecem aproximadamente 55.200.000 (cinquenta e cinco milhões e duzentos mil) resultados. Se se restringe a busca a páginas do Brasil, ainda assim aparecem aproximadamente 1.370.000 (um milhão, trezentos e setenta mil) resultados (...)

Já se afirmou aqui, nesta Primeira Turma Especializada, quando do julgamento do processo n. 2006.51.01.518602-7, que nome de lugar não deveria ser apropriado com exclusividade por ninguém. Dáí que ele pode até ser utilizado como signo marcário, mas nunca como elemento único de um signo tão só nominativo”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AC 2003.51.01.510307-8, JC. Marcello Granado, DJ 10.11.2009.

---

619 Note-se que não aceitamos, como errônea, a afirmação das Diretrizes de Exame de Marcas em vigor, segundo a qual “A proibição de que trata este inciso (art. 124, X) NÃO ressalva cunho distintivo, em face do caráter público de que se reveste”. Não se pode ler o art. 124, X em isolamento clínico, sem levar em consideração, por exemplo, o art. 124, VI. Se a forma distintiva afasta a confusão, é registrável.

## **Elemento do domínio público inapropriável – signo de caráter genérico**

Pelo art. 124, VI não é registrável como marca o

- 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.

Como se vê, têm-se duas hipóteses no inciso: (a) a expressão ou figura que designar o elemento marcado, ele mesmo; ou (b) a mesma expressão ou figura que designar algum atributo do elemento marcado. “Natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço” são apenas exemplos de atributos cuja inerência ao elemento designado impedem o registro.

Diz a casuística:

"4. Em princípio, os elementos que formam o nome da empresa, devidamente arquivado na Junta Comercial, não podem ser registrados à título de marca, salvo pelo titular da denominação ou terceiros autorizados.

5. O termo "Brasil", principal elemento do nome empresarial, é, contudo, vocábulo de uso comum, podendo, em função de seu caráter genérico, ser objeto de registro de marca até mesmo por empresas que

atuem no mesmo ramo comercial, pois carece da proteção firmada nos termos do art. 124, V, da Lei 9.279/96."

STJ, REsp 1082734/RS, Quarta Turma, Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 03/09/2009, DJe 28/09/2009

Veja-se que a proibição do inciso tem uma hipótese de exclusão condicional: é admissível a registro o signo que, não obstante ter em abstrato a natureza genérica, concretamente tem elementos distintivos que o diferenciem do *sermo communis*:

"Direito Civil. Direito Empresarial. Recurso especial. Nome empresarial. Lei 8.934/1994. Proteção. Nome previamente registrado. Termo que remete a localização geográfica. Ausência de direito de uso exclusivo. Marca. Lei 9.279/1996. Lei de Propriedade Industrial. Código de Defesa do Consumidor. Constituição Federal. Código Civil/2002. Nome geográfico. Possibilidade de registro como sinal evocativo. Impossibilidade de causar confusão ou levar o público consumidor a erro. Ausência de violação ao direito de uso exclusivo da marca. Dissídio jurisprudencial. Cotejo analítico. Ausência.

- O registro de termo que remete a determinada localização geográfica no nome empresarial, por se referir a lugar, não confere o direito de uso exclusivo desse termo.

- É permitido o registro de marca que utiliza nome geográfico, desde que esse nome seja utilizado como sinal evocativo e que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem.

- A proteção da marca tem um duplo objetivo. Por um lado, garante o interesse de seu titular. Por outro, protege o consumidor, que não pode ser enganado quanto ao produto que compra ou ao serviço que lhe é prestado.

- Para que haja violação ao art. 129 da LPI e seja configurada a reprodução ou imitação de marca pré-registrada, é necessário que exista efetivamente risco de ocorrência de dúvida, erro ou confusão no mercado, entre os produtos ou serviços dos empresários que atuam no mesmo ramo."

STJ - REsp 989.105 - 3.<sup>a</sup> Turma - j. 8/9/2009 - v.u. - rel. Nancy Andriighi - DJe 28/9/2009

Isso porque o nome geográfico, mesmo quando não se tratar de uma indicação geográfica, é de uso coletivo e franqueado a todos os produtores e prestadores de serviços que habitam aquela região.

Todas as pessoas que se encontram na região geográfica devem ter a possibilidade de utilizar o nome em seus produtos ou serviços, e nenhuma pode dela ser excluída<sup>620</sup>:

“Poderia, por evidente, integrar expressão marcária, mas não consistir em seu único elemento, como é o caso dos presentes autos. Sobretudo quando se tem em vista que, ainda desconhecida de boa parte da população brasileira, o nome GUATAMBU não se encontra diluído, como é o caso de cidades famosas, tais como Rio de Janeiro, por exemplo. Assim, se alguém se apropria do signo GUATAMBU, inevitavelmente, esse termo será, quase sempre, o elemento

---

620 PORTO, Patrícia Carvalho da Rocha. Indicações geográficas: A proteção adequada deste instituto jurídico visando o interesse público nacional. Trabalho apresentado para a obtenção de título de Especialista em Direito da Propriedade Industrial pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. 2007, p. 45, nota que uma peculiaridade da natureza jurídica das indicações geográficas é que - devido ao caráter territorial do que se indica e da titularidade múltipla coletiva, as indicações geográficas não são res communis omnium, mas coletiva. No mesmo sentido de Patrícia Porto temos Marcos Fabrício: “direito do uso do nome geográfico pertence a todos os membros da coletividade. Trata-se de uma faculdade de reproduzir o nome geográfico sobre os produtos ou serviços que designa” GONÇALVES, Marcos Fabrício Welge Gonçalves. Propriedade industrial e a proteção dos nomes geográficos. Curitiba: Juruá, 2007, p.216.



nominativo predominante de marcas que lhe acresçam outras palavras que não tenham a mesma força sonora ou gráfica.

Isso conduziria à impossibilidade de outros concorrentes poderem utilizar o nome da cidade em suas marcas comerciais, o que não pode ser admitido. Ao menos o acréscimo de outros termos ao nome GUATAMBU poderá dar sempre oportunidade de concluir pela distinguibilidade das marcas. Já o uso do termo, da forma isolada, como foi proposta através do registro impugnado, exerceria um peso de exclusão muito mais forte em relação aos demais concorrentes.

Caso se tratasse de termo original, de criação exclusiva do titular do registro marcário, nada mais justo que se lhe premiar a criatividade. Contudo, em se tratando de imitação de nome de cidade, não é justo subtrair de outras pessoas da coletividade o direito ao uso do mencionado nome como partícula integrante de suas marcas comerciais”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, J.C. Marcelo Granado, AC 2006.51.01.518602-7, DJ 19.12.2008.

"Se ambas as empresas exploram atividade turística ligada ao Rio Sucuri, não se pode vedar a nenhuma delas o uso da expressão "SUCURI", porquanto, mesmo considerando-a como de indicação geográfica, somente poderia ser usada por apenas um, no caso de inexistir outros prestadores de serviço que pudessem se valer do referido nome, o que não é o caso dos autos" Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, 4ª Turma Cível, Des. Elpídio Martins, AC 2007.008755-3/0000-00, Julgado em 15.04.2008.

“Em conformidade com o artigo 124, iX, da Lei nº 9279/96 não se defere a exclusividade de uso da expressão "Curitiba", por se tratar de

indicação de localidade. 3. Não há concorrência desleal quando ausente o direito de exclusividade no uso da marca. 4. Não assiste direito à indenização por dano moral à parte que não se desincumbe do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.” Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 7ª Câmara Cível, Des. Guilherme Gomes, AC 0401964-1, DJ 13.07.2007.

“Dessa forma, concluo que a proteção deve ser absoluta, em relação a marcas comerciais. Isso porque o registro da marca implica no direito de uso exclusivo, inadmissível em relação às indicações geográficas em geral. Por isso, não há que se argumentar, por exemplo, que inúmeros prédios ou condomínios possuem a denominação de indicação geográfica.

Naturalmente, a vedação pretendida pelo legislador procura afastar exatamente a possibilidade de apropriação, com exclusividade, de uma indicação geográfica como marca. Mas, nada impede que haja o uso, por pessoas naturais ou jurídicas, da indicação geográfica inclusive para indicar a origem eventual de um produto ou mesmo em homenagem ou como nome próprio, desde que não haja o caráter exclusivo de apropriação como ocorreria se pudessem ser registrados”.

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Seção Especializada, J.C. Aluísio Mendes, EI 96.02.24177-2, DJ 11.04.2008

### **Quando topônimo pode ser elemento exclusivo de marca**

Um outro artigo do capítulo relativo às indicações geográficas é necessário para completar a noção:

Art. 181. O nome geográfico que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem poderá servir de elemento característico de marca para produto ou serviço, desde que não induza falsa procedência.

Assim, designações geográficas podem, sim, caracterizar *elemento característico* de marca (ou seja, ser objeto de exclusiva) desde que não ofenda o princípio da veracidade intrínseca, completando-se assim o dispositivo do art. 124, X.

Não se depreenda disso que sendo *veraz* a indicação (que a sociedade de advogados está realmente estabelecida em Caparaó Velho) a marca poderá sempre incluir e tornar exclusiva a designação geográfica.

Com efeito, a permissão do art. 181 tem dois requisitos, um explícito, que é não representar falsa procedência; e um sistemático, que é não ser – no contexto – genérico. Pois se lê tal permissivo à luz do art. 124, VI do Código, resultando num seguinte preceito:

O nome geográfico que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem e que não seja de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, poderá servir de elemento característico de marca para produto ou serviço, desde que não induza falsa procedência.

A hipótese é curiosa e certamente rara: um topônimo que não iluda quanto à origem, mas não designe o efetivo lugar de onde o bem seja originário. Que não seja nem veraz (pois se o fosse seria necessária) nem falsa. Na visão de Faria Correa, “Quando a característica pretensamente falsa não é razoavelmente esperada, cai-

se em exotismo que deve ser interpretado, antes, como recurso de marketing”.

Com o perdão da lógica, mas consagração do direito, seria o exemplo da antiga Saturno Marcas e Patentes, cujos serviços não seriam falazes quanto à origem, nem necessários a ninguém.

Assim, o elemento *confusão* também integra a análise de inapropriabilidade dos topônimos:

"De outro lado, ainda que não se admitisse essa proteção de forma absoluta, a indicação geográfica, no caso concreto, poderia ensejar confusão. Isso porque a atividade da empresa ré é a exploração de comércio de veículos novos e usados, nacionais e importados. Assim, tenho que é possível que a clientela eventualmente seja induzida a acreditar que os veículos fornecidos pela empresa-ré sejam de procedência italiana, de Módena, cidade mundialmente conhecida pela produção de veículos, razão pela qual deve ser mantida a sentença de primeiro grau". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, voto vista do J.C. Aluísio Mendes, AC 1999.51.01019709-0, DJ 13.02.2012.

“Ementa: Para que o registro de uma marca possa ser recusado com o fundamento no art. 189º, nº 1, al. 1)<sup>621</sup>, do Cód. de Propriedade Industrial, aprovado pelo Dec. Lei nº 16/95, de 24-1, é necessário, designadamente, que contenha a indicação falsa da proveniência do

---

<sup>621</sup> Art. 189º nº 1, alínea 1, do Código da Propriedade Industrial de Portugal: “Será recusado o registro das marcas (...) que, em todos ou alguns dos seus elementos contenham “*sinais que sejam susceptíveis de induzir em erro o público, nomeadamente sobre a natureza, qualidades, utilidade ou proveniência geográfica do produto ou serviço a que a marca se destina*” (*in verbis*).

produto a assinalar e que essa indicação seja susceptível de induzir em erro o público consumidor.

É possível atribuir uma marca para um produto com a indicação de carácter geográfico servindo apenas como mero sinal de fantasia, desde que não possa resultar para o público a convicção de que o mesmo tem essa origem.

Para haver falsa indicação de proveniência não basta o simples nome de uma região ou país ou mesmo localidade, é ainda necessário que essa indicação seja susceptível de induzir em erro o público consumidor, levando-o a comprar o produto por o julgar com tal proveniência, à qual associa determinadas qualidades.

Deve ser recusado o registro da marca de café “IPANEMA D’OURO”, tendo em conta que o consumidor médio associa essa marca a uma conhecida praia do Brasil, país produtor de café, o que facilmente o pode induzir em erro no sentido de que o café é originário do Brasil”. Acórdão da Decisão: 29.06.2004. Processo: Apelação 4689/2004-7 - Tribunal da Relação de Lisboa. Rel. Min. Pimentel Marcos.

Resumindo: qualquer signo que tenha, ou aparente ter a função de topônimo, só poderá ser elemento *característico* de marca – sem forma distintiva especial - caso impossível o *risco* de confusão quanto à procedência<sup>622</sup>.

### **O fenómeno da generificação**

Vejamos agora outra questão neste mesmo tema:

---

622 Aqui também será pertinente a eventual significação secundária adquirida.

Art. 180. Quando o nome geográfico se houver tornado de uso comum, designando produto ou serviço, não será considerado indicação geográfica.

Quando o nome geográfico tenha se desenraizado da geografia, para significar o gênero de produto ou serviço, onde quer que seja feito, perdeu a aptidão para a significação peculiar a esse gênero de proteção exclusiva, ou restrita. Já houve uma vinculação inicial de produto ou serviço a uma geografia determinada, mas tal relação se perdeu pela multiplicidade de fontes da mesma utilidade, fora da área em questão<sup>623</sup>:

"Como cita Barbosa (2003)<sup>624</sup>, a expressão "de minas" pode ser usada para designar queijo branco produzido em qualquer estado brasileiro, mas não poderá ser registrada como marca, e nem será admitida propaganda que indica qualquer falsa referência de origem, como "queijo de Minas Gerais" ou "produto do Estado de Minas", conforme estabelece o art. 180 da Lei 9.279/96 e o art. 4º da Resolução INPI 75/00."

No direito brasileiro, disse Pontes de Miranda<sup>625</sup>:

---

623 "Nota-se aí que as marcas e as indicações geográficas, por serem ativos de propriedade industrial voltados para o comércio, quando caem em domínio público perdem seu conteúdo distintivo inicial, que era de evocação empresarial, para as marcas, e territorial, para as indicações geográficas. Em ambos os casos a degenerescência resulta na transformação desses signos distintivos em tipos de produtos, de domínio público". CALLIARI, Maria Alice Camargo, A questão da genericidade no âmbito das indicações geográficas, Dissertação de Mestrado Profissional apresentada à Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação, 2010.

624 [Nota do original] BARBOSA, D., Uma Introdução a Propriedade Intelectual, Lumen Júris, 2003.

625 Tratado de Direito Privado, vol. XVI, p. 260.

INDICAÇÃO DE PROVENIÊNCIA E NOMES GENÉRICOS. - O nome geográfico que se tornou usual, pela alta qualidade dos seus produtos, e se tem de indagar se foram a terra e o clima ou outros fatores naturais ou processos de cultivo ou de fabricação que o fizeram notável, pode ter-se tornado genérico, de modo que se pede e se compra “champagne”, champanhe, ou champanha, sem se aludir à região, mas ao produto, que se sabe ser vinho champanhizado, expressão usada, a cada momento, na própria França (champagner, champagnisation). Fazem-se salsichas de Viena e água-de-colônia, por toda a parte. Grande parte dos compradores nem sabe que a água-de-colônia era proveniente da cidade de Colônia, na Alemanha; nem que o queijo do Reino provinha do Reino da Holanda.

E vale citar o precedente já antigo:

EMENTA: “Constitucional e administrativo. Fabricação de conhaque no Brasil. Limites do poder regulamentar. Constituição federal e legislação de regência. Precedentes do STF e TFR.- Inexistente qualquer vulneração ao direito do consumidor e harmonizando-se os dispositivos legais elencados, concede-se parcialmente o writ, para que a impetração seja assegurado o registro da denominação “conhaque”, juntando-se-lhe, todavia, a qualificação da origem do produto. - segurança concedida em parte”. Superior Tribunal de Justiça, MS 0003187/93-df, 1ª. Turma, Ministro Americo Luz, DJ 13.02.1995 pg:02190.

### **Qual a noção legal de indicação geográfica do art. 182**

Assim, há uma hipótese de signo geográfico que chegou a designar certo produto ou serviço, vinculado a região específica. Porém mantendo a designação, perdeu de fato a restrição regional.

O art. 181, em conjunção com o art. 124, IX, trata de outra hipótese, a do nome geográfico que nunca adquiriu qualquer vinculação a produto ou serviço determinado, e é só um *nome*, dentre muitíssimos que podem ser tomados como elemento de marca:

- (a) sujeito a suficiente forma descritiva, se genérico (art. 124, IX combinado com art. 124, VI), ou
- (b) conteúdo total de marca, se não for genérico nem ilusório (art. 181).

Assim, o espaço do objeto do *direito restrito* do art. 182 é construído por oposição entre o art. 180, art. 124, IX e 181: é o uso de designação de lugar que tenha sido afetado a produto ou serviço, criando um vínculo entre nome geográfico e utilidade, desde que o vínculo continue ativo e eficaz, sem generificar.

Ocorrido isso, tem-se uma situação de direito que, verificada e declarada pelo estado, constitui em favor daqueles produtores de bens ou serviços *estabelecidos* na área delimitada, um direito restrito só a eles.

Como notam os artigos 178 e 179 do Código, essa apropriação pode-se dar em duas modalidades: a meramente reputacional (indicação de procedência) e a de qualidade juridicamente garantida (denominação de origem).

### **Uma análise funcional desse direito**

Tratamos aqui não de uma instituição de direito do consumidor, mas sim de um signo distintivo. Através do conhecimento do público



quanto aos produtos e serviços, e da sua atribuição a um local de origem física, cria-se uma *reputação*:

"(...) do mesmo modo que um indivíduo pode reunir, em torno de seu nome, uma clientela comercial assídua e constante, do mesmo modo certas cidades, certos centros de produção ou certas regiões, podem adquirir notoriedade universal na fabricação de certo gênero de produtos, devido a condições particulares de situação ou clima, à proximidade de matérias-primas ou das vias de comunicação, à mão-de-obra mais experimentada ou mais Barata, ao engenho ou aos costumes dos habitantes. O mesmo ocorre com os produtos naturais, cuja reputação provém dos lugares de origem, caracterizados por certas condições peculiares do solo, do clima e de outros fatores naturais, além dos métodos de produção locais.<sup>626</sup>"

O que é reputação? Aplica-se aqui também o que dissemos a respeito do mesmo valor das marcas:

A esperança de que o produto ou serviço designado por uma marca contenha certas qualidades, se correspondida reiteradamente, cria um crédito de confiabilidade. Isso é particularmente importante naqueles bens – por exemplo, os enlatados – em relação aos quais o público não possa inspecionar diretamente os atributos; talvez seja mais ainda naquelas utilidades que, mesmo após a consumo, a qualidade não seja avaliável, como o ensino universitário (pelo menos o não sujeito ao exame de ordem...) <sup>627</sup>.

---

626 GAMA CERQUEIRA, Tratado, vol. I, p. 335, 3a. Edição, Anotado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa, Lumen Juris, 2010.

627 São os que a doutrina econômica denomina credence goods. "(...) some goods, such as legal or medical services, may never be fully understood or assessed by the purchaser and therefore are known as “credence” goods, because consumers must fully rely on the representations of the expert seller to know the quality of what they are purchasing" BURK,

Assim, a marca é um portador potencial de reputação (a par de um suporte eventual de construções míticas)<sup>628</sup>. A reputação seria 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.

Este elemento econômico é frequentemente descrito como valor reputacional da marca<sup>629</sup>. No direito pátrio, há tutela explícita desse valor através do art. 130, III do CPI/96. Ainda que atribuível a uma marca singular, a reputação resulta de contribuições agregadas dos vários produtos e serviços atribuíveis a uma mesma fonte (seja que “origem” for a apreendida pelo público)<sup>630</sup>.

---

Dan L. and MCDONNELL , op. cit. p. 33, citando como fonte LANDES, William A. e POSNER, Richard A., *The economic structure of tort law* 284 (1987)]

628 "Patents, copyrights, and even trade secrets are ostensibly granted as legal incentives to promote and secure investments in new knowledge, new technologies, new creative works, and new business information. Trademarks, in contrast, promote and secure business reputation and goodwill by securing a mnemonic device between products and source. (...) the designator secured by trademark rights may have value as an asset, but its value depends on the reputational asset behind it." BURK, Dan L. and MCDONNELL, Brett H., *Trademarks and the Boundaries of the Firm*. UC Irvine School of Law Research Paper No. 2009-28; Minnesota Legal Studies Research Paper No. 09-34. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1461678> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1461678>.

629 Sobre a questão do valor econômico da reputação, vide KREPS, David, *Corporate Culture and Economic Theory, in Perspectives On Positive Political Economy* 90 (J. Alt & K. Shepsle eds., 1990); TADELIS, S., *What's in a Name? Reputation as a Tradeable Asset*, 89 AM. ECON. REV. 548 (1999); HAKENES, Hendrick e PEITZ, Martin , *Observable Reputation Trading*, 48 INT'L ECON. REV. 693 (2007). Postulando que nas redes sociais a reputação seria um gênero de propriedade, vide BLOCHER, Joseph, *Reputation as Property in Virtual Economies*, *Yal Law Journal On Line*, 18 January 2009, encontrado em <http://yalelawjournal.org/the-yale-law-journal-pocket-part/property-law/reputation-as-property-in-virtual-economies/>, visitado em 13/2/2012.

630 The main point of this paper is simple: there are economies of scope in carrying a reputation. A firm carrying a pooled reputation for producing high quality of two goods will, under reasonable conditions, do strictly better than would “the sum” of two firms producing one good each and carrying the respective reputations. This advantage is reinforced in the context of the introduction of new goods—it may be necessary to support the introduction and the ongoing selling of a new good by means of an established reputation". ANDERSSON, Fredrik, *Pooling Reputations*, encontrado em <http://www.nek.lu.se/NEKFRA/Research/Firer99.pdf>, visitado em 13/2/2012.

A noção de “valor da reputação”, assim, não se identifica imediatamente com a imagem-de-marca, que é imputável diretamente a um signo específico. Assim, analisamos separadamente os dois fenômenos.

Note-se que o valor reputacional não se identifica exatamente com a fatia de mercado que uma marca tem; na verdade, ele indica a probabilidade que essa fatia, ausente elementos exógenos, se mantenha. Na fórmula de Ascarelli e Vivanti, na expectativa razoável do rédito futuro, a reputação virá a ser a medida da razoabilidade que o rédito se mantenha. (...)

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.

Assim é que a reputação da marca independe da consagração pública. Reputação terá mesmo a marca de alcance restrito, a marca do restaurante honesto e corriqueiro, ou do profissional liberal<sup>631</sup>. Não se exige que grande parte do público, nem mesmo o circunscrito geograficamente, conheça e tenha ciência da marca. Não se exige sequer que o grande público tenha ouvido falar da marca. Exige-se sim a real e objetiva experiência do público real e efetivo – e será o conteúdo dessa experiência que será tutelada.

---

631 Em particular TADELIS, Steven, *The Market for Reputations as an Incentive Mechanism* (September 17, 2001). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=283258> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.283258> se concentra na reputação do pequeno empresário e profissional liberal.

Disto resulta que: (a) a existência de reputação e seu conteúdo só se apurará perante o público real e efetivo do produto ou serviço assinalado (b) não cabe avaliação por perícia desta reputação <sup>632</sup> (c) não se presume reputação, constituindo matéria de prova, cujo ônus é de *id qui alegat*.

Assim, na indicação de procedência se tutela a confiabilidade do público. Mas essa tutela é dos interesses do titular da indicação de procedência: no campo do direito da propriedade intelectual, não se cuida do interesse direto do público de que a origem geográfica corresponda a uma qualidade específica e assegurada; se houver alguma tutela para isso, virá do direito do consumidor ou do direito comum.

Mas, mesmo não sendo *signo de qualidade*, a indicação de procedência é dotada de um requisito de veracidade extrínseca: o produto ou serviço é originário, obrigatoriamente, daquela área geográfica – como origem, *stricto sensu* (saiu da terra) ou procedência (foi, por exemplo, processada segundo tradições locais). O signo não é veraz no sentido de corresponder a um produto ou serviço qualificado de certa e precisa forma; mas será veraz ao indicar-lhes a *origem geográfica*.

---

632 "Todavia, pelo que sustenta a agravante, dá a impressão de que ela tenta comprovar, através de prova pericial, a boa fama e inserção dos produtos designados pela marca em litígio, no mercado. Prova pericial também não se presta a isso. Qual a formação do perito que eventualmente seria convocado a cumprir tal munus? Engenheiro? Químico? Propagandista? A boa fama do produto ou mesmo a tese do significado secundário da marca são fatos que só podem ser aferidos junto ao público consumidor. Um perito, uma pessoa sozinha, não pode dizer se o público consumidor em geral atribui fama à determinada marca." TFR2, Agravo 2010.02.01.004973-4, Des. Maria Helena Cisne, 3 de maio de 2010.

Nas designações de origem, além da reputação<sup>633</sup>, se tutela *também* uma qualidade específica: o queijo tal tem tais e tais características, e se não tiver, viola a norma legal. Nelas, se terá garantia de *origem*, stricto sensu: “que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.”

Nas designações, não só o público tem uma *esperança razoável* de qualidade, mas uma garantia legal que tal ocorra. E os titulares têm poderes jurídicos para evitar que a reputação resultante não só da qualidade, mas da garantia dessa, seja apropriada por terceiros.

A reputação, sozinha ou escorada pela garantia legal de qualidade, é tutelada pelo art. 182 apenas quanto se constrói pelo vínculo, perante o público, entre o produto ou serviço e o local que lhe é imputado como origem. E nesse ponto específico, ambas as modalidades detém *veracidade extrínseca*.

## **Conteúdo dos direitos**

O conteúdo dos poderes restritos a tais beneficiários se lê da parte penal do mesmo Código<sup>634</sup>, que permite os titulares de indicações

---

633 Não necessariamente anterior. Declara-se a qualidade vinculada à região, e protege-se a reputação presente ou futura.

634 O capítulo pertinente engloba não só a tutela das indicações geográficas registradas como também de outras indicações de procedência: Dos crimes contra indicações geográficas e demais indicações: Art. 192. Fabricar, importar, exportar, vender, expor ou oferecer à venda ou ter em estoque produto que apresente falsa indicação geográfica. (...) Art. 193. Usar, em produto, recipiente, invólucro, cinta, rótulo, fatura, circular, cartaz ou em outro meio de divulgação ou propaganda, termos retificativos, tais como "tipo", "espécie", "gênero",

excluir quaisquer terceiros dos atos de “fabricar, importar, exportar, vender, expor ou oferecer à venda ou ter em estoque produto que apresente falsa indicação geográfica”<sup>635</sup>.

A lei não cria um crime de *prestar serviços*, etc., mas há que se entender, para evitar o absurdo, que haja um poder na ordem civil (embora sem sanção penal) conferido restritamente aos estabelecidos na geografia de impedir os serviços prestados fora dela<sup>636</sup>.

---

"sistema", "semelhante", "sucédâneo", "idêntico", ou equivalente, não ressalvando a verdadeira procedência do produto. (...) Art. 194. Usar marca, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia, expressão ou sinal de propaganda ou qualquer outra forma que indique procedência que não a verdadeira, ou vender ou expor à venda produto com esses sinais.

635 Falsa indicação geográfica ... registrada. Vale dizer, o que se veda não é só o uso de “Vale do Jequitinhonha” por quem produz em Aracaju, mas também tal uso por quem, produzindo naquele vale, não seja titular do direito à IG. Por exemplo, numa designação de origem, dos produtores estabelecidos na região geográfica que não satisfaçam os requisitos qualitativos da exclusiva. Não é a indicação de uma geografia falsa que se recusa no art. 192 (embora tal possa ocorrer sob o art. 194), mas falsa indicação de uma exclusiva, que não se tem. Segundo PORTO, Patricia Carvalho da Rocha, *Indicações Geográficas, Modelo Brasil, Vinte Anos de Direito*, Denis Borges Barbosa Advogados, 2012, p. 381: “Proteção contra o uso indevido da IG: Essa proteção está positivada no artigo 182 da LPI que determina que o uso da indicação geográfica é restrito aos produtores e prestadores de serviços estabelecidos no local, exigindo-se ainda em relação às denominações de origem, o atendimento dos requisitos de qualidade. A proteção é oferecida aos produtores de uma IG contra outros produtores de regiões diversas que utilizam indevidamente o selo da IG em seus produtos. É defeso também, no caso das D.O. aos produtores da região que não atendem os requisitos de qualidade exigidos pelo instituto o uso do selo. Os produtores estabelecidos em locais reconhecidos como IG possuem o direito de acionar judicialmente terceiros que infringam o direito acima mencionado. A compra pelo consumidor produto com falsa IG faz com que o consumidor perca a confiança no produto e naquela IG, e, conseqüentemente, perde-se a reputação da indicação geográfica e o produto seu valor econômico agregado. Isso põe em risco a existência do próprio instituto. Mesmo que duas regiões tenham um mesmo nome geográfico, se uma região é conhecida pela elaboração de um produto, a outra região com o mesmo nome fica proibida de usar essa indicação geográfica. O uso do mesmo nome para o mesmo produto por dois lugares distintos pode causar confusão ao consumidor quanto a verdadeira origem do produto.”

636 Do nosso Uma introdução, op. cit.: “Pelo art. 192 do CPI/96, é crime fabricar, importar, exportar, vender, expor ou oferecer à venda ou ter em estoque produto que apresente falsa indicação geográfica. Também o é o uso em tais produtos (ou seu recipiente, invólucro, cinta, rótulo, fatura, circular, cartaz ou em outro meio de divulgação ou propaganda) de termos retificativos tais como “tipo”, “espécie”, “gênero”, “sistema”,

Como se vê, o conteúdo dos direitos restritivos se volta a assegurar a *veracidade extrínseca* da indicação ou designação, e assim, a da reputação que condiciona e configura o respectivo fundo de comércio.

### **Um direito restrito**

Como se pode ver, são poucas, e com pouca coerência, as normas legais que definem a *natureza jurídica* das indicações geográficas.

Dessa parca normatividade, não se cria aqui, certamente, um direito real com os atributos clássicos; regula-se o *usus*, e, pelo dispositivo penal, do *jus perseguendi*, sem cuidar - pelo menos no texto em análise - do *fructus* e do *jus abutendi*. Assim, é da lógica do instituto e não da expressão normativa que se constrói a natureza dessa titularidade.

Falemos primeiro do direito de disposição, ou *jus abutendi*. Certos autores<sup>637</sup> notam que essa exclusividade não é *transferível* - em

---

"semelhante", "sucédâneo", "idêntico", ou equivalente - não ressaltando a verdadeira procedência do produto. Assim, não há infração penal no uso de algo como "queijo tipo Grana Padano fabricado e Vacaria", em que fique claro que o produto não foi feito em Pádua. Note-se que também é infração penal a simples imputação falsa de origem ou procedência, ainda que não de indicação geográfica. O art. 194 do CPI/96 considera crime usar marca, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia, expressão ou sinal de propaganda ou qualquer outra forma que indique procedência que não a verdadeira, assim como vender ou expor à venda produto com esses sinais. Uma marca que diga "Abacaxis Imperiais de Barbacena" estará infringindo a norma, se os produtos vierem de Varginha."

637 Por exemplo, GONÇALVES, Marcos Fabrício Welge, Propriedade Industrial e a Proteção dos Nomes Geográficos, Juruá, 2007, p. 218 (na página 216, porém o autor se equivoca quanto à noção de direito de disposição). Igualmente LOCATELLI, Liliana, Indicações Geográficas, Juruá, 2007, em análise mais substancial. Para Pontes de Miranda, faltariam às indicações os atributos de alienabilidade e constritividade: MIRANDA, Pontes. Tratado de direito privado. Tomo XVII - parte especial. 4. Ed., São Paulo: RT, 1983, p. 196.

abstrato- para terceiros, nem mesmo como parte indestacável do solo ao qual acede<sup>638</sup>. Não há algo paralelo a um *jus propter rem*.

Ou seja, mesmo vendendo a terra, ou cedendo o estabelecimento na forma do art. 1142 a 1149 do Código civil, não ocorrerá *necessariamente* a transferência da titularidade da indicação geográfica<sup>639</sup>. Pode ou não ocorrer. No caso específico das designações de origem, em que à vinculação geográfica se soma o requisito qualitativo, fica claro que a escritura imobiliária não transferirá *automaticamente* a habilitação de usar o direito restrito.

Com muito mais razão, não se transferirá o direito restrito sem a ligação à área geográfica. Essa ligação é *necessária*, ainda que não suficiente, para o exercício dos direitos restritos. Mas a ligação não é, necessariamente de direito real sobre parte do solo: a exigência do art. 182 é de *estabelecimento* no local, não de domínio, ou outra expressão de direito real.

Assim, há restrições à disposição desse direito restrito. Em certas condições, tal direito pode ser objeto de transferência subjetiva. Mas não abstrata e incondicionalmente.

Ora, razões similares condicionam o exercício do *fructus* através de licença ou coisa similar. Não pode o titular do direito restrito

---

638 LOCATELLI, op. cit., 241, citando ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro. Denominação de origem e marca. Ed. Coimbra: Coimbra, 1999

639 O que ocorre com o direito de uso da indicação, se o titular se priva, pela transferência do imóvel ou estabelecimento, da veracidade extrínseca resultante do controle dos elementos imobiliários? O direito restrito não desaparece, mas não pode mais ser exercido enquanto não se ajustarem a detenção do signo com a dos meios que conferem veracidade.



autorizar seu uso para *produção*, a qualquer outro não beneficiário das condições elementares do art. 182. A autorização, está claro, caberia para os demais atos restritos: importar, exportar, vender, expor ou oferecer à venda ou ter em estoque.

Ocorria coisa similar, quando a lei de marcas proibia a cessão ou licença do signo sem a transferência do estabelecimento ou fundo de comércio<sup>640</sup>. Mas, depois que a lei nacional – e quase todas as demais estrangeiras – escolheram prescrever que *em propriedade intelectual*<sup>641</sup>, o uso da marca de produtos e serviços abstrai a qualidade do produto ou serviço que ela designa, essa vinculação entre o signo e a coisa foi abolida, formal o materialmente, nos vários sistemas jurídicos.

No nosso sistema *de propriedade intelectual*, a marca existe em si, como valor autônomo. Pode ser vendida, transferida, licenciada, sem vínculo a um produto qualitativamente definido. Outros capítulos do direito podem interferir na perda de qualidade de um produto marcado (ou de peso, quantidade de unidades, etc.) em detrimento do consumidor ou de terceiros. Não assim nosso sistema de Propriedade Intelectual<sup>642</sup>.

---

640 Sobre o Código de 1945, que assim prescrevia, vide GAMA CERQUEIRA, João da, Tratado, Vol. III, no. 91, Lumen Juris, 2010: “(...) as leis divergem quanto ao modo da sua transmissão, permitindo umas a livre alienação da marca, ao passo que outras, como a nossa (Código, art. 143), só admitem a sua transferência juntamente com a do estabelecimento ou do gênero de indústria ou de comércio, para o qual tenha sido adotada. No primeiro sistema, a marca é considerada como objeto autônomo de contrato; no segundo, como acessório do estabelecimento, do qual é inseparável”.

641 Outra coisa ocorre: a) perante as várias modalidades do direito do consumidor, para o qual a abstratividade da marca em face à utilidade é provavelmente inaceitável; b) para as marcas de certificação ou coletivas, nas quais o estatuto de uso prescreva uma qualificação determinada dos produtos e serviços. Quanto a esse último caso, vide longamente, PORTO, Patricia Carvalho da Rocha, Quando a Propriedade Industrial representa qualidade: Marcas Coletivas, Marcas de Certificação e Denominações de Origem, Lumen Juris, 2011.

642 Note-se, no entanto, que a marca ela mesma pode sofrer objeções no sistema da Propriedade Intelectual se for intrinsecamente ilusória, a chamada marca deceptiva. Tal vínculo entre a marca e o produto (a “veracidade extrínseca”) parece estar claro com o

Assim, mesmo se existe conveniência *econômica*, para o titular de uma marca de produtos e serviços, de manter uma qualidade previsível, o direito da propriedade intelectual contemporâneo escolheu não transformar essa conveniência e obrigação legal. O pão de queijo XYZ pode passar a ter 1% de queijo, empobrecendo do original de 20%, e nada, absolutamente nada, afetará o *direito* sobre a marca, no âmbito do direito de propriedade intelectual.

Diz, num texto absolutamente pertinente, José de Oliveira Ascensão<sup>643</sup>:

Daqui resulta já que não há que confundir a marca com um sinal de qualidade.

---

Código do Consumidor (Lei 8.078 de 12/09/90, Art. 4o, VI: [princípios da Política Nacional das Relações de Consumo] coibição e repressão eficientes (d) a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais, das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízo aos consumidores.), em que a marca aparece como compromisso substantivo de qualidade que pode ser resgatado pelo usuário final dos serviços ou pelo adquirente das mercadorias ou produtos designados pela marca. No tocante ao próprio subsistema de Propriedade Intelectual, o princípio está expresso - ainda que imperfeitamente - pelo art. 124, X do CPI/96, ao se vedar o registro de “sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina”. Sobre a questão, digo em Uma introdução à propriedade intelectual, 2ª. Ed., Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2003: “Sinal, sem dúvida, mas também qualquer outra forma marcária, notadamente a expressão, vale dizer, a marca nominativa. Não será registrada a marca que contenha dizeres ou indicações, inclusive em língua estrangeira, que induzam falsa procedência ou qualidade. Por procedência deve-se entender não só a origem geográfica como a empresarial. É vedado o registro que insinue vir o perfume de Paris, quando veio de Minas, e é proibido que deixe entender que o prestador dos serviços é a sociedade X, quando o é a Y. Por qualidade deve-se traduzir todo e qualquer atributo, positivo: como subsiste a imagem no Brasil de que o produto estrangeiro é melhor, a publicidade em outra língua exploraria tal peculiaridade de maneira a violar o princípio de veracidade. Mas as qualidades podem ser mais sutilmente insinuadas, e, se delas carecerem os produtos, mas forem apresentadas de forma a enganar o consumidor, ferindo, com isto, o interesse dos competidores, haverá a incidência da proibição. Fique claro que a prática burocrática desmentirá abundantemente tal princípio. Nem se espere que a concorrência, a mais das vezes, reaja às marcas inverídicas; pois que perante as do competidor, lançará as suas, tão inverossímeis na expressão imediata, quanto infieis na relação entre signo e coisa representada: mutáveis no tempo, ao ir e vir dos insumos e dos caprichos, os produtos de uma marca serão o que for, enquanto restar um consumidor encantado pelos nomes mágicos”.

643 ASCENSÃO, José Oliveira. “As funções das marcas e os descritores” In Revista da ABPI, no 61, nov/dez 2002, p. 17.

A marca não dá nenhuma garantia jurídica de qualidade. A qualidade do produto ou serviço pode aumentar ou diminuir sem que isso tenha reflexos jurídicos; só terá reflexos mercadológicos. Não há pois também uma função de garantia.

A proibição básica, que é fundamental neste domínio, de indução do público em erro - manifestação do princípio mais geral da proibição da concorrência fundada no engano do consumidor - não leva a permitir extrapolar uma função de garantia ou de qualidade da marca. Também a representação intelectual que os consumidores possam fazer de um nível de qualidade associado a uma marca, que é importantíssima nas decisões das empresas e dos consumidores, é uma ocorrência meramente de facto, a que não estão associados efeitos jurídicos.

Assim, se alguém adquirir marca de renome e fizer o cálculo de aplicar a produtos ruins, escoando-os rapidamente graças ao apelo da marca e amortizando o investimento feito, não violou nenhum preceito jurídico. O artigo 216/1 b prevê a caducidade do registo se a marca se tornar susceptível de induzir o público em erro sobre a natureza, qualidade e origem geográfica desses produtos ou serviços, com o consentimento do titular da marca. Manifesta o princípio, que domina todo o regime da marca, que esta não deve ser enganosa. Mas isto nada tem que ver com a manutenção do padrão de qualidade, que não constitui nenhuma obrigação jurídica.

Nada paralelo ocorre no sistema brasileiro de indicações geográficas. Ele consiste no reconhecimento:

- (a) de certos atributos reputacionais inespecíficos referidos a uma origem geográfica (vem de tal lugar, é “bom”), ou mesmo

(b) de certas *qualidades específicas* (o queijo de tal lugar é de cordeiro, tem X% de gordura, densidade não menor que tanto, acidez tal, etc.) igualmente imputados a um espaço físico determinado.

Em qualquer dos dois casos, a titularidade individualizada de qualquer parcela do direito restritivo não circula, senão com a vinculação ao elemento geográfico, que lhe empresta a veracidade extrínseca.

### **Direito exclusivo e direito restrito**

Nota um precedente mineiro:

“Não há exclusividade subjetiva no tocante às indicações geográficas: a propriedade personalizada de tais signos distintivos é impossível por sua própria natureza. A lei determina que o uso da indicação geográfica é facultado (e restrito) a todos os produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local.”

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 1ª Câmara Cível do Tribunal de Alçada, Des. Gouvêa Rios, AC 2.0000.00.394574-4/000(1), DJ 02.08.2003.

Na verdade, o aresto não se refere à indicação geográfica *registrada*, mas a uma daquelas indicações às quais falta reconhecimento oficial da reputação ou da qualidade; no caso, o nome geográfico regulado pelo art. 181, aquele ao qual não se associa atributo especial<sup>644</sup>. No art. 180 e 181 não haverá exclusividade, por

---

644 O julgado continua: “Assim, tenho que a expressão “MINAS” não pode ser apropriada pela ora apelante, como seu uso exclusivo. As litigantes se identificam tão-somente quanto àquele vocábulo: “Indústria Cerâmica Minas” e “Cerâmica Real Minas”. Não

ser elemento genericado, ou inespecífico; mas também não haverá *direito restrito a certos titulares*.

Exclusividade e direito restrito não são exatamente a mesma coisa <sup>645</sup>. O poder de excluir previsto no art. 182, combinado com o art. 192 do Código, não se exerce *erga omnes* (pois não se pode proibir os atos dos demais titulares), mas *tantum ceteris*. Todos são excluídos, salvo os iguais no título.

A expressão “restrito” fala do poder de exclusão perante todos, menos os pares; a expressão *uso* assegura diretamente um poder positivo. A redação melhor do dispositivo talvez fosse: “somente os produtores estabelecidos na área designada terão o uso da indicação” <sup>646</sup>.

---

se pode emprestar validade a ato praticado contra a lei. Repise-se, a expressão "MINAS" não pode ser considerada propriedade privada, de uso exclusivo da apelante, porque está integrada à linguagem corrente, sendo um nome comum, não tendo proteção”.

645 Nosso estudo anterior sobre a questão também induz a uma incerteza conceitual análoga, que tentamos corrigir agora: “Não há exclusividade subjetiva no tocante às indicações geográficas: a propriedade personalizada de tais signos distintivos é impossível por sua própria natureza. A lei determina que o uso da indicação geográfica é facultado (e restrito) a todos os produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local. No tocante às denominações de origem, para obter o direito ao uso signo, é necessário demonstrar o atendimento de requisitos de qualidade estabelecidos no registro - pois cabe ao INPI estabelecer as condições de registro das indicações geográficas. Assim, se o reconhecimento objetivo da existência de uma designação não confere exclusividade a ninguém, o fato de alguém poder identificar-se como beneficiário de uma designação tem uma face subjetivada”. Uma Introdução à Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2003.

646 Na verdade, resulta do art. 182 do Código de 1996 também a consequência de que o uso da indicação geográfica é facultado aos produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local – que satisfaçam os requisitos adjetivos e substantivos do registro. Há conteúdo positivo e negativo

## Da multititularidade e de suas consequências

A atenção desse estudo não se concentra nessa ou em outras singularidades das indicações geográficas, mas no fenômeno da frequente multititularidade da exclusiva resultante<sup>647</sup>.

O direito restrito sobre uma indicação (como também o *acesso* a indicação genérica do art. 180 ou ao simples nome geográfico não indicativo de qualidade ou reputação, do art. 181) será provavelmente, mas não necessariamente, deferido simultaneamente a muitos beneficiários.

Só que o direito a que se refere o art. 182 é *restrito* e, perante terceiros, *excludente*, e os beneficiários dessa restrição tem dela a *titularidade*, como uma situação jurídica. Não temos aqui a simples liberdade geral de acesso a um nome geográfico comum, que ninguém pode tomar só para si. Como dizia Gama Cerqueira quanto ao regime em que não havia registro de indicação:

Os comerciantes e industriais estabelecidos em certa localidade não possuem direito sobre o nome que a designa, mas apenas o direito de usá-lo. Se podem gozar desse nome, dele não podem dispor, nem mesmo alterá-lo a seu talante<sup>648</sup>.

No caso dos titulares do direito restrito, a tendência à fragmentação subjetiva do título tem consequências jurídicas muito significativas. Uma patente, como um registro de marca (ainda que o

---

<sup>647</sup> Note-se: frequente, mas não necessária. Como se nota do ato administrativo do INPI, é concebível que um só titular, num momento determinado, seja titular da exclusiva. Mas muitas razões podem levar à multititularidade mesmo nesses, por exemplo por força da divisão entre sucessores.

<sup>648</sup> Tratado, op. cit., p. 333.

INPI brasileiro venha rejeitando isso<sup>649</sup>) podem ter múltiplos titulares; o condomínio ou comunhão de direitos nesses casos é objeto de problemas complexos<sup>650</sup>.

Em estudo recente, indicamos como sendo um problema jurídico especial da Propriedade Intelectual contemporânea o da autoria múltipla, coletiva ou colaborativa, e nesta, numa modalidade estruturada, ou em outra que não o seja. Mais de um autor, mais de um titular, e as duas categorias não são excludentes<sup>651</sup>.

---

649 LOURENÇO, Arthur Felipe Cândido, A Co-Propriedade das Marcas, Monografia apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC-Rio como requisito parcial para obtenção do título de Especialista em Direito da Propriedade Intelectual, 2008. Publicada na Revista Eletrônica do IBPI - Revel - Nr. 1, 2009, encontrada em <http://ibpibrasil.org/ojs/index.php/Revel/article/view/17/17>.

650 Veja-se, por exemplo, nosso Tratado, vol. I, Cap. I, [ 8 ] § 1. 2. - Parecer: aplicação da doutrina do condomínio.

651 "José Oliveira Ascensão indicates that under Portuguese law (and probably also Brazilian Law), geographic indications (GIs) are owned by a plurality of persons, and one can become an owner without the actual sharing of title: anyone in the assigned geographical limits may be entitled to defend the GI as intellectual property, provided that the owner follows the specific by-laws. Some GIs necessitate the following of a complex set of technical rules, which arguably would preclude authorship. Other GIs, however, are recognised simply on account of the well-known properties of the geographical set. Well-knownness, or fame, is to the same extent the result of a deliberate, continuous creation by the interested parties. Creation of fame is an essential element of trademark law and especially publicity rights. Through the establishment of a consumable myth, fame is a fictional creation through a deliberate, continuous effort of recognised or recognisable persons. Therefore, the creation of GIs in these specific cases could lead to both collaborative authorship and ownership. Collective ownership of expressive or technical creations may also be discerned in the new and presumably forthcoming protection of traditional knowledge. Some relevant comparison may be drawn here with GIs, although this analysis might be held as politically incorrect. Here, a cultural approach would more adequately explain the protection than the idea of creation through genius." BARBOSA, Denis Borges, The Demise of Geniality, publicado no WIPO Journal no. 4, de dezembro de 2012, encontrado em [http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/wipo\\_journal/wipo\\_journal\\_4\\_1.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/wipo_journal/wipo_journal_4_1.pdf), visitado em 7/3/2014.

Mas tal comunhão é eventual. No caso das exclusivas sobre indicações geográficas, a multititularidade é regra, e a hipótese de um só dono de indicação é um acidente.

Como notava Pontes de Miranda,

Quem quer que produza ou fabrique no lugar, tem direito a indicação de proveniência<sup>652</sup>. [...] todos os que satisfaçam os pressupostos de produção ou de fabricação são titulares.[...]

A pluralidade dos produtores e fabricantes é que tem direito de indicar a proveniência. Mas tal fato não gera, no mundo jurídico, comunhão pro indiviso, nem comunhão pro diviso: cada um dos membros da comunidade tem o seu direito de propriedade industrial sobre a indicação de proveniência. Há pluralidade de titulares sem haver comunhão.

A figura jurídica é uma das mais interessantes do direito privado. Não há laços entre os titulares; nem o direito de um limita o direito do outro. Nem há sequer comunhão pro diviso. O fato de ser objeto do direito real bem incorpóreo permitiu que se tivesse como suscetível de pluralidade de titulares, sem qualquer comunhão, a indicação de proveniência<sup>653</sup>.

E, quanto ao sistema português, José Oliveira Ascensão<sup>654</sup>:

Tem a característica, diferenciadora da generalidade dos outros direitos industriais, de não ser referida a um sujeito ou sujeitos

---

652 [Nota deste estudo: o uso da expressão “indicação de proveniência” pelo autor reflete a terminologia da norma da época em que escreveu.]

653 MIRANDA, Pontes. Tratado de direito privado. Tomo XVII - parte especial. 4. Ed., São Paulo: RT, 1983, p. 199-200.

654 ASCENSÃO, José de Oliveira. Questões problemáticas em sede de indicações geográficas e denominações de origem. Ed. Almedina, 2008. p. 85-88



determinados, mas a um conjunto de pessoas geograficamente delimitado. (...) Teríamos assim um tipo de direito colectivo. (...)

Teríamos então uma modalidade da titularidade em mão comum, também chamada comitularidade (ou comunhão, se referida a direitos reais, ou com propriedade, se referida à propriedade) germânica ou colectiva. Seriam beneficiários todos os que partilhassem da respectiva zona e actividade. Mas seria uma comitularidade sem distinção de partes, ao contrário da comitularidade romana. Todos os que aí estivessem teriam paridade de condição, desde que explorassem aquela actividade de modo efectivo e sério. A sua ligação seria tal que perderiam o direito quando abandonassem aquela zona; e inversamente, os que nela ingressassem e o passassem a exercer ganhá-lo-iam. (...)

Assim, segundo uma ou outra análise, tem-se uma situação jurídica cujas consequências são uniformes para seus titulares, se expressando em poder de exclusão de todos terceiros de certos atos, e tolerância necessária dos mesmos atos quando praticados pelos pares.

Veja-se que na noção de *propriedade de mão comum*, categoria existente em geral no direito português, não se tem a fração ideal – do condomínio do art. 1314 e seguintes do Código Civil, mas situação comparável à comunhão universal no casamento, sem quota parte, ideal ou não.

Seria tal modelo aplicável ao direito brasileiro? Não necessariamente o modelo escolhido para a titularidade das indicações geográficas será o do art. 1314; a lei não o diz, e há, como visto, pelo menos outro parâmetro comparável ao modelo germânico ou português. Nem o parâmetro constitucional, que se refere à

*propriedade* da marcas e de outros signos distintivo, importará na aplicação inexorável do condomínio em frações ideais<sup>655</sup>.

Lembrava Gama Cerqueira, falando de um tempo em que não havia qualquer *registro* de indicações geográficas:

A admitir-se a tese da propriedade, tratar-se-ia de condomínio; mas de um condomínio que fugiria a todas as regras peculiares a essa espécie de propriedade, de um direito cuja aquisição ou perda dependeriam, apenas, do fato de estabelecer-se a pessoa na localidade ou de retirar-se dela<sup>656</sup>.

Tenho que o modelo resultante do art. 182 do CPI/96 não é outro que o descrito por Pontes de Miranda quanto ao nosso direito, e Ascensão quanto ao português. Como no casamento, os cotitulares da indicação têm um poder indivisível e qualitativamente coextensivo,

---

655 1.4.2.1 Propriedade constitucional e propriedade no direito comum. "É importantíssimo notar, porém, que o fato de a marca (em especial, mas também, se bem que não nominalmente, a patente) 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. Na verdade, é logicamente impossível assimilar a totalidade do instituto da propriedade dos bens móveis físicos à especificidade dos bens móveis intelectuais. O feixe de tensões que leva à constitucionalidade da propriedade dos bens físicos é diverso dos vetores de forças que legitimam os bens exclusivos que se constroem na concorrência e sob as tensões da liberdade de iniciativa. Essa constatação é refletida na multiplicidade de explicações doutrinárias sobre a natureza jurídica da proteção jurídica deferida às marcas. Listam-se ilustres autores subscrevendo o entendimento de que os bens intelectuais sejam, efetivamente, objeto de uma propriedade *tout court* ou de um direito equivalente com a peculiaridade de exercer-se sobre um bem imaterial, outros ainda pendendo para a concepção pura de monopólio. Mas a parcela majoritária da doutrina se inclinará, atualmente, em outro sentido. A tendência dominante é reconhecer, como o faz nosso constitucionalismo, uma dupla natureza, para que se adote quase sempre, a par da propriedade, o aspecto concorrencial do direito à marca ou às patentes. Ou seja, uma propriedade concorrencial." BARBOSA, Denis Borges, Tratado, vol. I, cap. II, Também encontrado como Bases Constitucionais da Propriedade Intelectual. pp. 25-29. Disponível em <http://denisbarbosa.addr.com/bases4.pdf>.

656 GAMA CERQUEIRA, Tratado, op. cit., vol. I, p. 333, 2010. O autor, à falta de previsão legal de um direito restrito à maneira do art. 182 do CPI/96, admitia apenas proteção pela concorrência *desleal*.

tanto na faculdade de usar a indicação sem que os demais titulares possam a isso se opor, e podem exercer suas pretensões de exclusão de terceiros sem intercessão ou autorização dos demais.

Cada um dos titulares não carece dos demais para usar do poder de exclusão perante terceiros, e nem mesmo a totalidade dos titulares, menos um, poderá excluir esse um do exercício dos poderes, regulares e sem abuso, que lhe foram atribuídos pelo ordenamento.

Como notou Patricia Porto:

Conforme já mencionamos no tópico sobre a titularidade de uma IG, a DO é de muitos proprietários. Com efeito, é de todos os produtores de determinada região que atenderem aos requisitos para adquirirem a propriedade da DO, mas não é uma comunhão de propriedade. Isso significa que não há laços entre os titulares; seus direitos e deveres são individuais, não havendo solidariedade, portanto. A responsabilidade de cada titular não se estende aos demais.

Por exemplo, se um titular deixar de cumprir os requisitos de existência da DO, ele perde o direito sobre ela, mas nada ocorre com os outros titulares, se estes continuarem a cumprir os requisitos de uso<sup>657</sup>.

### **Da aquisição e do exercício**

Como é sabido, para regular as indicações geográficas o Código de 1996 cria uma delegação normativa em favor da autarquia registral<sup>658</sup>:

---

657 Quando a Propriedade Industrial representa qualidade:, op. cit, 5.3.3

658 O ponto crucial no caso das indicações geográficas é o alcance da delegação: “estabelecerá as condições de registro”. Parece razoável entender que a norma administrativa

Art. 182, Parágrafo único. O INPI estabelecerá as condições de registro das indicações geográficas.

Assim é que pela norma administrativa vigente<sup>659</sup>, o tema da titularidade assim se detalha:

"Art. 5º Podem requerer registro de Indicações Geográficas, na qualidade de substitutos processuais, as associações, os institutos e as pessoas jurídicas representativas da coletividade legitimada ao uso exclusivo do nome geográfico estabelecidas no respectivo território.

§ 1º Na hipótese de um único produtor ou prestador de serviço estar legitimado ao uso exclusivo do nome geográfico, pessoa física ou jurídica, estará autorizado a requerer o registro da Indicação Geográfica em nome próprio.

§ 2º Em se tratando de nome geográfico estrangeiro já reconhecido como Indicação Geográfica no seu país de origem ou reconhecido por entidades ou organismos internacionais competentes, o registro deverá ser requerido pelo titular do direito sobre a Indicação Geográfica".

Vê-se, assim, que não se regula neste passo a titularidade do direito de uso exclusivo, mas apenas a *legitimidade para requerer*

---

possa propor os pressupostos do procedimento perante o INPI; mas não se deduzirá dessa delegação o poder de construir o conteúdo e os limites de um direito exclusivo da propriedade industrial. Quanto a delegações normativas em geral vide o nosso BARBOSA, Denis Borges, A Eficácia do Decreto Autônomo (Estudos de Direito Público), Lumen Juris, 2002 e, no tocante ao exercício de tais delegações pelo INPI no caso do PCT, o nosso Tratado da Propriedade Intelectual, vol. I, Cap. IV, [ 8 ] § 1.1. (C) Interpenetração PCT - Lei Interna. Como se lerá em tais fontes, há uma clara distinção entre a delegação do art. 182, parágrafo único, e o exercício normativo de poder hierárquico sem base em uma atribuição de poderes com base em lei.

659 Instrução Normativa nº 25, de agosto de 2013, que estabelece as condições para o registro das Indicações Geográficas, encontrada a [http://www.inpi.gov.br/images/docs/instrucao\\_normativa\\_25\\_indicacoes\\_geograficas\[2\].pdf](http://www.inpi.gov.br/images/docs/instrucao_normativa_25_indicacoes_geograficas[2].pdf), visitada em 7/3/2014.

*proteção*<sup>660</sup>. Mais precisamente, como o direito existe uma vez configurado o art. 182, tais entidades solicitarão a declaração estatal de que a situação existe, e a constituição do direito restrito que decorre da existência *objetiva* da situação de fato<sup>661</sup>. É requisito também *objetivo* o da manutenção – no pertinente – da mesma situação<sup>662</sup>.

O ato estatal dirá: vejo que existe tal situação de fato, a qual corresponde ao padrão legal; assim, essa situação objetiva declarada dá poderes a quem quer que *subjete* sua titularidade a exercer as prerrogativas e remédios legais.

Já sustentamos que não é o registro que constitui a indicação geográfica<sup>663</sup>; ele apenas a aparelha de certos remédios legais, inclusive dos efeitos penais, e demarca *oficialmente* o espaço em relação ao qual a restrição de uso da designação se aplica.

---

660 Alguns autores, e a ABPI, manifestaram descontentamento com a noção de substituição processual dos titulares, reconhecida a entidades representativas.

661 Dissemos, em nosso Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2.a Edição: “Não vejo tal registro como constitutivo, em especial quanto a indicações de procedência; o fato concorrencial precede qualquer reconhecimento pela autoridade registral, e merece reconhecimento judicial – aparentemente sem limitação de uma proteção pela concorrência desleal”.

<sup>662</sup> Assim, a exigência de que se perpetue as atividades às quais se apõe a indicação, “que devem ser locais, leais e constantes”, e uma estrutura de controle sobre os produtores ou prestadores de serviços bem como sobre o produto ou serviço quanto à tutela da reputação.

663 Do nosso Uma Introdução, op. cit., falando das indicações de procedência: “Não existe na lei em vigor uma disposição que fixe como efeito do registro a proteção erga omnes; pelo contrário, o que diz o texto legal é “considera-se indicação de procedência [aquela relativa a certo local] que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço”. Como se vê, o requisito é objetivo, não subjetivo, atribuído a um local e não a determinadas pessoas. Assim, o direito nasce do conhecimento do local como origem da atividade econômica, e não do registro, ainda que este possa ser requisito quanto aos efeitos das indicações na via administrativa (por exemplo, para impedirem, ex officio, registro de marcas)”.

Não se carecerá de declaração *subjetiva* singular de cada beneficiário: todo aquele que se subsumir à hipótese, que foi objeto da declaração estatal, acede aos poderes inerentes à concessão estatal. A questão aqui, é de prova, não de ato concessório, e a liquidez de que alguém tem as condições pessoais para exercício pode ser determinada por qualquer meio, inclusive judicial<sup>664</sup>.

### **O efeito positivo e negativo do registro**

Uma vez conferido aos titulares do direito restrito o poder de excluir terceiros do uso da indicação geográfica; um efeito essencial é de afetar a capacidade de competição de todos aqueles que, antes, já podiam usar de um topônimo, sem violar direito.

Aqueles que antes podiam, sem violar as normas de concorrência desleal, indicar a origem de seus produtos e serviços, não mais o

---

<sup>664</sup> O papel das associações pode ir muito além do que a lei obriga, ainda que prestando eminentes serviços. "Quem faz o controle da IG Vale dos Vinhedos é a Aprovale, através do Conselho Regulador da Indicação Geográfica. Ele é formado por representantes das vinícolas associadas, órgãos de pesquisa e ensino, além de consumidores. A cada safra as vinícolas enviam à Aprovale uma solicitação para que o Conselho avalie os produtos que elas desejam que sejam identificados com a D.O. A Aprovale recolhe amostras destes vinhos e eles passam por análises da documentação para verificar se os padrões de cultivo e de elaboração estão de acordo com as normas estabelecidas. Estas amostras também são analisadas em laboratórios especializados e, por fim, passam por uma degustação feita por um grupo de especialistas, composto de técnicos da Embrapa, da Aprovale e da Associação Brasileira de Enologia. Os vinhos classificados com a D.O. devem ser aprovados em todas estas etapas. Isto significa que foram atendidas a todas as regras e padrões estabelecidos. Ou seja, isso não é para qualquer um. Somente os melhores são aprovados!". Encontrado em [http://www.valedosvinhedos.com.br/userfiles/file/cartilha\\_DO%20Aprovale.pdf](http://www.valedosvinhedos.com.br/userfiles/file/cartilha_DO%20Aprovale.pdf), visitado em 11/3/2014. Assim, preenchendo os requisitos objetivos e constantes do ato de registro no INPI, qualquer produtor da região demarcada terá o direito de ostentar a indicação, com ou sem a sanção da APROVALE – exceto se houver algum vínculo obrigacional que submeta o interessado a tal controle associativo. Ainda assim, o descumprimento dessa obrigação sujeitará o violador às consequências do inadimplemento, mas não o provarão, por só isso, do uso do signo de que é titular individualmente. Constituindo prova de que atende os requisitos do registro, por exemplo, por determinação judicial *ad perpetuum rei memoriae*, a conveniência da ação associativa é dispensável.

podem, se não estiverem na região agora demarcada, ou não satisfizerem os requisitos da concessão. Assim, há uma restrição concorrencial não só prospectiva, mas potencialmente atual.

Assim, tanto pelos princípios clássicos da interpretação<sup>665</sup>, quanto pela prevalência dos princípios da liberdade de iniciativa e de competição<sup>666</sup>, o direito restrito é limitado objetiva e subjetivamente, sempre em favor do interesse público *e da competição*.

### **Legitimadas a requerer, as associações não tem poderes de exercer**

A declaração é solicitada *através* de tais entidades, e não para elas. Como diz o ato normativo, são elas *representativas da coletividade legitimada ao uso exclusivo do nome geográfico, estabelecidas no respectivo território*.

Ao contrário do que ocorre com as marcas coletivas, para as quais a entidade associativa é titular<sup>667</sup>, sendo seus associados *utentes*,

---

665 MAXIMILIANO, Carlos, *Hermenêutica e Aplicação do Direito*, Ed. Forense, 18ª ed., p. 225: "O Código Civil [de 1916] explicitamente consolidou o preceito clássico *Exceptiones sunt strictissimae interpretationis* ("interpretam-se as exceções estritissimamente") no art. 6º da antiga Introdução, assim concebido: "A lei que abre exceção a regras gerais, ou restringe direitos, só abrange os casos que especifica", dispositivo hoje consagrado no art. 2º, § 2º, da vigente Lei de Introdução ao Código Civil [de 1916]. Continua o pensamento afirmando que igual orientação deve ser adotada para aquelas normas que visem à concessão de um privilégio a determinadas pessoas, pois: "o monopólio deve ser plenamente provado, não se presume; e nos casos duvidosos, quando aplicados os processo de *Hermenêutica*, a verdade não ressalta nítida, interpreta-se o instrumento de outorga oficial contra o beneficiado e a favor do Governo e do público".

666 Vide nosso Tratado, vol. I, cap. II, Seção [ 4 ] - As tensões abrigadas em sede constitucional.

667 Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.(...) § 2º O registro de marca coletiva só poderá ser

no caso das indicações geográficas são titulares todas as pessoas, estabelecidas na área, sejam *nominalmente representadas* pela entidade, ou não<sup>668</sup>.

Declarado o direito, as consequências do registro passam a ser exercitáveis por todos aqueles que, no espaço geográfico pertinente, satisfazem os requisitos legais. A *coletividade*, como diz o normativo, legitimada<sup>669</sup>.

---

requerido por pessoa jurídica representativa de coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de seus membros.

668 Note-se que o art. 6º do Código prevê outra hipótese de aquisição de um título sem a que ocorram todos os demais: “§ 3º Quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos.” A possibilidade de exercício do direito de pedir patente por um dos vários co-legitimados a fazê-lo é sujeita à obrigação de indicar os demais cotitulares deste direito formativo gerador. No entanto, a falta dessa indicação dos demais legitimados não retira daquele que pediu patente o seu direito, mas o submete à correção prevista pelo art. 49: há lá uma alternativa entre o terceiro que – legitimado, não pediu nem foi indicado – de solicitar a nulidade do pedido, por vício de legitimação, ou de adquirir, mediante adjudicação, a parcela do direito exercido que lhe competia. Há aqui um problema não enunciado, mas importante: ao dar a qualquer dos inventores ou titulares o poder de pedir patente, a lei parece denegar aos demais o direito de não pedir patente; e haverá interesse em manter um invento em segredo, ou diferir o pedido para uma fase posterior, de maior amadurecimento da tecnologia, e assim por diante. Há, assim, pretensões dos terceiros em face de um objeto indivisível, que não poderiam ser suprimidas por este dispositivo sem lesão a interesses constitucionalmente tutelados. Assim, se há sem dúvida legitimidade no exercício de qualquer dos legitimados, ela não suprime a tutela dos interesses daqueles que não consentiram com o depósito do pedido, que podem obstar ou reaver os danos patrimoniais ou morais resultantes do exercício singular do que é uma pretensão coletiva.

669 Quanto ao saber fazer típico da área geográfica como fundamento do direito coletivo, mesmo anterior à concessão estatal: “Os aspectos culturais dos produtos agrícolas permanecem preservados com o reconhecimento das indicações geográficas, porque para que o direito exclusivo daquela coletividade sobre a utilização do nome geográfico perdure, é necessário que os requisitos para o reconhecimento da região, e, entre eles, os aspectos culturais que tonaram o bem dela originado conhecido - no caso da indicação de procedência - ou característico - no caso da denominação de origem -, sejam mantidos.” PORTO, Patricia Carvalho da Rocha. Proteção jurídica para as ciências da vida. Propriedade Intelectual e Biotecnologia. Aspectos culturais da produção agrícola em regiões delimitadas. São Paulo: IBPI, 2012. Acesso em <http://www.ibpibrasil.org/media/3c3250b0e459f2e3ffff802cffffff1.pdf>. Vide também MEDEIROS, Shirley Bilro, Denominação de Origem e Indicação de Procedência, delimitação



O ato normativo não poderia condicionar a fruição do direito restrito aos associados de qualquer entidade, já por falta de texto de lei ordinária, já pela regra constitucional de que as associações não são coativas<sup>670</sup>.

Felizmente, não é necessário avaliar se o INPI tinha poderes, ou não, de obrigar à associação obrigatória para exercício de titularidade, pois o ato normativo conspicuamente não tentou fazê-lo.

Assim, o registro não dá poder de titular à associação que pede a proteção. Mas, além disso, a declaração não se aplica pessoas certas (fulano, beltrano e Cicrano são titulares), mas a uma hipótese subjetiva: o direito é daqueles estabelecidos na região indicada, e que satisfazem o ato declaratório. Assim, *mesmo os não associados*, presentes e futuros, são beneficiários da concessão<sup>671</sup>.

Por exemplo: estando *estabelecida* na região tal, e produzindo a coisa ou serviço tal como indicado na concessão<sup>672</sup>, configura-se em favor de tal ou qual pessoa o exercício do direito restrito. Pode a

---

dos sinais sob a ótica europeia e brasileira, Dissertação de Mestrado, Coimbra, 2009, p. 100: a autora identifica não só um fundamento de proteção, mas um direito coletivo por si mesmo. Vide, ainda, BELAS, C. A. Indicações geográficas e salvaguarda do patrimônio cultural: artesanato de capim dourado Jalapão-Brasil. 2012. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Instituto de Ciências Humanas e Sociais, 2012.

670 Pelo menos, se não se demonstrar que, como ocorreu no exame da lei autoral no que cria um regime de centralização de arrecadação "entre a liberdade de associação e a proteção dos direitos autorais, parece indiscutível que se deva atribuir maior peso e importância ao segundo, pelo que toca ao interesse imediato dos respectivos titulares dos direitos contemplados." ADI (Medida Liminar) Nº 2.054-4 – DF, Tribunal Pleno (DJ, 10.03.2000).

671 O aproveitamento do esforço das associações por terceiros que não a integram terão remédio em direito, inclusive pelas regras do enriquecimento sem causa, mas jamais privarão os que satisfazem a hipóteses de incidência dos poderes que resultam da lei.

672 No caso de DO, com as especificações qualitativas constantes do respectivo regulamento. Neste caso, haverá sim um requisito suplementar de titularidade e de exercício.

autarquia ou a ente delegado verificar continuamente se as condições estão sendo satisfeitas. Mas não decorre da lei qualquer requisito complementar de associação, anterior ou posterior<sup>673</sup>.

Uma consideração crucial aqui é a natureza do ato da autarquia. O elemento declaratório do ato remonta à situação preexistente: *na área geográfica*, os produtores ou prestadores de serviços adquiriram, ao momento do exercício da pretensão de pedir, ou reputação ou – além dessa – a qualidade designada.

Esse fato pode ter ocorrido apenas com os membros da associação que requer; mas pode ter ocorrido com outros produtores ou prestadores. Se assim aconteceu, a declaração do fato resulta em apoderar todos os estabelecidos na região, em relação aos quais o fato ocorreria, com o poder de exclusão de terceiros. E outro tanto ocorrerá

---

673 A Resolução em vigor, como normas anteriores, exige para a as indicações de procedência um requisito de controle: “Art. 8º. Em se tratando de pedido de registro de Indicação de Procedência, além das condições estabelecidas no Art. 6º, o pedido deverá conter: a) documentos que comprovem ter o nome geográfico se tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação do produto ou de prestação de serviço; b) documento que comprove a existência de uma estrutura de controle sobre os produtores ou prestadores de serviços que tenham o direito ao uso exclusivo da Indicação de Procedência, bem como sobre o produto ou a prestação do serviço distinguido com a Indicação de Procedência”. O controle plausível com a definição do Art. 177 (considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço) é apenas de que os bens e serviços provém da origem designada. Quanto a isso, vide posição da comissão de indicações geográficas da ABPI de 18/08/2001 Ata de Reunião). Também BORDA, Ana Lucía. Estudio de las Indicaciones Geográficas, Marcas de Certificación y las Marcas Colectivas – su protección en Brasil e importancia en el contexto internacional, p. 11. Disponível em: [http://www.dannemann.com.br/files/ASB\\_Indicaciones\\_Geograficas.pdf](http://www.dannemann.com.br/files/ASB_Indicaciones_Geograficas.pdf) - Acesso em 10/02/2007.

quanto àqueles que, posteriormente, acederam à mesma situação fática<sup>674</sup>.

As entidades não são detentoras de prerrogativas *legais* para a defesa dos direitos restritos<sup>675</sup>; a racionalidade estratégica e redução de custos de transação aconselhariam uma ação única e substitutiva, à maneira do ECAD<sup>676</sup>. Mas não há amparo legal para que se *imponha* isso. De novo, é titular cada pessoa estabelecida na região, que satisfaça a hipótese de incidência do direito restrito<sup>677</sup>.

Pois os titulares, ainda que fruindo coletivamente dos poderes de exclusão e da faculdade de uso, não são obrigados conjuntamente, ou

---

674 A eventual obrigação de efetuar controles, como delegada a entes locais, não confere aos agentes de controle poderes jurídicos de atribuir o direito restrito. Pelo menos assim é no sistema jurídico brasileiro vigente. Nocionalmente, mesmo que se deferisse a entes locais o poder de conferir o direito, eles teriam de tratar isonomicamente todos os beneficiários da hipótese legal, e não poderiam criar restrição de acesso senão prevista em lei. A atribuição de um direito de excluir terceiros da atividade econômica não pode resultar de ato discricionário ou arbitrário, sob pena de violação das normas constitucionais da ordem econômica.

675 Não concordamos, assim, com LOCATELLI, op. cit., p. 238, que vê no CDC Lei n. 8.078/90, art. 81, uma fonte legal de prerrogativa para defesa dos interesses dos representados. Prerrogativa poderá haver, sem dúvida, mas como apoderamento por via obrigacional.

676 A comparação não é ocasional. O que se aponta aqui é que as associações de titulares, não obstante o bem que possam causar, sujeitam-se ao mesmo risco que a entidade autoral causa à liberdade de concorrência.

677 Inclusive postulando isoladamente contra outros titulares que deixem de cumprir os requisitos do direito restrito. Como nota Patrícia Porto, op. cit.: “Acreditamos que o que possa existir entre os usuários de uma mesma IG são direitos de ação por violação de direitos, como, por exemplo: 1 - atos de concorrência desleal: Quando um titular deixa de atender aos requisitos de qualidade e continua a vender o produto como se ainda os mantivesse, age deslealmente com o seu concorrente, pois obtém vantagem sobre o seu concorrente por meio de uma conduta ilícita, na forma dos artigos 195, III, e 209 da LPI. Cabe, assim, aos titulares lesados o direito de acionar civil e criminalmente o titular infrator por atos de concorrência desleal. 2 - violação de DO: Entendemos que um titular pode entrar com uma ação de violação de DO contra outro titular infrator, pois este, ao vender produtos que não mais apresentam as características da DO, como se DO fosse, está cometendo crime contra as indicações geográficas na forma dos artigos 192 e 209 da LPI.”

como membros da associação. Como nota no mesmo passo Ascensão num texto que, referindo-se ao direito português, terá no transcrito total pertinência ao nosso:

Em conclusão, as DO e IG criam realmente uma comitularidade em mão comum. As pessoas que exercem a actividade na região são os titulares do direito, e não quaisquer estruturas administrativas que se constituam. As pessoas têm o direito de exercer a actividade e usar a DI ou IG, embora tenham de se submeter às regras usuais ou regulamentares que disciplinam o exercício. (...).

### **Da falta de poderes das associações de excluir titulares do exercício**

Enfatiza-se frequentemente a importância das redes de cooperação entre cotitulares de uma indicação geográfica como instrumento de inovação<sup>678</sup>; há certamente muito a louvar-se o instituto jurídico que estudamos como suporte de atividades colaborativas e, eventualmente, pro-competitivas.

Nossa preocupação, no entanto, é ponderar o potencial anticompetitivo de criar um direito que confere a pessoas determinadas um direito restrito de excluir terceiros do uso de signos geográficos no mercado. Em princípio, qualquer tentativa por parte dos entes associativos de excluir, ou condicionar qualquer dos titulares do direito restrito a requisitos ou formalidades não impostos

---

678 Por exemplo em ANCAN, Claudio. Redes de cooperação: um estudo de relações interorganizacionais na associação dos produtores de vinhos finos do Vale dos Vinhedos (APROVALE). Tese de doutorado apresentada como requisito parcial à obtenção do título de doutor em Administração ao Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade de Brasília – PPGA/UNB. Orientadora: Profa. Dra. Eda Castro Lucas de Souza

*pela lei*, infringirá o direito singular do excluído ou constricto, e deverá ser analisada a luz da legislação de defesa da concorrência.

No tocante às indicações de procedência, os eventuais regulamentos associativos não afetarão a terceiros, que não se associarem; como se enfatiza, a despeito do ato do INPI, no que requer uma estrutura de controle, o único requisito legal é da notoriedade da indicação (... que se tenha tornado conhecida...).

Já quanto às designações de origem, os requisitos de qualidade compõem a hipótese de aplicação do direito exclusivo, e dessa feita se aplicam objetivamente, e não só aos associados. Mas qualquer imposição suplementar, à hipótese qualitativa fixada no registro, inclusive monetária, não vai impedir o pleno exercício dos direitos pelos titulares.

A criação por via associativa, e sem base em lei, de barreiras de entrada ou outras restrições ao mercado singular, designado pela indicação, poderá ter sérias consequências perante as leis pertinentes. Com efeito, vários agentes econômicos estariam, se assim fosse, agindo em conjunto para restringir concorrentes; as vantagens eventuais para a competição ou a sociedade dessa ação conjunta não seriam sempre fácil demonstrar.

# Nota sobre o aproveitamento dos atos de propriedade industrial

Denis Borges Barbosa (junho de 2015)

Nesta nota trataremos do princípio do aproveitamento dos atos das partes perante o INPI, expresso genericamente no art. 220, mas manifestado em uma série de dispositivos singulares da Lei 9.279/96.

## **Conservação dos atos, sempre que possível**

A Lei 9.279/96, e, subsidiariamente, a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, oferece ao depositante e ao requerente um sortimento de instrumentos para reparar seus erros e omissões. É uma manifestação específica do princípio de salvabilidade dos atos jurídicos, consagrado pelos precedentes judiciais<sup>679</sup>, e comentado pela doutrina<sup>680</sup>.

---

679 "A ordem jurídica é harmônica com os interesses individuais e do desenvolvimento econômico-social. Ela não fulmina completamente os atos que lhe são desconformes em qualquer extensão. A teoria dos negócios jurídicos, amplamente informada pelo princípio da conservação dos seus efeitos, estabelece que até mesmo as normas cogentes destinam-se a ordenar e coordenar a prática dos atos necessários ao convívio social, respeitados os negócios jurídicos realizados. Deve-se preferir a interpretação que evita a anulação completa do ato praticado, optando-se pela sua redução e recondução aos parâmetros da legalidade. 2. - O Código Civil vigente não apenas traz uma série de regras legais inspiradas no princípio da conservação dos atos jurídicos, como ainda estabelece, cláusula geral celebrando essa mesma orientação (artigo 184) que, por sinal, já existia desde o Código anterior (artigo 153)". STJ REsp 1106625 PR 2008/0259499-7, 09/09/2011.

"Cumprir invocar os seguintes ensinamentos doutrinários acerca do princípio da conservação dos negócios jurídicos: "6. Princípio da conservação dos atos e negócios jurídicos A ratificação dos negócios anuláveis (CC1916, art. 148; CC2002, art. 172), assim como a redução dos negócios acometidos de nulidade parcial (CC1916, art. 153; CC2002, art. 184) e também a conversão dos negócios nulos (CC2002, art. 170) atendem ao princípio da conservação dos atos e negócios jurídicos, segundo o qual, no conceito de Antonio Junqueira de Azevedo, "... tanto o legislador quanto o intérprete, o primeiro, na criação das normas jurídicas sobre os diversos negócios, e o segundo, na aplicação dessas normas, devem procurar conservar, em qualquer um dos três planos - existência, validade e eficácia -, o

No mesmo sentido, na Lei 9.279 há disposições que asseguram instrumentos de segunda chance, de restauração de pedidos ou de concessões, de pagamentos retardados, de múltiplos recursos, enfim, de meios específicos de aplicação da regra de aproveitamento dos atos. A Lei do Procedimento Administrativo Federal, que também é relevante<sup>681</sup>, estabelece garantias de que o próprio procedimento não

---

máximo possível do negócio realizado pelo agente' Sobre o fundamento do princípio da conservação, não se pode deixar de dar razão a Eduardo Correia, quando afirma que a ordem jurídica não é inimiga dos interesse dos indivíduos e do desenvolvimento da vida social: 'A ordem jurídica não é tabu que fulmine totalmente tudo que lhe não é conforme, mas, muito ao contrário, meio de garantir a consecução dos interesses do homem e da vida social; não é inimiga da modelação dos fins dos indivíduos - mas ordenadora e coordenadora da sua realização. Por isso, só nega proteção, ou vistas as coisas por outro lado, só sanciona, quando e até onde os valores ou interesses que presidem a tal coordenação ou ordenação o exigem. E a ideia domina toda a teoria dos negócios jurídicos.' Nos Princípios de Direito Europeu dos Contratos, elaborados pela Comissão para o Direito Europeu dos Contratos, ficou estabelecido que 'as cláusulas do contrato devem ser interpretadas no sentido de que são lícitas e eficazes' (art. 5:106). O princípio da conservação dos contratos, aliás, já vinha expresso em vários Códigos: no francês (art. 1.157), no italiano (art. 1.367), no espanhol (art. 1.284), no português (art. 237), bem como admitido na jurisprudência alemã, na austríaca e na inglesa. Tal princípio também é adotado pelo Instituto Internacional para a Unificação do Direito Privado (UNIDROIT), nos Princípios de Contratos Comerciais Internacionais (art. 4.5): todos os termos de um contrato devem ser interpretados de maneira a produzir efeitos. O direito contemporâneo caminha, portanto, no sentido de assegurar os efeitos do negócio celebrado entre as partes, tanto quanto seja isto possível, em um autêntico favor contractus. Espera-se, afinal, que as partes tenham contratado para que o negócio valha e produza normalmente os seus efeitos, e não o contrário." (MATTIETTO, Leonardo. Invalidez dos atos e negócios jurídicos . In: A parte geral do Novo Código Civil: Estudos na Perspectiva Civil-Constitucional (Gustavo Tepedino, coord.) 3ª ed., Rio de Janeiro: renovar, 2007, pp. 352-353)"(REsp n. 1.046.418-RJ, rel. Min. Raul Araújo, j. 25.6.2013).

680 SILVESTRE, Gilberto Fachetti e OLIVEIRA, Guilherme Fernandes de, Reflexões em torno do princípio da conservação do negócio jurídico, encontrado em [http://www.conpedi.org.br/anais/36/07\\_1230.pdf](http://www.conpedi.org.br/anais/36/07_1230.pdf), visitado em 25/5/2015; especificamente na área da Propriedade Industrial, o texto de Felipe Barros Oquendo, Nulidade de registros de marca concedidos em violação do princípio da distintividade intrínseca: apontamentos e aspectos de direito processual, Revista Eletrônica do IBPI - Revel - Nr. 6, encontrado em <http://ibpibrasil.org/ojs/index.php/Revel/article/view/14>, visitado em 25/5/2015.

681 Há precedentes cancelando a aplicação das regras gerais do processo administrativo federal ao procedimento específico do INPI:

“Nesse contexto de fatos, afigura-se-me escorrito o pronunciamento vertido em primeiro grau de jurisdição, na medida em que, mesmo diante da necessária observância de ordem cronológica de interposição dos recursos administrativos, não se mostra razoável, diante do disposto nos artigos 48 e 49 da Lei 9.784-99 e arts. 213 e 214 da Lei 9.279-96, transcritos na fundamentação da r. sentença, o transcurso de mais de 7 (sete) anos sem

seja exercido pelo INPI de forma a denegar as garantias constitucionais ao requerente.

Mas, além desses exemplos específicos, frequentes no Código de 1996, é importante enfatizar que, ao contrário do que muitos imaginam, a lei em vigor expressa uma regra geral pela qual há um dever de preservação, dentro do razoável, das pretensões deduzidas perante a autarquia. Essa regra é genérica, e não se limita às hipóteses em que a lei já preveja especificamente um recurso, uma restauração, ou o desarquivamento.

---

qualquer manifestação da autarquia federal. Os dispositivos legais de que se valeu o d. magistrado, tanto os relativos aos procedimentos administrativos no âmbito federal (Lei 9.784-99), quanto a legislação específica que rege os procedimentos para a obtenção de registro de marca (Lei 9.279- 96) ilustram a flagrante ilegalidade da omissão apontada que, de igual modo, desatende ao princípio constitucional da razoável duração do processo e, portanto, corrobora o acerto quanto ao deferimento da segurança. No mais, o prazo de 60 (sessenta) dias, fixado na sentença de primeiro grau, para fins de apreciação do conteúdo do recurso administrativo, está em perfeita consonância com as aludidas disposições legais e constitucionais, pelo que nada há a ser modificado nesse aspecto”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AC 2013.51.01.131120-8, DJ 12.11.2014.

No mesmo sentido: Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AC 2013.51.01.013673-7, DJ 12.11.2014; Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AC 20125101034773-2, DJ 12.11.2014.

“Ressalta-se que a anulação do ato administrativo que ensejou a demanda está em perfeita consonância com a orientação jurisprudencial firmada através da Súmula nº 473 do STF e dicção do artigo 53 da Lei 9.784/99.” “Ordinariamente, os requisitos materiais da patenteabilidade podem ser verificados pela autoridade brasileira em quatro momentos, de acordo com a LPI: 1) na apreciação administrativa do pedido de patente (art. 19), 2) mediante processo administrativo de nulidade instaurado de ofício ou mediante requerimento, no prazo de seis meses contados da concessão da patente (art. 51), 3) mediante ação judicial de nulidade de patente, enquanto viger a patente (art. 56) e 4) como matéria de defesa incidental.” TFR2, AC 2004.51.01.525105-9, Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, em 09 de setembro de 2008.



O Código não se constrói, assim, como um videogame, em que o não atendimento de algum requisito misterioso e imprevisível leva à morte do avatar. Com efeito, diz o art. 220:

O INPI aproveitará os atos das partes, sempre que possível, fazendo as exigências cabíveis.

Assim, não cabe à autarquia resistir aos pedidos de patente como se fosse uma barreira sobre as quais se lesse “no pasarán”<sup>682</sup>, dificultando com todas as veras d’alma as pretensões dos depositantes. Nem pode, já que lhe é imposta a impessoalidade e o dever de isonomia perante os administrados, dificultar a vida dos depositantes nacionais, pois são “sabidamente” maus inventores, nem facilitar-lhes a vida sem limites, pois são frágeis e inábeis.

O parâmetro impessoal é *sempre que possível*, aproveitar os atos das partes.

### **Quando é impossível aproveitar**

Quais atos que são impossíveis ser aproveitados?

Em primeiro lugar, não cabe aproveitar os atos que, desconformes, o depositante não queira corrigir. O procedimento de patentes, ainda que se caracterize como dialogal, não terá a iniciativa do INPI; não cabe à autarquia modificar o pedido para fazer a patente sair. As exigências de que fala o art. 220 (e a ciência de um parecer contrário ao deferimento), que são os instrumentos do diálogo do INPI, devem ser acatadas ou atacadas pelo depositante, e cabe só a ele

---

682 Vide [http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%A3o\\_passar%C3%A3o](http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%A3o_passar%C3%A3o).

propor as modificações necessárias ao deferimento. Ou recusar-se a fazê-lo.

Igualmente não é possível aproveitar o ato que, no dizer do art. 166, VII do Código Civil, *a lei taxativamente declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.*

Enfim, é impossível aproveitar atos cuja natureza é ilícita e diretamente ofensiva aos direitos de terceiros, sejam beneficiários do domínio público atual ou eventual, sejam titulares de patentes ou registros contrapostos, sejam legitimados a uma situação processual colidente<sup>683</sup>.

### **Possibilidade de aproveitamento como ponderação**

Mas mesmo nesta última hipótese, a regra do aproveitamento dos atos funciona como uma ponderação entre situações jurídicas que se antepõem. Não cabe desaproveitar um ato, reparável, cuja rejeição a ninguém e a nada aproveite, senão a uma sanha geral contra a propriedade ou em particular contra as patentes.

Cabe aproveitar um ato cuja desconformidade com a praxe seja marginal, não valendo como critério em contrário o fato de que sua rejeição sempre favoreceria – em abstrato - algum hipotético competidor. Ou seja, extraídas as considerações extrajurídicas, aproveitem-se os atos sempre que aproveitá-los seja *juridicamente* possível.

---

683 Como, por exemplo, o pretendente de um registro, cujo pleito está suspenso até a resolução de um pedido anterior, sendo esse o que o ato se contempla aproveitar, ou não.

Certo é que, para evitar oscilações de comportamento administrativo, que se prestam à insegurança jurídica nas suas várias emanções, a regra do art. 220 merece especificação nas instruções que a autoridade autárquica passa a seus agentes, como resoluções e diretrizes. Mas isso não impede que, em cada caso específico, presentes os requisitos do procedimento administrativo de transparência, impessoalidade, etc., se aproveitem os atos das partes como a lei impõe.

#### *Precedentes Judiciais*

#### Como se aplica a regra do aproveitamento dos atos

Portanto, o ato do IPI que arquivou a patente PI 0000581-9, de titularidade do apelado, fere os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica, na medida em que a Autarquia se posiciona de forma diversa em face de situações que estão sujeitas as mesmas exigências legais. 5- Tendo em vista que a comprovação do pagamento por parte do apelado foi efetuada em data anterior ao arquivamento do pedido de patente em tela e o arquivamento não constitui decisão fulminante, na medida em que, em tese, ainda seria possível a restauração do pedido de patente, nos termos do art. 87 da LPI, em homenagem ao princípio da economia processual, aplicável por analogia, e também com base no disposto no art. 220 da Lei 9.279/96, que estabelece que o INPI aproveitará os atos das partes, razoável que se conclua que a Autarquia deveria ter aceitado o ato praticado, ou formulado exigência nesse sentido. 6- Apelação cível e remessa necessária não providas." TRF2, AC 200951018068997, Primeira Turma Especializada, Des. Abel Gomes, 28/05/2013.

"O artigo 216 da Lei 9279/96, destaque-se, tem por evidente desiderato estabelecer a titularidade do direito deferido pelo INPI. Se, nada obstante os defeitos ventilados na petição inicial, tal dúvida não acomete ao espírito de ninguém, não se há de falar em nulidade do ato administrativo. Ademais, verifica-se que há nos autos uma segunda procuração em face da qual os autores não ofereceram impugnação. (...)

Sendo assim, torna-se desnecessária a produção da prova requerida, na medida em que a sua realização não influenciaria no mérito da presente ação, na medida em que a suposta falha, eventualmente existente no que diz respeito à procuração de fl. 04 do procedimento administrativo (fl. 55 da presente ação) já se encontra sanada, como acima exposto, pela juntada da procuração de fl. 16 do mencionado procedimento administrativo (fl. 67 da presente ação), bem como pela declaração de fl. 313, documentos não impugnados pelas autoras, senão em relação ao prazo previsto no artigo 216, § 2º da Lei nº 9.279/96, o qual assim dispõe:

"Art. 216. Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados. (...)

§ 2º A procuração deverá ser apresentada em até 60 (sessenta) dias contados da prática do primeiro ato da parte no processo, independente de notificação ou exigência, sob pena de arquivamento, sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente, do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca."

“O prazo a que se refere o artigo acima transcrito diz respeito à apresentação da procuração que deve acompanhar o pedido de registro. Sendo assim, a procuração de fl. 04 cumpriu a mencionada exigência, muito embora, com alguma irregularidade, a qual, sendo constatada, veio a ser sanada mediante a juntada da procuração de fl. 16. Desta forma, há que se prestigiar os atos administrativos, uma vez

regularizado eventual vício. Não se trata, pois, como insinuam as autoras, ora apeladas, de proteção do INPI à empresa ré, verifica-se, no caso concreto, o aproveitamento dos atos administrativos". TRF2, AC 2001.51.01.524708-0, Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, JFC Marcia Helena Nunes, 15 de janeiro de 2008.

### **Conclusão desta nota**

A lei 9.279/96 é imbuída de um princípio geral de que, *sempre que possível*, a autarquia deve considerar e aproveitar os atos das partes, ou seja, quando a parte manifesta eficazmente sua intenção de sanar, não há vedação literal de que se possa sanar o ato, e não se afrontem direitos de terceiros.

Uma vez que a autarquia tenha aplicado tal princípio, e sanado o ato, a situação jurídica se consolida e merece resguardo, já agora em atendimento à estabilidade que deve presidir as relações em Direito.

## Quanto à mudança de posição do INPI

Denis Borges Barbosa (junho de 2015)

O eventual engano da Administração Pública na interpretação das leis ou de suas normas seguramente não revoga ou modifica o sistema *normativo*; mas, no Direito Brasileiro, produz efeitos jurídicos de relevância.

É esse o assunto desta seção: os efeitos da agir administrativo, que é dotado da presunção de legitimidade, sobre os administrados.

Note-se que se trata aqui de oscilações de critérios oriundos da Administração, ela mesma, em face de situações já consolidadas. Em nada aqui se cuida da validade ou invalidade dos atos jurídicos da Administração, apreciadas heteronimamente pelo Judiciário, nem da revisão pela Administração dos próprios atos no curso do procedimento administrativo, por exemplo, em sede de recurso.

Assim, os pressupostos de aplicação do que se expõe nesta seção são:

1. um Ato da Administração, expressando uma interpretação de uma norma aplicada a uma situação fática, única ou recorrente;
2. a regularidade formal desse ato;

3. a criação dos efeitos jurídicos desse ato no patrimônio de terceiros;
4. a consolidação desses efeitos pelo tempo, pela irrecorribilidade ou por outra razão de direito;
5. a eventual mudança de orientação da Administração quanto à interpretação da mesma norma em face de fatos idênticos aos inicialmente avaliados.

### **Da mudança de orientação da Administração no CTN**

Para quem vem, como este parecerista, do âmbito tributário, o elemento mais pregnante neste caminho é o art. 100 do CTN, que trata da legislação complementar tributária:

Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:

I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;

II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa;

III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;

IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.

Assim, a pletora legislativa do Poder Público é reconhecida como fonte normativa, mas falível e efêmera. O parágrafo único indica que

a Administração, como as mulheres de Verdi, é mutável como uma pena levada pelo vento<sup>684</sup>, mas o legislador do CTN, conhecendo de perto essa labilidade, isenta os incautos que confiaram no Poder Público das penalidades e ônus de sua inocência.

Diz sobre isso Hugo de Brito Machado, falando dessa normatividade complementar:

" ... evidentemente não podem modificar as leis, nem os decretos e regulamentos. Por isto não asseguram ao contribuinte o direito de não pagar um tributo que seja efetivamente devido, nos termos da lei. Mas se o não pagamento se deveu à observância de uma norma complementar, o contribuinte fica a salvo de penalidades, bem como da cobrança de juros moratórios e correção monetária. O parágrafo único do art. 100 do CTN assim o determina. Não seria justo punir o contribuinte que se conduziu de acordo com a norma, embora ilegal, editada pela própria Administração Tributária".<sup>685</sup>

E complementa Maria de Fátima Ribeiro<sup>686</sup>:

Ressalte-se, a necessidade de compatibilizar-se o parágrafo único do art. 100, com o art. 146 do CTN. Assim, se a modificação da norma complementar representa simples mudança de critério jurídico, só vale para o futuro. Não se presta como fundamento para a revisão de lançamento.

---

684 La donna è mobile/Qual piuma al vento,/Muta d'accento/e di pensiero.(...) Chi a lei s'affida./Chi le confida ? mal cauto il cuore!

685 MACHADO, Hugo de Brito, Curso de Direito Tributário, 36ª. ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 62.

686 RIBEIRO, Maria de Fátima. Comentários ao Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25.10.1966) - Normas Gerais do Direito Tributário (art. 96 a 112). Editora Forense. Rio de Janeiro. 1998. Pg. 208. No mesmo sentido: SILVA, Volney Zamenhof de Oliveira (org). Código Tributário Nacional - Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 Comentado, Anotado e Atualizado. FONSECA, Fernando Henrique Costa Roxo da Arts. 96 ao 112. Lex Editora, 2ª edição. Campinas. 2002. P. 277-278.



## O que encontra guarida nos precedentes do TRF2:

"4. A modificação do critério assegura ao contribuinte a subsunção ao novo sistema, apenas a partir dos fatos geradores ocorridos posteriormente à alteração, garantindo o recolhimento pelo modo anterior quanto aos fatos geradores ocorridos antes da alteração do critério de tributação (art. 146 do CTN). Na presente hipótese a modificação do critério de tributação foi aplicada a fatos geradores ocorridos posteriormente á mudança de interpretação e orientação.

Pelo princípio da legalidade e da tipicidade a "dúvida" da administração e a mudança de interpretação deve ser resolvida em favor do contribuinte (art. 112, do CTN), para afastar a penalidade imposta a título de juros de mora e a multa (art. 161 e § 2º do CTN)." TRF2, AC 2002.51.01.012378-2, da 3ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, Des. Salete Maria Polita Maccalóz, 27/03/2012.

"É ilegítima a negativa de prorrogar habilitação de empresa no regime REPETRO, diante de inopinada mudança de interpretação, no curso de contrato pelo qual o navio afretado, por tempo, já estava albergado nas condições especiais de entrada e saída (com previsão de prorrogação). Correta a sentença que, escudada em atos normativos da Receita Federal do Brasil, comanda a prorrogação da habilitação da autora ao regime especial REPETRO, para a embarcação objeto do de afretamento celebrado, em 2005, com a Petrobrás. As alterações normativas (ora pela IN RFB nº 941/09, ora pela IN RFB nº 1.070/2010) não afetam a posição da autora." TRF2, 6ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, des. Guilherme Couto de Castro, 13 de fevereiro de 2012.

## Da mudança de Orientação na Lei do Processo Administrativo Federal

A Lei nº 9.784 , de 29 de janeiro de 1999, cuja aplicabilidade à matéria de nosso estudo já foi objeto de consideração, assim dispõe:

Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: (...)

XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.

Como observou Luís Tarcísio Ferreira<sup>687</sup>:

Assim, a interpretação deve ser realizada de forma a garantir o pleno atendimento ao interesse público, aplicando-se-lhe os princípios explícitos e implícitos contidos na ordem jurídica vigente, para sua eficiente concretização.

De outro lado, uma vez interpretado o Direito e aplicada a decisão tida por mais consentânea ao ordenamento jurídico vigente, estando consolidadas as relações jurídicas dela decorrentes, essa decisão não poderá ser alterada em razão de nova interpretação que a Administração Pública venha a conferir a fatos semelhantes.

---

687 FIGUEIREDO, Lúcia Valle (Org.). Comentários à Lei Federal de Processo Administrativo (Lei nº 9.784/99). Artigo : Princípios do Processo Administrativo no Estado de Direito (arts. 1º e 2º) – FERREIRA, Luiz Tarcísio, Editora Forum. 2004. Belo Horizonte. P. 23.

Como visto anteriormente, o Direito comporta diversas interpretações, todas válidas. Todavia, uma vez adotada uma delas, as situações jurídicas por ela alcançada e consolidada não comporta reanálise. A nova interpretação é de aplicação *ex nunc*, salvo se ilegalidade houver ocorrido no processo daquela decisão, inexistindo qualquer possibilidade de convalidação.

A mesma consideração, assim, extravasa o campo tributário:

"1. A mudança nos critérios de interpretação da legislação, mediante atos normativos de categoria inferior à lei, não tem o condão de afetar a legalidade de ato administrativo anteriormente praticado em conformidade com o regulamento vigente (Decreto nº 611/92) e a Lei nº 8.213/91. A revisão do benefício de aposentadoria excepcional de anistiado, escudada em pretense erro administrativo, infringe o ato jurídico perfeito e a coisa julgada administrativa, a merecer repulsa dos órgãos jurisdicionais." TRF4, AMS 199971000255361, Sexta Turma, Des. Luiz Carlos de Castro Lugon, DJ 01/11/2000, p. 448.

### **A prevalência da segurança jurídica**

Este precedente ilustra, em matéria não-tributária, a questão do ato jurídico praticado com base em entendimento vigente, que se altera posteriormente. Ainda que se questione, em abstrato, o alcance da ideia de coisa julgada administrativa, fato é que se tem ato jurídico consolidado. A estabilidade se sobrepõe à correção do erro administrativo.

Esse pressuposto se aplica de duas formas cumulativas. Primeiro, a tutela da *confiabilidade dos atos da Administração* faz com que se sobreleve a *segurança jurídica* sobre a correção dos atos do ente

público<sup>688</sup>. Esta consideração prescinde de qualquer consideração da situação subjetiva do administrado, pois é atinente à dignidade e confiabilidade da ação pública, como predicado objetivo<sup>689</sup>.

No tocante à verdade real e aos benefícios da *res judicata* em sentido formal, nota o STJ exatamente esta transformação:

"5. Mas, a posterior mudança de interpretação da aplicação da norma não autoriza a rescisória fundada no art. 485, inciso V, do CPC, ou seja, a desconstituição da coisa julgada; entendimento este sufragado na exegese da Súmula 343 do STF: "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais".6. Na verdade, a embargante pretende ver aplicada à decisão que transitou em julgado o novo entendimento jurisprudencial perfilhado nesta Corte, o que é inadmissível, porque, após o trânsito em julgado, a lei beneficia a segurança jurídica em lugar da justiça, conforme já ressaltado nos acórdãos anteriormente prolatados." STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no Agravo em Recurso Especial Nº 80.414 -

---

688 "Trata-se, pois, da aplicação do princípio da segurança jurídica nas relações de direito. Tal princípio impede que ocorra a injustificada desconstituição de atos ou situações jurídicas consolidadas, ainda que tenha havido alguma inconformidade com o texto jurídico-normativo durante a sua constituição, hipótese na qual se aplica a regra segundo a qual não há nulidade sem dano. Ora, se o caso extremo de haver alguma inconformidade com o texto normativo vigente não é fato suficiente a desconstituir uma situação consolidada, muito menos o será a hipótese de, à época, ter se optado por urna das várias possibilidades de interpretação jurídica, dentro da moldura do Direito posto". FERREIRA, Luís Tarcísio, op. cit., loc. cit.

689 "Ao invés de apenas privilegiar o poder de império, a ação estatal deve levar em conta outros fatores, como as expectativas legitimamente despertadas por sua conduta, e assim mantê-las, em respeito à confiança despertada na sociedade. [...] Daí que, objetivamente gerada a confiança por atos, palavras ou comportamentos concludentes, esta se incorpora ao patrimônio jurídico daqueles a quem são dirigidos esses atos, palavras ou comportamentos: o Ordenamento jurídico tutela os efeitos produzidos pela ação geradora de confiança em quem nela legitimamente confiou, coibindo ou limitando a ação administrativa, ou impondo deveres à administração" MARTINS COSTA, Judith. A Proteção da Legítima Confiança nas Relações Obrigacionais entre a Administração e os Particulares. In: Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul vol. 22 (set. 2002), p. 236.

RS (2011/0245347-2, Segunda Turma, por unanimidade, Min. Humberto Martins, 20/11/2012.

## **A prevalência da boa fé**

Em segundo lugar, há que se considerar a relação *material e subjetiva* da Administração com o administrado, que não menos que o substrato das relações privadas será sujeita ao princípio da boa-fé. É o que nota Judith Martins Costa<sup>690</sup>

“A confiança, traduzida nos deveres de agir com boa-fé e com adstrição à lealdade implicará, por evidente, a relativa restrição de certos poderes da administração pública. Considera-se que, quando órgãos ou autoridades públicas provocam, com suas declarações no mundo jurídico, o nascimento de legítimas expectativas, devem essas ser tuteladas, ocorrendo mesmo, por vezes, o dever de não revogar ou revisar atos lícitos, porém inoportunos, ou mesmo o dever de não invalidar atos ilegais, se já consolidadas no tempo certas situações, tendo-se, então, por sanada a invalidade originária. Trata-se aí da eficácia negativa do princípio de proteção da confiança, impondo à Administração deveres de não fazer”

Veja-se o precedente do STJ:

1. A discussão dos autos visa definir a possibilidade de devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei. 2. O art. 46, caput, da Lei n. 8.112/90 deve ser interpretado com alguns temperamentos, mormente em

---

690 MARTINS COSTA, op. Cit. p.237-9. Seguimos aqui, e em outros elementos desta seção, o magistério de FERNANDES, Camila Vicenci. Segurança jurídica, proteção das legítimas expectativas e a administração pública: Estabilidade e auto-vinculação. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIII, n. 74, mar 2010. Disponível em: <[http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n\\_link=revista\\_artigos\\_leitura&artigo\\_id=7285](http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=7285)>. Acesso em maio 2015.

decorrência de princípios gerais do direito, como a boa-fé. 3. Com base nisso, quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. (...) 5. Recurso especial não provido. REsp 1.244.182/PB, 1ª Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 19.10.2012.

É o que *também* notam os precedentes do TRF2:

"As quantias recebidas, em virtude de errônea interpretação da norma legal por parte da Administração e posterior mudança de orientação, são de presumida boa-fé, não estando sujeitas à reposição, a uma, por não se tratar de hipótese de recebimento indevido, pois se o pagamento foi feito com base em Portaria, estava lastreado em um instrumento, até então, válido; a duas, porque não se pode pretender penalizar a autora com o ônus da reposição do que recebeu a maior, sem ter influenciado na sua concessão; a três, face a inexistência de demonstrativo da ciência por parte da apelada, como acenado pelo ente federativo, pelo que subsiste a percepção, na forma delineada na decisão". TRF2, AC 328611 RJ 2001.51.01.012861-1, OITAVA TURMA ESPECIALIZADA, Des. Poul Erik Dyrland, 22/08/2007.

"A concessão do benefício pela Administração em consonância com o entendimento jurisprudencial da época pode revelar uma estabilidade apta a gerar em favor da interessada situação de crença e confiabilidade, dada a presunção de legalidade do ato estatal, não havendo, ao longo desse período, indicação de irregularidade administrativa, o que contribui para configuração de circunstância concreta de confiança, a alicerçar segurança na perspectiva da Agravada quanto à imutabilidade e consolidação do pagamento. (...)

Nessa dinâmica, a Administração proporcionou à pensionista ao longo de certo tempo uma determinada condição, sem qualquer indicação de irregularidade, contribuindo, portanto, para configuração de circunstância concreta e objetiva de confiança por ela criada, a alicerçar uma expectativa legítima, possuindo as condições postas o condão de produzir-lhe credibilidade, transmitindo-lhe segurança quanto à imutabilidade e consolidação da situação perante a Administração.

Com efeito, existem situações em que a Administração Pública deve arcar com eventual equívoco por ela cometido ou com efeitos de alterações normativas ou de interpretação, como na espécie, em que a situação jurídica da administrada mostra-se desfavorecida e fragilizada, não sendo cabível ou razoável imaginar que durante esse período não tenha conduzido sua vida conforme a situação criada pela Administração, não se concebendo a hipótese de que fique a mercê de alterações repentinas em sua esfera patrimonial." TRF2, AI 201402010028244, Quinta Turma Especializada, Ricardo Perlingeiro, 07/10/2014.

Assim é que maior é estabilidade do ato administrativo, à prova da mutação de interpretação, quanto mais densa é a entretela da relação entre a Administração e o administrado no tocante à emissão da vontade do ente público, posteriormente questionada. Com efeito, nota Scaff<sup>691</sup>, listando os aspectos que incitam dessa densidade:

- “1) relação entre o Poder Público e o contribuinte baseada em ato ou contrato administrativo cuja validade seja presumida;
- 2) relação concreta envolvendo uma repetição de comportamentos, de forma continuada, uniforme e racional por uma pluralidade de agentes

---

691 SCAFF, Fernando Facury, Responsabilidade do Estado Intervencionista. São Paulo:Saraiva,1990.

fiscais que executam o ato ou contrato administrativo como se válido fosse;

3) relação de confiança envolvendo as partes e terceiros;

4) relação de causalidade entre a confiança do administrado e os atos praticados pelo Poder Público;

5) situação de conflito entre o comportamento anterior e o atual por parte do Poder Público;

6) continuidade da relação por um período inversamente proporcional à importância do ato ou contrato administrativo aplicado”.

### **Quando a Administração reputa sanável o ato, para depois desdizer-se**

Existe, além disso, uma carga a mais de comprometimento da Administração, quando ela cumpre o mandamento do art. 220, para aproveitar um ato, e para isso fazer exigências, cumpridas pelo administrado, e assim sanado o ato. Se tudo isso é feito, e em momento posterior a Administração se arrepende de ter cumprido a lei, e alvitra outros caminhos, o administrado não sofrerá pela inconstância.

Vejamos decisão anteriormente mencionada, com mais detalhe:

"Fixadas essas premissas, já se mostra oportuna a observação feita pelo presentante do “parquet” federal, no sentido de que, “cabe à Administração Pública rever seus próprios atos quando eivados de vício de ilegalidade ou dissociantes do interesse público, no entanto não justifica que este venha a ferir a segurança jurídica, quando após sete anos o (sic) Autarquia modificou seu posicionamento considerando insanável vício que anteriormente julgou ser sanável e



abriu prazo para o cumprimento a exigência, o qual foi devidamente observado.” (fl. 212)

De fato, é postura contraditória da Administração Pública determinar o arquivamento do pedido de registro de marca, após transcorridos mais de sete anos, em razão de falha na representação da pessoa jurídica interessada se, em momento anterior, dita falha foi tida por sanável, tanto assim que dado ao particular a oportunidade de cumprir a exigência, o que de fato ocorreu.

Já o fundamento principal do recurso centra-se na existência de nova decisão administrativa, publicada em 2009, que corrigiu a fundamentação do ato coator, adequando-a corretamente ao texto legal. Tal proposição, pelo mesmo fundamento da contradição acima mencionado, perde força; e ainda mais se se considerar que a exigência formulada foi efetivamente cumprida pela parte interessada, não mais subsistindo a aventada falha na representação da pessoa jurídica no procedimento administrativo de registro de marca." Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, à unanimidade, Des. André Fontes, AC 2009.51.01.811203-2, DJ 15.09.2010.

### **A imutabilidade acrescida do ato suportado por parecer jurídico**

A imposição à administração dos ônus de um pronunciamento errôneo crescem quando o ato é escorado em manifestação do órgão jurídico, que empresta *ostensiva legitimidade* ao ato administrativo, e justifica excepcionalmente a confiança de quem se apoia no parecer

jurídico, como notam as decisões do STF no tocante ao dolo dos crimes de licitação<sup>692</sup>.

Assim, certa ou equivocada a interpretação do órgão jurídico, os efeitos dessa manifestação, consolidada em ato jurídico ostensivamente válido, tem mantença no nosso Direito.

### **O que ocorre quando a Administração muda de humor**

Como se percebe dos textos legais pertinentes e dos exemplos judiciais citados, a mudança de orientação se volta, essencialmente, para o futuro. O parágrafo único do art. 100 do CTN não o diz com todas as letras, mas a observância que exclui penalidades será, obviamente, a anterior à mudança.

Mas o art. 2º da Lei do Processo Administrativo Federal explicita - sem dúvidas - que a eficácia da mudança é prospectiva.

Corrigindo-se o futuro, porém, pode se encontrar com fenômenos diversos: por exemplo, pretensões autônomas e reiteradas, caso em que as novas seriam tratadas do novo jeito, e as antigas deixadas estáveis.

Ou há um fato anterior, cujos efeitos se prolongam no tempo, com efeitos periódicos, como os pagamentos de pensões exemplificados nos precedentes acima citados; aqui, o passado se

---

692 Inquérito nº 2.482/MG, Tribunal Pleno, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/2/12, “o dolo, consubstanciado na vontade livre e consciente de praticar o ilícito penal, não se faz presente quando o acusado da prática do crime do art. 89 da Lei nº 8.666/93 (“Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade”) atua com fulcro em parecer da Procuradoria Jurídica no sentido da inexigibilidade da licitação”.

consolida, sem que se cogite de retornar os excessos recebidos de boa fé, mas corrigindo o futuro. Obviamente, se o fato pretérito já produziu todos efeitos que lhe fossem naturais, a mudança de orientação não lhe afetar.

E o imperativo de ordem pública da correção das nulidades? Como indica o STJ<sup>693</sup>, há circunstâncias em que a segurança jurídica sobreleva à justiça. Em preferência a uma Administração inconstante e inconfiável, o Direito estabiliza e torna inexpugnável o ato jurídico perfeito, ou aquele que assim aparenta, pela manifestação de vontade do Poder Público, a quem se presume legitimidade<sup>694</sup>:

"Sendo o ato administrativo do INPI dotado de presunção de legitimidade, ao se requerer sua nulidade, inverte-se o ônus da prova, cabendo à autora provar que a concessão da patente contrariou as disposições da LPI, o que não ocorreu no caso em tela." TRF2, EIARAC na AC - 308109, Primeira Seção, Des. Liliane Roriz, Decisão: 23/02/2006.

“Destá forma, não havendo prova técnica que tenha o condão de ilidir os fundamentos que embasaram o ato administrativo de nulidade do INPI que é dotado de presunção de legalidade e veracidade, correta foi a sentença que julgou improcedente o pedido autoral, entendendo que deve subsistir a decisão administrativa que decretou a nulidade da patente MU 7802233-9" Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª

---

693 No EDcl nos EDcl no AgRg no Agravo em Recurso Especial Nº 80.414, citado acima.

694 MELLO, Celso Antônio Bandeira De MELLO, Curso de Direito Administrativo, p. 373, item n. 59, 13ª ed., 2001, Malheiros; DI PRIETRO, Maria Sylvia Zanella, Direito Administrativo, p. 182/184, item n. 7.6.1, 20ª ed., 2007, Atlas; GASPARINI, Diogenes, Direito Administrativo, p. 63, item n. 7.1, 1989, Saraiva. STF., RTJ 86/212 - RTJ 133/1235-1236 - RTJ 161/572-573.

Turma Especializada, Des. Abel Gomes, AC 2006.51.01.518372-5, DJ 11.10.2011.

"Outrossim, é de se destacar, além disso, que as afirmações a respeito da quebra da patente originária foram corroboradas e ratificadas pelo próprio INPI, autarquia federal que, por tal condição, goza de presunção de veracidade e fé pública quanto a seus atos." Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Proc. 2006.03.00.049987-0, MCI 5243, Quinta Turma, Des. Suzana Camargo, 25 de setembro de 2006.

E o terceiro eventualmente prejudicado pelo ato errôneo, mas eventualmente incorrigível, da Administração? Cabe-lhe, como cabe a todos, a responsabilização do ente público por seus atos.

### **A modulação dos efeitos da mudança de entendimento aceita pelo INPI**

Cabe notar que o INPI, inclinando-se às considerações que acabamos de propor, reconhece a necessidade de manter estáveis as relações jurídicas tecidas sob interpretação anterior, reservando a correção de interpretação para os atos jurídicos ainda não perfeitos, e sempre voltada para o futuro.

Vide, por exemplo, o teor do PARECER/INPI/PROC/CJCONS/nº 012/2008, de 23 de maio de 2008<sup>695</sup>:

4) os atos administrativos que resultaram na concessão de patentes, e que tenham se orientado pela normatização exarada pelo Parecer INPI/PROC/DICONS/nº 07/2002, não devem se submeter a qualquer

---

695 Encontrado em [http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id\\_conteudo/84289](http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/84289), visitado em 28/5/2015.

processo de revisão em face da alteração de entendimento da aplicação do artigo 32 da Lei 9.279/96;

5) os pedidos de patentes que tenham sofrido alterações voluntárias fundadas na antiga orientação, aceitas pelo examinador, mas que ainda não tenham sido publicadas na RPI, devem ser reexaminados com base na inteligência do artigo 32 da Lei 9.279/96 que aqui se defende.

Vê-se, assim, que *corrigindo orientação que se reputou errônea*, o INPI determina a manutenção dos atos jurídicos preexistentes e estabilizados. Mesmo dando nova interpretação da norma *da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige* como determina a Lei do Processo Administrativo Federal, o parecer cumpre a segunda cláusula do mesmo inciso daquela lei, ao proscreever os efeitos *apenas prospectivos*.

### **Conclusão desta nota**

O INPI, como todo e qualquer ente público, oscila na interpretação das normas jurídicas; porém, uma vez que tenha proferido *in casu* a aplicação de uma interpretação, e disto se consolidado efeitos jurídicos, a segurança jurídica protege o ato perfeito, ou aparentemente perfeito pela presunção de validade dos atos da Administração.

Assim, a mudança de orientação – que será em tese sempre permissível para que melhor se garanta o atendimento do fim público a que a norma se dirige – não atacará os atos consolidados, mas se voltará para os atos futuros.

O pretexto de se reparar a legalidade, pela nova orientação, não prevalecerá em face da necessidade maior de manter a segurança jurídica e a credibilidade do Poder Público.

## Atos de propriedade industrial: dos procuradores

Denis Borges Barbosa (junho de 2015)

Nesta nota examinaremos as normas da Lei 9.279/96 que dizem respeito às partes e seus procuradores.

Sobre a questão, diz a lei:

Art. 216. Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados.

§ 1º O instrumento de procuração, no original, traslado ou fotocópia autenticada, deverá ser em língua portuguesa, dispensados a legalização consular e o reconhecimento de firma.

§ 2º A procuração deverá ser apresentada em até 60 (sessenta) dias contados da prática do primeiro ato da parte no processo, independente de notificação ou exigência, sob pena de arquivamento, sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente, do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca.

Art. 217. A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.

Tem-se aqui duas situações diversas. No Art. 216, se estabelece que as partes podem agir de forma direta, pessoalmente ou através de seus órgãos de pessoa jurídica, ou por via de procuradores. O uso destes últimos, que devem ser identificados e dotados dos instrumentos de ação, é apenas uma faculdade da parte.

Ou seja, a ninguém se obriga ter procurador no feito; apenas aqueles atos que forem praticados sem ser por via direta, exigirão a procuração, e acarretarão os efeitos previstos nos §§ 1º e 2º. Assim, a falta de apresentação da procuração pode levar ao arquivamento do pedido, inclusive, conforme o caso, o arquivamento *definitivo*.

Já o art. 217 tem outra finalidade; se volta apenas àquelas partes que não tem domicílio no Brasil, determinando que mantenham aqui, a todo tempo, um procurador *com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações*<sup>696</sup>.

Com efeito, é uma exceção à regra do tratamento nacional da Convenção de Paris o poder, que têm os estados membros daquele Tratado, de exigir que os titulares não domiciliados de direitos de propriedade industrial mantenham procurador no país<sup>697</sup>.

---

696 "Os arts. 142, IV, e 217, ambos da LPI, demonstram a obrigatoriedade por parte pessoa domiciliada no exterior de constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no Brasil para representá-la, tanto administrativa como judicialmente, inclusive para receber citações, estas, evidentemente, apenas em ações relacionadas com a propriedade industrial. A ratio legis tem como objetivo maior permitir que as pessoas, físicas ou jurídicas, com domicílio fora do território nacional possam ser demandadas na pessoa do procurador habilitado com poderes para receber citações, evitando-se, dessa forma, o demorado procedimento de citação por carta rogatória, encontrando-se tal preceito em total consonância com o princípio constitucional da celeridade processual, que privilegia uma prestação jurisdicional ou administrativa rápida sem olvidar, contudo, a segurança jurídica, para se chegar o mais breve possível à solução dos conflitos existentes. 2. A empresa-ré, ao tempo da prolação da sentença, não estava regularmente representada, nos termos dispostos no art. 217 da LPI, razão pela qual incidiu em uma das causas de extinção de registro de marca, qual seja, a disposta no art. 142, IV, da LPI, sendo desnecessário avaliar se o registro em tela preenche ou não os requisitos legais para sua devida concessão ou se o mesmo pode conviver pacificamente com a marca da ora apelante". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AC 2008.51.01.810742-1, J 27.09.2011.

697 Da CUP: Art. 2º (2) Nenhuma condição de domicílio ou de estabelecimento no país em que a proteção é requerida pode, porém ser exigida dos nacionais de países da União para o gozo de qualquer dos direitos de propriedade industrial. Art. 2º (3) Ressalvam-se expressamente as disposições da legislação de cada um dos países da União relativas ao processo judicial e administrativo e à competência, bem como à escolha de Domicílio ou à designação de mandatário, eventualmente exigidas pelas leis de propriedade industrial.



Na lei interna, esse poder é manifestado pelo art. 217. O dever do titular não domiciliado no país de manter procurador é permanente, e abrange inclusive o período posterior à concessão da patente. A falta de cumprimento – todo o tempo - dessa obrigação leva à extinção da patente, por força do art. 78, V.

### **Da publicação do procurador errado**

As publicações na Revista da Propriedade Industrial constituem formalidade essencial e inescapável para que se empreste eficácia aos atos do INPI que digam respeito a sua atividade fim<sup>698</sup>:

Art. 226. Os atos do INPI nos processos administrativos referentes à propriedade industrial só produzem efeitos a partir da sua publicação no respectivo órgão oficial, ressalvados:

I - os que expressamente independerem de notificação ou publicação por força do disposto nesta Lei;

II - as decisões administrativas, quando feita notificação por via postal ou por ciência dada ao interessado no processo; e

III - os pareceres e despachos internos que não necessitem ser do conhecimento das partes.

Assim, o não cumprimento do dever de publicar traz ineficácia ao ato. O que ocorre, porém, se a publicação é incompleta, errada ou de outra forma não seja hábil a intimar as partes interessadas? A Lei 9.279/96 não pormenoriza essas hipóteses, mas vem-nos em socorro disposto no parágrafo 1º do artigo 236 do CPC,

---

<sup>698</sup> As publicações relativas a pessoal e outras matérias, estranhas à atividade fim da autarquia são sujeitas ao regime geral da União, e não ganham eficácia pela publicação na Revista.

"é indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua identificação."

O art. 247 do CPC prevê que "as citações e as intimações serão nulas, quando feitas sem observância das prescrições legais", de modo que anulado o ato, "reputam-se de nenhum efeito todos os subsequentes, que dele dependam". todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras, que dela sejam independentes." [art. 248 do CPC].

Assim, aqui também se aproveitam os atos, mas os da Administração, que, ainda imperfeitos *sejam suficientes para a identificação* da parte ou seu procurador. Não há uma nulidade abstrata, mas uma verificação casuística de suficiência da informação publicada.

Na verdade, a avaliação da suficiência da informação muda, e não necessariamente para uma postura mais rigorosa, nas hipóteses, como ocorre com a Revista da Propriedade Industrial é plenamente digitalizada, como nota precedente do TRF2:

Nos dias de hoje, num mundo informatizado, a correta grafia dos nomes das partes e seus procuradores é indispensável, na medida em que os mecanismos eletrônicos de busca de publicações nos Diários Oficiais deixam de retornar a informação desejada, quando equivocada a grafia, mesmo que em relação a apenas uma letra, como no caso dos autos. Até que se aperfeiçoem os sistemas de busca para que desconsiderem pequenas diferenças ortográficas, a troca de uma letra no sobrenome do patrono compromete a intimação e gera evidente prejuízo que não pode ser desconsiderado. Assim,

identificação suficiente é aquela que contém o nome completo, grafado de forma correta e sem abreviações. TRF2, EIAAC496381, 2009.51.01.002374-5, Terceira Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por maioria, Des. Marcus Abraham, 18 de outubro de 2012.

Há assim que se distinguir as hipóteses em que a publicação é falha, mas suficiente para a informação indispensável, daquelas em que a informação é impossível, por exemplo, quando é intimado procurador diverso daquele constituído. Há inúmeros casos em que uma parte é representada por diversos procuradores e a não especificação do correto leva à frustração da defesa.

No tocante aos procuradores de partes domiciliadas no exterior, o erro na designação do representante é tanto mais gravosa quanto, como lembrou a Des. Tania Heine no AMS 97.02.02471-4, já citado:

Se o procurador é o representante do requerente do pedido de patente, pessoa domiciliada no exterior, é ele, por determinação legal, o destinatário dos atos atinentes a tal procedimento administrativo e a intimação, consignando de modo equívoco o nome do procurador, está eivada de vício, a prejudicar os interesses do postulante.

### **Indicação de procurador distinto daquele constituído**

Assim, quando há *erro na publicação*, pelo que se intime *procurador diverso do constituído*, os precedentes parecem sólidos no sentido de declarar a nulidade dos elementos do processo que foram afetados pelo erro:

"Em sede de cognição sumária, verifica-se que o nome da advogada da parte autora é DENISE BEATRIZ CASA GRANDE e, no DJU,

constou nome diverso, ou seja, DENISE ABREU CASA GRANDE. Ante o risco de grave lesão e de difícil reparação, defiro em parte o pedido de atribuição de efeito suspensivo para, tão somente, determinar a remessa dos autos ao Eg. STF." TRF4, AI 2006.04.00.022551-6/RS,4a Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, por unanimidade, Des. Federal Edgard Antonio Lippmann Júnior, 06/12/2006.

"A publicação das notas de expediente com intimação das partes dos atos processuais sem referência ao nome dos patronos da ré, expressamente indicados na contestação, impediu que acompanhassem o regular andamento do feito. Configurada a nulidade dos atos processuais praticados depois da resposta, eis que inobservada a regra processual cogente do § 1º do art. 236 do CPC." TJRS, AC 70061847067 (Nº CNJ: 0377269-47.2014.8.21.7000), Nona Câmara Cível, Des. Miguel Ângelo da Silva, AC 06 de maio de 2015.

"AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE EMBARGADA ACERCA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A MANIFESTAÇÃO SOBRE O INTERESSE NA PRODUÇÃO DE PROVAS, BEM COMO DA DECISÃO QUE ENCERROU A INSTRUÇÃO, OPORTUNIZANDO A OFERTA DE MEMORIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DO PROCESSADO DESDE ENTÃO. 1. Nos termos do art. 236, § 1º, do CPC, é indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação da Nota de Expediente constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua identificação. No caso, as Notas de Expediente expedidas após a juntada de substabelecimento sem reserva de poderes não fizeram constar o nome do advogado que passou a representar a embargada no feito, desatendendo, assim, ao comando do aludido dispositivo legal. 2. Diante da ausência de intimação do procurador da embargada acerca da decisão que

determinou a manifestação dos litigantes sobre o interesse na produção de provas, bem como da decisão que declarou encerrada a instrução processual, oportunizando a oferta de memoriais, resta caracterizado o cerceamento de defesa por flagrante violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, impondo-se o decreto de nulidade de todos os atos subsequentes, conforme os arts. 247 e 248 do Código de Processo Civil, o que abrange a sentença. DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME." TJRS, Apelação Cível Nº 70057698649, Oitava Câmara Cível, Des. Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 20/03/2014.

“Apelação cível. Responsabilidade civil. Ausência de intimação. Nulidade do processo. Constituído o procurador da ré e não constando seu nome na publicação da decisão que afastou as preliminares e determinou produção de provas, entendo correta a anulação de todos os atos praticados a partir da intimação feita de forma incompleta. Inteligência do art. 236, § 1º, do Código de Processo Civil. Apelo provido”. TJRS Apelação Cível Nº 70039053061, Sexta Câmara Cível, Des. Ney Wiedemann Neto, Julgado em 27/01/2011.

"NULIDADE DE INTIMAÇÃO. OCORRÊNCIA. PUBLICAÇÃO QUE CONSTOU NOME DE PROCURADORA NÃO ATUANTE NO FEITO. PREJUÍZO. EXISTÊNCIA. RATIFICAÇÃO DO APELO. JULGAMENTO ANTERIOR ANULADO. REINCLUSÃO DO PROCESSO EM PAUTA PARA REGULAR APRECIACÃO.

Verifica-se, nesse desiderato, que a omissão supra inviabilizou que o Embargante procedesse à ratificação do seu apelo, ocasionando, via consequencial, o não conhecimento do recurso, causando-lhe evidente prejuízo mesmo em face do reexame compulsório levado a efeito.

Assim é que, imperioso o reconhecimento do vício em comento, e, diante da comprovação do apelo formulado já na peça destes embargos, necessário que se inclua em pauta a apelação lavrada pela

municipalidade de modo a viabilizar sua análise regular." TJBA, Embargos de Declaração n.º 0067030-74.1999.8.05.0001/50000, Quinta Câmara Cível à unanimidade de votos, Des. Marcia Borges Faria, 03/12/2013.

"AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE EMBARGADA ACERCA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A MANIFESTAÇÃO SOBRE O INTERESSE NA PRODUÇÃO DE PROVAS, BEM COMO DA DECISÃO QUE ENCERROU A INSTRUÇÃO, OPORTUNIZANDO A OFERTA DE MEMORIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DO PROCESSADO DESDE ENTÃO. 1. Nos termos do art. 236, § 1º, do CPC, é indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação da Nota de Expediente constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua identificação. No caso, as Notas de Expediente expedidas após a juntada de substabelecimento sem reserva de poderes não fizeram constar o nome do advogado que passou a representar a embargada no feito, desatendendo, assim, ao comando do aludido dispositivo legal. 2. Diante da ausência de intimação do procurador da embargada acerca da decisão que determinou a manifestação dos litigantes sobre o interesse na produção de provas, bem como da decisão que declarou encerrada a instrução processual, oportunizando a oferta de memoriais, resta caracterizado o cerceamento de defesa por flagrante violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, impondo-se o decreto de nulidade de todos os atos subsequentes, conforme os arts. 247 e 248 do Código de Processo Civil, o que abrange a sentença. DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME." TJRS, Apelação Cível Nº 70057698649, Oitava Câmara Cível, Des. Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 20/03/2014.

## **Precedentes judiciais**

*Especificamente quanto ao procedimento de patentes*

“I - Se o procurador é o representante do requerente do pedido de patente, pessoa domiciliada no exterior, é ele, por determinação legal, o destinatário dos atos atinentes a tal procedimento administrativo e a intimação, consignando de modo equívoco o nome do procurador, está eivada de vício, a prejudicar os interesses do postulante. II - Aplicação, por analogia, do art. 236, § 1º, do CPC. III - Apelação e remessa necessária improvidas”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 3ª Turma, Des. Tânia Heine, AMS 97.02.02471-4, DJ 17.07.2001

*Quanto a incorreções na identificação do procurador*

"1. Esta Corte entende que no caso de haver pedido expreso para que as intimações sejam direcionadas a um patrono específico, não constando seu nome, resta caracterizada a nulidade de publicação por cerceamento do direito de defesa. Precedentes. STJ, Resp 671201/PE, 2ª Turma, Min. Castro Meira, data do julgamento 16.11.2004<sup>699</sup>.

“PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. INVERSÃO DE LETRA NO NOME. ERRO INSIGNIFICANTE

---

699 Outra coisa é a publicação em nome só de um dos procuradores dentre os vários comunicados, o que não dá origem a nulidade do processo. O STJ em particular considera suficiente a identificação de apenas um dos procuradores dentre vários. Sobre essa outra hipótese, vide EDcl no AgRg no CC 133.191/SP, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 28/10/2014; Quarta Turma, AgRg no Ag n. 1.370.615/BA, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 26/04/2013; Segunda Turma, EDcl no AREsp n. 274.664/MG, relator Ministro Castro Meira, DJe de 25/03/2013. Terceira Turma, AgRg no Ag n. 1.273.659/RJ, relator Ministro Ricardo Villas B6as Cueva, DJe de 23/11/2012; AgRg no REsp n. 1184508/RS, Relator o Ministro Paulo Furtado - Desembargador convocado do TJ/BA -, DJe de 1º/7/201; AgRg no Ag n. 1058865/RS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 30/3/2009; AgRg no RECURSO ESPECIAL N° 1.508.124 - PR (2014/0323110-0), Ministro Marco Aurélio Bellizze, 05/05/2015. Igualmente não dá nulidade o erro quanto ao número da OAB, quando o nome civil do procurador e da parte está correto; precedentes do STJ: REsp 1.113.196/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22.09.2009, DJe 28.09.2009; AgRg no Ag 984.266/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 27.05.2008, DJe 30.06.2008; e AgRg no REsp 1.005.971/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 19.02.2008, DJe 05.03.2008.

## QUE NÃO AFASTA O PREJUÍZO. VIOLAÇÃO DO ART. 236 DO CPC.

1 - A advocacia privada não tem o direito de intimação pessoal das comunicações processuais. A busca dos nomes dos patronos e das partes se dá em meio a milhares de publicações, circunstância que impõe que a publicação se dê cercada de todas as garantias possíveis.

2 - É indispensável a adequada interpretação do preceito contido no parágrafo primeiro do artigo 236 do CPC. A expressão legal "nomes das partes e seus procuradores" traz implícita a idéia de nome grafado corretamente, medida que visa efetivar os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

3 - Nos dias de hoje, num mundo informatizado, a correta grafia dos nomes das partes e seus procuradores é indispensável, na medida em que os mecanismos eletrônicos de busca de publicações nos Diários Oficiais deixam de retornar a informação desejada, quando equivocada a grafia, mesmo que em relação a apenas uma letra, como no caso dos autos. Até que se aperfeiçoem os sistemas de busca para que desconsiderem pequenas diferenças ortográficas, a troca de uma letra no sobrenome do patrono compromete a intimação e gera evidente prejuízo que não pode ser desconsiderado. Assim, identificação suficiente é aquela que contém o nome completo, grafado de forma correta e sem abreviações.

4 - A maior parte das decisões dos Tribunais Superiores que afastavam a nulidade das intimações/citações em razão de pequenos erros pautavam-se apenas na preocupação de homonímia e decorreram de época em que se fazia a leitura Diário Oficial de forma não eletrônica, razão pela qual merecem revisão.

5 - Um pequeno erro na grafia do nome do patrono ou da parte pode ser considerado realmente insignificante, porém é suficiente para



prejudicar a sua regular intimação/citação. Precedentes: REsp 786.843/SP, da relatoria do Ministro Humberto Gomes de Barros, DO de 19/03/2007.

6 - O fato de ter o advogado diligenciado com presteza extrema em publicação anterior igualmente equivocada não pode dar legitimidade à intimação/citação efetuada com erro, ainda que insignificante. O fato excepcional não legitima o erro na publicação.

7 - Constitui prerrogativa implícita do advogado, assegurando-lhe o exercício livre e independente da profissão, a correta intimação dos atos processuais. O desrespeito às disposições legais que garantem o exercício regular da advocacia viola não só os dispositivos que regulam o devido processo legal, mas o amplo direito de defesa dos cidadãos, o que é inadmissível num Estado Democrático de Direito.

8 - O nome e prenome são direitos personalíssimos, a merecerem o tratamento devido, uma vez que vão além da mera função de individualização da pessoa, constituindo extensão da sua dignidade, ao relacionarem-se com todas as projeções da pessoa na sociedade, mormente em se tratando de advogados, que os utilizam como referência profissional. 9 - Recurso provido para reformar a decisão, reconhecendo a tempestividade dos Embargos de Declaração de fls. 416/418" TRF2, EIAC 496381, 2009.51.01.002374-5, Terceira Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por maioria, Des. Marcus Abraham, 18 de outubro de 2012.

#### *Da responsabilidade do INPI pela publicação errada*

Em razões de recurso o apelante alega, em suma, que a decisão é equivocada, porque a autora não se manifestou no prazo de 60 dias, estipulado por lei, das exigências publicadas na Revista da Propriedade Industrial - RPI nº1826, de 03/01/2006, advindo o arquivamento definitivo do seu pedido, nos termos do artigo 106, §3º,

da Lei 9.279/96. (...) Com efeito, não merece reforma a sentença apelada, que concluiu não ter sido culpa única da apelada a perda do prazo legalmente previsto. Ocorre que a apelada inseriu no seu banco de dados a informação numérica de seu pedido de registro somente após a publicação da RPI nº 1826, impossibilitando a localização da publicação pelo número. Entretanto, a outra forma de localização, qual seja, pelo nome do procurador da apelada, constou erroneamente na publicação, dando ensejo a não localização por este meio, desta feita, por equívoco do instituto apelante. Assim, parece razoável o deferimento de devolução do prazo, em virtude de ter a autarquia propiciado, também, a ausência de manifestação no prazo, implicando no não cumprimento da exigência requerida pelo INPI". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Des. Paulo César Espírito Santo, AC 2008.51.01.801275-6 DJ 15.06.2012.

### **Conclusão quanto a esta nota**

Os procuradores das partes em processos administrativos da Lei 9.279/96, quando constituídos, passam a desempenhar função essencial na defesa dos direitos de seus representados.

Assim é que as intimações publicadas na Revista da Propriedade Industrial dos atos do INPI, que devam ter efeito quanto às partes interessadas, são inválidas quando designam *procurador diverso daquele constituído*. Aqui, se torna impossível identificar a quem a intimação visa.

Por aplicação analógica do art. 236 § 1º, aceita pelos precedentes, haverá igualmente nulidade da publicação que não promover, suficientemente, a informação sobre as partes e seus procuradores indispensáveis à efetivar a intimação.

Particularmente no que toca aos procuradores de não residentes, seja aqueles permanentes do art. 217, seja aqueles constituídos *ad hoc* para algum ato específico na forma do art. 216, aplica-se a observação do precedente citado, AMS 97.02.02471-4, *é ele, por determinação legal, o destinatário dos atos atinentes a tal procedimento administrativo. Desta feita, a intimação, consignando de modo equívoco o nome do procurador, está eivada de vício, a prejudicar os interesses do postulante.*

Neste caso, aplica-se exatamente o dever de republicar com o nome correto, sanando-se assim quaisquer falha na intimação. A mesma sanatória atinge todos os atos subsequentes, que tenham se originado da publicação errônea ou da intimação não reconhecida, na forma do CPC 247,

reputam-se de nenhum efeito todos os [atos] subsequentes, que dele dependam.

# Specialized Intellectual Property Courts in Brazil

Denis Borges Barbosa and Pedro Marcos Nunes Barbosa

The 1996 Industrial Property Law mentioned the creation of specialized courts in the field of intellectual Property<sup>700</sup>. However, until five years after its approval, Brazil had created no special trial or appellate Intellectual Property court.

Federal courts in Brazil essentially rules those cases brought against Federal entities. Therefore, the validity of patent issuances and trademark registrations are discussed in those courts, but infringement suits are, as a rule, decided by the 27 courts of state judicial system. Until a recent change in the case law, invalidity claims were raised in both Federal (*principaliter*) and state courts (incidentally), even though in the latter's case just as a matter of defense.

There is thus some risk of divergent readings of the same Federal statute. A minimum national coherence is assured through a midlevel Federal court sitting in Brasilia (the Superior Tribunal de Justiça – STJ), which hears third-level appeals from both state and federal

---

700 Law 9.279/96, “Article 241 - The Judiciary is authorized to create special courts to settle questions relating to intellectual property”. This authorization would have only a symbolic purpose, as under art. 96 of the Constitution the Judiciary itself is the only allowed source of proposals to add new judges and courts. That is to say, the Industrial Property Law, which was not originally proposed by the Judiciary, had no power to grant what was not requested beforehand. Furthermore, even in case the authorization was deemed valid, a Federal Law could not authorize State Courts to reorganize its own services. In other hand, the concentration of a legal issue in the trial or appellate court, without creating new jobs or incurring in budgetary increases may and was done without statutory change.

appellate courts. Only the eventual and actually rare case claiming Constitutional issues would *also* be analyzed by the Supreme Federal Court

Nonetheless, only in 2001 the 2<sup>nd</sup> Federal Regional Court, the jurisdiction of which covers Rio de Janeiro state, where the Brazilian Patent and Trademark Office (INPI) is located, issued an internal order whereby four trial courts are to receive on an exclusive basis the suits discussing industrial property<sup>701</sup>.

Federal plaintiffs are not obliged to choose as the venue the city where the INPI headquarters are, but most of them prefer to do so, and that carries enough numbers to justify this dedicated role of the four Federal trial courts, as the only ones in Brazil so specialized. In fact, these courts also deal with social security matters, which usually represents 95-97% of their overall numbers; patents, trademarks, designs, etc., represent therefore a quite small but a probably more interesting (and economically meaningful) portion of the everyday judicial chore.

Another significant change occurred when two specialized appellate panels were added to the trial courts of the same 2<sup>nd</sup> Federal Regional Court in 2005<sup>702</sup>. Whenever the procedural requirements

---

701 The specialized jurisdiction was introduced by Art. 47, III and sole paragraph of the “Provimento n°. 01, de 31/01/01 da Corregedoria-Geral da Justiça Federal da 2ª Região”.

702 The special appellate courts were created by art. 18 of the “Resolução n° 36, de 25 de novembro de 2004”, to be active by February 2005.

require a sectional decision *en banc*, the two specialized panels seat in a joint session<sup>703</sup>.

By 2004, the then President of INPI, Ambassador Jaguaribe, was quite aware of the doctrinal changes incurred in the U.S. Intellectual Property Law after the creation of their specialized courts in the early 80's. A number of Brazilian academics and some officials in charge of the relevant public policy believed then that the specialized judiciary in the U.S. had probably increased the quality of the decisions, but with some unbalance towards the interest of patent or trademark holders and eventually to the detriment of public interest.

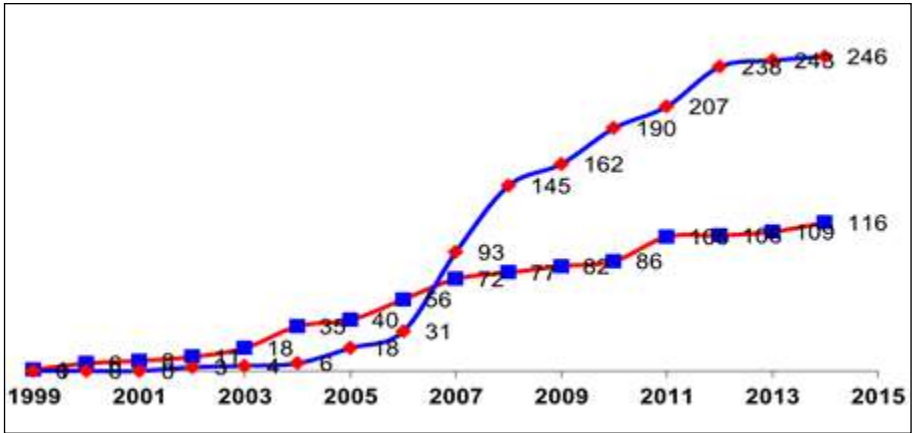
Therefore, the INPI and some academic institutions strived to provide the newly specialized judges (appellate and trial) and their staff with the opportunity to obtain information and engage in broader discussion with both the professional entities and the Intellectual Property university programs.

These opportunities apparently contributed to a very sensible change in the content of the decisions of the specialized trial and appellate levels of the second Federal Regional Court. As an example, in some chosen issues, including the very controversial pipeline patent one<sup>704</sup>, from 1999 to the present moment the number of decisions favoring the patent holder is mostly declining.

---

703 That happens, for instance, where an appeal is decided by the three-judge panel with a divergent vote; a new appeal may be directed to the enlarged panel.

704 As to the Brazilian version of the pipeline patent, see BARBOSA, Pedro Marcos Nunes, A Brief Note Concerning Pipeline Patents in Brazil, WIPO-WTO Colloquium Papers - Research papers from the WIPO-WTO colloquium for teachers of intellectual property law 2012, p. 31, found at



The table above, where the red line represent the courts decisions favoring the pharmaceutical, agrochemical and biotechnological patent holder (which seek deadline extensions), seem to indicate that the special trial and appellate courts, by entertaining a closer experience with IP matters, and learning to rely on the technical expertise of the Patent and Trademark Office, could achieve a more prudent and advised result.

Once this new trend become apparent, some large-scale plaintiffs increased filing actions outside Rio’s Federal Court<sup>705</sup>, not necessarily achieving different results in all cases. Even though it cannot be noticed any special deference by the STJ to the decisions of the Federal Courts of Rio de Janeiro, the Brasilia court also works in a somewhat specialized manner, as all matters dealing with Intellectual Property Law are submitted to only two permanent panels. Up to this

---

[http://www.wto.org/english/tratop\\_e/trips\\_e/wipo\\_wto\\_colloquium\\_aug12\\_e.pdf](http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/wipo_wto_colloquium_aug12_e.pdf), visited February 12, 2015.

<sup>705</sup> Aiming a not-specialized trial, in which the arguments may sound more persuasive to a less experienced judge.

moment, in most cases the Rio court decisions have been welcomed by STJ in Brasilia.

Another important instrument of change of the sense of the decisions (not only at the second Federal Regional Court) was the start of *amici curiae* proceedings before the specialized courts and, in some cases, even before the STJ<sup>706</sup>.

This procedural instrument has brought for the first time the opinions and contributions from trade associations, NGOs, and other concerned entities to what were essentially private suits discussing patent, data protection and related matters. *Amicus curiae* briefs have turned to be one of the most extensively used means to raise public policy and even strictly factual issues before the courts.

In the last few years, some state courts have proffered to specialize appellate or, in one case, trials courts. This has been occurring in those venues where intellectual property matters are comparatively more litigated.

Rio de Janeiro state court has done so only at the trial level, and in a very recent change also included copyright suits within the scope of what are in fact general commercial courts. Most practitioners do

---

706 Other important reasons may have caused the change of decision making at the Brazilian specialized courts. See BARBOSA, Denis Borges, Patents And The Emerging Markets of Latin America. In: Frederick M. Abbott; Carlos M. Correa; Peter Drahos. (Org.). Emerging Markets and the World Patent Order. 1ed. Massachusetts: Edward Elgar, 2013, v. 1, p. 135-154, where we suggest that besides the court specialization and the *amicus curiae* proceedings, the enhanced role of the Ministry of Health in IP issues, the governance provided by the Interministerial Committee on IP (GIPI) and the Innovation Law have been contributing significantly to the Brazilian IP environment.



not feel that this token specialization has caused any sensible change in the quality or expediency of the Rio state courts.

In São Paulo and in Rio Grande do Sul states, the local system started to include two specialized IP chambers in the last 2 or 3 years. Those panels, as it happens in their Federal counterparts<sup>707</sup>, deal simultaneously with other matters, mostly commercial fare, but exclude copyright issues, which are dealt by the general Civil matter panels.

However, especially in the São Paulo case, where the new court are operating for more time, it became quite apparent that specialization has been improving the quality and consistency of singular decisions, and to a considerable extent, also their public policy content.

Some academics (and the authors certainly are counted among them) feel that these new specialized Federal and state courts, up to this moment, have changed themselves to the role of the mainstream purveyors of the substantive Intellectual Property in Brazil, with a quite balanced attention both to the private and the public interest content of this field of law.

---

<sup>707</sup> At the 2nd Federal Regional Court, the Appellate Panels also take criminal, social security and tax cases. Industrial Property matters are usually handled in specialized sessions where multiple cases are heard and decided, sometimes to all deep and heat of the discussions.

## Indisponibilidade privada de certas limitações aos direitos de propriedade intelectual

Denis Borges Barbosa (janeiro de 2013)

A questão em análise é a possibilidade de renúncia a limitações a direitos de propriedade intelectual, previstos em lei, através de transação judicial. Para responder a tal questão, cabe expor, seguidamente:

- a) Qual a natureza constitucional das patentes;
- b) Qual a natureza constitucional da *limitação* prevista no art. 43, III, do Código da Propriedade Industrial;
- c) Se o poder-dever resultante de tal limitação é disponível pela partes privadas;
- d) Qual o alcance *vinculante* do acordo entre as partes no acordo mencionado.

### Do direito

Como já expomos <sup>708</sup>, nem toda limitação a direitos é *necessariamente* indisponível. Como lembramos na ocasião indicada:

A questão.

---

708  
em 16/12/2012.

No 2012 Global Congress on Intellectual Property and the Public Interest,

Quais os efeitos da renúncia voluntária produzindo os benefícios proporcionados pelas limitações a direitos de PI. Podem as parte privadas optar por via obrigacional a não aplicar as limitações legais?

Em essência, a questão é reconhecer as limitações ou

- como uma contenção dos interesses do titular do direito em conta o interesse da outra parte, ou, pelo contrário,
- Como a presença de interesses públicos ou sociais que transcendem as partes.

Ambos os casos podem estar em jogo:

"regulating the relationship between copyright and contract law with respect to limitations and exceptions may depend on different groups of justifications.

For market failure remedies (such as, under one reading, exceptions for private copying), contracts may legitimately trump statutory permissions.

For fundamental rights (such as those implied by exceptions for criticism or parody), these must trump <sup>709</sup>.

As soluções.

As leis podem considerar tais distinções, ou simplesmente considerar que todas as limitações são impostas sobre a vontade das partes privadas.

Por exemplo, na prestação nacional das directivas europeias pertinentes aos direitos autorais, alguns países (Portugal, Irlanda e Bélgica) optaram por não fazer diferença entre falha de mercado e as limitações constitucionalmente obrigatórias. Todos os possíveis

---

709 KRETSCHMER, Martin, et alii, *The Relationship Between Copyright and Contract Law* (2010), found at [eprints.bournemouth.ac.uk/16091/1/\\_contractlaw-report.pdf](http://eprints.bournemouth.ac.uk/16091/1/_contractlaw-report.pdf), visited Dec. 12, 2012.

limitações foram incluídos como insuscetível de jus variandi pela vontade privada.

No caso aqui em análise, é de se entender que se tenha uma limitação claramente irrenunciável, pois que sua atuação não é cometida à vontade das partes, mas construída em favor do interesse público. É o que exporemos.

### **Da natureza constitucional das patentes**

Em muitas ocasiões, já me foi dado discutir o tema em epígrafe <sup>710</sup>. Por amor à consistência, cito assim aqui texto anterior <sup>711</sup>:

---

710 Por exemplo, no capítulo sobre o problema constitucional do nosso Uma Introdução à Propriedade Intelectual. 2ª. Edição, Lumen Juris, 2003, como consideravelmente reestruturado em BARBOSA, Denis Borges. Bases Constitucionais. In: Manoel J. Pereira dos Santos, Wilson Jabour. (Org.). Criações Industriais. São Paulo: Saraiva, 2006, v. 1, p. 3 e ss.; BARBOSA, Denis Borges. Nota Sobre as Noções de Exclusividade e Monopólio em Propriedade Intelectual, publicado na Revista de Direito Empresarial da UERJ, Rio de Janeiro, p. 109-141, 2006; na Revista Juridica - Faculdades Integradas Curitiba. Curitiba - Paraná: , 2005, v. 18, p. 69-101 e também em inglês como "Why Intellectual Property May Create Competition Problems" (2007). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1006085>; em BARBOSA, Denis Borges, Inconstitucionalidade das Patentes Pipeline. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, v. 83, p. 03 – 39, 30 jul. 2006, BARBOSA, Denis Borges. Inventos Industriais: A Patente de Software no Brasil - II. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, p. 09 - 29, 10 out. 2007 e I, p. 17 - 38, 30 jun. 2007. Quanto ao tema, no tocante às marcas, vide BARBOSA, Denis Borges. Bases Constitucionais. In: Manoel J. Pereira dos Santos e Wilson Jabour. (Org.). Signos Distintivos. São Paulo: Saraiva, 2006, v. 2, p. – e o capítulo pertinente no livro BARBOSA, Denis Borges, Proteção das Marcas - Uma Perspectiva a Semiológica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. 456 p. No tocante ao direito autoral, BARBOSA, Denis Borges. Domínio Público e Patrimônio Cultural. In: Luiz Gonzaga Silva Adolfo e Marcos Wachowicz. (Org.). Direito da Propriedade Intelectual - Estudos em Homenagem ao Pe. Bruno Jorge Hammes. Curitiba: Juruá, 2005, p. 117-165. No tocante aos cultivares, vide o capítulo da obra inicialmente citada; quanto à recente proteção de topografias de semicondutores, vide BARBOSA, Denis Borges, Breves comentários à Lei 11.484/2007, Revista dos Tribunais, 2007, no prelo. No tocante à extensão dos princípios de natureza constitucional à esfera internacional, vide Borges Barbosa, Denis, Chon, Margaret and Moncayo von Hase, Andres, "Slouching Towards Development in International Intellectual Property" . Michigan State Law Review, Vol. 2007, No. 1, 2008 Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1081366>.

711 O mencionado BARBOSA, Denis Borges. Bases Constitucionais. In: Manoel J. Pereira dos Santos, Wilson Jabour. (Org.). Criações Industriais. São Paulo: Saraiva, 2006, v. 1, p. 3 e ss.

Das muitas formas possíveis de estímulo ao investimento criativo, a história real das economias de mercado inclinou-se por um modelo específico: aquele que dá ao criador ou investidor um direito de uso exclusivo sobre a solução tecnológica, ou sobre a obra do espírito produzida.

Nas situações em que a criação é estimulada ou apropriada pelo mercado, duas hipóteses foram sempre suscitadas:

- a da socialização dos riscos e custos incorridos para criar; ou
- a apropriação privada dos resultados através da construção jurídica de uma exclusividade artificial, como a da patente, ou do direito autoral, etc.. É desta última hipótese que falamos inicialmente como sendo o modelo preferencial das economias de mercado.

(...)

No entanto, a modalidade de intervenção historicamente preferida tem sido a concessão de direitos exclusivos<sup>712</sup>. Como indica o nome, são direitos de excluir terceiros, que não o titular, da fruição econômica do bem.

Mencionamos anteriormente a artificialidade do direito exclusivo em face às criações intelectuais. Mas nunca é demais enfatizar a inaturalidade dessa intervenção<sup>713</sup>. Fica clara a subsistência de um

---

712 J.H. Reichmann, Charting the Collapse of the Patent-Copyright Dichotomy: Premises for a restructured International Intellectual Property System 13 *Cardozo Arts & Ent. L.J.* 475 (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 endeavor

713 “The exclusive right Congress is authorized to secure to authors and inventors owes its existence solely to the acts of Congress securing it [Wheaton v. Peters, 33 U.S. (8 Pet.) 591, 660 (1834)], from which it follows that the rights granted by a patent or copyright are subject to such qualifications and limitations as Congress, in its unhampered consultation of the public interest, sees fit to impose [Wheaton v. Peters, 33 U.S. (8 Pet.) 591, 662 (1834); Evans v. Jordan, 13 U.S. (9 Cr.) 199 (1815)]”.

direito natural à fruição do domínio público, indicado tanto pela filosofia clássica <sup>714</sup> como pela jurisprudência <sup>715</sup>.

## **Patente como exceção à liberdade fundamental de acesso ao conhecimento**

Interrompemos aqui a citação para colocar claro um postulado: há um *direito natural* ao uso das criações humanas.

A jurisprudência o confirma:

Também é incontestável a relevância social da matéria versada nos autos, pois, além de se tratar de revalidação no Brasil de patente estrangeira referente a medicamento, não se pode ignorar o interesse público inerente às criações industriais (inciso XXIX do artigo 5.º da Constituição da República), 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. Acórdão de 28 de agosto de 2007 da 2ª.Turma Especializada em Propriedade Intelectual do 2º TRF, relator Des.

---

714 Aristóteles, Poética, parte IV: “First, the instinct of imitation is implanted in man from childhood, one difference between him and other animals being that he is the most imitative of living creatures, and through imitation learns his earliest lessons; and no less universal is the pleasure felt in things imitated.”

715 In re Morton-Norwich Prods., Inc., 671 F.2d 1332, 1336 (C.C.P.A. 1982) (“[T]here exists a fundamental right to compete through imitation of a competitor’s product, which right can only be temporarily denied by the patent or copyright laws.”). “The defendant, on the other hand, may copy [the] plaintiff’s goods slavishly down to the minutest detail: but he may not represent himself as the plaintiff in their sale” “The efficient operation of the federal patent system depends upon substantially free trade in publicly known, unpatented design and utilitarian conceptions. (...) From their inception, the federal patent laws have embodied a careful balance between the need to promote innovation and the recognition that imitation and refinement through imitation are both necessary to invention itself and the very lifeblood of a competitive economy. Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc., 489 U.S. 141 (1989), O’Connor, J., Relator, decisão unânime da Corte. “[t]o forbid copying would interfere with the federal policy, found in Art. I, § 8, cl. 8 of the Constitution and in the implementing federal statutes, of allowing free access to copy whatever the federal patent and copyright laws leave in the public domain.” Compto Corp. v. Day-Brite Lighting, Inc., 376 U.S. 234, 237 (1964)

O domínio público é o *estado natural* das criações do espírito e das soluções tecnológicas, sendo esse estado natural postergado ou condicionado com vistas a atrair investimento privado à criação, em complemento ao investimento público, este favorecido por instrumentos como a pesquisa universitária ou das instituições públicas, que no Brasil constituem ainda o maior aporte à inovação, os incentivos (como a renúncia fiscal da Lei Rouannet) e subvenções da União e dos Estados, etc.

Assim o dissemos em trabalho de dezembro de 2007 <sup>716</sup>:

O direito de competir a que se refere o art. 1º da nossa Carta é o direito de livre cópia das criações técnicas e estéticas. A chave da propriedade intelectual é que fora dos limites muito estritos da proteção concedida, o público tem direito livre de copiar. Diz a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos em 1989, num acórdão unânime do caso *Bonito Boats* <sup>717</sup>, que enfatizou esse direito constitucional à livre cópia pelo público:

---

716 BARBOSA, Denis Borges, A novidade das patentes e suas exceções, em particular o período de graça, *Evocati Revista* número 24, Dezembro de 2007, encontrado em [http://www.evocati.com.br/evocati/interna.wsp?tmp\\_page=interna&tmp\\_codigo=167&tmp\\_scao=14&tmp\\_topico=direitocomercial](http://www.evocati.com.br/evocati/interna.wsp?tmp_page=interna&tmp_codigo=167&tmp_scao=14&tmp_topico=direitocomercial)

717 *BONITO BOATS, INC. V. THUNDER CRAFT BOATS, INC.*, 489 U.S. 141 (1989), O'CONNOR, J., Relator, decisão unânime da Corte. Vide também *In re Morton-Norwich Prods., Inc.*, 671 F.2d 1332, 1336 (C.C.P.A. 1982) (“[T]here exists a fundamental right to compete through imitation of a competitor’s product, which right can only be temporarily denied by the patent or copyright laws.”). Do próprio acórdão citado acima: “The defendant, on the other hand, may copy [the] plaintiff’s goods slavishly down to the minutest detail: but he may not represent himself as the plaintiff in their sale.” *Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U.S. 141, 157 (1989) (quoting *Crescent Tool Co. v. Kilborn & Bishop Co.*, 247 F. 299, 301 (2d Cir. 1917) (L. Hand, J.)). *West Point Mfg. Co. v. Detroit Stamping Co.*, 222 F.2d 581, 589 (6th Cir. 1955) (“The identical imitation of the goods of another does not in itself constitute unfair competition.”).

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.

A mesma Corte põe claro que não só há um direito à cópia, mas que esse direito é de fundo constitucional:

“[t]o forbid copying would interfere with the federal policy, found in Art. I, § 8, cl. 8 of the Constitution and in the implementing federal statutes, of allowing free access to copy whatever the federal patent and copyright laws leave in the public domain.” *Compco Corp. v. Day-Brite Lighting, Inc.*, 376 U.S. 234, 237 (1964)

(...) Lê-se no voto condutor do Acórdão unânime na AC 2005.51.01.500712-8 da 2ª. Turma especializada em Propriedade Industrial do TRF da 2ª. Região, proferido em 28 de março de 2007:

“em relação aos inventos, o domínio público é a regra e a proteção, exceção, sempre condicionada a inúmeros fatores e por prazo sempre limitado”.

## **Patente como direito patrimonial**

Continuemos, agora, nosso percurso:

De outro lado, mesmo quando erguido à categoria de direito constitucional, os direitos exclusivos em seu aspecto patrimonial não são normalmente tidos como parte do Bill of Rights, ou seja, dos



direitos fundamentais <sup>718</sup>, restando como tal apenas o aspecto moral dos mesmos direitos, quando reconhecido <sup>719</sup>.

Provavelmente na consciência deste direito fundamental ao domínio público, ou pela assimilação percebida de tais direitos aos monopólios econômicos, os sistemas jurídicos sempre impuseram limitações à constituição, duração ou ao exercício desses direitos. Um exemplo incisivo destas restrições e dos seus motivos, no tocante às patentes, se encontra num julgado da Suprema Corte dos Estados Unidos (Caso *Sears, Roebuck*) <sup>720</sup>:

“A concessão de uma patente é a concessão de um monopólio legal; certamente, a concessão das patentes em Inglaterra era uma exceção explícita à lei de James I que proibia monopólios”. As patentes não

---

718 Como sempre se notou, a proteção às patentes e ao direito autoral não consta do Bill of Rights das Emendas à Constituição Americana, mas do corpo original. No Brasil, o constitucionalista José Afonso da Silva, ao tratar do texto relativo à propriedade industrial, assim diz: “O dispositivo que a define e assegura está entre os dos direitos individuais, sem razão plausível para isso, pois evidentemente não tem natureza de direito fundamental do homem. Caberia entre as normas da ordem econômica”, Curso de Direito Constitucional Positivo., pp. 245/46. O também constitucionalista Manoel Gonçalves Ferreira Filho é da mesma opinião nas 17 edições de seu Comentários à Constituição, v.1, p.51.: “Certamente esta matéria não mereceria ser alçada ao nível de direito fundamental do homem”.

719 “De todo lo anterior se puede concluir que, conforme a la jurisprudencia constitucional: Los derechos morales de autor son fundamentales. Los derechos patrimoniales de autor, aun cuando no son fundamentales, gozan de protección constitucional”. Sentencia C-053/01, Corte Constitucional de Colômbia. De forma similar talvez se pudesse interpretar à noção “naturalista” dos direitos exclusivos sobre criações intelectuais, cujo exemplo máximo é o da primeira lei francesa sobre patentes. Na interpretação do relator do respectivo projeto de lei, *Le Chevalier De Boufflers*, S'il existe pour un homme une véritable propriété, c'est sa pensée ; celle-là paraît du moins hors d'atteinte, elle est personnelle, elle est indépendante, elle est antérieure à toutes les transactions; et l'arbre qui naît dans un champ n'appartient pas aussi incontestablement au maître de ce champ, que l'idée qui vient dans l'esprit d'un homme n'appartient à son auteur. L'invention qui est la source des arts, est encore celle de la propriété ; elle est la propriété primitive, toutes les autres sont des conventions.” Outra não seria a interpretação do exposto na Declaração Universal dos Direitos do Homem –Art. 27 - Todos têm o direito à proteção dos interesses morais e materiais resultante de qualquer obra científica, literária ou artística de que sejam autores.”

720 Para uma recentíssima mudança na postura da Suprema Corte dos Estados Unidos, vide o caso *Illinois Tool Works Inc., Et Al., Petitioners V. Independent Ink, Inc.*, decidido em 1/3/2006, no qual o tribunal elimina a presunção de que uma patente importe em princípio em poder de mercado.

são dadas como favores, como eram os monopólios dados pelos monarcas da dinastia Tudor, mas têm por propósito incentivar a invenção recompensando o inventor com o direito, limitado a um termo de anos previstos na patente, pelo qual ele exclua terceiros do uso de sua invenção. Durante esse período de tempo ninguém podem fazer, usar, ou vender o produto patenteado sem a autorização do titular da patente.

Mas, enquanto se recompensa a invenção útil, os "direitos e o bem-estar da comunidade devem razoavelmente ser considerados e eficazmente guardados". Para esses fins, os pré-requisitos de obtenção da patente têm de ser observados estritamente, e quando a patente é concedida, as limitações ao seu exercício devem ser aplicadas também estritamente.

Para começar, a existência de uma "invenção genuína" (...) deve ser demonstrada "para que, na demanda constante por novos inventos, a mão pesada do tributo não seja imposta em cada mínimo avanço tecnológico" Uma vez a patente seja concedida:

- a) deve-se interpretá-la estritamente “
- b) não pode ela ser usada para se chegar a qualquer monopólio além daquele contido na patente"
- c) o controle do titular da patente sobre o produto, a partir do momento em que esse quando deixa suas mãos, é estritamente;
- d) o monopólio da patente não pode ser usado contra as leis antitruste.

Finalmente, "(...) quando a patente expira o monopólio criado por ela expira também, e o direito de fabricar o artigo - inclusive o direito a

fazer precisamente na forma em que foi patenteada - passa ao público".<sup>721</sup>

## Como ler o privilégio sob a ótica constitucional

Aqui cabe outra interrupção: note-se a ênfase da Suprema Corte Americana:

Uma vez a patente seja concedida deve-se interpretá-la estritamente.

Tal entendimento encontra, sempre, acolhida no nosso constitucionalismo<sup>722</sup>:

Incorporado necessariamente nos sistema jurídico de todos os países, os direitos de exclusiva no campo da propriedade intelectual sofrem

---

721           Sears, Roebuck & Co. V. Stiffel Co., 376 U.S. 225 (1964) Mr. Justice Black delivered the opinion of the Court. The grant of a patent is the grant of a statutory monopoly; indeed, the grant of patents in England was an explicit exception to the statute of James I prohibiting monopolies. Patents are not given as favors, as was the case of monopolies given by the Tudor monarchs, but are meant to encourage invention by rewarding the inventor with the right, limited to a term of years fixed by the patent, to exclude others from the use of his invention. During that period of time no one may make, use, or sell the patented product without the patentee's authority. But in rewarding useful invention, the "rights and welfare of the community must be fairly dealt with and effectually guarded. To that end the prerequisites to obtaining a patent are strictly observed, and when the patent has issued the limitations on its exercise are equally strictly enforced. To begin with, a genuine "invention" (...) must be demonstrated "lest in the constant demand for new appliances the heavy hand of tribute be laid on each slight technological advance in an art."

Once the patent issues:

- it is strictly construed,
  - it cannot be used to secure any monopoly beyond that contained in the patent,
  - the patentee's control over the product when it leaves his hands is sharply limited,
- and
- the patent monopoly may not be used in disregard of the antitrust laws. Finally,
- (...),
- when the patent expires the monopoly created by it expires, too, and the right to make the article - including the right to make it in precisely the shape it carried when patented - passes to the public.

722           Retornamos aqui ao texto BARBOSA, Denis Borges. Bases Constitucionais. In: Manoel J. Pereira dos Santos, Wilson Jabour. (Org.). Criações Industriais. São Paulo: Saraiva, 2006, v. 1, p. 3 e ss.

de uma tensão central. Deixemos Luis Barroso Barroso descrevê-lo<sup>723</sup>.

30. Nos termos da Constituição Federal de 1988, a ordem econômica brasileira tem como fundamentos a livre iniciativa (também um fundamento do Estado de forma geral)<sup>724</sup> e a livre concorrência. A mesma Constituição determinou ao Poder Público a repressão do abuso do poder econômico, particularmente quando visasse à eliminação da concorrência. Confirmam-se os dispositivos constitucionais pertinentes:

“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; (...)

Art. 173. (...)

§ 4º A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros;”

31. O monopólio, por inferência lógica direta, é a negação da livre concorrência e da livre iniciativa. Em um regime monopolístico (legal ou não), apenas uma pessoa pode ou está autorizada a desenvolver determinada atividade. De um lado, outros interessados em explorar aquela empresa estão impedidos de fazê-lo; sua iniciativa, portanto, sofre restrição nesse particular. De outro, todos os consumidores (lato

---

723 Relações de direito intertemporal entre tratado internacional e legislação interna. Interpretação constitucionalmente adequada do TRIPS. Ilegitimidade da prorrogação do prazo de proteção patentrária concedida anteriormente à sua entrada em vigor, *Revista Forense* – Vol. 368, Pág. 245

724 [Nota do original] CF/88: “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;”

sensu) daquele bem estarão à mercê do único fornecedor existente; todos os benefícios da livre concorrência – competição e disputa pelo mercado, gerando contenção de preços e aprimoramento da qualidade – ficam prejudicados em um regime monopolista.

32. Desse modo, a aplicação direta e exclusiva dos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência baniria da ordem econômica brasileira qualquer forma de monopólio. O raciocínio é correto quando se trabalha apenas com as premissas apontadas. Entretanto, o sistema não é assim tão simples.

33. Em atenção a outros interesses e valores que considerou relevantes, a mesma Constituição de 1988 conferiu ao Estado atuação monopolística em determinados setores da economia<sup>725</sup>. Trata-se naturalmente de uma exceção radical ao regime da livre iniciativa, e por isso mesmo a doutrina entende que apenas o poder constituinte pode criar monopólios estatais, não sendo possível instituir novos monopólios por ato infraconstitucional.<sup>726</sup> A lógica no caso do

---

725 [Nota do original] O monopólio das atividades relacionadas a minérios e minerais nucleares é absoluto (art. 177, I a V), mas no que diz respeito às que envolvem petróleo, a União, embora detendo o monopólio, poderá contratar empresas estatais ou privadas (art. 177, § 1º).

726 [Nota do original] Esse o entendimento tranqüilo da doutrina, como se vê, dentre muitas outras, das referências que se seguem: Fábio Konder Comparato, “Monopólio público e domínio público” in *Direito Público: estudos e pareceres*, 1996, p. 149: “A vigente Carta Constitucional preferiu seguir o critério de enumeração taxativa dos setores ou atividades em que existe (independentemente, pois, de criação por lei) monopólio estatal, deferido agora exclusivamente à União (art. 177 e 21, X, XI e XII). Quer isto dizer que, no regime da Constituição de 1988, a lei já não pode criar outros monopólios, não previstos expressamente no texto constitucional, pois contra isso opõe-se o princípio da livre iniciativa, sobre o qual se funda toda a ordem econômica (art. 170).”; Celso Antônio Bandeira de Mello, *Curso de direito administrativo*, 1996, p. 441: “Finalmente, convém lembrar que a Constituição previu o monopólio de certas atividades. São elas unicamente as seguintes, consoante arrolamento do art. 177 da Constituição (...) Tais atividades monopolizadas não se confundem com serviços públicos. Constituem-se, também elas, em ‘serviços governamentais’, sujeitos, pois, às regras do Direito Privado. Correspondem, pura e simplesmente, a atividades econômicas subtraídas do âmbito da livre iniciativa.”; e Nelson Eizirik, “Monopólio estatal da atividade econômica”, *Revista de Direito Administrativo* nº 194, p. 63: “Com relação à intervenção monopolista do Estado na atividade econômica, embora tenha a vigente Constituição ampliado o elenco de hipóteses em que ela ocorre, impossibilitou-se a criação de novos monopólios estatais, salvo por emenda constitucional.”

privilégio patentário é a mesma. Em atenção a outros interesses considerados importantes, a Constituição previu a patente, uma espécie de monopólio temporário, como um direito a ser outorgado aos autores de inventos industriais (CF, art. 5º, XXIX).<sup>727</sup>

34. É pacífico na doutrina nacional e estrangeira que a patente, isto é, o privilégio de exploração monopolística que ela atribui, consiste em um instrumento destinado a equilibrar interesses.<sup>728</sup> Se, após divulgada uma invenção, qualquer pessoa pudesse apropriar-se da idéia e explorar por si mesma suas utilidades industriais ou comerciais, pouco estímulo haveria tanto para a invenção como para a divulgação dos inventos e, provavelmente, a sociedade seria privada de bens capazes de promover o desenvolvimento e elevar a qualidade de vida das pessoas. Modernamente, o período de exploração da patente é, acima de tudo, o mecanismo pelo qual as empresas que se dedicam à invenção podem recompôr os investimentos feitos em cada projeto.

35. Por outro lado, conferir monopólio a um agente privado, ainda que por tempo determinado, sempre restringirá a livre iniciativa dos demais indivíduos. Alguém que tenha desenvolvido a mesma idéia de forma totalmente autônoma não poderá usufruir os benefícios dela enquanto perdurar a patente. A patente cria também uma área de não-concorrência dentro da economia, sujeitando a sociedade ao risco de abusos que, a experiência tem demonstrado, costumam acompanhar o regime de monopólios.

---

Em igual sentido, Luís Roberto Barroso, “Regime constitucional do serviço postal. Legitimidade da atuação da iniciativa privada”, in *Temas de direito constitucional*, tomo II.

<sup>727</sup> [Nota do original CF/88: “Art. 5º: (...) XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em conta o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;”

<sup>728</sup> [Nota do original Viviane Perez de Oliveira, *Exploração patentária e infração à ordem econômica*, monografia de conclusão de curso de Pós-graduação em Direito da Economia e da Empresa – FGV (mimeografado).

## A noção deste monopólio no direito constitucional

O direito inglês e, a seu tempo, o direito federal americano construíram, com muita repercussão, a noção desses direitos como sendo monopólios. O eco dessa produção, que resulta do Estatuto dos Monopólios de 1623<sup>729</sup>, espalhou-se em outros sistemas jurídicos, não só os do Commonwealth. No Brasil, por exemplo, Rui Barbosa assim definiu o dispositivo constitucional que protegia as marcas, patentes e direitos autorais:

Prescrevendo que aos inventores a lei dará "um privilegio temporario" sobre os seus inventos, o Art. 72, § 25, da Constituição da Republica (...) convertem os inventos temporariamente em monopolio dos inventores; pois outra coisa não é o monopolio que o privilegio exclusivo, reconhecido a algum, sobre um ramo ou um objecto da nossa actividade.<sup>730</sup>

A classificação dos direitos exclusivos como “monopólios” tem sido uma constante na história da Suprema Corte Americana<sup>731</sup>, como

---

729 Que foi a única lei de patentes no Reino Unido até bem tarde no séc. XIX, e continua sendo invocado como elemento da Constituição Inglesa. Vide por exemplo *The Grain Pool of WA v The Commonwealth* [2000] HCA 14 (23 March 2000) High Court Of Australia “The Statute of Monopolies of 1623 had purported to be declaratory of the common law by indicating the limitations established by the common law upon the exercise of the prerogative of the Crown to grant monopolies. Thereafter, the scope of permissible patentable subject-matter involved an inquiry "into the breadth of the concept which the law [had] developed by its consideration of the text and purpose of [that statute]”.

730 Rui Barbosa, *Comentários à Constituição de 1891*. O autor continua: “no proprio Art. 72, §§ 26 e 27, da Constituição Nacional, (...) temos expressamente contempladas outras excepções ao principio da liberdade industrial, que ambas as Constituições limitam, já garantindo as marcas de fabrica em propriedades dos fabricantes, já reservando aos escriptores e artistas "o direito exclusivo" á reprodução das suas obras. Por essas disposições os manufactores exercem sobre suas obras, tanto quanto os inventores sobre os seus inventos, direitos exclusivos, mantidos pela Constituição, isto é, monopolios constitucionaes” A expressão era corrente na época no Brasil: vide Bento de Faria, “seria permitir o monopolio de uma infinidade de signaes distinctivos, registrados e depositados com o fim de embaraçar, sem necessidade, a livre escolha dos concurrentes (sic)” (*Das Marcas de Fabrica e de Commercio e do Nome Commercial*. Rio de Janeiro: Editor J. Ribeiro dos Santos, 1906, p. 120).

731 Em todo o séc. XIX, continuando até o presente. A primeira decisão da Suprema Corte falando de direitos de exclusive como monopolies é de 1829, *Pennock v.*

também de outros tribunais constitucionais, como a Câmara dos Lordes <sup>732</sup>, o tribunal máximo da Índia <sup>733</sup>, do Canadá <sup>734</sup> e a corte suprema da Austrália. <sup>735</sup>. Mas a noção se estende a jurisdições em que não se pode traçar uma cadeia histórica levando ao Estatuto dos Monopólios como, por exemplo, na Colômbia <sup>736</sup>, ou no México <sup>737</sup>.

## E nossa Corte Suprema assim entende no direito corrente:

---

Dialogue, 27 U.S. (2 Pet.) 1,19 (1829). Veja *Graham v John Deere Co* 383 US 1 at 5-6 (1966). : "The Congress in the exercise of the patent power may not overreach the restraints imposed by the stated constitutional purpose. Nor may it enlarge the patent monopoly without regard to the innovation, advancement or social benefit gained thereby".

732 "They forget their Creator, as well as their fellow creatures, who wish to monopolize his noblest gifts and greatest benefits. Why did we enter into society at all, but to enlighten one another's minds, and improve our faculties, for the common welfare of the species?" (*Donaldson v. Beckett*, Proceedings in the Lords on the Question of Literary Property, February 4 through February 22, 1774. Em mais de 200 anos, não se altera a classificação: "It is different from a patent specification, in which the purpose of the claims is to mark out the extent of the patentees monopoly in respect of a product or process which may be made or utilised anywhere in the area covered by the patent." *House of Lords - Consorzio Del Prosciutto Di Parma v. Asda Stores Limited and Others*.)

733 "1. The object of patent law is to encourage scientific research, new technology and industrial progress. The price of the grant of the monopoly is the disclosure of the invention at the Patent Office, which, after the expiry of the fixed period of the monopoly, passes into the public domain." Petitioner: Biswanath Prasad Radhey Shyam Vs. Respondent: Hindustan Metal Industries Date Of Judgment 13/12/1978

734 "A patent, as has been said many times, is not intended as an accolade or civic award for ingenuity. It is a method by which inventive solutions to practical problems are coaxed into the public domain by the promise of a limited monopoly for a limited time." [2002] 4 S.C.R. *Apotex Inc. v. Wellcome Foundation Ltd.* 153

735 "Even if the amounts levied upon the distribution of blank tapes cannot, with strict accuracy, be called royalties, it is not difficult to discern why the draftsman of the legislation chose the term "royalty". That term in its modern application is apt to describe the payments which the grantees of monopolies such as patents and copyrights receive under licence" *Australian Tape Manufacturers Association Ltd and Others V. The Commonwealth Of Australia* (1993) 176 Clr 480 Fc 93/004 High Court Of Australia 11:3:1993

736 Por eso están establecidas las notas características del derecho intelectual así: a) El monopolio o privilegio exclusivo de la explotación a favor del titular; b) Amparo del derecho moral del autor; c) Su temporalidad, referida exclusivamente al aspecto patrimonial del derecho, y al propio derecho moral del autor, como lo consagra la misma Ley 23 de 1992 y d) Su existencia, a diferencias de las formalidades esenciales. Corte Constitucional, Sentencia No. C-040/94

737 "se prohíben los monopolios, a excepción hecha de aquéllos que por su naturaleza corresponden al Estado y de los privilegios que conceden las leyes sobre derechos de autor y de invenciones y marcas." Amparo en revisión 3043/90. *Kenworth Mexicana, S.A. de C.V.* 30 de enero de 1991.



1. O conceito de monopólio pressupõe apenas um agente apto a desenvolver as atividades econômicas a ele correspondentes. Não se presta a explicitar características da propriedade, que é sempre exclusiva, sendo redundantes e desprovidas de significado as expressões "monopólio da propriedade" ou "monopólio do bem".

2. Os monopólios legais dividem-se em duas espécies.

(I) os que visam a impelir o agente econômico ao investimento --- a propriedade industrial, monopólio privado; e

(II) os que instrumentam a atuação do Estado na economia.

(STF; ADI 3.366-2; DF; Tribunal Pleno; Rel. Min. Eros Grau; Julg. 16/03/2005; DJU 16/03/2007; Pág. 18)

### **Da interpretação estrita das patentes**

"INFRAÇÃO DE PRIVILÉGIO - DISTINÇÃO ENTRE FABRICO E EMPREGO DE INGREDIENTE DE INDÚSTRIA PRIVILEGIADA. (...) 1º Sendo odiosos os privilégios, e não se podendo considerá-los criados e subsistentes por meras deduções, mas entendidos restritamente ou nunca ampliados além dos limites da concessão, não é infrator, e por isso sujeito à indenização ao privilegiado, aquele que fabrica um dos ingredientes que faz parte da substância destinada a mister determinado na concessão; o que constitui distinção entre EMPREGO E FABRICO". Supremo Tribunal de Justiça do Império do Brasil. Revista Cível nº 10107. 5 de março de 1884. Gazeta Jurídica, 1885, no. 34, p. 420 e seguintes.

Assim, a interpretação *da patente* é estrita, como uma forma de corretamente aplica a tensão de princípios e interesses constitucionais que ela representa:

O que se visa, em cada caso material, é obter a homoestase dos princípios, segundo sua pertinência no sistema. Este equilíbrio surge à interpretação das normas segundo os critérios da proteção da liberdade de iniciativa em face da restrição imposta pela propriedade intelectual; e segundo o critério tradicional da interpretação contida da norma excepcional.

Diogo de Figueiredo<sup>738</sup>, ao pronunciar-se sobre o tema, avalia que:

“os princípios que definem liberdades preferem aos que as condicionam ou restringem; e os que atribuem poderes ao Estado, cedem aos que reservam poderes aos indivíduos, e os que reforçam a ordem espontânea têm preferência sobre os que a excepcionam” (grifos da transcrição).

A liberdade, obviamente, é de iniciativa e de informação, coarctadas pelos privilégios e direitos de exclusiva. A ordem espontânea é o do fluxo livre das idéias e das criações, e da disseminação da tecnologia. O ato do Estado que cumpre estabelecer peias é o da concessão do direito excepcional da propriedade intelectual.

E, como ensina Carlos Maximiliano<sup>739</sup>,

“O Código Civil [de 1916] explicitamente consolidou o preceito clássico – *Exceptiones sunt strictissimae interpretationis* (“interpretam-se as exceções estritissimamente”) – no art. 6º da antiga Introdução, assim concebido: ‘A lei que abre exceção a regras gerais, ou restringe direitos, só abrange os casos que especifica’”, dispositivo hoje consagrado no art. 2º, § 2º, da vigente Lei de Introdução ao Código Civil [de 1916].

---

738 In A Ordem Econômica na Constituição de 1988, artigo publicado na Revista da Procuradoria Geral do Estado/RJ n° 42, pg 59.

739 Hermenêutica e Aplicação do Direito, Ed. Forense, 18ª ed., p. 225

Continua o pensamento afirmando que igual orientação deve ser adotada para aquelas normas que visem à concessão de um privilégio a determinadas pessoas, pois:

“o monopólio deve ser plenamente provado, não se presume; e nos casos duvidosos, quando aplicados os processo de Hermenêutica, a verdade não ressalta nítida, interpreta-se o instrumento de outorga oficial contra o beneficiado e a favor do Governo e do público”.<sup>740</sup>

Parece, na verdade, unânime e pacífico entendimento de que “as exceções e privilégios devem ser interpretados com critério restritivo.”<sup>741</sup>

Mais uma vez, cabe aqui citar Luis Roberto Barroso, numa seção do parecer antes citado, sob o título “O privilégio patentário deve ser interpretado estritamente, pois restringe a livre iniciativa e a concorrência”:

Nesse contexto, não há dúvida de que o monopólio concedido ao titular da patente é um privilégio atribuído pela ordem jurídica, que excepciona os princípios fundamentais da ordem econômica previstos pela Constituição. Desse modo, sua interpretação deve ser estrita, não extensiva<sup>742</sup>. Repita-se: o regime monopolístico que caracteriza o privilégio patentário justifica-se por um conjunto de razões, que serão apreciadas a seguir, mas, em qualquer caso, configura um regime excepcional e, portanto, só admite interpretação estrita<sup>743</sup>.

---

740 ob. cit., p. 232

741 Wlgran Junqueira Ferreira in Comentários à Constituição de 1988, p. 36, destacando os critérios de interpretação de LINARES QUINTANA.

742 Nota do original] Carlos Maximiliano, Hermenêutica e Aplicação do Direito, 1980, pp. 227 e 234-237.

743 Nota do original] A interpretação estrita de normas de exceção é tema pacífico na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: “(...) A exceção prevista no § 5º do art. 29 do ADCT ao disposto no inciso IX do art. 129 da parte permanente da Constituição Federal diz respeito apenas ao exercício da advocacia nos casos ali especificados, e, por ser norma de direito excepcional, só admite interpretação estrita, não sendo aplicável por analogia e, portanto, não indo além dos casos nela expressos, nem se estendendo para abarcar

## Das funções constitucionais da patente

Em recente resumo das funções constitucionais da patente <sup>744</sup>, assim propus:

A exclusiva só se justifica na presença do novo, da criação que acresça o conhecimento, a cultura ou as artes úteis das tecnologias, sob pena da instituição de um monopólio imitigado, de uma supressão irrazoável do que já esteja no domínio comum, como liberdade de todos <sup>745</sup>. A promessa de que o novo passe a ser uma nova liberdade, ainda que a prazo diferido, é o elemento justificador desta restrição <sup>746</sup>.

Assim, se há um fator de legitimação constitucional das exclusivas sobre criações do espírito, é que a constrição recaia apenas sobre o uso econômico de uma criação nova, ainda não entregue ao uso livre de todos. A liberdade presente, se coarctada, ofenderia o estatuto básico de direitos. O alcance da liberdade futura no uso das criações é robustecido por uma exclusão temporária, na criação que tal constrição possa ensejar.

---

as conseqüências lógicas desses mesmos casos, (...).” (STF, ADIn. nº 41/DF, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 28.6.91)

<sup>744</sup> BARBOSA, Denis Borges, Atividade inventiva: objetividade do exame (2008), a ser publicado na Revista da ABPI.

<sup>745</sup> Statute of Monopolies, 1623 “6 (a ). Provided also, that any declaration before mentioned shall not extend to any letters patents (b ) and grants of privilege for the term of fourteen years or under, hereafter to be made, of the sole working or making of any manner of new manufactures within this realm (c ) to the true and first inventor (d ) and inventors of such manufactures, which others at the time of making such letters patents and grants shall not use (e ), so as also they be not contrary to the law nor mischievous to the state by raising prices of commodities at home, or hurt of trade, or generally inconvenient (...)

<sup>746</sup> Stuart Mills, Principles of Political Economy: “A condenação dos monopólios não deve estender-se às patentes, porque é permitido ao originator de um processo aperfeiçoado deter, por um período limitado, o privilégio exclusivo de usar sua própria melhoria. Isto não torna o produto mais caro só para seu benefício, mas meramente posterga uma parte da redução de custos, benefício esse que o público deve ao inventor, a fim compensá-lo e recompensar para o serviço. ... neste caso, assim como na questão análoga do copyright, haveria uma grande imoralidade na lei que permitisse a todos usar livremente o resultado do trabalho de alguém, sem seu consentimento, e sem dar-lhe uma compensação equivalente”.

Essa vedação legal ao livre uso de uma criação nova, para que possa resultar em mera postergação do uso da criação, com o máximo de eficácia social tanto do incentivo quanto da liberdade futura, exige uma equação precisa.

O modelo da patente, como configurada sob o sistema constitucional brasileiro, compreende uma série de elementos de configuração, dos quais são especialmente relevantes:

- a) Contribuição à técnica – para ter direito à exclusiva é preciso que o postulante demonstre que vem oferecer ao conhecimento técnico da sociedade algo que represente um passo a frente nas artes úteis, em grau proporcional ao privilégio fixado pela lei.
- b) A suficiência descritiva - para obter o privilégio o postulante tem de revelar a tecnologia de forma que possibilite ao técnico médio da indústria o uso completo e eficaz na concorrência em todas as hipóteses em que a lei o faculta <sup>747</sup>.
- c) Prazo – a exclusiva vige, afastando os demais agentes econômicos empenhados na concorrência do uso da tecnologia reivindicada, por prazo certo e imutável, configurado no ato da concessão.
- d) O uso conforme – o uso efetivo da exclusiva, como uma delegação estatal de um quantum de poder potencial sobre o mercado, deve se conformar aos fins sociais para os quais ela é configurada, sem excesso de poder ou desvio de finalidade.

---

<sup>747</sup> Para obter a máxima eficácia do incentivo à inovação através da exclusiva, o conhecimento revelado deve ser o suficiente (suficiência descritiva): a) para que, no futuro, seja possível realizar a invenção na indústria, sem conhecimentos além daquele detido por um técnico médio do setor considerado. b) para que, imediatamente, possa ser insumo do processo inovador – na pesquisa e experimentação dos concorrentes. Este último elemento da equação não é explicitado, por exemplo, no sistema americano, embora tenha constituído matéria de decisão da Corte Constitucional Alemã no caso Klinik-Versuch (BverfG, 1 BvR 1864/95, de 10/5/2000), entendendo que se o titular da patente tem sua exclusividades baseada – entre outras razões - no interesse do desenvolvimento científico e tecnológico, não lhe é possível usar sua patente exatamente para impedir tal desenvolvimento.

e) A exaustão dos poderes exclusivos, uma vez que o titular do privilégio tenha uma oportunidade de reaver o investimento efetuado no processo inovativo, pela operação econômica, que a patente tornou exclusiva através da venda ou outra realização econômica do bem ou atividade pertinente.

f) Submissão às limitações e exceções à exclusiva, como as que impedem o uso do privilégio para frustrar o processo inovativo, ou condicionam o exercício da exclusiva ao eminente interesse público, inclusive ao uso não comercial para fins públicos.

È esse último ponto que importa particularmente a nosso caso: a submissão da patente à *limitações* que lhe são imposta por lei. Voltaremos ao ponto mais abaixo.

### **Da natureza publicística dos privilégios**

Da mesma forma, cabe precisar a natureza essencialmente pública das concessões de patente <sup>748</sup>:

Uma patente não constitui, apenas, uma posição jurídica individualizada, de cunho plenamente privado, em que se defrontam apenas o Estado e o indivíduo. Pelo contrário:

a) as exclusivas serão propriedades no sentido constitucional, vinculadas ao ditame do uso social, em sua modalidade de interesse difuso <sup>749</sup>.

---

<sup>748</sup> BARBOSA, Denis Borges, Atividade inventiva: objetividade do exame, op. Cit.

<sup>749</sup> Veja, nesse teor, a importante tese doutoral de Adriana Diaféria, A problemática das invenções envolvendo genes humanos e sua relação com os interesses difusos no âmbito da propriedade industrial, Ano de Obtenção: 2003, publicada pela Ed. Lumen Juris, 2006.

- b) mais ainda, sob a tutela constitucional que lhes é deferida, tais exclusivas estão sujeitas a uma vinculação específica ao interesse social, ao desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil <sup>750</sup>.
- c) tais propriedades, não obstante serem assim classificadas, são simultaneamente concorrenciais, simultaneidade que se aponta no leading case do STF sobre a natureza dos direitos de Propriedade Intelectual <sup>751</sup> e que denota a clara existência de interesses juridicamente protegidos de concorrentes;
- d) no que se constituem em exclusões concorrenciais, suscitam relevantes interesses no âmbito do direito anti-monopólico <sup>752</sup>;
- e) no que representam diferimento do domínio público, e restrições ao livre acesso à produção expressiva e técnica, entram em tensão com

---

750 Constituição, Art. 5º (...) XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País. Vide o nosso Direito ao desenvolvimento, inovação e a apropriação das tecnologias. Revista Jurídica do Palácio do Planalto, Brasília, p. 01 – 87, 31 mar. 2007.

751 Data do julgamento: 1988.05.11 Publicações: DJ - data-10.06.88 pg-14401 Ementário do STF - vol-01505.01 pg-00069 RTJ - vol-00125.03 pg-00969.EMENTA: - Bolsas e sacolas fornecidas a clientela por supermercados. O parágrafo 24 do artigo 153 da Constituição as-segura a disciplina do direito concorrencial, pois, a proteção a propriedade das marcas de indústria e comércio e a exclusividade do nome comercial, na qual se incluem as insígnias e os sinais de propaganda, compreende a garantia do seu uso. Lei estadual que, a pretexto de regular o consumo, limita o exercício daquele direito, e ainda cria condições para praticas de concorrência desleal, malfere a norma constitucional. Representação julgada procedente para declarar inconstitucional o artigo 2 e seus parágrafos da lei n. 1.111, de 05 de janeiro de 1987, do estado do rio de janeiro.Observação: votação: unânime. Resultado: procedente.

752 BARROSO, Luis Roberto. Relações de direito intertemporal entre tratado internacional e legislação interna. Interpretação constitucionalmente adequada do TRIPS. Ilegitimidade da prorrogação do prazo de proteção patentária concedida anteriormente à sua entrada em vigor, Revista Forense – Vol. 368, Pág. 245 “33. Em atenção a outros interesses e valores que considerou relevantes, a mesma Constituição de 1988 conferiu ao Estado atuação monopolística em determinados setores da economia. Trata-se naturalmente de uma exceção radical ao regime da livre iniciativa, e por isso mesmo a doutrina entende que apenas o poder constituinte pode criar monopólios estatais, não sendo possível instituir novos monopólios por ato infraconstitucional. A lógica no caso do privilégio patentário é a mesma. Em atenção a outros interesses considerados importantes, a Constituição previu a patente, uma espécie de monopólio temporário, como um direito a ser outorgado aos autores de inventos industriais (CF, art. 5º, XXIX)”.

tal direito humano fundamental, reconhecido pelo art. 27, 1 da Declaração Universal de 1948 <sup>753</sup>;

f) constituindo-se em uma restrição a esse direito humano, em prol da evolução tecnológica e do desenvolvimento, cria um quadro em que há direito adquirido ao público acesso, ao fim do prazo e fora dos estritos limites da concessão <sup>754</sup>;

g) em particular, no tocante à área de saúde e alimentação, exatamente onde os direitos exclusivos de comercialização seriam aplicáveis, há inegável - e frequentemente avassalador - interesse público <sup>755</sup>, como se lê em recentíssimo AI da 2ª. Turma Especializada em Propriedade Industrial do TRF da 2ª. Região:

Há que se ressaltar que a Constituição Federal assegura ao inventor de patentes monopólio temporário para a sua utilização, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País (artigo 5º, XXIX), mas a mesma Lei Magna também determina que a propriedade deve atender à sua função social (artigo 5º, inciso XXIII). Ocorre que o direito ao acesso à saúde, constitucionalmente garantido, nos termos do artigo 196 - já que se trata de direito social, previsto no artigo 6º da Carta Magna -, deve ser igualmente observado no presente caso. Considerando que o medicamento que, por meio da ação originária, se pretende impedir seja patenteado, destina-se ao tratamento do câncer, a alegada errônea concessão da

---

753 Artigo 27 I) Todo o homem tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso científico e de fruir de seus benefícios

754 “Por outro lado, não pode ser desconsiderado que os direitos patentários constituem uma restrição à concorrência e a liberdade de iniciativa, que vêm a ser os fundamentos da Ordem Econômica insculpidos na Constituição da República vigente e a sua concessão deve ser encarada como uma exceção. A prorrogação de uma patente iria constituir em violação de ato jurídico perfeito e direito adquirido da sociedade em ter o privilégio em domínio público”. Acórdão na AC 200102010304216, 2a. Turma Especializada em Propriedade Industrial do TRF da 2a. Região, 27 de setembro de 2005, Relator para o Acórdão Des. André Fontes.

755 AI 200602010084342, decidido em 27 de junho de 2007, Relatora Marcia Helena Nunes, Juíza Federal Convocada.



patente pode vir a causar graves danos à saúde e à economia pública, especialmente pelo fato de que o monopólio de sua fabricação possibilitaria o aumento abusivo de seus preços, com o que se encontra presente o interesse público, de suma relevância, a justificar o ingresso do Ministério Público Federal na lide, na condição de litisconsorte ativo ulterior.

## **Da limitações às patentes**

O tema das limitações aos direitos de propriedade intelectual é dos mais interessantes desse ramo de direito. Em nosso *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, 2ª. Ed. Luenm Juris, 2003, assim notamos, no capítulo relativo à matéria constitucional:

Em cada modalidade dos direitos intelectuais, a aplicação da regra de razoabilidade tende a surgir na forma de limitações aos direitos – analisados em cada caso nos segmentos pertinentes deste livro.

Assim, por exemplo, no caso das patentes, a limitação que permite a utilização do objeto do monopólio para fazer pesquisas tecnológicas – inclinando-se a propriedade ao interesse constitucional maior de “desenvolvimento tecnológico do país”, como o quer o inciso XXIX do art. 5º da Carta. Ou a que estabelece como fronteira dos direitos de marcas, patentes ou direito autoral a primeira operação comercial que promova retorno ao investimento tecnológico do titular, liberando a partir daí a circulação dos bens físicos relevantes – garantindo a mínima interferência com a liberdade de comércio.

As limitações (em inglês *fair usage*) têm, na verdade, dois fundamentos cumulativos. Um econômico, e outro diretamente constitucional, ambos inteiramente entrelaçados.

E, já no capítulo relativo às patentes:

Em uma das mais interessantes inovações da Lei 9.729/96, o art. 43 introduz uma série de limites ao exercício dos direitos exclusivos determinados pelos Art. 42. Aparentemente, tais restrições ao pleno exercício dos direitos seriam limitações administrativas, definidas como “toda imposição geral, gratuita, unilateral, e de ordem pública, condicionadora do exercício de direitos ou atividades particulares às exigências do bem-estar social”<sup>756</sup>.

Queremos crer, no entanto, que - ao contrário das clássicas limitações administrativas, como as restrições de zoneamento ou de gabarito, que representam a prevalência do bem estar social sobre a conveniência individual - as chamadas “limitações” da Lei 9.729/96 representam, na verdade, elementos constitutivos da atribuição do direito, ainda que de caráter negativo<sup>757</sup>. O dever do proprietário de permitir o acesso à água potável inclusa pelos titulares de imóveis circundantes talvez seja exemplo mais próximo.

A lei de 1996 assim considera fora da exclusividade da patente uma série de atos que podem ser praticados sem a permissão do titular do privilégio. Da mesma forma que ocorre na Lei Autoral<sup>758</sup>, trata-se de um rol de limitações legais (daí, involuntárias), objetivas e incondicionais à exploração da patente<sup>759</sup>.

Tratando-se de restrições a uma norma excepcional, como é a das patentes, as limitações são interpretadas extensamente, ou melhor,

---

756 Hely Lopes Meirelles, *Direito Administrativo Brasileiro*, 1a. edição, 1988.

757 José de Oliveira Ascensão, *Direito Autoral*, Forense, 1980, p. 254.

758 Lei 9.610 de 1998, Art. 46 e seg.

759 A licença e a simples autorização têm caráter consensual e são concedidas em caráter subjetivo. A licença de direitos, ainda que tenha um cunho de oferta unilateral - polilicitatória -, não deixa de ser também consensual e subjetiva. A licença compulsória é condicionada, resultante que é do não atendimento de certas obrigações por parte do titular ou licenciado da patente.

com toda a dimensão necessária para implementar os interesses que pretendem tutelar <sup>760</sup>.

## **Limitações como ponderação em abstrato de interesses**

As limitações aos direitos exclusivos representam, no nosso sistema jurídico <sup>761</sup>, uma *ponderação de interesses constitucionais* incorporada ao direito normativado e não realizadas, caso a caso, *ad hoc* <sup>762</sup>. Preceitua o mestre de Lisboa, José de Oliveira Ascensão <sup>763</sup>:

(...) Mas na segunda metade do século XX extraiu-se da concepção como propriedade a ilação que o direito autoral não deveria teoricamente ter limites – porque era uma propriedade. Os limites passaram a ser designados exceções. E as exceções, justamente porque excepcionais, deveriam tendencialmente ser abolidas <sup>764</sup>.

---

760            Recomenda-se, sem necessariamente endossar, a leitura do longo e minucioso capítulo dedicado ao art. 43 do CPI/96 no livro de Danemann, Siemens, Biegler, Ipanema Moreira, Comentários à LPI, Renovar, 2001.

761            Ensina José Oliveira Ascensão, O fair use no Direito Autoral, Revista Forense – Vol. 365, p. 73 e seg., “E, efectivamente, verificamos que neste domínio os sistemas jurídicos se separam. O sistema europeu, particularmente o continental, mostra a preferência por uma tipificação, tendencialmente exaustiva, das cláusulas admissíveis. O sistema norte-americano é dominado pela cláusula geral valorativa do fair use”

762            Essa característica não exclui a apreciação da própria limitação ao parâmetro constitucional, como se constata, por exemplo, da decisão da Corte Constitucional Alemã no caso Schulbuchprivileg (BverfGE 31, 229 de 07.07.1971) e no Caso Germania 3 - BVerfGE 825/98 from 29.06.2000, discutidos em nosso Uma Introdução à Propriedade Intelectual. Nem previnem a reponderação ad hoc, como nota Gustavo S. Leonardos, A Perspectiva dos Usuários dos Serviços do INPI em Relação ao Registro de Marcas sob a Lei 9.279/96. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI Anais do XVII Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, 1997.

763            Op. Cit.

764            O Prof Ascensão se refere aqui a uma importante divergência mais conceitual do que terminológica. Narra SANTOS, Manoel J. Pereira dos, Objeto e Limites da Proteção Autoral de Programas de Computador, Ed. Lumen Juris, no prelo: “Eduardo Vieira Manso designa como “exceção” o gênero do qual as derrogações e limitações são as espécies (cf. Direito autoral: exceções impostas aos direitos autorais (derrogações e limitações), São Paulo: Bushatsky, 1980, p. 42/43), José de Oliveira Ascensão entende que “os limites não são exceções” porquanto não há direitos absolutos e os limites são apenas regras negativas (Direito Autoral, 2ª. ed., ref. e ampl., Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 256; “O fair use no Direito Autoral”, in Anais do XXII Seminário Nacional da Propriedade Intelectual da ABPI –

Abriu então a época da “caça às excepções”. Foram objecto duma redução drástica, que prossegue nos dias de hoje.

Tudo isto está errado:

- o direito autoral não é propriedade;
- os limites não são excepções.

No que respeita à segunda afirmação, basta recordar um princípio geral do Direito. Todo direito subjectivo é resultante de uma pluralidade de disposições, umas positivas outras negativas; de poderes e vinculações, digamos. Não há direitos absolutos. A vinculação não é excepção, é uma manifestação tão normal como a do poder. O direito subjectivo é a resultante daquele complexo de preceitos.

O direito de autor é um direito como qualquer outro. Por isso, como todo direito, tem limites <sup>765</sup>.

Os limites, como ocorrência comum, modelam a atribuição realizada. É normalmente através deles que se dá abertura a exigências de interesses públicos ou gerais, como os que têm por finalidade a promoção da cultura ou da educação; ou de interesses do público em geral, como o uso privado. Mas há sempre na base dum limite, como na base de qualquer preceito legal, uma motivação de interesse geral. Pode ser por exemplo a expansão dos instrumentos de comunicação, em termos de atingirem o maior número possível de pessoas.

---

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, 2002, p. 94). Mas essas limitações aos direitos patrimoniais de autor eram classificadas como excepções, entre outros, por Henri Desbois (Le Droit d’Auteur en France, 3e. ed., Paris: Dalloz, 1978, p. 312, 351)”

765 [Nota do original] Isto é particularmente sensível no Brasil, em que a Constituição Federal tão insistentemente sublinha, nomeadamente quando refere os direitos intelectuais, o princípio da função social. Cf. sobre esta matéria o nosso “Direito Intelectual, exclusivo e liberdade”, Rev. Ordem Advogados, Lisboa, ano 61-III, dez./01, pp. 1.195-1.217; e in Revista da ABPI n° 59, São Paulo, jul./ago.02, pp. 40-49.

Tais limitações podem ocorrer em todo caso que os interesses dos titulares de exclusivas colidem com interesses ou princípios constitucionais, em especial:

- a) quando se colidem interesses privados do criador ou investidor e direitos fundamentais;
- b) quando há que se conciliar tais interesses privados com interesses públicos;
- c) quando outros interesses competitivos na economia também merecem proteção do Direito <sup>766</sup>.

Em matéria autoral, mas essencialmente sobre a natureza de *certas* limitações aos direitos exclusivos, entendeu o STJ:

“Necessidade de interpretação sistemática e teleológica do enunciado normativo do art. 46 da Lei n. 9610.98 a luz das limitações estabelecidas pela própria lei especial, assegurando a tutela de direitos fundamentais e princípios constitucionais em colisão com os direitos do autor, como a intimidade, a vida privada, a cultura, a educação e a religião. III - O âmbito efetivo de proteção do direito a propriedade autoral (art. 5o, XXVII, da CF) surge somente após a consideração das restrições e limitações a ele opostas, devendo ser consideradas, como tais, as resultantes do rol exemplificativo extraído dos enunciados dos artigos 46, 47 e 48 da Lei 9.610.98, interpretadas e aplicadas de acordo com os direitos fundamentais. III - Utilização, como critério para a identificação das restrições e limitações, da regra

---

766 Hugenholtz, Bernt. ‘Fierce Creatures. Copyright Exemptions: Towards Extinction?’, encontrado em <http://www.ivir.nl/publications/hugenholtz/PBH-FierceCreatures.doc>, visitado em 29/1/2008. Vide nossa apresentação no Global Congress on Intellectual Property and the Public Interest, Copyright Exceptions Workshop, 16 de dezembro de 2012, encontrado em [http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/global\\_congress.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/global_congress.pdf).

do teste dos três passos ('three step test'), disciplinada pela Convenção de Berna e pelo Acordo OMC. TRIPS. (...) Ora, se as limitações de que tratam os arts. 46, 47 e 48 da Lei 9.610<sup>798</sup> representam a valorização, pelo legislador ordinário, de direitos e garantias fundamentais frente ao direito à propriedade autoral, também um direito fundamental (art. 5º, XXVII, da CF), constituindo elas -as limitações dos arts. 46, 47 e 48 - o resultado da ponderação destes valores em determinadas situações, não se pode considerá-las a totalidade das limitações existentes". STJ, Resp 964.404 - ES (2007.0144450-5), Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 15 de março de 2011

### **Limitações e direito internacional**

A questão das limitações aos direitos da Propriedade intelectual foi tratada com alguma extensão no Acordo TRIPs, constante do Tratado de Marraqueche, em vigor desde 1/1/1995 e – quanto a certos aspectos relativos a patentes – em *vacatio legis* no Brasil até 1/1/2000.

No tocante aos direitos autorais, por exemplo, TRIPs preceitua que os países podem estabelecer limitações ou exceções aos direitos exclusivos, condicionadas a casos especiais, que não conflitem com a exploração normal da obra e não prejudiquem injustificavelmente os interesses legítimos do titular do direito <sup>767</sup>. O Acordo igualmente dispõe sobre limitações às marcas.

---

<sup>767</sup> TRIPs – ARTIGO 13 Limitações e Exceções - Os Membros restringirão as limitações ou exceções aos direitos exclusivos a determinados casos especiais, que não conflitem com a exploração normal da obra e não prejudiquem injustificavelmente os interesses legítimos do titular do direito. Quanto a tais limitações, vide o nosso BARBOSA,

É no tocante às patentes, porém, a disposição que particularmente nos interessa:

Art. 30- Os Membros poderão conceder exceções limitadas aos direitos exclusivos conferidos pela patente, desde que elas não conflitem de forma não razoável com sua exploração normal e não prejudiquem de forma não razoável os interesses legítimos de seu titular, levando em conta os interesses legítimos de terceiros.

Há que se considerar, assim, quatro aspectos:

- a) as limitações não serão amplas;
- b) não conflitarão irrazoavelmente com a exploração normal da patente <sup>768</sup>
- c) não prejudicarão irrazoavelmente os interesses legítimos de seu titular

---

Denis Borges . Counting ten for TRIPs: Author rights and access to information a cockroach s view of encroachment, BARBOSA, Denis Borges, ADPIC, la primera década: Derechos de autor y acceso a la información. Una perspectiva latinoamericana. In: Bernard Remiche; Jorge Kors. (Org.). Propiedad intelectual y tecnología. El Acuerdo ADPIC diez años después: visiones europea y latinoamericana. Buenos Aires: Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 2006, p. -371., também publicado em BARBOSA, Denis Borges ; KORS, J. ; REMICHE, B. . ADPIC, première décennie: droits d’auteur et accès à l’information.Perspective latino-americaine. L’Accord ADPIC: dix ans après. Belgica: LARCIER, 2007, p. 373-446; e , especialmente, Christophe Geiger, The Three-Step Test, a Threat to a Balanced Copyright Law?, IIC 2006 Heft 6, p. 683.

768 Nota Maria Edelvacy Pinto Marinho, O Regime de Propriedade Intelectual: a inserção das inovações biotecnológicas no sistema de patentes, dissertação de mestrado em Direito do Centro Universitário de Brasília,2005: “A jurisprudência da OMC a entende como possibilidade de exclusão da concorrência de modo a possibilitar o retorno do investimento do inventor e garantir o seu lucro. Assim afirmou o painel: ‘À prática normal da exploração pelos titulares de patentes, como por qualquer outro direito de propriedade intelectual, deve-se excluir toda forma de competição que pudesse diminuir significamente o retorno econômico antecipado pela concessão da patente com exclusividade de mercado. As formas específicas da exploração de uma patente não são estáticas, sem dúvida, para ser uma exploração efetiva deve se adaptar às formas de competição que mudam face ao desenvolvimento tecnológico e à evolução das práticas de mercado. A proteção de todas as práticas de exploração normal é um elemento-chave da política refletida em todas as leis de patentes’.” (WT/114/R parágrafo 7.55).

d) e levarão em conta os interesses legítimos de terceiros.

Trata-se inequivocamente de um mandado de ponderação, com certas ressalvas em favor do titular quando em face aos *interesses legítimos* de terceiros, cláusula que pode abranger toda a extensão dos direitos fundamentais, interesse público, e tutela dos demais concorrentes.

Quanto ao primeiro aspecto – o da amplitude da exceção -, a jurisprudência da OMC ofereceu apenas uma interpretação literal e contida:

“A palavra ‘exceção’ denota por si mesma uma derrogação estrita, uma que não cerceia o corpo das normas de que é feito. Quando um tratado utiliza o termo ‘exceção limitada, a palavra ‘limitada’ pode ter um significado separado da limitação implícita na própria palavra ‘exceção’. O termo ‘exceção limitada’ pode, portanto, ser lido como denotando uma exceção restrita – uma que faz somente uma pequena diminuição dos direitos em questão” (WT/DS114/R §7.30, grifo nosso) <sup>769</sup>

Tal leitura não se configura com definitiva nem estável <sup>770</sup>; na verdade, como este autor teve oportunidade de indicar em estudo

---

769 A tradução do trecho é igualmente de Maria Edelvacy Pinto Marinho, op. cit.

770 UNCTAD - ICTSD. Resource Book On Trips And Development. New York, Cambridge University: Cambridge University Press, 2005, p. “In adopting a narrow concept of “limited”, the panel has focused on the extent of the curtailment and not on the extent of the economic implications thereof. Hence, an exception with little economic effects might be disallowed under this doctrine even if the patent owner is not negatively affected in practice. In the panel’s view, the economic impact of the exception must be evaluated under the other conditions of Article 30. Given that panel reports do not create binding precedents (and the fact that this particular report was not subject to appeal), nothing would prevent future panels and the Appellate Body from adopting a broader concept in this matter, as suggested by Canada in its submission”.



recente <sup>771</sup>, o alcance das limitações não pode deixar de levar em conta a leitura dos *princípios* constantes do preâmbulo, art. 7º e 8º de TRIPs, que dão vetor e foco ao mandado de ponderação do art. 30. Já nos *consideranda*:

(...) Reconhecendo os objetivos básicos de política pública dos sistemas nacionais para a proteção da propriedade intelectual, inclusive os objetivos de desenvolvimento e tecnologia;

Reconhecendo igualmente as necessidades especiais dos países de menor desenvolvimento relativo Membros no que se refere à implementação interna de leis e regulamentos com a máxima flexibilidade, de forma a habilitá-los a criar uma base tecnológica sólida e viável; (...)

Importante também é a fixação dos objetivos do Acordo (art. 7º): os de fazer com que a proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade contribuam para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia, em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de uma forma conducente ao bem-estar social e econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações.

O balanceamento necessário à constitucionalidade dos direitos de Propriedade Intelectual na esfera interna também surge em TRIPs, evitando a exclusiva proteção dos interesses dos titulares.

E no importante teor do art, 8º.

---

771 Borges Barbosa, Denis, Chon, Margaret and Moncayo von Hase, Andres, "Slouching Towards Development in International Intellectual Property". Michigan State Law Review, Vol. 2007, No. 1, 2008 Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1081366>.

## Princípios

1 - Os Membros, ao formular ou emendar suas leis e regulamentos, podem adotar medidas necessárias para proteger a saúde e nutrição públicas e para promover o interesse público em setores de importância vital para seu desenvolvimento sócio-econômico e tecnológico, desde que estas medidas sejam compatíveis com o disposto neste Acordo.

2 - Desde que compatíveis com o disposto neste Acordo, poderão ser necessárias medidas apropriadas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual por seus titulares ou para evitar o recurso a práticas que limitem de maneira injustificável o comércio ou que afetem adversamente a transferência internacional de tecnologia.

Como se vê, concluindo os princípios gerais (art. 8º), o Acordo prevê que cada país pode legislar, mesmo após a vigência de TRIPs, de forma a proteger a saúde e nutrição públicas e para promover o interesse público em setores de importância vital para seu desenvolvimento sócio-econômico e tecnológico (nisto quase que repetindo o disposto no art. 5º. XXIX da Carta de 1988). Mas conclui: desde que estas medidas sejam compatíveis com o disposto no Acordo.

TRIPs igualmente admite (“desde que compatíveis com o disposto neste Acordo”) a instituição e aplicação de necessárias medidas apropriadas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual por seus titulares ou para evitar o recurso a práticas que

limitem de maneira injustificável o comércio ou que afetem adversamente a transferência internacional de tecnologia<sup>772</sup>.

### **Da limitação em favor dos clientes das farmácias de manipulação**

Entre as limitações listadas no art. 43 da Lei 9.279/96 está a seguinte:

Art.43 - O disposto no artigo anterior não se aplica:

(...) III - à preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado;

Em meu *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, assim tratei do dispositivo:

A preparação de medicamentos por métodos officinais, assim como a venda subsequente, está fora do alcance da patente.

Não se imagine que tal disposição seja de importância marginal. Na Inglaterra, em 1993, segundo a *Lancet*, cerca de 50% das receitas processadas pelo sistema de saúde local consistiram de fórmulas de manipulação, em lugar de produtos da indústria.

Quando o paciente requer medicações em dosagens ou associações específicas destinadas ao seu caso individual aparece a necessidade da farmácia de manipulação. As formulações industriais levam em conta as grandes médias do mercado, considerando padrões e dosagens concebidos originariamente para outros biótipos que não o brasileiro. Existe, assim, a necessidade da personalização do medicamento. E tal consideração não pode sofrer a limitação da patente.

---

<sup>772</sup> Para a real aplicação desses princípios na jurisprudência e ação coletiva dos Estados membros de TRIPs, vide o recente estudo de Barbosa, Chon e Moncayo, *op. Cit.*

Conforme a Resolução CDC nº 33, de 19 de abril de 2000 <sup>773</sup>, entende-se como “preparação” o procedimento farmacotécnico para obtenção do produto manipulado, compreendendo a avaliação farmacêutica da prescrição, a manipulação, a aditivação e/ou fracionamento de substâncias ou produtos industrializados, conservação e transporte das fórmulas magistrais e oficinais.

De outro lado, “preparação magistral” é aquela preparada na farmácia atendendo a uma prescrição médica, que estabelece sua composição, forma farmacêutica, posologia e modo de usar; já “preparação oficial” é aquela preparada na farmácia atendendo a uma prescrição, cuja fórmula esteja inscrita nas Farmacopéias Brasileira ou Compêndios ou Formulários reconhecidos pelo Ministério da Saúde.

A “manipulação”, que dá o nome às respectivas farmácias, é o conjunto de operações com a finalidade de elaborar formulações magistrais e oficinais, aditivar e fracionar produtos industrializados para uso humano e veterinário. Os médicos, cirurgiões dentistas e médicos veterinários são os profissionais responsáveis pela prescrição de formulações magistrais.

Não obstante as implicações inclusive econômicas (a formulação oficial é freqüentemente mais barata) da limitação sob análise, não é possível resolver problemas crônicos ou emergenciais de saúde pública, como o caso da AIDs ou do antraz, através de formulação

---

773 Tal normativo foi substituído agora pela Resolução RDC nº 67, de 08 de outubro de 2007, que assim define “Preparação: procedimento farmacotécnico para obtenção do produto manipulado, compreendendo a avaliação farmacêutica da prescrição, a manipulação, fracionamento de substâncias ou produtos industrializados, envase, rotulagem e conservação das preparações. Preparação magistral: é aquela preparada na farmácia, a partir de uma prescrição de profissional habilitado, destinada a um paciente individualizado, e que estabeleça em detalhes sua composição, forma farmacêutica, posologia e modo de usar. Preparação oficial: é aquela preparada na farmácia, cuja fórmula esteja inscrita no Formulário Nacional ou em Formulários Internacionais reconhecidos pela ANVISA. Manipulação: conjunto de operações farmacotécnicas, com a finalidade de elaborar preparações magistrais e oficinais e fracionar especialidades farmacêuticas para uso humano”.

oficial. O objetivo da exceção à patente, aqui, é a personalização e não o atendimento à coletividade. Esta, se surgir, deve ser atendida sob a patente, nos casos da lei, sob a licença compulsória pertinente.

### Dizem os Comentários à Lei 9.279/96 da Dannemann:

De acordo com esta disposição, terceiros não autorizados podem preparar um medicamento em escala individual. Isto inclui a possibilidade de utilizar um processo patenteado para obter determinado medicamento e/ou um medicamento patenteado em si. As restrições são claras: ( a) a preparação do medicamento é condicionada à prescrição médica; (b) ela deve ser limitada a casos individuais; e (c) a preparação deve ser feita por um profissional habilitado. Segundo (a) e (b), uma pessoa não autorizada não pode, de uma só vez, preparar uma grande quantidade de um medicamento patenteado e/ou usar o processo patenteado para obter uma grande quantidade do medicamento, visto que a própria preparação está condicionada à necessidade específica de cada pessoa estar de posse de uma receita médica. Em outras palavras, a pessoa não autorizada não pode manter um estoque do medicamento com vistas à sua venda para pessoas que portem uma receita ou prescrição médica. Isso claramente exclui a possibilidade de fabricar-se, sem autorização do titular, o medicamento patenteado em escala industrial, ainda que a comercialização final seja condicionada à apresentação de uma receita médica, uma vez que é a preparação, e não a comercialização, que deve estar condicionada à apresentação da receita. (...)

A terceira restrição (c) assegura o direito à exceção apenas aos profissionais habilitados; por exemplo, um farmacêutico, químico ou médico.

A referida exceção beneficia, em especial, as chamadas farmácias de manipulação, onde um determinado medicamento é preparado apenas

mediante apresentação de uma receita médica e de acordo com a quantidade prescrita.

Um ponto apenas, constante dessa citação, merece nossa reflexão:

Da mesma forma, se um determinado composto necessário à preparação do medicamento é objeto de uma patente, a exceção relativa à preparação do medicamento não autoriza a prévia importação ou a manutenção em estoque desse composto sem consentimento do titular.

Voltaremos ao ponto abaixo.

### **A limitação no direito comparado**

A mesma limitação surge em outros sistemas jurídicos, o que parece indicar sua conformidade aos parâmetros do direito internacional aplicável.

A norma estampada no artigo 43, III, da Lei 9.279/96 encontra guarida nas legislações estrangeiras, por ser diretriz com fundamento na saúde e interesse público. A título exemplificativo, vejamos o que diz a doutrina e a legislação italiana :

“O escopo da exclusividade é bem definido, no entanto, encontra algumas limitações. O art. 68 do CPI, prevê, de fato, três limitações ao direito de patentes. Precisamente, são legítimos: a) os atos de âmbito privado e sem finalidade comercial, b) atos por um período experimental c) a preparação extemporânea e por unidade de medicamentos em farmácias com prescrição médica”. (grifos nossos)

Ainda na análise da legislação européia, temos que o ordenamento jurídico britânico também possui dispositivos que limitam a vasta tutela incidente sobre a proteção patentária.

“Um número de outras exceções à contrafação existem. A Seção 74(1)(a) expressamente prevê que a validade de uma patente pode ser questionada por via incidental na defesa de um procedimento de infração (...) A defesa é possível quando uma pessoa numa farmácia elabora uma mistura extemporânea de um medicamento, de acordo com uma prescrição médica”.

Repetindo o conceito da Grã-Bretanha, as normas francesas concebem diversas limitações ao pleno exercício do titular do privilégio de invenção. “Dois mecanismos jurídicos principais vêm limitar diretamente o exercício do direito patentário: de uma parte o mecanismo da exaustão de direitos, e de outra, o direito do utente anterior. Ainda, o direito de patentes pode sucumbir diante do interesse geral”.

Portanto, temos que a preparação manipulada e individualizada, mediante a apresentação de receita médica específica, coadunaria com o interesse público, sendo uma exceção ponderada da regra de exclusiva, também na legislação européia.

Ainda no estudo comparado das legislações estrangeiras, seguindo a tendência do velho continente, temos a legislação argentina que, em seu artigo 36, “b”, da Lei de Patentes, prevê que a preparação de fármacos realizada em forma habitual, por profissionais habilitados e por unidade em execução de uma prescrição médica, não afrontam os direitos de uma patente.

Segundo Cabanellas <sup>774</sup>,

“dois motivos fundamentais convergem em favor desta exceção. Por uma parte, se considera admissível dar prevalência aos interesses imediatos da saúde sobre os direitos do titular da patente, tendo em vista a possibilidade de se outorgar privilégios sobre produtos farmacêuticos, Por outra, se considera que as condutas compreendidas na exceção são suficientemente exiladas de modo a não erodir substancialmente o conteúdo econômico do titular da patente”.

“Uma vez preparado o medicamento, a exceção aqui considerada se estende aos outros atos relativos ao mesmo, ou seja, sua utilização, oferta para a venda e venda” <sup>775</sup>.

Destarte, temos que o disposto no artigo 43, III, da LPI, coaduna com a tendência internacional de ponderar os direitos de propriedade intelectual para com a saúde pública.

### **Os interesses e princípios contrastantes nessa limitação**

O art. 43, III atende um interesse específico relativo à saúde, que é o da biodiversidade pessoal; membros de uma mesma espécie, os seres humanos têm características singulares e mesmo idiossincráticas.

---

774 CABANELLAS. Guillermo. Derecho de las patentes de invención. Buenos Aires: Editorial Heliasta, 2º tomo, 2001, p. 341-343. Tradução livre de: “dos motivos fundamentales confluyen a favor de esta excepción. Por una parte, se considera admisible dar prevalência a los intereses inmediatos de la salud sobre los del patentado, teniendo em cuenta la posibilidad de que se otorguen patentes sobre productos farmacêuticos. Por otra, se considera que las conductas comprendidas em la excepción son suficientemente aisladas como para no erosionar sustancialmente el contenido econômico de los derechos del titular de la patente”.

775 Tradução livre de: “Uma vez preparado el medicamento, la excepción aqui considerada se extiende a los restantes actos relativos al mismo, o sea su utilización, oferta para la venta y venta”.



De outro lado, constringidas pelo processo industrial, procedimento regulatório e os canais de comercialização a fabricarem medicamentos (ou produtos de aplicação similar) em padrões constantes de formulação e dosagem, as indústrias farmacêuticas visam a maximização do mercado. Não obstante a possibilidade de diversificação exista em tese (como a indústria automobilística o demonstra), os laboratórios farmacêuticos industriais fabricam remédios em massa e em aplicação indiferenciada.

Assim, parece razoável a assertiva constante da epígrafe deste estudo: “A maioria dos medicamentos vendidos sob receitas são hoje eficazes para menos da metade das pessoas que os ingerem - e os efeitos colaterais podem ser piores que as doenças”.

As farmácias magistrais visam exatamente o atendimento às necessidades pessoais e idiossincráticas de saúde. Podem elas, ao abrigo da limitação, personalizar a dosagem, formulação, apresentação, cumulação de diferentes ativos numa só dose (tão frequente é o paciente ter de tomar múltiplos comprimidos ou soluções a cada momento, quando uma só drágea com ativos diversos numa formulação adequada poderia resumir a administração).

Enquanto uma prática minoritária e economicamente reduzida, a manipulação nas farmácias officinais atende o requisito de restrição *limitada* ao direito dos titulares. De outro lado, ainda que constituam setor econômico próprio, tais farmácias officinais são objeto dessa limitação às patentes em exclusiva atenção às necessidades de saúde que fundamentam o art. 43, III.

Assim é que, seguindo o critério de Hugenholtz mencionado infra nota 58 deste estudo, essa limitação visa conciliar o interesse patrimonial do titular da patente *primordialmente* em face do direito à saúde, direito esse categorizado pela *dignidade da pessoa humana* de se atender à biodiversidade individual do sujeito de direitos.

Assim, ainda praticando atividade econômica em regime de liberdade de iniciativa, ao manipularem suas preparações oficinais, caso a caso, e sob receita específica, as farmácias exercem função relativa a um direito fundamental; não podem elas renunciar ao exercício da limitação, sem prejuízo da satisfação desse direito fundamental à saúde específica de cada indivíduo.

### **Do direito fundamental à saúde**

De tão incrustado na sensibilidade constitucional brasileira corrente, a menção ao direito fundamental à saúde poderia parecer desnecessária. Mas a afirmação do parágrafo anterior merece reflexão especial.

A Constituição Federal Brasileira considera o direito à saúde como aspecto social, sendo obrigação do Estado - em todos seus níveis - fazer cumprir e garantir tal direito, inclusive através de elaboração de normas:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

(...)

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; (...)

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: (...)

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; (...)

Art. 30. Compete aos Municípios: (...)

VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população; (...)

A importância é tanta, que a carta dedica uma seção exclusiva para a matéria:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

(...)

Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

§ 1º - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

§ 2º - É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

§ 3º - É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.

(...) Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:

I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos;

II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador;

III - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde;

IV - participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico;

V - incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico;

VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano;

VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;

VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

Em trabalho acadêmico sobre o tema, Luís Armando Viola<sup>776</sup> deixa claro que há reconhecido direito à saúde:

Tendo, portanto, a Constituição Federal de 1988, reconhecido o direito à saúde como direito fundamental, é possível afirmar que as normas que a garantem têm aplicação imediata, na forma do § 1º do art. 5º do próprio texto constitucional. Esse entendimento decorre da própria concepção de normatividade direta da Constituição, e aplica-se também no exame das normas programáticas que possuem densidade normativa suficiente para a sua fruição, como é o caso do direito a saúde.

E o reconhecem os tribunais:

Os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos subjetivos inalienáveis, constitucionalmente consagrados, cujo primado, em um Estado Democrático de Direito como o nosso, que reserva especial proteção à dignidade da pessoa humana, há de superar quaisquer espécies de restrições legais. (REsp 869843 / RS

RECURSO ESPECIAL 2006/0152570-3 Ministro Luiz Fux T1 STJ em 18/09/2007<sup>777</sup>

- (...) 2 - (...). 3 - (...). 4 - Ademais, ainda que o medicamento pretendido não se encontre inserido nas recomendações do ministério

---

776 VIOLA, Luís Armando, O Direito Prestacional Saúde e sua Proteção Constitucional, Tese de Mestrado em Políticas Públicas e Processos da Faculdade de Direito de Campos - UNIFLU, 2006. Em [www.fdc.br/Arquivos/Mestrado/Dissertacoes/Integra/LuisArmando.pdf](http://www.fdc.br/Arquivos/Mestrado/Dissertacoes/Integra/LuisArmando.pdf) - em 27.01.08 p. 71 e 77

<http://www.stj.gov.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=direito+sa%FAde+constitucional&&b=ACOR&p=true&t=&l=10&i=8> em 26.01.08)

da saúde, releva aduzir que um ato administrativo normativo não pode se sobrepor a uma norma constitucional, sobretudo diante da peculiaridade de cada caso e em face da sua urgência, devendo ser afastada a delimitação no fornecimento de medicamentos constante na Lei nº 9.313/96. Precedente do STJ. 5 - O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o poder público, a quem incumbe formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. Precedente do STF. 6 - Apelação e remessa necessária conhecidas, mas improvidas. (TRF 2ª R. – AC 2002.51.60.002243-8 – 8ª T. – Relator Juiz Fed. Conv. Guilherme Calmon Nogueira da Gama – DJU 25.11.2005 – p. 399. In: Juris Síntese IOB JSI59, Mai-Jun. 2006. CD-ROM)

(...) O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE (...)(RE-AgR 393175 / RS - RIO GRANDE DO SUL

Mas, a par do *direito igualitário à saúde*, existe na nossa teia constitucional o direito a ter sua assistência, ainda que – no atual estado do Direito - não provida por fontes de custeio públicas, o acesso às suas necessidades peculiares e individuais.

Com efeito, assim como existe o *direito social* à saúde, como um elemento de cunho e acesso igualitário, existe também a exigência, radicada no princípio fundacional da dignidade da pessoa humana, de se ter a *saúde própria a sua individualidade*:

(...) identidade pessoal envolve uma dimensão absoluta ou individual, que torna cada ser humano um ser único que, mesmo se encontrado em igualdade com todos os outros na sua condição humana e na inerente dignidade, é dotado de uma “irrepetibilidade natural: a identidade pessoa de cada pessoa humana, expressão da individualidade da sua própria e exclusiva personalidade física e psíquica, assente na inexistência presente ou futura de dois seres humanos totalmente iguais” (Otero, 1999) <sup>778</sup>.

Todos são iguais em face das prestações do Estado para assegurar o direito fundamental à saúde; mas essa prestação coletivista não empana, e antes sublinha, o princípio da dignidade humana, que ocorre a cada um em face da “irrepetibilidade natural: a identidade pessoa de cada pessoa humana, expressão da individualidade da sua própria e exclusiva personalidade física e psíquica, assente na

---

778 Edna Raquel R. S. Hogemann, O respeito à pessoa humana e a polêmica da identidade pessoal e genética do ser clonado, Revista Bioética e Derecho, da Faculdade de Direito de Buenos Aires, encontrado em [www.bioetica.org/bioetica/doctrina37.htm](http://www.bioetica.org/bioetica/doctrina37.htm), visitado em 30/1/2008.

inexistência presente ou futura de dois seres humanos totalmente iguais”.

É essa condição irrenunciável de dignidade que se acha no substrato do art. 43, III do Código da Propriedade Industrial.

### **Por que não se pode transacionar privadamente com a dignidade humana**

Caracterizado o direito ao acesso aos medicamentos específicos à expressão da “individualidade da sua própria e exclusiva personalidade física e psíquica, assente na inexistência presente ou futura de dois seres humanos totalmente iguais” como de natureza de direito fundamental, passemos a explicitar porque não se pode transacionar com o exercício de tal direito.

### **Da natureza da transação**

Caracterizado a limitação do art. 43, III da Lei 9.279/96 como o de uma forma de viabilização de exercício de um direito fundamental, verifiquemos agora a possibilidade de transação em bens e interesses públicos.

No novo Código Civil, é assim descrita a transação <sup>779</sup>:

---

<sup>779</sup> Apesar de sua vertente processual, por exemplo, através do art. 447 do CPC, a transação é instituto de direito substantivo. Disse Pontes de Miranda que a transação "é negócio jurídico bilateral, em que duas ou mais pessoas acordam em concessões recíprocas, com o propósito de pôr termo à controvérsia sobre determinada ou determinadas relações jurídicas, seu conteúdo, extensão, validade ou eficácia" Esta a razão que o levou a concluir que "a transação judicial tem conteúdo de direito material e só é processual o efeito de pôr termo ao processo ..."; que "a transação, negócio jurídico de direito material, tem de existir, ser válida e ser eficaz segundo os princípios de direito material, que a rege"; e que "a feitura de transação, pendente a lide, homologada pelo juiz (...), não a processualiza: a



Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas.

Art. 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação

Ao contrário da classificação anterior de 1916, a transação já não é mais tratada como uma forma de extinção das obrigações, mas como um contrato de direito privado <sup>780</sup>, com efeitos inclusive processuais; a transação sobre pleito judicial agora prescinde de homologação pelo juiz <sup>781</sup>.

Elemento diferencial importante entre a versão de 1916 e a de 2003 são os efeitos da transação: o artigo 1.030 do Código Civil de 1916 dizia que a transação produzia entre as partes o efeito de coisa julgada, e só se rescindiria por dolo, violência ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa. No atual Código Civil, a menção à coisa julgada foi excluída, sendo razoável entender-se que ela só exista na sentença da qual não cabe mais recurso ou do acordo homologado em juízo, não mais dos acordos extrajudiciais.

## **A disponibilidade dos bens e direitos**

### *Disponibilidade e patrimônio*

---

homologação é para reconhecer-lhe eficácia quanto à relação jurídica processual, que é entre os figurantes da transação e o juiz, e só por decisão dele se pode desfazer, cessando, então, para o Estado, o dever da prestação jurisdicional prometida". (Tratado de Direito Privado, 3ª ed., vol. 25, São Paulo, Ed. RT, 1971, p. 117, 137, 138, 142.).

780 Como ocorre no Code Napoleon, o BGB e no Código Civil português de 1966.

781 Art. 842. A transação far-se-á por escritura pública, nas obrigações em que a lei o exige, ou por instrumento particular, nas em que ela o admite; se recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz.

Como consta da lei, o primeiro aspecto da transação é a disponibilidade do bem ou direito – só se pode transacionar do que se pode dispor, independentemente da vontade eventual do titular dos direitos relevantes <sup>782</sup>. Neste passo, a doutrina enfatiza a relação entre disponibilidade e patrimonialidade, fazendo incidir aquela sobre certos interesse públicos instrumentais, mas negando-a aos interesses *centralmente relevantes* para a segurança e para o bem-estar da sociedade <sup>783</sup>.

Tal análise aponta que a questão da disponibilidade ou não de interesses não é de simples cautela: mesmo em sede de processo judicial, onde os interesses das partes e de terceiros recebem mais

---

782 No tocante aos direitos indisponíveis, "... a lei, soberanamente, os protege mesmo contra a vontade declarada do seu titular" Sérgio Sahione Fadel.(Código de Processo Civil Comentado, 6ª ed., vol. 1, Rio de Janeiro, Forense, 1987, p. 584).

783 Diogo de Figueiredo: "Certos interesses, porém, são considerados de tal forma relevantes para a segurança e para o bem-estar da sociedade que o ordenamento jurídico os destaca, os define e comete ao Estado satisfazê-lo sob regime próprio: são os interesses públicos. Destarte, ao definir esses interesses públicos a lei os coloca fora do mercado, submetendo-os, distintamente dos demais, ao princípio da supremacia, como força jurídica vinculante, e ao princípio da indisponibilidade, em regra, absoluta e, por vezes, relativa. A indisponibilidade absoluta é a regra, pois os interesses públicos, referidos à sociedade como um todo, não podem ser negociados senão pelas vias políticas de estrita previsão constitucional. A indisponibilidade relativa é a exceção, recaindo sobre interesses públicos derivados, referidos às pessoas jurídicas que os administram e que, por esse motivo, necessitam de autorização. constitucional genérica e, por vezes, de autorização legal. Em outros termos e mais sinteticamente: está diante de duas categorias de interesses públicos, os primários e os secundários (ou derivados), sendo que os primeiros são indisponíveis e o regime público é indispensável, ao passo que os segundos têm natureza instrumental, existindo para que os primeiros sejam satisfeitos, e resolvem-se em relações patrimoniais e, por isso, tornaram-se disponíveis na forma da lei, não importando sob que regime. São disponíveis, nesta linha, todos os interesses e os direitos deles derivados que tenham expressão patrimonial, ou seja, que possam ser quantificados monetariamente, e estejam no comércio, e que são, por esse motivo e normalmente, objeto de contratação que vise a dotar a Administração ou seus delegados, dos meios instrumentais de modo a que estejam em condições de satisfazer os interesses finalísticos que justificam o próprio Estado" "Arbitragem nos Contratos Administrativos", Rev. de Direito Administrativo, jul./set. 1997, pp. 84 e 85:

atento exame, a lei veda os atos que importem em afetar os direitos indisponíveis <sup>784</sup>.

A questão da disponibilidade, neste contexto, importa, numa primeira consideração <sup>785</sup>, em relação de pertinência necessária ou contingente que o bem possui em relação ao patrimônio das pessoas, em particular das de direito público:

Envolvendo direitos patrimoniais (relativos a bens ou riquezas susceptíveis de apreciação econômica ou monetária), sobre que a lei admite transação (ou direitos disponíveis, alusivos a bens ou riquezas que se acham no comércio jurídico, são apropriáveis ou alienáveis), há inteira liberdade de manifestação da vontade. Em se tratando de direitos não-patrimoniais, como, por exemplo, os direitos pessoais ou, ainda, os personalíssimos, não há esta liberdade de expressão da vontade. Há restrições à vontade, ante riscos, muito maiores, de lesão ou ameaça a direito, que mais de perto devem ser resguardados <sup>786</sup>.

#### *Disponibilidade e res aliena*

Assim, em geral, poder-se-ia concluir que não se pode transigir naquilo que o bem, direito ou poder não pertençam à esfera de autodeterminação do transigente <sup>787</sup>. Seja porque está vinculado a um

---

784 O Código de Processo Civil em vários de seus dispositivos aponta o efeito da indisponibilidade: não tem valor a confissão, em juízo, de fatos relativos a direitos indisponíveis (art. 351); não recaem sobre eles os efeitos da revelia (art. 320, II); quando proíbe que a parte assuma ônus de prova excedendo a previsão legal (art. 333, parág. único, I).

785 Mas só em primeira análise. Veremos em seguida que há aspectos de indisponibilidade que não tocam ao patrimônio, como o exercício de poderes públicos.

786 Cláudio Vianna de Lima, *Notícia da arbitragem no direito positivo brasileiro*, Pág. 43 *Revista Forense – Vol. 334 Doutrina*

787 Teori Albino Zavascki, *Ministério Público, ação civil pública e defesa de direitos individuais homogêneos*, Pág. 123 *Revista Forense – Vol. 333 Doutrina* "É o que afirma Chiovenda, dizendo, em seguida, que pode haver atos da parte aos quais a lei confere importância somente quando procedem daquele que seja titular da relação material

propósito público, seja porque represente um poder-dever imposto ao transigente, seja porque o bem seja *res communis omnium*, e, conseqüentemente, alheio mesmo ao transigente. Transigíveis, em princípio, são os direitos patrimoniais de caráter privado, assim como outros interesses especificamente previstos em lei <sup>788</sup>.

Vale aqui, mas uma vez, recordar que tal análise se mantém no âmbito da tutela das liberdades, e não dos controles de moralidade ou de patrimônio. O que se preserva aqui é o interesse de terceiros quanto ao seu direito de ir e vir nas praças públicas, ou de ter o poder estatal vinculado aos interesses de todos, ou, como no caso em estudo, o direito de cada pessoa a ter acesso ao medicamento específico para suas condições personalíssimas.

A par disto, sempre podem haver considerações de tutela, resguardo ou prudência, como as regras que exigem certos

---

(juramento, confissão, renúncia, desistência da ação, reconhecimento do direito material) ou daquele que seja representante ou órgão do titular. Tais atos não poderão ser realizados pelo substituto, estando, portanto, sua atividade limitada à sua própria condição", lembra Waldemar Mariz de Oliveira Júnior, invocando, no mesmo sentido, farto ensinamento doutrinário.

788 Note-se, neste contexto, o disposto no art. 447 do CPC: Art. 447. Quando o litígio versar sobre direitos patrimoniais de caráter privado, o juiz, de ofício, determinará o comparecimento das partes ao início da audiência de instrução e julgamento. Parágrafo único - Em causas relativas à família, terá lugar igualmente a conciliação, nos casos e para os fins em que a lei consente a transação. Quanto a este último ponto, nota Antônio Carlos de Araújo Cintra (Comentários ao Código de Processo Civil, Volume IV. Rio de Janeiro: Forense, 2002, pág 251): "no tocante à separação judicial a tentativa de conciliação é expressamente prevista pelo par. 2º do art. 3º da Lei nº 6.515, de 26.12.1977, e no que se refere à ação de alimentos a tentativa está prevista pelo artigo 9º da lei nº 5.478, de 25 de julho de 1968. Nas duas hipóteses há procedimento especial previsto em leis extravagantes. Mas, por exemplo, a ação de modificação de guarda de menor, que deve correr em segredo de justiça (Código de Processo Civil, art. 155, II), obedece o procedimento ordinário, impondo-se, a respeito, a tentativa de conciliação prevista pelo artigo em exame, muito embora não se trate de ação sobre direito patrimoniais" De outro lado, existe a hipótese de redução legal do poder de disposição, como ocorre quando o tutor pretende alienar bens do tutelado.

procedimentos para desafetar, ou a presença do juiz e do Ministério Público para transigir.

*Disponibilidade e objeto vedado*

Além de considerar-se a indisponibilidade no caso em que o objeto é *res aliena*, direito que não pertence ao transigente, há igualmente a hipótese em que o objeto da transação seja contrário à ordem legal. Note-se que a impossibilidade de disposição em matéria sujeita a norma cogente não se restringe ao ente público; não é somente uma questão de falta de legitimidade subjetiva, mas de impossibilidade de trazer ao campo do direito algo que, por afrontar norma jurídica, não pode ser objeto *de contrato* <sup>789</sup>.

### **A missão pública das farmácias officinais**

Como meio de acesso da população aos medicamentos específicos para sua condição personalíssima, o exercício da manipulação pelas farmácias officinais não pode ser renunciada. Não obstante constituir *atividade econômica* (como, por exemplo, os cartórios) a atividade de manipulação configura exercício de atividade indispensável ao exercício de direitos fundamentais.

---

789 Pedro A. Batista Martins, O Poder Judiciário e a arbitragem: quatro anos da Lei nº 9.307/96 (2ª Parte) Pág. 151 Revista Forense – Vol. 358 Doutrina “Disputas que visam afastar a aplicação de regras de ordem pública não podem ter a guarida do Judiciário ou dos Tribunais Arbitrais, pois somente os direitos disponíveis são passíveis de submissão à convenção de arbitragem. Assim, controvérsias sobre a exigibilidade de dívida oriunda de jogos de azar ou de práticas usurárias, por exemplo, ou cujo fim colimado tende a elidir a aplicação de norma jurídica insuscetível de transação, se não devem e não podem ser objeto de solução judicial, por impossibilidade jurídica do pedido, também não são passíveis de decisão pela via arbitral”.

Um agente econômico escolhe ser farmácia de manipulação segundo os princípios (igualmente consagrados na Constituição) da liberdade de iniciativa. No entanto, ao assumir o *munus* da manipulação oficial, não lhe cabe renunciar à prática de preparação de seus medicamentos, em detrimento da comunidade e, em especial, do direito fundamental à saúde, considerando sua biodiversidade individual.

A limitação prevista no art. 43, III do CPI/96 realiza um *espaço de realização de direitos fundamentais*, em face das patentes de quaisquer titulares. Não é constituído em favor da atividade econômica das farmácias de manipulação, como alguns outros casos de limitações (o art. 132, IV do mesmo Código, que permite os fabricantes de peças de reposição automobilística indicarem para que marcas os produtos servem é exemplo), mas para atender interesse público.

Certamente as partes, num processo de violação de patentes, podem transigir em face dos direitos privados de que dispõem. Podem livremente pactuar que não vão mais fabricar tal e qual produto (respeitadas as normas do Direito Público da Concorrência); mas, ao pactuarem não exercitar um poder-dever que lhes é cometido em atenção à interesse público de satisfazer um direito fundamental, renunciam a um poder que não é seu.

Assim, inexistente a transação privada naquilo – e só naquilo – em que o bem transgido era indisponível ao transigente.

## **Da extensão da indisponibilidade do art. 43, III aos importadores de ativos**

Cabe aqui analisar a questão suscitada no parecer do eminente jurista Arnold Wald, submetido nos autos do processo em curso perante a 33ª Vara Cível de São Paulo, e autuada sob o nº 583.2005.00.031536-1, de que essa limitação sobre a qual se discorre seria interpretada restritamente. Impossível, assim, à luz deste parecer, trazer a limitação ao alcance de agentes econômicos que são importadores de ativos para as farmácias de manipulação.

A despeito da veneração que este autor dedica ao magistério do Professor Wald <sup>790</sup>, creio inaplicável ao presente caso a doutrina suscitada.

Ao postular, acima, as regras de interpretação do direito patentário correntes no nosso e em outros sistemas constitucionais, enfatizei que – constituindo-se em exceção às liberdades gerais de iniciativa e de acesso ao conhecimento – as patentes devem ser interpretadas *restritamente*. Ou seja, devem-se às patentes os critérios devidos e razoáveis de interpretação que, prestigiando-lhe o que importam em *propriedade* (no sentido de Josserand – propriedade na acepção constitucional, e não de direito civil) não percam de vista a natureza de sua função social e – mais – da cláusula finalística que a

---

790 Tive o real privilégio de ter o Prof. Arnold Wald como tutor no meu primeiro curso de mestrado, em 1979; por sua insistência, preparei e publiquei, em 1980 e em 2002, o estudo sobre capitalização de intangíveis em companhias, que consta de BARBOSA, Denis Borges . Da Conferência de Bens Intangíveis ao Capital das S.A. Revista de Direito Empresarial do Ibmecc, v. 3, 2002 e BARBOSA, Denis Borges . Capitalização de Intangíveis nas S.A. Revista de Direito Mercantil, 1980. Assim, certamente não é por desrespeito ao seu magistério que me cabe, aqui, apresentar visão divergente.

Constituição Brasileira ainda comete aos objetos da propriedade industrial.

Assim dissemos em estudo recente <sup>791</sup>:

Completando a estrutura de normas mutuamente referenciadas, relativas à inovação, não se pode deixar de citar o texto do Art. 5º, XXIX da Carta de 1988:

Art. 5º (...)

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País; (Grifei)

Aqui ressalta a vinculação dos direitos de propriedade industrial à cláusula finalística específica do final do inciso XXIX, que particulariza para tais direitos o compromisso geral com o uso social da propriedade - num vínculo teleológico destinado a perpassar 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 brasileira de 1988, mas da lei ordinária; e tal lei só será constitucional na proporção em que atender aos seguintes objetivos:

---

791 BARBOSA, Denis Borges, Direito ao desenvolvimento, inovação e a apropriação das tecnologias, Revista Jurídica do Palácio do Planalto, v. 8, n. 83 - Fevereiro/Março - 2007, encontrada em [http://denisbarbosa.addr.com/www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/revista/Rev\\_83/artigos/Denis\\_re v83.htm](http://denisbarbosa.addr.com/www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_83/artigos/Denis_re v83.htm)



- a) visar o interesse social do País;
- b) favorecer o desenvolvimento tecnológico do País;
- 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, que não se confunde mesmo com a regulação econômica dos direitos autorais.

Em dispositivo específico, a Constituição brasileira de 1988 sujeita a constituição de tais direitos a condições especialíssimas de funcionalidade (a cláusula finalística), compatíveis com sua importância econômica, estratégica e social. Não é assim que ocorre no que toca aos direitos autorais.

O Art. 5º, XXII da Carta, que assegura inequivocamente o direito de propriedade, deve ser sempre contrastado com as restrições do inciso seguinte, a saber, que a esta atenderá sua função social. Também, no Art. 170, a propriedade privada é definida como princípio essencial da ordem econômica, sempre com o condicionante de sua função social.

Relevante no dispositivo é, em particular, a cláusula finalística, que assinalei em itálico: "tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País". A lei ordinária de Propriedade Industrial que visar (ou tiver como efeito material), por exemplo, atender interesses da política externa do Governo, em detrimento do interesse social ou do desenvolvimento tecnológico do País, incidirá em vício insuperável, eis que confronta e atenta contra as finalidades que lhe foram designadas pela Lei Maior.

Não basta, assim, que a lei atenda às finalidades genéricas do interesse nacional e do bem público; não basta que a propriedade intelectual se adeque a sua função social, como o quer o Art. 5º, XXIII da mesma Carta. Para os direitos relativos à Propriedade

Industrial a Constituição de 1988 estabeleceu fins específicos, que não se confundem com os propósitos genéricos recém mencionados, nem com outros propósitos que, embora elevados, não obedecem ao elenco restrito do inciso XXIX.

A Constituição não pretende estimular o desenvolvimento tecnológico em si, ou o dos outros povos mais favorecidos; ela procura, ao contrário, ressaltar as necessidades e propósitos nacionais, num campo considerado crucial para a sobrevivência de seu povo.

Não menos essencial é perceber que o Art. XXIX da Carta estabelece seus objetivos como um triângulo, necessário e equilibrado: o interesse social, o desenvolvimento tecnológico e o econômico têm de ser igualmente satisfeitos.

À luz desse entendimento, que – como vimos – é do melhor constitucionalismo brasileiro e estrangeiro, as limitações às patentes não serão interpretadas restritamente. As patentes, sim, que merecem tal interpretação.

Mas não se depreenda, *a contrario senso*, que as limitações devam ser interpretadas desmesuradamente. Nunca o entendi. Ao contrário:

Tratando-se de restrições a uma norma excepcional, como é a das patentes, as limitações são interpretadas extensamente, ou melhor, com toda a dimensão necessária para implementar os interesses que pretendem tutelar<sup>792</sup>.

Com efeito, sempre lembrando o magistério de José de Oliveira Ascensão, que define as limitações em propriedade intelectual como

---

792  
2003.

Em meu Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2ª. Ed., Lumen Juris,

**elementos constitutivos da atribuição do direito, ainda que de caráter negativo** <sup>793</sup>, repetimos aqui a citação anterior:

Os limites, como ocorrência comum, modelam a atribuição realizada. É normalmente através deles que se dá abertura a exigências de interesses públicos ou gerais, como os que têm por finalidade a promoção da cultura ou da educação; ou de interesses do público em geral, como o uso privado. Mas há sempre na base dum limite, como na base de qualquer preceito legal, uma motivação de interesse geral. Pode ser por exemplo a expansão dos instrumentos de comunicação, em termos de atingirem o maior número possível de pessoas.

Assim, se interpretam as limitações não restritamente, mas *eficazmente em face aos interesses que elas intentam prestigiar* <sup>794</sup>. Não se conceberá que essa limitação se frustrará em seus objetivos, por carecer da extensão *indispensável* ao exercício dos respectivos poderes.

Com efeito, para se poder manipular as receitas com uso de ativos patenteados, não se presume que todas as farmácias officinais tenham de *sintetizar* os ativos a partir do nada; aliás tal seria incompatível com o alcance limitado do poderes resultantes do art. 43, III. Se apenas as grandes operadoras de mercado, com extesas

---

793 José de Oliveira Ascensão, Direito Autoral, Forense, 1980, p. 254.

794 Certamente se verá aqui o reflexo da doutrina constitucional dos poderes implícitos. Citando o Ministro Joaquim Barbosa, em voto proferido no julgamento do Inquérito nº 1968, em que é indiciado Remy Abreu Trinta : “Concebida por John Marshall no célebre caso “McCulloch v. Maryland” e aplicada durante quase dois séculos de prática constitucional, em áreas que vão do direito tributário ao direito penal e administrativo, tal cláusula simboliza a busca incessante pela efetividade das normas constitucionais. Nesse sentido, não me parece ocioso citar trecho dessa famosa decisão, especialmente o ponto em que Marshall argumenta: ‘Ora, com largo fundamento se pode sustentar que um Governo a quem se confiam poderes dessa amplitude, da execução correta dos quais tão vitalmente dependem a felicidade e prosperidade da Nação, deve ter recebido também amplos meios para os exercer...”

instalações industriais, pudessem manipular, a limitação em estudo perderia qualquer sentido. Ao contrário, é a restrição de meios (aviamento de receitas específicas e caso a caso) que legitima a limitação.

Também a própria amplitude restrita da limitação (segundo a leitura do art. 30 do Acordo TRIPs) impede que se obriguem as farmácias officinais a terem estruturas de importação de ativos. Exigir seja grandes complexidades administrativas de pequenas farmácias officinais importaria e faz nula e inoperante a cláusula limitadora do art. 43, III. Veja-se que tal exigência não é só praticamente impossível, mas logicamente incompatível. Ou seja, impedir que a importadora, ou supridora, de ativos indispensáveis à manipulação, possa se beneficiar da limitação do art. 43, III do CPI/96, derrotaria o propósito legal, e frustraria o atendimento dos interesses constitucionais pertinentes.

Note-se, incidentalmente, que a existência do art. 43, III atende a um objetivo empresarial dos grandes laboratórios farmacêuticos: não há nenhum impecilho abstrato a que tais laboratórios atendam, se quiserem, às receitas individuais e caso a caso; só surge tal limitação em direito nacional e estrangeiro, pelo fato de que os titulares de patentes desdenham o mercado menor e personalizado da prática officinal.

Assim, é de se entender que o benefício de imunidade dos direitos exclusivos da patente em prol da formulação officinal se estenda – na proporção indispensável para o atendimento às farmácias

oficinais, e nunca além disso – aos agentes econômicos à montante na escala de produção e distribuição.

### **A extensão dos poderes e imunidades da patente à montante na escala produtiva**

Note-se que essa solução - a de que os poderes da patente se estendam à montante na escala produtiva - foi incorporada no direito brasileiro pela Lei 9. 279/96.

Assim preceitua a lei:

Art. 42 - A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patentado.

Parágrafo 1o.- Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

Assim enunciei em nosso Uma Introdução:

Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos estipulados como sendo vedados (contributory infringement).

Entendo que tal se dê – pelo princípio interpretativo acima exposto – exclusivamente no teor do tipo penal. Ou seja, pode ser coibido o fornecimento de componente de um produto patentado, ou material ou equipamento para realizar um processo patentado, desde que a aplicação final do componente material ou equipamento induza, necessariamente, à exploração do objeto da patente.

Diz, quanto ao ponto específico, o 35 USC § 271:

Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer.

Assim, não há ilícito, civil ou penal, se alguém fornece produtos e insumos de consumo geral para um infrator da patente, e o mesmo se o faz, mesmo com um componente específico, sem culpa (que, na instância criminal, será a modalidade “dolo”) específica de sabê-lo feito especificamente para a violação da patente.

Mas a responsabilidade quanto a terceiros não irá, na esfera civil ou penal, nunca além do prescrito em tal cláusula.

Assim, quem fornece insumos ou elementos para a violação de uma patente, viola essa patente; e exatamente o mesmo princípio se aplica, em exato paralelo, em favor daquele que atua em favor de uma limitação prevista em lei, especialmente no caso, como se vê neste estudo, em que a limitação se destina a assegurar a satisfação de um direito fundamental à saúde.

### **Advertência quanto aos limites deste entendimento**

Não se leia, de nosso estudo, que as limitações ao direito de exclusiva das patentes sejam isenções à *outrance* dos direitos conferidos aos titulares. Muito pelo contrário, o que se enfatiza é a

razoabilidade de todo sistema da Propriedade Intelectual, como uma prescrição de equilíbrio e razoabilidade.

É essa uma constante recomendação em nossos textos:

Outros interesses constitucionalmente protegidos se ajustarão, quando conflitarem com a propriedade intelectual, ao mesmo critério de equilíbrio determinado pelos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Por exemplo, o conflito dos interesses do dominus e a cláusula finalística da propriedade industrial, ou ainda aqueles com os parâmetros constitucionais de proteção à tecnologia, a autonomia tecnológica e à cultura <sup>795</sup>. (...)

Dois óbvios resultados derivam da aplicação do princípio da razoabilidade: 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.

Por exemplo, não se dará mais alcance ao conteúdo legal dos direitos de patente do que o estritamente imposto para cumprir a função do privilégio – de estímulo ao investimento – na mínima proporção para dar curso à satisfação de tais interesses.

Assim, ao se postular a extensão dos alcances da limitação do art. 43, III da Lei 9.279/96 à montante na cadeia de produção e distribuição, no caso, ao importador de ativos, também se reitera que essa extensão será limitada *exclusiva e necessariamente* ao atendimento dos fins legais previstos no dispositivo. A importação

---

<sup>795</sup> BARBOSA, Denis Borges, Uma Introdução à Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2003.

para outros fins, que não o exercício indispensável dos poderes da limitação do art. 43, III é descabida e abusiva.

Por idêntica razão, a impossibilidade de se transigir em matéria dessa limitação, como acima postulamos, tem seu alcance limitado à satisfação do interesse público imbuído no art. 43, III do CPI/96. Da transação constante dos autos do processo em curso na 33ª Vara Cível de São Paulo, e atuado sob o nº 583.2005.00.031536-1, apenas não é eficaz o que impeça a Gerbrás de fornecer ativos às farmácias oficiais, no exercício de uma missão de interesse público.

## **Resumindo**

### **Qual a natureza constitucional das patentes**

A patente de invenção, cujo estatuto constitucional se insere no art. 5, XXIX do diploma fundamental, representa um mecanismo de incentivo ao investimento em novas criações tecnológicas, com a finalidade específica de atender o interesse social, o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

Como definido em jurisprudência recente, mas consistente com nossa tradição jurídica, a patente é um *monopólio constitucional*:

2. Os monopólios legais dividem-se em duas espécies.

(I) os que visam a impelir o agente econômico ao investimento --- a propriedade industrial, monopólio privado; e

(II) os que instrumentam a atuação do Estado na economia.

(STF; ADI 3.366-2; DF; Tribunal Pleno; Rel. Min. Eros Grau; Julg. 16/03/2005; DJU 16/03/2007; Pág. 18)



Como *instrumento* dos interesses constitucionais de acesso às liberdades econômicas, de acesso à saúde e ao conhecimento, entre outros vetores constitucionais imprescindíveis, ela prestigiará o interesse privado dos seus titulares, mas como função de interesses mais abrangentes da cidadania.

### **Qual a natureza constitucional da *limitação* prevista no art. 43, III, do Código da Propriedade Industrial.**

A limitação prevista no dispositivo citado faculta aos brasileiros o acesso aos medicamentos necessários ao atendimento do direito fundamental à saúde. Assim como existe o *direito social* à saúde, como um elemento de cunho e acesso igualitário, existe também a exigência, radicada no princípio fundacional da dignidade da pessoa humana, de se ter a *saúde própria a sua individualidade*, o que se faculta mediante a preparação oficial de medicamentos.

A limitação em questão torna tal pretensão isenta do poder exclusivo privado resultante da patente. Como limitação, deve ser interpretada com razoabilidade, não restritamente, mas *eficazmente em face aos interesses que elas intentam prestigiar*. Não se conceberá que essa limitação se frustrará em seus objetivos, por carecer da extensão *indispensável* ao exercício dos respectivos poderes.

Assim, fica imunizado do alcance da patente os agentes econômicos à montante na cadeia de produção ou circulação, mas apenas e exclusivamente na proporção indispensável à satisfação do

interesse público de atendimento ao direito fundamental à *saúde própria a cada individualidade*.

### **Se o poder-dever resultante de tal limitação é disponível pela partes privadas**

Conquanto agentes econômicos, constituídos sob a liberdade de iniciativa, as partes privadas não podem dispor de poderes que lhes são confiados para o atendimento de interesses constitucionalmente indeclináveis.

A imunidade prevista no art. 43, III, que não é constituída em favor das farmácias de manipulação, mas do acesso da cidadania ao direito fundamental à *saúde própria a cada individualidade*, não pertence às partes privadas, e delas não podem dispor.

### **Qual o alcance *vinculante* do acordo entre as partes no acordo mencionado.**

O acordo entre as partes, em toda a extensão em que pudessem dispor de seus interesse patrimoniais, é válido e eficaz. Mas qualquer dos envolvidos numa transação não tem poderes de disposição quanto ao fornecimento de insumos, indispensáveis ao exercício da manipulação por parte das farmácias oficiais supridas, como ação imune ao alcance das patentes da autora da ação.

Tratando-se de poderes que não lhe pertencem, mas lhe são apenas confiados para o atendimento a um interesse constitucional relativo a direitos fundamentais, os transacionantes não estão

vinculados à obrigação de não importar e vender insumos às farmácias de manipulação, na proporção necessária e indispensável a tal propósito.

Para qualquer outro fim, senão o de tais poderes indisponíveis, a transação é vinculante e coativa.

## Da criação de padrões técnicos e da eventual proteção de sua expressão

Denis Borges Barbosa (abril de 2014)

Em texto anterior<sup>796</sup>, tive ocasião de propor que, respeitados os requisitos gerais de proteção através do direito autoral, textos técnicos, doutrinários, e em geral não estéticos – inclusive este que o leitor agora percorre – merecem a tutela do direito exclusivo pertinente. Não seria essa exatamente uma revelação que transformasse a humanidade: nossos primeiros escritos protegidos pelo direito autoral foram exatamente os jurídicos.

Mas há textos cuja proteção suscita animosidade. Proteger bulas de remédio? Isso será má política pública! E apresso-me em concordar: é errôneo usar a proteção de bulas para excluir ou dificultar a entrada de remédios genéricos no mercado.

Na verdade, é uma contradição inexplicável que se contenha o uso de marcas perante uma patente caída em domínio público, para evitar que o sistema de signos distintivos prolongue a fidelização da

---

796 BARBOSA, Denis Borges, Os requisitos da forma livre e da originalidade na proteção de textos técnicos e científicos, in *Direito Autoral*, Lumen Juris, 2013, p. 321-338.

clientela obtida durante a vigência do privilégio, mas permitir que um efeito comparável decorra do uso do direito autoral.

Mas, para excluir esse efeito perverso, é preciso *alterar a lei*. Pois, ainda que seja pouquíssimo provável que qualquer bula atinja o mínimo de originalidade que lhe valha proteção exclusiva, em abstrato não há vedação de que *qualquer* escrito, ainda que falando de assuntos técnicos, ou de resto doutrinários, possa satisfazer tais requisitos. A lei autoral não exclui matéria técnica, mas exclui matéria desprovida de novidade e originalidade – seja um soneto, uma bula, ou um artigo jurídico sobre sonetos e bulas.

Qual é a postura que, ao que entendo, se deve perante o problema de obras cuja proteção pelo direito autoral ofenda a política pública? Se assim o permitir a Constituição, tais obras devem ser formalmente proibidas pelo texto de lei.

Assim é que, tendo descrito em texto doutrinário que bulas são, sim, em abstrato, suscetíveis de proteção autoral, cumpru-me informar o Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual<sup>797</sup> de que essa proteção – que existe – não deveria existir<sup>798</sup>. Aparentemente algum eco teria tal comunicação.

---

797 Sobre o órgão, vide PORTO, Patrícia C.R. e BARBOSA, Denis Borges . O GIPI e a Governança da Propriedade. Radar: Tecnologia, Produção e Comércio Exterior, v. 29, p. 19-26, 2013.

798 BARBOSA, Denis Borges (2011), Uso de direitos autorais para contrapor-se aos genéricos, encontrado em [http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/uso\\_direitos\\_autorais.htm](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/uso_direitos_autorais.htm)

Com efeito, compilando as últimas versões do projeto do Ministério da Cultura de reforma da lei autoral, encontramos lá entre as proibições explícitas de proteção autoral, o seguinte:

IX — as instruções de uso e as informações sobre a composição de produtos químicos, sejam eles manufaturados ou industrializados; e as bulas de medicamentos para orientação de pacientes e profissionais de saúde, tanto as padronizadas, como as que delas se derivam.

Nosso tema aqui é o da proteção de normas técnicas. Não vou questionar neste texto a conveniência e oportunidade de manter tal proteção, em face da política pública nacional; outros já o fizeram, e com muito vigor. Já tivemos oportunidade, de outro lado, de expor as razões pelas quais uma proteção por direitos exclusivos seria aconselhável para tal tipo de criações técnicas<sup>799</sup>.

Doutrina igualmente vigorosa tem enfatizado a não proteção de tais normas pelo direito de autor vigente<sup>800</sup>. Com os autores citados, alguns dos quais serão os de minha maior estima, concordo que elas não deveriam ser protegidas, *pelo sistema de direito autoral*. Assim é que concordo com a *outra* inclusão no projeto de lei autoral:

VIII - as normas técnicas em si mesmas, ressalvada a sua proteção em legislação específica;

---

799 Vide nossa apresentação no Seminário de Proteção das Normas e Padrões Técnicos, Brasília, 25 de junho de 2008, em [http://www.abnt.org.br/IMAGENS/IMPrensa/APRESENTACOES/seminarioprotecaonor ma\\_denis.PDF](http://www.abnt.org.br/IMAGENS/IMPrensa/APRESENTACOES/seminarioprotecaonor ma_denis.PDF), visitado em 1/9/2014.

800 GRAU-KUNTZ, Karin, Comentário: Normas Técnicas e Direito de Autor. 8 (2013); Revista Eletrônica do IBPI - Revel, SILVEIRA, Newton, O que uma norma técnica não é, Target Editora, 2014. CRIVELLI, Ivana Có Galdino, Direito de autor: exceções, com ênfase em normas técnicas, Dissertação - Mestrado, Faculdade de Direito da Usp São Paulo, 2012, em [http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-25062013-084758/publico/VERSAO\\_CORRIGIDA\\_Ivana\\_Co\\_Galdino\\_Crivelli.pdf](http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-25062013-084758/publico/VERSAO_CORRIGIDA_Ivana_Co_Galdino_Crivelli.pdf), visitado 1/9/2014.

No entanto, pelas razões que adiante exponho, não me é dado transformar meu desejo do *dever ser* com a constatação do que é.

### **Das criações de padrões técnicos e de sua expressão**

Num fenômeno muito típico de *economias de redes*<sup>801</sup>, mas nem de longe limitado a esse segmento da indústria, é frequente hoje que agentes econômicos distintos se reúnam para criar padrões tecnológicos comuns, que em certos casos possibilitam a criação de *novos mercados*<sup>802</sup>.

Assim, por exemplo, estabelecem-se entre múltiplas empresas, em diferentes fases do sistema de produção e circulação, condições para que produtos e serviços se integrem e complementem nos

---

801 São redes (network), para efeitos dessa noção, os contextos em que a utilidade que um utilizador deriva de consumo do bem aumenta com o número de outros consumidores do mesmo bem, conforme KATZ, Michael L.; e SHAPIRO, Carl: Network Externalities, Competition, and Compatibility, The American Economic Review, Vol. 75, No. 3. (Jun., 1985), pp. 424-440. Como nota PARK, p. 9: “por exemplo, o valor de estar conectado a uma rede telefônica aumenta na proporção direta em que o número de participantes da rede cresce, eis que cada participante adicional cria efeitos positivos de rede para todos demais participantes”.

802 Vide, especialmente, (a) National Research Council. Patent Challenges for Standard-Setting in the Global Economy: Lessons from Information and Communication Technology. Washington, DC: The National Academies Press, 2013; e (b) PARK, Jae Hun, Patents and Industry Standards, Edward Elgar, 2010.

chamados *padrões de interoperabilidade*<sup>803</sup>: assim ocorreu no DVDs, nos sistema de celulares, e em inúmeros outros casos<sup>804</sup>.

Num DVD, ou num celular, o fato de que haja múltiplos aparelhos que executem o padrão, e que haja portabilidade e ubiquidade das soluções técnicas, pode aumentar a utilidade de tal bem para cada usuário. A criação de padrões de compatibilidade propicia esse ambiente.

### Da criação coletiva de padrões técnicos, e normas técnicas

Falamos aqui, sem engano, de um instrumento de tecnologia, que tem sido objeto de algum estudo jurídico no capítulo da normalização técnica<sup>805</sup>. Como diz Fabíola Zibetti<sup>806</sup>:

---

803 "(...) so-called "interoperability standards" enable products and services offered by different vendors to work together invisibly to the consumer (e.g., WiFi, USB, and the pervasive 3G and 4G telecommunications standards).CONTRERAS, Jorge L., SO THAT'S WHAT "RAND" MEANS?: A Brief Report on the Findings of Fact and Conclusions of Law in Microsoft v. Motorola. Apr 27, 2013. <http://patentlyo.com/patent/2013/so-thats-what-rand-means-a-brief-report-on-the-findings-of-fact-and-conclusions-of-law-in-microsoft-v-motorola.html>.

804 Vide PARK, p. 1, definindo o mercado de rede: neles os consumidores adquirem não um produto singular, mas um sistema, que é composto de vários produtos compatíveis.

805 Da complexa nomenclatura para designar o fenômeno que descrevemos, optamos neste estudo adotar a expressão "padrão" para traduzir a voz inglesa standard, como um genérico do qual "norma técnica", "especificações técnicas", "códigos de prática", "regulamentos técnicos" (que são as normas impostas coativamente por uma autoridade), etc., são espécies; o padrão seria o documento aprovado por organismo reconhecido, gerado por consenso, baseado em regras reconhecidas de tecnologia, e disponível ao público (ZIBETTI). PARK, porém, p. 8, nota que não é menos padrão o implantado por um só agente econômico, mesmo fora de SSOs, oferecendo como definição de padrão "o conjunto de especificações técnicas ao qual se vincula um produtor, seja tacitamente, seja como resultado de um acordo formal".

806 ZIBETTI, Fabíola Wüst, Relação entre normalização técnica e propriedade intelectual no ordenamento jurídico do comércio internacional. Tese apresentada na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, como requisito parcial para obtenção de título de Doutor em Direito, 2012..



(...) ao buscar promover o uso de tecnologias de elevada qualidade e eficiência e ambientalmente amigáveis, a normalização é considerada um instrumento fundamental para combater muitos desafios colocados à sociedade global e promover a inovação, a transferência de tecnologia e o desenvolvimento sustentável das nações. Ademais, com o crescente grau de interdependência econômica mundial, a relevância da normalização técnica para o comércio internacional também aumentou consideravelmente. Por estimular a adoção de padrões tecnológicos comuns nos diversos países, constitui um grande facilitador do fluxo internacional de bens, serviços, investimentos e tecnologias.

Ainda que se possam claramente distinguir os *regulamentos técnicos*, normas tornadas *obrigatórias* pela autoridade pública (no caso brasileiro, o INMETRO e os demais órgãos do seu sistema<sup>807</sup>) e as demais, aquelas eleitas pelos agentes econômicos como instrumento de cooperação, em ambos os casos há uma elaboração coletiva e que visa o *consenso*, resultando num corpo normativo transindividual.

---

807 Vide uma análise do sistema brasileiro de metrologia e qualidade industrial em BARBOSA, Denis Borges, Intellectual Property and Standards in Brazil, A study prepared on support of the “American Academy of Sciences” study on IP Management and Standard-Setting Processes, encontrado em [http://sites.nationalacademies.org/xpedito/groups/pgasite/documents/webpage/pga\\_072297.pdf](http://sites.nationalacademies.org/xpedito/groups/pgasite/documents/webpage/pga_072297.pdf), visitado em 29/3/2014.

Distingamos, com a mesma autora, os diferentes tipos desses textos literários de cunho técnico:

Uma característica atribuída à norma técnica é que consista em um documento normativo escrito, o que corresponde a qualquer meio que contenha informação registrada, no qual se estabeleçam regras, diretrizes ou características para atividades ou seus resultados. Em matéria de normalização, entretanto, a expressão genérica “documento normativo” pode se referir não apenas a normas, mas também a especificações técnicas, códigos de prática e regulamentos.

As especificações técnicas são documentos que estipulam requisitos a serem atendidos por um produto, processo ou serviço, indicando, quando necessário e conveniente, os procedimentos por meio dos quais será possível determinar se os requisitos nela estabelecidos são atendidos. Observa-se que uma especificação técnica pode consistir em uma norma, ser parte de uma norma ou existir independentemente dela.

No caso dos códigos de prática, eles são documentos que recomendam práticas ou procedimentos para o projeto, a produção, a

instalação, a manutenção ou a utilização de equipamentos, estruturas ou produtos, por exemplo. Um código de prática também pode ser uma norma, parte dela ou existir de forma independente. São exemplos de códigos de boas práticas as normas do Codex Alimentarius.

Quanto aos regulamentos técnicos, segundo o Guia 2:2004, eles são definidos como documentos que contêm regras de caráter obrigatório, adotados por uma autoridade, que estabelece requisitos técnicos, de modo direto ou pela referência ou incorporação do conteúdo de uma norma, de uma especificação técnica ou de um código de prática. Um regulamento técnico pode ser complementado por diretrizes técnicas, que estabeleçam meios para obtenção da conformidade com seus requisitos.

De acordo com essa definição, portanto, um dos aspectos que caracteriza um regulamento é sua adoção por uma autoridade regulamentadora. Outro aspecto consiste no fato de que os regulamentos se impõem com um caráter de obrigatoriedade absoluta, diferentemente do que sucede com as normas, que são voluntárias<sup>808</sup>.

Assim, há imensas distinções entre os vários documentos elaborados, sendo a mais importante aquela que distingue os documentos cujo emprego é *voluntário*, daqueles cujo emprego é *obrigatório*. Estes são os *adotados* pelo poder público e feitos coativos como elementos do poder estatal<sup>809</sup>. Esses últimos dividem com as demais instrumentos da legislação metrológica a natureza de *Atos Oficiais*.

### Elaboração coletiva de um texto literário de cunho técnico

Essas atividades *voluntárias* e coletivas, na prática internacional, se fazem em organismos específicos, públicos ou privados, mais frequentemente tendo essa última característica. São elas organizações de criação de padrões técnicos, aqui designados como *Organizações* (ou SSO, para pacificar-nos com a nomenclatura internacional). Exemplo nacional delas é a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Mais uma vez, Zibetti:

Esses organismos não se confundem com a autoridade regulamentadora, que é responsável pela elaboração ou adoção de regulamentos, e a autoridade executora, responsável por fazer cumprir os regulamentos. A autoridade executora pode ser, ou não, autoridade regulamentadora. Consistem ambas

---

809  
de 1973.

Essa compulsoriedade se faz através da Lei nº 5.966, de 11 de dezembro

em organismos que devem ter poderes legalmente conferidos para o exercício de tais atividades. As autoridades também podem ter abrangência regional, nacional ou local.

Para a elaboração de suas normas, as Organizações SSO solicitam a colaboração de seus associados, que enviam prepostos, para em longas discussões, se chegar a um *consenso técnico*.

Os processos de elaboração e adoção de normas variam de um organismo a outro.

Em geral, as normas são criadas a partir da intervenção de uma diversidade de partes interessadas que compartilham interesses em relação a seu estabelecimento e uso em determinada área. Pode uma parte interessada apresentar um pedido a um organismo de normalização, quando considerar que uma nova norma técnica seja necessária. Se o pedido for aceito, forma-se um comitê técnico encarregado de preparar o projeto, de elaborar e adotar a norma. Esses comitês, comumente, são compostos por especialistas técnicos que participam voluntariamente, contribuindo para o processo de normalização, além de outras partes interessadas.

Dessa forma, o consenso corresponde ao acordo geral alcançado por todas as partes interessadas que

participam do processo de normalização. Ele se caracteriza pela ausência de oposição fundamentada sobre aspectos significativos por qualquer parte importante dos interesses envolvidos. O processo deve, portanto, buscar levar em consideração “as posições de todas as partes interessadas e a conciliação das opiniões conflitantes”. Observa-se, assim, que o consenso não implica, necessariamente, unanimidade<sup>810</sup>.

Esse consenso é de *ideias*, conhecimentos técnicos, experiências tácitas, e assim por diante. **Esses que discutem ideias não são autores da norma.**

Com efeito, há uma enorme diferença entre aqueles que formulam ideias e conhecimentos, e aqueles que *transformam a ideia em forma*. É autor que toma ideia própria ou alheia (pois, como vimos, a ideia não é protegida) e *dá forma* às ideias e conhecimentos.

O ato de compilar e organizar como distinto do de ter a tecnologia

O que fazem as Organizações (OSS) com a massa de informações que os muitos técnicos e agentes de mercado sugerem e informam?

Compilam e organizam. Já se demonstrou, fartamente, que se entende poder haver *originalidade*, e daí proteção, na compilação de

---

810 Zibetti, cit. P. 69.

dados, fatos e ideias. Mesmo a escolha e organização de dados *de domínio público* permite a proteção autoral, pois é na criação que consiste na escolha e organização que se encontra a matéria protegida.

Aliás, escolha, sequencia e organização é a chave para a criação original, mesmo no campo da ficção:

“Evidente que o profissional do direito trabalha com a palavra e que esta já existe, ou seja, não se cria, na maioria das vezes, nova nomenclatura, contudo, a organização desta nas frases e parágrafos é atribuída à concepção autoral de cada um, pois qualquer um poderia ter escrito um romance de Machado de Assis. Não obstante isso, as palavras utilizadas por aquele reconhecido autor nacional em sua obra já existiam na língua portuguesa, não fosse o fato de a forma, organização e sequencia de frases, parágrafos e capítulos terem sido ordenados, de maneira invulgar, por aquele afamado escritor.”

TJRS, AC 70054562244 (Nº CNJ: 0180851-73.2013.8.21.7000, Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, Des. Jorge Luiz Lopes do Canto, 11 de setembro de 2013.

Aliás, cabe lembrar que o art. 7º, XIII da LDA menciona que, nas compilações, o conteúdo é composto algumas vezes por material em domínio público; neste caso, o § 2º especifica que a proteção não se

estende aos dados e materiais em si mesmos contidos nas obras (compilações):

“são obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como:

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

E assim é consagrado pelos precedentes:

TJSP - Ap 102.770-1 - 1.<sup>a</sup> Câmara - j. 6/12/1988  
- rel. Luiz Carlos de Azevedo – Revista dos Tribunais  
| vol. 639 | p. 56 | Jan / 1989 | JRP\1989\108

DIREITO AUTORAL - Violação - Reprodução desautorizada de trechos de obra literária - Contos do folclore compilados e adaptados por pesquisador - Obra concluída e publicada que merece proteção, ainda que não possam tais contos ser propriedade exclusiva de alguém - Desrespeito à integridade do texto original, sem citação correta da fonte -



Indenização devida - Impossibilidade de participação no lucro obtido com a venda das publicações viciosas.

Desta maneira, já Pouillet, em 1894, afirmava a dignidade de proteção das compilações, mesmo de dados fáticos:

Na linha de frente das compilações, é natural que se citem os catálogos, guias e dicionários. Ninguém dúvida que essas obras são protegidas por lei; a ordenação das matérias em um catálogo ou um guia, a descrição mais ou menos engenhosa e inteligente dos objetos inseridos no catálogo, dos lugares do guia por onde passou o viajante – tudo isso é essencialmente uma obra do espírito. Quanto aos dicionários, quem sonharia em negar-lhes a individualidade? Se todas as palavras são tiradas a partir da linguagem, a definição delas, os exemplos que fazem compreender-lhes o significado, até mesmo a escolha das palavras que se acolhem no dicionário, são todas essas razões imperiosas para não negar ao autor a proteção da lei.<sup>811</sup>

---

811 « 24. Quid des dictionnaires, guides, catalogues? - Au premier rang des compilations, il est naturel de ranger les catalogues, les guides, les dictionnaires. Nul doute que ces ouvrages ne soient protégés par la loi; l'ordre des matières dans un catalogue ou dans un guide, la description plus ou moins ingénieuse et savante des objets inséré au catalogue, des lieux dans lesquelles le guide promène le voyageur constituent essentiellement un travail de l'esprit. Quant aux dictionnaires, qui songerait à en nier l'individualité? Si tous les mots sont puisés dans la langue, leur définition, les exemples qui en font saisir le sens, la façon de classer leurs différentes significations, le choix même des mots auxquels il convient de donner ainsi droit de cité, sont autant de raisons impérieuses pour ne pas marchander à l'auteur d'un dictionnaire la protection de la loi. » POUILLET, E. *Traité Théorique et*

Assim, é na escolha dos dados e fatos, e na organização lógica, interessante e didática deles, que se verifica a originalidade que protege um texto técnico.

Como lembrava Hermano Duval<sup>812</sup>, mesmo se uma compilação reúne apenas material de domínio público, uma segunda compilação, que siga a mesma *escolha, sequencia e organização* viola a primeira – pois o que é protegido é exatamente o ato criativo compilador, e não o compilado:

"nas compilações, antologias, condensações, resumos, seleções etc. a originalidade, p. ex., da compilação se revela através da escolha e da ordem de disposição do material compilado, de sorte que, se a segunda compilação - tal como na tradução calcada em tradução anterior ou tradução de tradução- repetir a mesma ordem e seleção da primeira haverá plágio - não obstante o material compilado ser o mesmo".

Voltemos a Délia Lipszyc, num trecho particularmente importante<sup>813</sup>:

Al referirnos al requisito de la originalidad como condición necesaria para la protección del derecho de

---

Pratique de la Propriété Littéraire et Artistique et du Droit de Représentation, 2e éd. Paris: Marchal et Billard, 1894. pp. 44-46

812 DUVAl, Hermano, Violações de direitos autorais, Editora Borsoi, 1968p. 105.

813 LIPSZYC, D. Derecho de Autor y Derechos Conexos. Ediciones Unesco/ Cerlalc/Zavalía, 1993. pp. 87-89.

autor, señalamos que aquella no puede apreciarse de la misma manera en las obras científicas o técnicas que en las obras literarias de ficción. Esto se debe a que, en las obras científicas, el autor se encuentra condicionado en gran medida por los principios de la materia, por la cronología, por los caracteres de identidad necesaria, por esquemas que no varían por tratarse de lugares comunes o de cuestiones sobre las que no existe disenso. En su elaboración el autor confronta distintas fuentes doctrinales -muchas de ellas pueden considerarse como bibliografía obligada- en las que se nutre y de las que se deriva una contribución mayúscula para la nueva obra.

La originalidad, la impronta de la personalidad del autor, se encontrará pues, no tanto en la composición, como ocurre en las obras de ficción y en las dramáticas en las cuales, en términos generales, el autor puede combinar los hechos según su albedrío, sino en la selección de los elementos, en los detalles y en la forma de la expresión.

Delia toma un ejemplo particularmente interesante, que é dos mapas:

El ejemplo de los mapas es muy ilustrativo. Su calidad está en relación directa con su aptitud para

representar la tierra (atlas), una parte de ella, la bóveda celeste, etc. Pueden ser físicos, políticos, económicos, demográficos, orográficos, hidrográficos, meteorológicos, etcétera.

¿Dónde reside la originalidad de los mapas si se limitan a representar aspectos de la realidad que son del dominio público? Está en el esfuerzo personal que demanda el conjunto de la obra: la selección de las facetas de la realidad que se vuelcan; el sistema de representación de un cuerpo tridimensional sobre una superficie plana y la escala; los aspectos que abarca (si se consignan las divisiones políticas, las ciudades y cuáles de ellas, pues su importancia puede estar en función de factores diversos: población, producción, o bien por ser sede administrativa; los accidentes geográficos y cuáles; la producción agrícola e industrial y su distribución; etc., etc.); si se utilizan palabras, ilustraciones o ambas; si se acompañan con cifras; los colores y el tipo de letra empleados para remarcar cada aspecto; si los nombres propios se escriben en el idioma del país a que correspondan o en el del autor y, si en ese territorio se utiliza otro alfabeto, en la grafía adoptada si existen varias posibilidades, etc., etc. Finalmente, el mapa debe resultar claro, es decir que la cantidad de detalles

incluidos no debe impedir su lectura. Por tanto, y dada la imposibilidad material de asentar todos los datos de la realidad, el mapa será original por la selección y composición de esa multitud de elementos y por su expresión plástica.

É lógico que se a expressão, organização e seleção manifestam *a única forma de expressar os dados, fatos e ideias*, não haverá proteção<sup>814</sup>. Como já expusemos, é preciso que possa haver *escolha*, seleção, e organização, ou não há possibilidade de proteção autoral.

Ora, essa escolha, seleção e organização do que se vai escrever, realizado no ato de escrita, é que faz o objeto autoral. Os dados, fatos, e tecnologias, assim, como o elemento político do consenso, tudo isso é *prévio* e não constitui *forma literária*.

Mas o juízo dessa originalidade é sempre caso a caso

O que se tem de repetir e repetir é que o juízo de originalidade não é, nunca, em abstrato. Não faz direito e é, pelo contrário, negativa da lei, que, em abstrato, decide que um *gênero* literário é carente de originalidade. Para tal juízo, que é de política pública, existe o art. 8º

---

814 Como expodré más adelante, el problema radica en aquellas obras científicas cuya expresión consiste en la propia idea que constituye su contenido. Es decir, cuando la expresión del contenido de una obra científica no puede ser trasladado al mundo de lo perceptible más que de una sola manera y ésta no es otra que la idea misma. En estos casos, a pesar de que la obra sea científica y haya sido expresada, la concesión de un derecho de autor devendría un monopolio demasiado costoso para el desarrollo humano, pues el reconocimiento de un derecho exclusivo sobre la forma deriva en la monopolización de la idea misma de la que aquélla es expresión. Es a partir de éstas situaciones conflictivas cuando percibimos que, para la protección de una obra, hace falta algo más que la mera expresión de la idea. SAIZ GARCÍA, C. Objeto y Sujeto del Derecho de Autor. Valencia: Tirant lo Blanch, 2000. pp. 67-71.

da LDA. EM todos outros casos, se faz necessário avaliar o texto em si mesmo, e não o gênero:

TJSP - Ap 82.688-1 - 5.<sup>a</sup> Câmara - j. 14/5/1987 -  
rel. Ruy Camilo - Área do Direito: Geral

DIREITO AUTORAL - Contrafação -  
Inexistência - Reprodução não autorizada de  
coletâneas de textos legais com índices e remissões -  
Atividades de pesquisas que não configuram obra  
intelectual científica ou artística - Não abrangência na  
tutela legal - Inteligência do art. 7.<sup>a</sup> da Lei 5.988/73.

Pesquisas de textos legais seleção de material  
notas de rodapé com remissões aos textos legais e a  
elaboração de índices remissivos não configuram  
engenho ou criatividade de seu compilador pelo que  
não merecem tutela legal. (...)

Sem embargo do valor do trabalho desenvolvido  
pelo ilustre Patrono dos apelantes, tem-se que a r.  
sentença bem resiste às críticas que lhe foram  
formuladas. O tema controvertido está embasado na  
correta interpretação do disposto no art. 7, da Lei  
5.988/73, que assim dispõe: "Protegem-se como obras  
intelectuais independentes, sem prejuízo dos direitos  
dos autores das partes que as constituem, as  
coletâneas ou as compilações, como seletas,

compêndios, antologias, enciclopédias, dicionários, jornais, revistas, coletâneas de textos legais, de despachos, de decisões ou de pareceres administrativos, parlamentares ou judiciais, desde que, pelos critérios de seleção e organização, constituam criação intelectual". Como anota Eduardo Vieira Manso, com o advento da Lei 5.988/73, o Direito brasileiro alinhou-se ao da maioria dos países, excluindo de suas disposições "os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos oficiais" (art. 11) para proteger, "como obras intelectuais independentes, coletâneas de textos legais, de despachos, de decisões ou de pareceres administrativos, parlamentares ou judiciais, desde que, pelos critérios de seleção e organização, constituam criação intelectual" (Direito Autoral, p. 98).

Dáí observar Carlos Alberto Bittar que prospera a diretriz de que a obra deve identificar mínimo de esforço criativo e apresentar originalidade, além dos requisitos expostos (Direito do Autor na Obra Publicitária, p. 65).

O deslinde da controvérsia está, pois, consubstanciado na indagação se as pesquisas de textos legais, seleção de material, notas de rodapé

com remissões aos textos legais pertinentes e a elaboração de índices remissivos constituíram criação intelectual a merecer tutela legal. A resposta será afirmativa se tal mister for a resultante do engenho ou da criatividade do seu compilador. Bem examinadas as coletâneas, que foram acostadas aos autos pelos autores para demonstração da alegada contrafação, chega-se à conclusão inafastável de que, sem demérito ao trabalho desenvolvido, ressenete-se ele do caráter de criação intelectual, ainda que restrito o exame aos critérios de seleção e organização utilizados. Ao contrário do que sustentam os apelantes, o aresto da E. 1.<sup>a</sup> Câmara do 1.<sup>o</sup> Tribunal de Alçada Civil relatado pelo ilustre Magistrado Des. Carlos Ortiz tem plena aplicação à espécie, não obstante algumas peculiaridades da lide então objeto do julgamento. Com efeito, deixou expresso aquele julgado que "compilar ou coletar textos de leis, arrumando-os com índices e remissões em rodapés, ainda que constitua prestação que exige gabarito técnico e trabalho exaustivo de pesquisa, não chega a constituir criação intelectual científica e muito menos artística ou literária. Bem examinadas as obras postas em confronto, verifica-se que as remissões e notas ali inseridas refletem pura e simplesmente trabalho de pesquisa, não revelando qualquer aspecto criativo ou



original de seus organizadores. São, em verdade, mera ordenação da legislação vigente, com notas e remissões referentes a outros textos legais, não traduzindo trabalho inventivo ou criativo, a merecer tutela legal". Daí por que nega-se provimento ao recurso.

### Quem informa ideias e tecnologias não é necessariamente autor de texto

Pois quem sabe e detém o conhecimento não é necessariamente o autor do texto que o comunica, informa, ou deleita. O ato de compilar, sistematizar e dar forma literária é diverso do de aportar e consensuar tecnologia, e a tecnologia aportada e compactuada não é, nunca será, objeto do direito autoral. Assim dissemos em análise do papel do orientador das teses jurídicas<sup>815</sup>:

O primeiro ponto a considerar na relação orientador/orientado é a natureza do aporte da colaboração; conselhos, orientações, sugestões, não constituem autoria. Inspirações, estímulos, ensinamentos, nada disso compõe o conceito jurídico de autor<sup>816</sup>. Disse Antonio Chaves<sup>817</sup>

---

815 BARBOSA, Denis Borges. O orientador é coautor?. Revista da Associação Brasileira de Direito Autoral, Rio de Janeiro, v. 1o., 2004.

816 BRASIL. Lei 9.610/98. Art. 11. Autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica. Art. 15. (...) § 1º Não se considera coautor quem simplesmente auxiliou o autor na produção da obra literária, artística ou científica, revendo-a,

Para que a cooperação dê a qualidade de autor é necessário, acentua-se, que ela tenha certa importância e dignidade intelectual, não sendo reputado coautor quem somente contribuiu com conselhos para a formação da obra, nem o artífice que sob a direção do escultor deu a um bloco de mármore, de onde surgirá uma estátua, o primeiro desbaste.

Também nesse passo, citando Manoel Joaquim Pereira dos Santos <sup>818</sup>:

No caso *Whelan v. Jaslow*<sup>819</sup>, o tribunal norte-americano examinou uma questão bastante interessante a respeito de coautoria, mas diretamente relacionada com a problemática do âmbito de proteção autoral. O juiz entendeu que, embora o réu tenha fornecido ao autor considerável orientação e informações a respeito do que o sistema deveria fazer, ele não poderia ser considerado coautor<sup>820</sup>. Isto

---

atualizando-a, bem como fiscalizando ou dirigindo sua edição ou apresentação por qualquer meio.

817 CHAVES, ANTONIO. Criador de Obra Intelectual, ed. LTr, 1995.

818 SANTOS. Manoel Joaquim Pereira dos. Op. cit.

819 [Nota do Original] *Whelan Associates, Inc. v. Jaslow Dental Laboratory, Inc.*, 609 F. Supp. 1307, motion granted in part, motion denied in part, 609 F.Supp. 1325 (E.D. Pa. 1985), *aff'd*, 797 F.2d 1222 (3d Cir. 1986), cert. denied, 479 U.S. 1031 (1987).

820 [Nota do Original] “Rand Jaslow’s claim of co-authorship stems from his claim that he originated the concept of developing an overall computer program that could accommodate the business needs of a dental laboratory, that he disclosed to Elaine Whelan in detail the operations and methods of Jaslow Laboratory in conducting its business, that he explained to Elaine Whelan the functions to be performed by the computer and helped design the language and format of some of the screens that would appear on the computer’s visual displays.... [I]t was nevertheless Strohl Systems through Elaine Whelan alone that was the

significa que definir a funcionalidade do programa não é parte da autoria do programa. Do contrário, estar-se-ia reconhecendo um direito sobre a funcionalidade ou sobre conceitos, o que não é possível.

No mesmo sentido foram as decisões proferidas nos casos *S.O.S. v. Paydat*<sup>821</sup> e *Ashton-Tate v. Ross*<sup>822</sup>. Em ambas as hipóteses, o tribunal norte-americano se baseou no conceito de que as contribuições dos supostos “coautores” refletiam elementos não protegíveis pelo Direito de Autor: funcionalidades e processos.

Ou seja, se se reconhecesse aos prepostos e tarimbeiros dos associados das OSS o estatuto de autores, estaríamos garantindo às ideias, procedimentos técnicos, etc., o estatuto de objeto protegido, o que o art. 8º da LDA nega.

---

author of the source and object codes and the designer of the system.... [Rand Jaslow’s activities were] similar to an owner explaining to an architect the type and functions of a building the architect is to design for the owner. The architectural drawings are not co-authored by the owner, no matter how detailed the ideas and limitations expressed by the owner”. (id. at p. 1318-19, apud Lundberg, Sumner & Gates III, *Identifying Uncopyrightable Computer Implemented Processes and Systems*, p. 10/11).

821 [Nota do Original] *S.O.S., Inc. v. Paydat, Inc.*, 886 F. 2ºd 1081 (9th. Cir. 1989). “[a] person who merely describes... what the commissioned work should do or look like is not a joint author for purposes of the Copyright Act” (id. at 1087, apud Lundberg, Sumner & Gates III, *op.cit.*, p. 11).

822 [Nota do Original] 728 F.Supp. 597 (N.D. Cal. 1989), *aff’d*, 916 F.2d 516 (9th. Cir. 1990). “All Ross gave to Wigginton was a list of commands he thought should be included in the program. Ross did not contribute in any manner, including the drafting of the source code, in the implementation of his suggested commands. Ross merely told Wigginton what tasks he believed the interface should allow the user to perform. This list of commands is only an idea that is not protected under federal law” (Id., at 602, apud Lundberg, Sumner & Gates III, *op.cit.*, p. 11).

Quem é autor não é o sábio ou o engenheiro que informa e aconselha; é autor exclusivamente aquele que *dá forma ao texto*, escolhendo a melhor e mais eficiente forma de redigir:

Mas, a meu ver, o aspecto crucial e determinante de quem é autor, e quem não o é, embora participe no processo, é o *poder de escolha dos meios de expressão*. (...)

Da imagem romântica, do criador só, marginal e independente, a noção de *liberdade* tem o estofamento jurídico mais pregnante. Em primeiro lugar, a noção constitucional de direito de autor (por oposição ao direito à obra, que resulta da lei ordinária), se radica na *liberdade de expressão*<sup>823</sup>. E a jurisprudência e doutrina têm sancionado esse entendimento. (...)

Assim, pode-se entender que é autor aquele que *exerce a liberdade de escolha entre alternativas de expressão*. O exercício dessa liberdade não só configura a criação, mas indica seu originador<sup>824</sup>.

---

823 JESSEN, Henry. A observação é de Hector Della Costa, Sujeto y Objeto del Derecho de Autor, apud Antonio Chaves, op. Cit., p. 85.

824 A liberdade aqui é de escolha dos meios de expressão e não do objeto da expressão. Lembram Lucas e Lucas, *Traité de la Propriété Littéraire et Artistique*, Litec, 1994, p. 67 : « L'œuvre de l'esprit peut-elle se limiter à un choix ? L'article L. 112-3 CPI (L. 1957, art. 4) incline à répondre par l'affirmative en accordant le bénéfice du droit d'auteur aux "auteurs d'anthologies ou recueils d'œuvres diverses qui, par le choix et la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles". On observera toutefois que, dans une interprétation littérale, le choix ne suffit pas ici à fonder la protection puisque l'activité créative doit également se manifester dans la "disposition des matières". De manière

Em face de certas obras, em que se permite a interatividade, o poder de escolha se define como o da *expressão formativa*, e não da escolha no momento do uso. A expressão daquele que origina, e não daquele que usa a obra.

E como lembrou há pouco o STJ:

"Conforme se percebe, após detida análise das provas carreadas, o acórdão recorrido chegou à conclusão de que não houve a produção de espírito para fins de recebimento da proteção autoral, principalmente porque o recorrente se valera de ato mecânico de transposição de informações, sendo essas de uso comum, acabando por constituir-se em descrição servil da realidade." STJ, REsp 1.322.325 - DF (2011/0026518-1), Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, Min. Luis Felipe Salomão, 18 de fevereiro de 2014.

### A caracterização do texto como expressivo

Para que se escreve esse texto? Para *informar ao público* (obra literária de cunho técnico) da tecnologia consensuada (ideia ou procedimento normativo não textual).

---

générale, l'originalité de l'œuvre se révélera parfois dans les choix effectués par l'auteur, par exemple dans le domaine de la photographie, mais il n'est pas possible d'admettre que le seul choix constitue une œuvre. On ne saurait donc en principe accorder protection à des objets trouvés (ready-mades) revendiqués par leur "inventeur" en tant qu'œuvres d'art.

Sempre Zibetti:

Uma característica que decorre da própria natureza do documento normativo diz respeito à disponibilidade ao público da norma. Esse atributo coloca como imperativo que a norma esteja disponível ao público para sua aplicação.

Na prática, entretanto, o entendimento da maioria dos organismos de normalização é que “estar disponível ao público” não significa que o acesso à norma técnica seja incondicionado ou, mesmo, gratuito. Segundo organizações internacionais, como a ISO, as normas devam estar disponíveis para serem consultadas e compradas sem restrições<sup>825</sup>.

Assim, se o elemento técnico consensuado é ideia, ou tecnologia, o texto construído para *dar conhecimento ao público* é texto literário<sup>826</sup>.

### A forma literária desse tipo de obras técnicas

O texto pelo qual se expressam padrões técnicos tende a ser claro, breve e seco. Não se imagine que nisso não haja *forma literária*.

---

825 ZIBETTI, cit., p. 71.

826 Entre outros modos. Entre o que não é texto de literatura técnica, podem-se ter desenhos, informações de bases de dados, etc., que podem, ou não, serem sujeitos à proteção autoral.

O que recém dissemos das bulas aplica-se à perfeição a tal literatura:

À luz do texto regulamentar pertinente, a bula expressa:

(...) as informações relativas a um medicamento devem orientar o paciente e o profissional de saúde, favorecendo o uso racional de medicamentos, as bulas devem ser elaboradas com alto padrão de qualidade, com informações imparciais e fundamentadas cientificamente, mesmo quando estiverem dispostas em linguagem simplificada; (...)

Reflete-se aí uma demanda de alta qualidade textual, tanto no teor comunicativo quanto na precisão conceitual.<sup>827</sup> A tensão simplicidade/alto padrão de qualidade não será *necessariamente* corriqueira.

Com efeito, a pompa retórica por si só não faz mérito; a clareza é frequentemente resultado de talento. Originalidade não se identifica com complicação<sup>828</sup>.

---

827 "Selon que notre idée est plus ou moins obscure, L'expression la suit, ou moins nette, ou plus pure. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, Et les mots pour le dire arrivent aisément." BOILEAU, Nicolas. op. cit..

828 Perceba-se que não estamos decretando que em tais textos há originalidade por haver clareza. Originalidade e os demais requisitos da proteção autoral não existem em abstrato, mas também não deixam de existir em abstrato. Só se pode excluir – em

De outro lado, não é só a complexidade, ou elegância textual, que caracteriza o objeto de proteção. Como já visto, o objeto de compilação, a seleção dentre a massa de informações o que é absolutamente relevante, o que enfatizar e o que suprimir, com vistas a alcançar a comunicação e instrução mais eficiente, isso também é, e é especialmente, objeto de proteção nos escritos de cunho técnico.

Numa obra jurídica dedicada ao plágio acadêmico<sup>829</sup>, notam autores franceses:

Por exemplo, mesmo uma bibliografia pode ser tida pelo juiz como original, ainda que ela não contenha senão dados brutos. Com efeito, a escolha em si, as referências bibliográficas, a indicação precisa dos capítulos ou páginas específicas selecionadas pelo pesquisador, tudo isso pode ser tomado em consideração como uma criação pessoal. Portanto, a reprodução de uma bibliografia não pode ser justificada com o argumento de que o tratamento de um tema comum implica em referência às mesmas obras. ( ... )

As noções de escolha e seleção de dados são cruciais para a caracterização da contrafação. Estes são os critérios que permitem reconhecer a

---

abstrato - uma criação do espírito da proteção autoral por vontade explícita da lei, como ato de política pública, e de acordo com a Constituição.

829 Quanto ao tema, vide nosso extenso estudo em *Questões Fundamentais*, cit., p. 643 a 714.



originalidade de uma obra, mesmo que ele se baseia , como ocorre com muitos trabalhos acadêmicos, sobre o processamento de dados de citações e ideias, que representa uma coleção trabalhosa de elementos existentes, em vez de uma criação *ex nihilo* . ( ... )

Estas noções de seleção e classificação se juntam, de fato, à noção de composição, como critérios essenciais para avaliar a originalidade de uma obra.<sup>830</sup> .

### A estreita e limitada proteção da literatura técnica

Alguns autores, inclusive de renome, se manifestam contra a proteção que a lei brasileira, e de muitos países, expressa às obras literárias de cunho técnico<sup>831</sup> . Com o maior respeito a tal opinião, não vemos por que razão criar exceções ou predileções, não previstas em

---

830 “Par exemple, même une bibliographie peut être qualifiée d’originale par le juge, alors qu’elle ne comporte que des données brutes. En effet, le choix, en soi, des références bibliographiques, l’indication précise des chapitres ou des pages sélectionnés par le chercheur, peuvent être pris en compte au titre d’une création personnelle. Par conséquent, le fait de reproduire une bibliographie ne peut se justifier sous prétexte que le traitement d’un sujet commun implique la référence aux mêmes ouvrages. (...)”

Les notions de choix et de sélection des données sont déterminantes dans la qualification de la contrefaçon. Ce sont des critères qui permettent de faire reconnaître l’originalité d’une œuvre, quand bien même celle-ci s’appuie, comme bon nombre de travaux universitaires, sur le traitement de données, sur des citations et des idées qui sont le fruit d’une collecte laborieuse d’éléments déjà existants, plus que d’une création *ex nihilo*.(...)

Ces notions de sélection et de classement rejoignent, de fait, celle de composition, critère essentiel de l’évaluation de l’originalité d’une œuvre”. GUGLIELMI, G. J.; KOUBI, G. *Le Plagiat de la Recherche Scientifique*. Paris: LGDJ / Lextenso Éditions, 2012. pp. 58-62

831 Em particular GRAU-KUNTZ, Karin, Normas Técnicas e Direito de Autor Revista Eletrônica do IBPI – Nr. 8 – Comentário, já citado, mas também SILVEIRA, Newton.. *As fronteiras da técnica*. In: Eliane Yachouh Abrão. (Org.). *Propriedade Imaterial - Direitos autorais, propriedade industrial e bens de personalidade*. 1ª ed. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2006, v. , p. 19-24;

lei, para determinados tipos de obras literárias (contos e novelas) em detrimento de outras (escritos de física, engenharia, ou, aliás, o texto deste parecer que se escreve)<sup>832</sup>.

Como se iniciou dizendo nesta seção, a isonomia republicana não distingue o péssimo texto de Pontes de Miranda do texto não menos sofrível de um engenheiro de produção. São, ambos, textos técnicos.

Os requisitos de proteção são isonômicos, independentemente do gênero: se existe *formas alternativas de proteção*, e não se repete forma já usada (novidade), e desde que haja *originalidade*, mesmo o texto de Pontes de Miranda é e sempre foi protegido. A lei brasileira *não escolhe gênero* para proteger ou negar: não se denega direito autoral à sátira, à ciência ou ao relatório de prefeito.

Ao contrário, como já se demonstrou, a literatura consagra o relatório de prefeitura de Graciliano Ramos como um exemplo de leveza e eficácia literária.

---

832 Entre os textos que, adotando uma perspectiva moderada e funcional, não rejeitam a proteção autoral para os documentos de padronização técnica, vide ZIBETTI, Fabíola Wüst. Propriedade intelectual e standardização no âmbito do comércio. In: BARRAL, Welber; PIMENTEL, Luiz Otávio. Propriedade Intelectual e Desenvolvimento. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2007. p.173-202 ZIBETTI, Fabíola Wüst. A relação entre propriedade intelectual e normalização técnica no cenário do comércio internacional. Pontes, v. 5, p. 9 -10, 2009; ZIBETTI, Fabíola Wüst. Comércio e meio ambiente: a propriedade intelectual como um fator para a adoção de normas técnicas internacionais. Amicus Curiae, Vol. 8, n. 8, 2011; ZIBETTI, Fabíola Wüst; BRUCH, Kelly Lissandra. The tension inherent to the relationship between intellectual property rights and technical standards: alternatives to standardization organizations in the wine sector. In: 33 World Congress of Vine and Wine Proceedings. Tbilisi, 2010. 33 World Congress of Vine and Wine. 8th General Assembly of the OIV. Tbilisi, 2010. vol. OR.III. Disponível em: <<http://www.oiv2010.ge/>>. Acesso em: 10 jan. 2011. NORDEMANN, Prof. Dr. Jan Bernd, Copyright Protection of Private Standards in Germany, apresentação em 22 de Fevereiro de 2008; SANTOS M.J.P., Parecer à ASTM Internacional, 3 de setembro de 2008 (manuscrito).

É antirrepublicano e contrário a lei decretar que, abstratamente, *todos* os textos técnicos e doutrinários são desprovidos de novidade ou originalidade. Provavelmente muitos serão; muitos sonetos e contos também estarão na mesma posição; mas até que a lei o determine (com o risco de, nisso, ser inconstitucional), essa censura prévia e em tese não é compatível com os direitos e garantias fundamentais.

### O engano de que direito autoral protege tecnologia

Outros autores, frequentemente militantes, mas nem sempre tão familiarizados com o direito autoral, proclamam que a proteção do direito autoral periga restringir o acesso à tecnologia intrínseca nas obras literárias de cunho técnico.

É fato que a proteção autoral impeça a livre cópia, especialmente para fins comerciais, de textos de toda espécie. Assim, há menos cópias do que haveria se todos pudessem se transformar em reprodutores do texto que não produziram.

Mas é imprescindível que se distinga a restrição a copia de texto, que é o típico efeito da exclusiva autoral, de restrição ao uso da tecnologia constante no texto, que simplesmente não existe.

O mesmo art. 8º da LDA se encarrega de impedir que o direito autoral restrinja o uso livre de todos os conhecimentos e tecnologias expressos nas obras literárias de cunho doutrinário ou técnico. Ninguém está impedido de usar, citar e julgar empregando a

classificação das ações de Pontes de Miranda, seja por transcrição direta do seu texto (pelo *direito de citação*) seja simplesmente utilizando os procedimentos analíticos e normativos constante da obra jurídica.

E precisamente o mesmo ocorre com quaisquer outras obras técnicas.

Com efeito:

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

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

Todas as soluções técnicas, práticas, comerciais, e tudo mais que transcender a simples forma literária está livre e solto, e irreduzível ao texto técnico. Com e sem qualquer manual, listagem, cópia de norma, todos estão absolutamente livres para aplicar toda e qualquer norma técnica sem que o autor do texto, ou a OSS que é titular, possa nem caricatamente impedir o uso da tecnologia.

Assim é que se enfatiza:

"Una obra del ingenio puede contener un conjunto de elementos susceptibles de aplicación práctica o de aprovechamiento industrial, como

ocurre, por ejemplo, con los planes financieros, las reglas de un determinado juego, los manuales de uso de un programa de ordenador, las instrucciones para la utilización de un producto químico o los recetarios de cocina.

En tales casos, el autor tendrá el derecho moral de invocar la paternidad de la obra y de exigir el respeto a su integridad, así como el patrimonial de autorizar o prohibir la reproducción o la comunicación pública de la creación, pero no podrá impedir que el adquirente del soporte material que contiene su creación, reproducido con su consentimiento, aplique los planes financieros, se divierta con el juego, aproveche el manual para el mejor uso del programa de computación, utilice los conocimientos adquiridos para el aprovechamiento del producto químico o use las fórmulas culinarias contenidas en el recetario.<sup>833</sup>."

A não ser, lógico, que a tecnologia seja protegida por uma patente concedida no Brasil, e ainda em vigor. Mas isso é uma questão inteira e antagonicamente diferente. Na verdade, tal distinção enfatiza que – provavelmente – alguma parte da rejeição que certos autores nutrem ao direito autoral sobre obras literárias de cunho

---

833 PARILLI, Ricardo Antequera, La Obra como Objecto del Derecho de Autor, Seminários Internacional sobre Direitos de Autor, 1. São Leopoldo: Ed. Unisinos, 1993. P. 43-44 e 48-49.

técnico é por confusão própria, ou retórica, entre direito autoral e patente.

Note-se, aliás, que não é só a tecnologia que permanece completamente livre, mesmo com a proteção autoral. O mesmo acontece com todos os fatos, inclusive históricos:

"Assim, o âmbito do direito de autor em relatos históricos é estreita, abrangendo, na verdade, não mais do que a expressão original do autor de fatos particulares e teorias já em domínio público".<sup>834</sup>

### Da efetiva utilização do direito autoral na proteção desses textos técnicos

Nota-se que, seja não excluindo literalmente esses documentos técnicos da proteção autoral, seja em alguns casos, reconhecendo especificamente tal proteção, pode-se claramente distinguir que houve a escolha pelas leis nacionais de reconhecer tal proteção<sup>835</sup>.

---

834 "Accordingly, the scope of copyright in historical accounts is narrow indeed, embracing no more than the author's original expression of particular facts and theories already in the public domain". *Hoehling v. Universal City Studios, Inc.*, 618 F.2d 972 (2d Cir.), cert. denied, 449 U.S. 841 (1980), citado por JOYCE, C.; LEAFFER, M.; JASZI, P.; OCHOA, T. *Copyright Law*, 6th ed. Newark: LexisNexis, 2003. pp. 141-146.

835 Zibetti nota, em seu pé de página 354: "A Comissão Europeia reconhece os direitos de autor aos organismos europeus de normalização. Na prática, para evitar os problemas e discussões atinentes aos direitos de autor sobre as normas, as leis e regulamentos, em vez de as incorporarem em seu texto, apenas fazem referência a elas. Na União Europeia, a regra é a remissão às normas, sem sua incorporação na lei ou regulamentos, sem que seja necessária sua publicação nos boletins oficiais. Porém, mesmo nesses casos, há críticas da literatura quanto à manutenção dos direitos de autor sobre as normas técnicas de modo que se tornem mandatórias, mesmo por remissão ou referência em lei ou regulamento (TARRÉS VIVES, 2003, pp. 265 -268). Ver ainda Organización Mundial Del Comercio. Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio. G/TBT/W/320. Comunicación

Essa é, segundo entendo, a tendência predominante nos vários sistemas nacionais, a não ser quando tais documentos tenham sido adotados e feitos coativos através de regulamentos técnicos baixados pelo Poder Público. Essa exceção será objeto de nossa atenção na próxima seção.

A tendência se reflete, igualmente, na maioria dos precedentes judiciais. Como reporta Zibetti:

Nos Estados Unidos, dois casos confirmaram a proteção das normas pelos direitos de autor. Um deles envolveu a American Medical Association (AMA) e o outro, a American Dental Association (ADA). No primeiro caso, a AMA processou a Practice Management Corporation que havia publicado em um livro de prática médica o seu sistema de códigos para padronização da terminologia de procedimentos médicos, denominado Terminologia Atualizada de Procedimentos Médicos (CPT, em inglês)<sup>836</sup>.

Contrária à publicação da obra, a AMA ingressou com uma demanda na justiça, buscando o

---

de Israel: Quinto examen trienal del funcionamiento y aplicación del Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio. 20 de julio de 2009. 355”. SANTOS, cit., também observa; “Em geral, na Europa os “standards” são suscetíveis de proteção autoral, sendo que a questão em aberto é a situação desses “standards” quando referenciados pela legislação. Vide European Commission, M. BANGEMANN, in response to written Question No. 822/91. MEP Michael Welsh, (1992) OJ C 2/10.” A ISO, uma OSS particularmente conhecida, divulga a sua política de direitos autorais em <http://www.standards.co.nz/assets/CMS-Project/Our-services/Copyright-information/ISO-Copyright-information-brochure.pdf>.

836

[Nota do original] Current Procedural Terminology (CPT).

reconhecimento de seus direitos de autor sobre a norma. Mesmo revestida de caráter mandatório em virtude de referência feita pelo governo para a realização de certas atividades médicas, o Nono Circuito da Corte de Apelação norte-americana, em 1997, decidiu a questão, confirmando a proteção do documento normativo por direitos de autor.

No mesmo ano, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu outra questão semelhante, dessa vez envolvendo a ADA contra a Delta Dental Plan Association. A Delta havia publicado um livro contendo a norma de nomenclatura de procedimentos dentais e números associados do “Código de Procedimentos e Nomenclaturas Dental”, desenvolvido pela ADA. Diante da situação, a ADA ingressou com um processo contra a Delta por infração aos direitos de autor, cuja decisão do Juiz Easterbrook, do Sétimo Circuito, foi a seu favor. Na decisão, a corte argumentou que muitas outras normas, dentre as quais aquelas promulgadas pelo Financial Accounting Standards Board (FASB), por exemplo, são protegidas por direitos de autor<sup>837</sup>.

---

837 [Nota do original] Caso Am. Dental Ass’n v. Denta Dental Ass’n (ADAI), 126 F.3d 977 (7 th Circ.1997). Ver SAMUELSON, 2007, pp. 452-454.



De outro lado, já não mais apreciando a *lex data*, se encontrarão, nos textos citados em nossas notas, ponderações quanto à *política pública* em manter a proteção desses documentos técnicos através do sistema. Em particular, muito se cita o texto de Pamela Samuelson<sup>838</sup>, que entende que as OSS teriam outros meios de se manter, ainda que a lei não tivesse, como tem, protegido o direito autoral desses textos técnicos.

Samuelson também, examinando os vários casos judiciais americanos que cuidaram de sistemas periódicos, classificação de livros e outros itens, ou métodos de contabilidade<sup>839</sup>, verifica que a distinção entre ideais e forma é prestigiada. A *obra escrita de cunho técnico* teria, diz Samuelson, um tratamento diferente – ainda que, pelo que entende, não deveria ter a proteção que tem.

Mas este estudo se refere à lei que temos, e ao direito nacional. Ainda que se deva sempre discutir e pesquisar quanto à conveniência e oportunidade de se *mudar* as leis<sup>840</sup>, o papel desta *responsa*

---

838 SAMUELSON, Paul, “Questioning Copyright in Standards” (2006) Berkeley Center for Law and Technology <http://repositories.cdlib.org/bclt/lts/22>.

839 Aqui, o clássico caso sobre a distinção entre ideia (não protegida) e forma (protegida), Baker v. Selden - 101 U.S. 99 (1879), encontrado em <http://supreme.justia.com/cases/federal/us/101/99/case.html>, visitado em 5/34/2014: "The use of the art is a totally different thing from a publication of the book explaining it. The copyright of a book on bookkeeping cannot secure the exclusive right to make, sell, and use account books prepared upon the plan set forth in such book. Whether the art might or might not have been patented is a question which is not before us. It was not patented, and is open and free to the use of the public. And of course, in using the art, the ruled lines and headings of accounts must necessarily be used as incident to it."

840 Note-se que este subscritor entende, sim, que pode haver razões de política pública que aconselhem mutação da lei autoral para acrescentar ou suprimir objetos de proteção, como já mencionamos quanto à proibição de formulários. Para tanto se necessitaria de pronunciamento do Legislativo, atento às obrigações internacionais do país. Vide, por exemplo, nossa proposta de inclusão de texto na lei autoral com vistas a manter a

*doctorum* é exprimir o que, na convicção do subscritor, é o direito vigente e aplicável neste instante<sup>841</sup>.

E esse direito é, ao que entendo, que o texto técnico, com forma literária – enquanto não adotado por um regulamento técnico na forma do artigo 3º da Lei nº 5.966, de 11 de dezembro de 1973 –, texto que contiver suficiente originalidade para obter a proteção genérica de todos textos literários, será protegido pelo direito autoral no Brasil.

---

higidez da política de genéricos, encontrada em [http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/uso\\_direitos\\_autorais.htm](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/uso_direitos_autorais.htm).

841 Existe, no direito comparado, ampla discussão nesse sentido, no tocante ao objeto deste estudo; por exemplo: BERGER, Tyrone, Copyright in Standards: Open or Shut Case (November 16, 2011). Copyright Reporter, Vol. 29, No. 3, p. 106, 2011. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1960355>YEN, Alfred C, Owning Standards, Boston College Law Review, Vol. XLVIII, Jan. 2007., no. I; WOOD, Stepan and JOHANNSON, Lynn, "How Not to Incorporate Voluntary Standards into Smart Regulation: ISO 14001 and Ontario's Environmental Penalties Regulations" (March 12, 2008). CLPE Research Paper No. 07/2008 Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1105593>; KOELMAN, Kamiel: An Exceptio Standardis: Do We Need an IP Exemption for Standards? IIC 2006 Heft 7 823, também disponível como Koelman, Kamiel J., An Exceptio Standardis: Do We Need an IP Exemption for Standards?. International Review of Intellectual Property and Competition Law, pp. 823-843, July 2006. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=927367>; Strauss, Peter L., Private Standards Organizations and Public Law (July 23, 2013). William & Mary Bill of Rights, Forthcoming; Columbia Public Law Research Paper No. 13-334. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2194210> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2194210>; Baird, Stacy A., Government at the Standard Bazaar (April 17, 2007). Stanford Law & Policy Review, Vol. 18, No. 35, 2007. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1365707>; Contreras, Jorge L. and Hernacki, Andrew, Copyright Termination and Technical Standards (January 31, 2014). University of Baltimore Law Review, Vol. 43, 2014, Forthcoming. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2335010>; Contreras, Jorge L., Technical Standards and Bioinformatics (April 10, 2013). Bioinformatics Law: Legal Issues for Computational Biology in the Post-Genome Era (Jorge L. Contreras & Jamie Cuticchia, eds., Chicago: ABA Publishing, 2013); American University, WCL Research Paper No. 2014-10. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2313788>; Contreras, Jorge L. and McManis, Charles R., Intellectual Property Landscape of Material Sustainability Standards (July 31, 2013). Columbia Science and Technology Law Review, Vol. 14, p. 485, 2013; American University, WCL Research Paper No. 2014-5. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2311033>.

A apuração de presença ou ausência de originalidade é feita, aqui, como em todos os casos, pela análise específica e casual do texto, e não em abstrato. Em abstrato, todos os escritos, técnicos ou não, que não sejam literalmente excluídos pelo art. 8º da LDA serão dignos de proteção. Em concreto, também serão, mas apenas se novos e originais.

### **Da impossibilidade da proteção autoral das normas jurídicas e atos oficiais**

Ouve-se, igualmente, no discurso partidário, que os textos literários de cunho técnico seriam imperativos públicos, cuja proteção é vedada pelo

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

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

Os textos técnicos e doutrinários podem tomar, explicita ou implicitamente, a forma de uma norma técnica; ou seja, citando Bobbio<sup>842</sup>:

---

842 . "... para Kant podem-se distinguir, com base na forma, três tipos de normas: as normas éticas, cuja fórmula é: "Você deve X"; as normas técnicas, cuja fórmula é: "Se você quiser Y, deve X"; as normas pragmáticas, cuja fórmula é: "Visto que você deve Y, também deve X". BOBBIO, Norberto, Teoria da Norma Jurídica, EDIPRO, 2a ed. revista, 2003.

Notou-se que as normas técnicas derivam, comumente, de uma proposição descritiva cuja relação entre uma causa e um efeito foi convertida em uma relação de meio e fim, onde à causa vem atribuído o valor de meio e ao efeito o valor de fim. A norma técnica: "Se quiser ferver a água, você deve aquecê-la a 100 graus", em que a fervura é o fim e o aquecimento é o meio, deriva da proposição descritiva: "A água ferve a 100 graus", onde o calor de 100 graus é a causa e a fervura é o efeito.

O imperativo hipotético mencionado anteriormente: "Se você quiser sarar do resfriado, tome aspirina" deriva da proposição descritiva: "A aspirina cura o resfriado". Ora, se o imperativo tem a função de produzir na pessoa a quem se dirige uma obrigação de comportar-se de um determinado modo, não se vê qual obrigação deriva de um imperativo hipotético dessa espécie: e de fato, a escolha do fim é livre (e, portanto não obrigatória), e uma vez escolhido o fim, o comportamento que dele deriva não pode ser considerado obrigatório, porque é necessário, no sentido de uma necessidade natural, e não jurídica nem moral.

Se eu quiser ferver a água, o ato de aquecê-la a 100 graus não é a consequência de uma norma, mas

uma lei natural, que não me obriga, mas me constrange a comportar-me daquele modo.

O imperativo hipotético “para manter um conteúdo informacional coerente, todos os trabalhos acadêmicos devem fazer isso e aquilo” não é, em sua natureza, a norma do art. 8º, IV; ontologicamente, não se aplica essa exclusão aos textos literários de cunho técnico, mesmo que assumam tal forma prescritiva.

Mas é fato que entes públicos e privados podem adotar tais prescrições como norma de comportamento, dotando-as de sanções administrativas (não qualifica a tese, salvo se aplicar tal e tal norma técnica); como pode o poder público igualmente adotar uma ou outra de tais prescrições como o objeto de norma jurídica cogente.

Como já indicado, essa adoção pelo poder público se dá na forma de *regulamento técnico*<sup>843</sup>. Quando isso ocorre, aplica-se o art. 8, IV da LDA, e *o texto literário de cunho técnico cai em domínio público*. A adoção como norma jurídica transforma a natureza do enunciado literário.

Neste contexto, muito se cita precedente do 5º Tribunal Regional Federal dos Estados Unidos<sup>844</sup>. Segundo tal acórdão, em julgado do

---

843 Na forma do artigo 3º da Lei nº 5.966, de 11 de dezembro de 1973.

844 "The issue in this en banc case is the extent to which a private organization may assert copyright protection for its model codes, after the models have been adopted by a legislative body and become "the law". Specifically, may a code-writing organization prevent a website operator from posting the text of a model code where the code is identified simply as the building code of a city that enacted the model code as law? Our short answer is that as law, the model codes enter the public domain and are not subject to the copyright holder's exclusive prerogatives. As model codes, however, the organization's works

Tribunal Pleno, uma vez que um município adotara uma lei-modelo, elaborada voluntariamente e coletivamente por uma OSS, o direito autoral se eclipsara, e o texto entrara em domínio público. O aresto não menciona as consequências dessa desapropriação indireta, como a hipótese seria provavelmente classificada no sistema jurídico nacional.

Tal efeito é especificado pela Lei Autoral Alemã<sup>845</sup> de forma que, havendo incorporação do texto literário de cunho técnico em regulamento técnico emitido pelo poder público, assegura-se a todos o acesso à obra, sem que se possa opor o direito autoral anterior.

Vale notar que, no nosso sistema jurídico, os textos literários de qualquer cunho, produzidos como obra coletiva ou não, por entes públicos e privados, não caem automaticamente no domínio comum.

---

retain their protected status." *Veeck v. Southern Building Code Congress International, Inc.*, 393 F.3d 791 (5th Cir. 2002), encontrado em [http://www.law.cornell.edu/copyright/cases/293\\_F3d\\_791.htm](http://www.law.cornell.edu/copyright/cases/293_F3d_791.htm), visitado em 4/4/2014.

845 § 5. Official Works

(1) Laws, ordinances, official decrees and notices as also decisions and official grounds of decisions shall not enjoy copyright protection.

(2) The same shall apply to other official works published in the official interest for public information, with the condition that the provisions of Article 62(1) to (3) and Article 63(1) and (2) concerning prohibited alterations and acknowledgment of sources shall apply *mutatis mutandis*.

(3) The copyright of private standards shall not be affected by paragraphs 1 and 2, where laws, ordinances, official decrees or notices refer to them, without directly reproducing their exact wording. In such cases, the author shall be obliged to grant any publisher a right to reproduction and distribution at fair conditions. Where a third party owns the exclusive rights to the reproduction and distribution, this third party is obligated to grant such rights as per paragraph 2." Lei autoral Alemã, Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, de 9 de setembro de 1965, como vigente, encontrada em [www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/urhg/gesamt.pdf](http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/urhg/gesamt.pdf). A proteção específica de normas técnicas, sem simplesmente compreendê-las como uma modalidade das obras literárias de cunho técnico, se lê na Lei Suíça de Direitos Autorais de 1992 (Art. 2,2,a).

Mesmo os textos produzidos pela União, não entram em domínio público; aliás, nem vige mais o dispositivo do Código Civil de 1916:

Art. 662. As obras publicadas pelo Governo Federal, Estadual ou Municipal, não sendo atos públicos e documentos oficiais, caem, quinze anos depois da publicação, no domínio comum.

Assim, nem pelo propósito – público ou privado – nem pela fonte, se poderia concluir que as obras literárias de cunho técnico, produzidas após atividade voluntária e coletiva de entidades privadas, sejam excluídas *ex lege* do direito autoral. O que não entra, ou são excluídos da proteção autoral, são “os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos oficiais”.

Como já se notou, ao tratar, mais acima, da questão das bulas de remédios, nem todos os atos jurídicos dos entes públicos serão, para efeitos do art. 8º, IV da LDA, atos oficiais. *A fortiori*, não no serão os atos voluntários e coletivos, praticados por iniciativa de entidades privadas, ainda que com proveito coletivo.

Quando, por adoção através de regulamento técnico, as obras em questão se fizerem atos oficiais, aplicar-se-á o art. 8º, IV. Antes, não.

### **Do precedente judicial pertinente**

Direito autoral. Autoras estrangeiras, entidades de normatização.  
Direito brasileiro que garante a proteção aos direitos do autor

estrangeiro Brasil signatário da Convenção de Berna (Decreto 75.699/75) Interpretação conjunta do item 2 do art. 5 do Decreto 75.699/75, dos arts. 2º e 7º, XIII, da Lei 9.610/98. Uso ilegal e abusivo das marcas das autoras Proteção dada pela Lei 9.279/96. Sentença mantida Recurso improvido".

TJSP, AC 9177350-07.2009.8.26.2009.8.26.0000, 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, unânime. Des. Fábio Quadros, 7 de março de 2013.

Reconhecido que o Brasil pode conferir proteção às obras das autoras, cinge-se o debate em um ponto fulcral: as obras das autoras são protegidas, de acordo com o que dispõe o art. 7º e seus incisos, ou não são protegidas conforme o art. 8º e respectivos incisos, ambos da Lei 9.610/98?

Aqui, oportuno observar de antemão que é despicienda a conceituação precisa dos termos “procedimentos normativos”, “normas técnicas” pois, como bem afirmado pelo MM. Juízo “a quo” “qualquer conceito que for feito será sempre arbitrário, contendo apenas os elementos daquele de quem dimana a conceituação” (fls. 2.672).

Assim como concluiu a Sra. Perita, cujo entendimento foi abarcado pelo MM. Juízo “a quo”, as obras das autoras são objetos de proteção da Lei 9.610/98 e não poderiam ser objeto de comercialização e, conseqüentemente, de obtenção de lucros por parte das rés. Veja-se, pelos documentos de fls. 55/61 e 227/228 a comprovação da existência dos Contratos de Licença que não autorizam a cópia, reprodução, a distribuição ou a comercialização do material adquirido.



Leitura do laudo pericial, que reputo bem elaborado, dá conta de que as Rés violaram os direitos autorais das autoras, conforme trechos que se transcrevem:

“As Rés comercializavam as normas ou padrões produzidos pelas autoras pelo seu site, informando que adquiriram diretamente das Autoras referidas normas, transmitindo-as aos seus clientes. A comercialização é evidenciada pelos diversos emails juntados negociando a compra de normas, faturas de vendas e ferramentas de venda eletrônica no site da Autora (sic) Target Engenharia.

Pelas notas fiscais anexadas, não é possível aferir se a cada compra das Rés estas, por sua vez, comprovam das Autoras, por falta de dados específicos nas faturas juntadas, notadamente o nome e dados da norma comercializada.

Pelo contrato de licença firmado com as Autoras as Rés não poderiam transferir o material que receberam:

“Esta cópia impressa está inteiramente protegida por leis nacionais e internacionais de direito autoral e não pode ser fotocopiada ou reproduzida em nenhuma forma. Sob nenhuma circunstância o arquivo eletrônico pode ser licenciado para ser copiado, transferido ou colocado em rede de qualquer tipo.” (fls. 228) ...

“Os procedimentos normativos, processos e métodos excluem-se do âmbito da proteção autoral por serem puramente prescritivos ou descritivos. Nota-se que o conteúdo das publicações da Autora ISO é composto de textos de teor prescritivo, tal como as normas, mas também informativos, a fim de definir e constituir os padrões que atribuem funções de determinadas instituições organizacionais, como comitês técnicos, diretorias e conselhos, e uma infinidade de características para a melhor performance de

determinada organização. Trata-se de prospecções, conformações e qualificações em busca de uma excelência na produção. As características das normas, sua disposição, organização e expressão são originais, respeitam a experiência da organização na conformação de determinado conhecimento tecnológico e científico, de modo que fosse outra organização a criá-las, seriam distintas no conteúdo e na expressão.

Ainda como textos prescritivos, sua composição altamente especializada de expressão original ultrapassa a mera descrição de fatos objetivos e a seleção que compõe o texto denota atividade intelectual criativa, na medida do trabalho técnico e original.”

## A tutela antecipada como instrumento necessário

Denis Borges Barbosa (abril de 2014)

O Acordo sobre Propriedade Intelectual da Organização Mundial do Comércio, promulgado entre nós pelo Decreto 1335, assim indica quais são os parâmetros internacionais para a concessão de um remédio vestibular em matéria de violação de patentes e outros direitos:

ART.50 1 - As autoridades judiciais terão o poder de determinar medidas cautelares rápidas e eficazes:

a) para evitar a ocorrência de uma violação de qualquer direito de propriedade intelectual, em especial para evitar a entrada nos canais comerciais sob sua jurisdição de bens, inclusive de bens importados, imediatamente após sua liberação alfandegária;

b) para preservar provas relevantes relativas a uma alegada violação.

2 - As autoridades judiciais terão o poder de adotar medidas cautelares, "inaudita altera parte", quando apropriado, em especial quando qualquer

demora tenderá a provocar dano irreparável ao titular do direito, ou quando exista um risco comprovado de que as provas sejam destruídas.

3 - As autoridades judiciais terão o poder de exigir que o requerente forneça todas as provas razoavelmente disponíveis, de modo a se convencer, com grau suficiente de certeza, que o requerente é o titular do direito e que seu direito está sendo violado ou que tal violação é iminente e de determinar que o requerente deposite uma caução ou garantia equivalente, suficiente para proteger o réu e evitar abuso<sup>846</sup>.

---

846 Continuando no seu propósito de assegurar tutela eficaz, mas ponderada e com respeito ao devido processo legal, continua o mesmo artigo: 4 - Quando medidas cautelares tenham sido adotadas "inaudita altera parte", as partes afetadas serão notificadas sem demora, no mais tardar após a execução das medidas. Uma revisão, inclusive o direito a ser ouvido, terá lugar mediante pedido do réu, com vistas a decidir, dentro de um prazo razoável após a notificação das medidas, se essas medidas serão alteradas, revogadas ou mantidas. 5 - A autoridade que executará as medidas cautelares poderá requerer ao demandante que ele provenha outras informações necessárias à identificação dos bens pertinentes. 6 - Sem prejuízo do disposto no parágrafo 4, as medidas cautelares adotadas com base nos parágrafos 1 e 2 serão revogadas ou deixarão de surtir efeito, quando assim requisitado pelo réu, se o processo conducente a uma decisão sobre o mérito do pedido não for iniciado dentro de um prazo razoável. Nos casos em que a legislação de um Membro assim o permitir, esse prazo será fixado pela autoridade judicial que determinou as medidas cautelares. Na ausência de sua fixação, o prazo não será superior a 20 dias úteis ou a 31 dias corridos, o que for maior. 7 - Quando as medidas cautelares forem revogadas, ou quando elas expirarem em função de qualquer ato ou omissão por parte do demandante, ou quando for subsequentemente verificado que não houve violação ou ameaça de violação a um direito de propriedade intelectual, as autoridades judiciais, quando solicitadas pelo réu, terão o poder de determinar que o demandante forneça ao réu compensação adequada pelo dano causado por essas medidas. 8 - Na medida em que qualquer medida cautelar possa ser determinada como decorrência de procedimento administrativo, esses procedimentos conformar-se-ão a princípios substantivamente equivalentes aos estabelecidos nesta Seção.

Como testemunho da introdução de tais parâmetros no sistema jurídico interno, diz a Lei 9.279/96:

Art. 209 § 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.

A indicação do Recurso Especial logo citado, de que o descumprimento de uma licença ofertada enseja tutela, *para manter íntegro o objeto do direito*, encontra amplo apoio em doutrina e nos precedentes:

"Desse modo, o artigo 209, parágrafos, constitui salutar e relevante instrumentário processual à disposição do Judiciário para que a autoridade judiciária possa garantir, nos casos de materialização de sua incidência, a tutela da propriedade intelectual, possibilitando, mesmo que em caráter provisório, a cessação da indevida violação por terceiros de bens relativos à propriedade industrial e, ainda, a pronta repressão a atos de desvio desleal de clientela.

Com efeito, tendo a Corte local apurado, com base nos elementos existentes nos autos, que, "[N]o caso em apreço, uma primeira análise das embalagens

dos sabonetes comercializados pelas partes permite constatar a existência de uma grande semelhança no conjunto visual dos produtos, a qual tem inegável potencial de levar à confusão, induzindo o consumidor a adquirir um pelo outro", só se concebe a revisão da decisão recorrida por meio do reexame de provas, o que é obstado pela Súmula 7/STJ"

Superior Tribunal de Justiça, 4ª Turma, Min. Luis Felipe Salomão, RESP 1306690/SP, DJ 23.04.2012.

"O art. 273 do Código de Processo Civil exige, para a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, a presença concomitante de prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação, fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e reversibilidade da medida.

Os agravados apresentaram ao Juízo documentos aptos a convencê-lo a verossimilhança do direito alegado, em especial, a carta patente, cuja cópia foi apresentada pelos agravados em sua resposta, a qual prova de forma inequívoca a alegada titularidade e uso exclusivo do privilégio sobre o modelo de utilidade depositado sob nº MU 7400400-0. Os

agravantes, por outro lado, não questionam a titularidade desse direito, alegando apenas que fabricam e comercializam rodas para uso geral (para carrinhos, equipamentos, móveis etc.) há muito tempo. Não há, tal como alegam as agravantes, que se exigir para a concessão da tutela antecipada o conhecimento de elementos técnicos profundos, bastando o preenchimento dos requisitos legais. Não há prova de que a produção industrial da empresa Rodinha limita-se às tais "rodas".

Assim, não há como se aferir a alegação de excessiva prejudicialidade da medida antecipatória. Prevalece, portanto, a alegação das agravadas de que o fabrico e comércio do modelo de utilidade por elas patenteadas por terceiros pode-lhes causar prejuízo irreparável ou de difícil reparação à sua atividade. Por fim, é possível a qualquer tempo a reversão da medida, caso as agravantes consigam apresentar provas suficientes que convençam o Juízo do desacerto de sua decisão inicial. A exigência de caução é uma faculdade do juiz. No caso dos autos, o conjunto dos elementos contidos nos autos e a aparente solidez da empresa agravada dispensam a medida. Na hipótese de improcedência da ação,

poderão as agravantes pleitear perdas e danos em ação própria."

TJSP, AGRAVO DE INSTRUMENTO n° 495.526-4/1-00, Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Des. Teixeira Leite, 29 de março de 2007.

Presentes os requisitos gerais do CPC, cabe a tutela:

"O deferimento de pedido de sustação liminar de violação à patente regularmente concedida pelo INPI ou de ato que a enseje, de modo a evitar dano irreparável ou de difícil reparação, condiciona-se à presença dos requisitos previstos no Código de Processo Civil para a concessão de medida cautelar ou para a antecipação dos efeitos da tutela de mérito, conforme o caso, pois o art. 209, §1.º, da Lei 9.279/96 apenas garante o direito material do lesado à suspensão liminar do ato lesivo."

STJ, REsp 685.560 - RS (2004/0111257-0, Terceira Turma, Nancy Aldrighi, 07 de dezembro de 2004

"No entanto, em superficial análise, não se vislumbra ofensa a esses dispositivos legais. Isso porque o art. 209, §1.º, da Lei 9.279/96, que é lei de



direito material, apenas assegura à parte lesada o direito de requerer liminarmente a sustação da violação do direito de patente ou de ato que a enseje.

No entanto, não estipula qualquer regra de direito processual atinente à concessão liminar dessa medida. Para tanto, o julgador há de se orientar pelos dispositivos constantes do CPC, que contém regras específicas e claras a respeito da concessão de pedidos liminares, seja em sede de cautelar, seja em sede de antecipação dos efeitos da tutela.

Dessa forma, o conteúdo do art. 209, §1.º, da Lei de Marcas e Patentes não tem o condão de derogar os dispositivos do CPC atinentes à tutela antecipada, cujos requisitos foram devidamente analisados pelo TJRS para decidir pelo seu indeferimento ante à ausência da verossimilhança das alegações da agravante."

STJ, AgRg na MEDIDA CAUTELAR Nº 6.498 - RS (2003/0084132-8), Terceira Turma, Nancy Aldrighi, 26 de junho de 2003.

No que lembra a doutrina:

Embora o § 1º do art. 209 estabeleça como único requisito para a concessão da tutela a existência de

dano irreparável ou de difícil reparação, a sua aplicação, na realidade, deve ser feita em consonância com o art. 461, § 3º, do CPC, por se tratar da imposição de um dever de não fazer. Do contrário, a conclusão absurda seria de que o autor, mesmo sem evidenciar a probabilidade do seu direito, poderia obter a antecipação da tutela calcado no risco de sofrer dano irreparável ou de difícil reparação.

A necessária observância dos requisitos do art. 461, § 3º, do CPC, na tutela prestada com base no art. 209 da Lei da Propriedade Industrial, é confirmada por TALAMINI, segundo o qual, nesses casos, “nem há que se falar em aplicação ‘subsidiária’ do art. 461. Em tais hipóteses, o que se constata é a direta e integral incidência (*rectius*: a aplicação ‘principal’) do regime previsto naquele dispositivo”<sup>847</sup>.

---

847 MACHADO, José Mauro Decoussau, *Antecipação da Tutela na Propriedade Industrial*, in ROCHA, Fabiano Do Bem, *Capítulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual*, Editora Lumen Juris, 2009. O autor prossegue: “Quando ajuizada a ação apenas com pedido para que o réu não viole o direito do autor, mas não para que o réu seja condenado ao pagamento de uma indenização, essa medida foge ao campo de incidência do art. 209, cujo *caput* prevê que a sua aplicação é restrita às ações em que se pleiteia uma indenização.

Qualquer que seja o dispositivo a ser aplicado, em ambos os casos poderão ser utilizadas as medidas de apoio do art. 461, § 5º, do CPC, para a efetivação da tutela antecipada. Dentre elas destacam-se a busca e apreensão dos produtos contrafeitos, bem como dos materiais utilizados na sua fabricação – caso o réu não atenda à ordem inicial para que deixe de praticar o ilícito sob pena de multa (art. 461, § 6º, do CPC). Como medida extrema, após o insucesso de outras mais brandas, poderia também ser determinado o fechamento do estabelecimento comercial, a fim de impedir a continuidade da contrafação.

No caso de se mostrar necessário o fechamento do estabelecimento, há que se lembrar que a Lei da Propriedade Industrial, no art. 203, determina que a paralisação das atividades

---

não deve ocorrer de maneira total, quando se verificar que parte das atividades é desenvolvida de maneira lícita.”

# Noção de Justa Causa no Código da Propriedade Industrial de 1996

Denis Borges Barbosa (março de 2014)

A questão central deste estudo é o sentido e limites do art. 221 do Código da Propriedade Industrial de 1996.

A norma assim diz:

Art. 221. Os prazos estabelecidos nesta Lei são contínuos, extinguindo-se automaticamente o direito de praticar o ato, após seu decurso, salvo se a parte provar que não o realizou por justa causa.

§ 1º Reputa-se justa causa o evento imprevisto, alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato.

§ 2º Reconhecida a justa causa, a parte praticará o ato no prazo que lhe for concedido pelo INPI.

Curiosamente, o dispositivo, na forma acima expressa, resta quase ermo de precedentes, exceto por menção passageira em acórdão:

“Acontece que na publicação eletrônica ocorreu falta do espaçamento necessário para separar o qualificador alfabético do qualificador numérico, previsto no Ato Normativo nº 0013 de 23/05/1975, à fl. 455, e mais didaticamente apresentado no site do INPI, referente ao layout da Revista, em anexo. Isso levou o próprio INPI a admitir, às fls. 450/454, que a supressão do espaçamento obrigatório na publicação do ato, foi causa daquilo que poderia parecer desídia da

empresa apelada, tanto que, reconhecida a falha na publicação, a autarquia concedeu novo prazo”. TRF2, AC 2002.51.01.500364-0, Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, Des. Abel Gomes, 15 de janeiro de 2008”.

Assim, um erro da própria autarquia, *imprevisível*, cujos efeitos foram tidos por *insuperáveis* pelo administrado, foi reconhecido nesta hipótese como justa causa, e ocasionou *novo prazo*.

### **A natureza do prazo do art. 221 do CPI/96**

Como em quase todo corpo de normas jurídicas, a Lei 9.279/96 estabelece prazos de várias naturezas para a autarquia e para os administrados; naquilo que a lei regula as prestações jurisdicionais no seu âmbito, também para o Judiciário, seus auxiliares e para os que a ele recorrem.

O art. 221 da Lei estabelece norma específica<sup>848</sup> para regular o efeito do tempo sobre as pretensões dos administrados: são prazos ininterruptos, e extintivos. O que os tornam singulares em face da dicotomia geral dos termos das pretensões<sup>849</sup> é que o efeito extintivo é obstado na hipótese de *justa causa*.

O que fez o legislador criar esse dirimente singular? Na lei anterior, por exemplo, no tocante à caducidade de marcas, o art. 49,

---

848 No entanto, diz a Lei de Cultivares, em redação idêntica: Art. 63. Os prazos estabelecidos nesta Lei são contínuos. § 1º Extingue-se automaticamente o direito de praticar o ato após o decurso do prazo, salvo se a parte provar que não o realizou por justa causa. § 2º Reputa-se justa causa o evento imprevisto, alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato. § 3º Reconhecida a justa causa, a parte praticará o ato no prazo que lhe for concedido pelo órgão competente.

849 Em particular no tocante aos prazos relativos à declaração de nulidade de marcas, vide em nosso Proteção de Marcas, Lumen Juris, 2007, 8.7.2.3. Da ação anulatória de ato registral marcário.

*caput* dizia que: "Salvo motivo de força maior comprovado, caducará o privilégio, ex officio ou mediante requerimento de qualquer interessado..." Assim, adotava-se um critério consagrada pela lei civil, que é da *força maior*<sup>850</sup>.

### **Força maior e caso fortuito**

Na tradição do direito civil brasileiro, os impedientes para que um dever de cumprir se exerça, no âmbito das obrigações, são, como todo mundo sabe, o caso fortuito ou força maior. Numa manifestação doutrinária particularmente recente, de forma a demonstrar a continuidade da noção mesmo ao direito civil contemporâneo<sup>851</sup>:

De acordo com Arnaldo Medeiros da Fonseca, são dois os elementos constitutivos do caso fortuito ou de força maior: (a) um elemento subjetivo, representado pela ausência de culpa do devedor; e (b) um elemento objetivo, constituído pela inevitabilidade do evento, decorrente da impossibilidade de superá-lo<sup>852</sup>. De acordo com o Código Civil, a imprevisibilidade não é um requisito do fortuito e da força maior, podendo, contudo, contribuir para a aferição da inevitabilidade do evento<sup>853</sup>.

---

850 CC2002, art. 393 Parágrafo Único, mantendo o texto do CC1916: "O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir".

851 TEPEDINO, Gustavo (org.). *Obrigações: Estudos na Perspectiva Civil-Constitucional*. Ed. Renovar. Rio de Janeiro. 2005. P.463-464.

852 23 FONSECA, Arnaldo Medeiros da. *Caso fortuito e teoria da imprevisão*, 3.1 cd., RIU de janeiro: forense, II)SS, pp. 147 e 14N.

853 [Nota do original] Conforme destaca Orlando Gomes: "Importa que seja estranho à sua vontade. Não se requer, em suma, como na teoria objetiva, um acontecimento natural, extraordinário, imprevisível e inevitável. Fatos correntes, portanto previsíveis, podem impedir o adimplemento da obrigação, liberando o devedor, desde que impossibilitem a prestação sem sua culpa". *Obrigações*. Cit. p. 150.

Se o comportamento do devedor facilitou ou contribuiu para a ocorrência do caso fortuito ou de força maior, não se poderá falar em fortuito<sup>854</sup>. Da mesma forma, se o fato for resistível e o credor não o houver superado, seja por culpa, seja por dolo, também não poderá se valer da escusa de responsabilidade concedida pelo artigo 393<sup>855</sup>.

O caso fortuito ou de força maior é, portanto, excludente de responsabilidade do causador do dano. Contudo, em se tratando de responsabilidade civil objetiva, em que a existência de culpa do ofensor não é um elemento essencial para o surgimento da obrigação de indenizar, a doutrina moderna impõe um refinamento no conceito de caso fortuito, de modo a restringir ainda mais as hipóteses de excludentes de responsabilidade.

Assim, em sede de responsabilidade objetiva, divide-se o conceito de caso fortuito em fortuito interno e fortuito externo, sendo que somente o fortuito externo é considerado apto a excluir a responsabilidade do ofensor. O fortuito interno seria aquele fato imprevisível, e por isso, inevitável, mas que está ligado à organização da empresa, que se relaciona com os riscos da atividade desenvolvida pelo ofensor. Como exemplos de fortuito interno na atividade do transportador, tem-se o estouro de pneus ou o mal súbito do motorista<sup>856</sup>. O fortuito externo é

---

854 [Nota do original] RODRIGUES, Sílvio. Direito Civil. Vol.2: Parte Geral das Obrigações. 30<sup>a</sup> ed. Saraiva, 2002. p. 238. Como exemplo desta hipótese. pode-se citar o mencionado por Agostinho Alvim: Se o devedor guardou em casa. por largo tempo ante do vencimento, importante sorria destinada ao pagamento da prestação devida e no intervalo a sorna foi roubada, em condições tais de modo a tornar impossível qualquer resistência, não poderá alegar o fortuito. na medida em que o evento se deu por sua culpa. Isto porque, se não era possível defesa contra os ladrões, podia ter evitado o acontecimento recolhendo o dinheiro a um banco. Da inexecução... , cit., p. 207.

855 [Nota do original] RODRIGUES. Sílvio. Direito Civil... cit., p. 238.

856 [Nota do original] CAVALIERI FILHO. Sérgio. Programa ... cit.. p. 298.

aquele fato estranho à organização da empresa, cujos riscos não são suportados por ela<sup>857</sup>.

## **Da aplicação de uma categoria de direito das obrigações a um prazo do CPI**

Entendamos aqui que a noção de força maior e caso fortuito são categorias de direito das obrigações. Numa noção, que muito se afirmou em certo passado, de centralidade do direito civil, manifestam-se às vezes na sistemática do Código Civil categorias verdadeiramente genéricas, aplicáveis também a direitos privados de outra ordem, que não as obrigações, e mesmo a contextos de direito público e administrativo.

Assim, não obstante o deslocamento da centralidade do direito para a barisfera constitucional, ajuda ainda entendermos a racionalidade dessa função “força maior” (ou caso fortuito) ainda operando no campo do direito administrativo e do exercício das pretensões de particulares perante o Estado.

Deve-se, pois, *também* aplicar à situação de um prazo ininterrupto e extintivo *previsto em lei* esse tipo de dirimente: a de um fato pelo qual o devedor não é responsável, e que o mesmo devedor não é capaz de superar para cumprir. Assim, é sob tal critério que a lei de 1971 instituía o regime das dirimentes dos prazos inexoráveis e extintivos.

---

857 [Nota do original] TEPEDINO, Gustavo. "A Evolução da Responsabilidade Civil no Direito Brasileiro e suas Controvérsias na Atividade Estatal", in *Temas de Direito Civil*, 3ª ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p.180.



## O imprevisível e o irresistível

Embora muitos assimilem as noções de caso fortuito e força maior, cabe distingui-los, como o faz Orlando Gomes, com base num critério crucial:

À raiz dessa divergência prosperou a distinção entre caso fortuito e força maior. O primeiro se caracteriza pela imprevisibilidade do acontecimento e o segundo por sua irresistibilidade. Força maior seria: "vis cui resisti non potest". Caso fortuito, "cui praevideri non potest". Outros critérios distintivos foram sugeridos,<sup>858</sup> mas todo o esforço da doutrina para bifurcar o acaso resultou numa confusão, que hoje se procura evitar, ou mesmo contornar, eliminando-a pura e simplesmente, atenta a circunstância de que é igual o efeito atribuído pela lei. Inútil, com efeito, sob o ponto de vista prático, a distinção. A atribuição de responsabilidade ao devedor em situações excepcionais, nos quais o evento se produz, de certo modo não justifica o desdobramento do acaso em duas figuras<sup>859</sup>.

Assim, a unificação de efeitos pela lei civil caracterizava o regime do Código da Propriedade Industrial anterior. Fosse o evento irresistível ainda que previsível, ou imprevisível, daí irresistível, igual o efeito dirimente no cumprimento dos deveres.

A lei em vigor, porém, distingue o imprevisível e o irresistível.: é o que veremos.

---

858 [Nota do original] Consultar Arnaldo Medeiros da Fonseca. Caso Fortuito e Teoria da Imprevisão

859 GOMES, Orlando. Obrigações. Rio de Janeiro: Forense, 2001. Página 145 e 147-150.

## A adoção do critério da lei adjetiva

A lei atual abandonou o critério da lei civil, e inclinou-se para o critério adotado pela lei processual<sup>860</sup>:

CPC Art. 183. Decorrido o prazo, extingue-se, independentemente de declaração judicial, o direito de praticar o ato, ficando salvo, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

Qual a consequência dessa alteração? Alguns anotadores entendem que teria havido uma *ampliação* dos casos de isenção do efeito extintivo do tempo<sup>861</sup>, enquanto que outros não constatarem distinção do critério civilista<sup>862</sup>.

Narra Douglas Gabriel Domingues, entre os que entendem ter havido um *aperfeiçoamento*:

A disposição contida no art. 221, § 1º que determina que os prazos estabelecidos na Lei nº 9.279/96 são contínuos, extinguindo-se automaticamente o direito de praticar o ato, após seu decurso, salvo se a parte provar que não o realizou por justa causa que não constava do Cód. Prop. Ind. revogado, Lei nº 5.772/71, deve ser acolhida como um aperfeiçoamento da legislação da propriedade industrial pátria, pois se o prazo deixar de ser cumprido por justa causa, evento

---

860 Nota-o, entre outros, SOARES, José Carlos Tinoco. Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos, Lei 9.279 / 14.05.1996.. Ed. Revista dos Tribunais. São Paulo. 1997. P. 331-332

861 Por exemplo, IDS-Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual (obra coletiva). Comentários à lei de propriedade industrial- edição revista e atualizada. - Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p.471-475: "Inicialmente, cumpre destacar que, neste parágrafo, o legislador seguiu a definição do §1º do citado art. 183, da lei processual civil, não adotando as expressões "força maior" ou "caso fortuito", previstas no Código Civil. Assim, amplia-se a justificativa de inação para qualquer causa imprevista e alheia à vontade da parte que possa ser considerada "justa".

862 MUJALLI, Walter Brasil. A Propriedade Industrial Nova Lei de Patentes – Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. São Paulo. Ed. De Direito. 1997.p. 109 item 13

imprevisto, alheio à vontade da parte, não é justo penalizá-la, sem antes assegurar-lhe o direito de provar a ocorrência da justa causa.

No caso, o legislador nada criou, limitando-se a adotar uma regra contida no art.183 do Cód. Proc. Civil brasileiro, tanto que a disposição contida no art. 221, §§ 1º e 2º é praticamente a mesma abrangida no art. 1 X3 do Cód. Proc. Civil, fato que nos leva a adotar abaixo a jurisprudência civil existente em turno do art. I X3 do CPC em questões sobre a matéria em questões como o prazo para invocar a Justa causa. O caso em que a parte constituiu vários advogados concomitantemente, os casos de doença ou mal súbito do patrono da parte.<sup>863</sup>

Domingues, como ocorre com a tendência dos precedentes judiciais, passa a citar exemplo de que seria justa causa:

O conceito de justa causa acha-se contido no parágrafo único do art. 221 do Código de Propriedade Industrial reputa-se justa causa o evento imprevisto alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato podendo ser portanto qualquer evento inesperado. Súbito, inopinado. Como exemplo mais comuns de justa causa capaz de prorrogar os prazos contidos na Lei da Prop. Ind, citamos greve no INPI e/ou suas Delegacias Regionais, greve nos correios ou sistemas de transporte a falta de força e luz, na repartição de patentes ou suas Delegacias Regionais, mal súbito ou doença do advogado<sup>864</sup>.

---

863           Comentários à Lei de Propriedade Industrial, Douglas Gabriel Domingues, Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2009, p.676

864           Continuando no rol de exemplos e exceções: “A doença do advogado não será julgada justa causa quando a parte constituir vários advogados concomitantemente e apenas um ou dois comprovaram legítimo impedimento, pois a impossibilidade de um deles atuar não implicaria necessariamente na de todos para a prática do ato, conforme decisão do TRF – 1ª R. – AI 89.0124967-7 MT – Rel. J.. Adhemar Maciel (DJU) 06.08.1990 e STJ – Resp.. nº 2.097 – PR – 3ª T., Rel. M. Valdemar Zveiter – DJU – 14.05.1990) . No mesmo sentido já decidiu o TRF, verbis: “Descabe invocar justa causa ( art. 183, § 1º e 2º, CPC) quando o feito é patrocinado por vários advogados e apenas um ou dois deles lograram demonstrar legítimo impedimento para a realização tempestiva do ato processual (TRF 1ª R.

## Aplicação do regime do caso fortuito

Por que haveria uma *ampliação*? Provavelmente pelo império da praxística sobre o sistema do direito substantivo. Sistemáticamente, porém, entendemos que a lei de 1996 *agravou* a situação do administrado que deve cumprir termo inexorável e extintivo.

Pois, na verdade, pela definição legal da *justa causa* constante do art. 221, é essencial da dirimente a *imprevisibilidade*. Não se exige imprevisibilidade para a força maior (ou no sistema unificado do código civil, para o caso fortuito), mas se exige para a *justa causa*. No regime anterior, mesmo o evento previsível, mas do qual não se podia escapar, impedia o prazo extintivo. No regime vigente, se é possível prever, há uma presunção, legal ainda que refuja à lógica, que se podia evitar.

Adotando-se o critério do *id quod improvisum est*, o art. 221 do CPI/96 escolheu como o critério dirimente o do *caso fortuito*.

Perdeu-se assim, um elemento essencial da lógica do sistema jurídica, pretendendo-se adquirir, por empréstimo, uma vasta lista de

---

AI 89.01.24967-7 – MT – 3ª T., Rel. J. Adhemar Maciel – DJU 06.08.1990. A moléstia grave do advogado há que ser comprovada por minucioso e circunstanciado atestado médico, conforme ressaltado no periódico Jurisprudência Mineira, edição 61/56. A greve de funcionários de serviço de recortes não constitui motivo relevante para impedir o início da fluência do prazo recursal pois o conhecimento do ato judicial se dá pela simples publicação no órgão oficial (CPC 236) in Ver. Superior Trib. Justiça, 50/198. No mesmo sentido: Julgados do Trib. Alçada do R. G. Sul. Periódico, 17/160. No caso da Lei da Prop. Ind. O conhecimento do ato administrativo se dá pela publicação na Ver. Prof. Ind. Do INPI. Quanto ao prazo para provar justa causa o STJ já decidiu que cabe à parte provar o impedimento para a prática do ato dentro do prazo legal ou até cinco dias após cessado o impedimento sob pena de preclusão STJ in Agr. 48117-4-SP – AgRg., Rel. Min. Pedro Accioli, DJU, 13.06.1994, p. 45.128.I. 4:-; 17---+SP AgRg., Rel. Min. Pedro Accioli. nn. . 13.(06. I )94. p. 45. 12X

desculpas que, assistematicamente, os séculos de processo civil português e brasileiro acumularam.

### **Dos precedentes em matéria específica**

Ainda que não se tenham *outros* precedentes citando especificamente o art.221 do CPI/96, fato é que o cumprimento de deveres legais do administrado em matéria de propriedade industrial tem sido objeto de alguns julgados. Vejamos:

“Todavia, ainda que, à época da prática do ato em comento, a referida Resolução ainda não existisse, não me parece razoável a ressuscitação de um depósito já arquivado, cuja petição sequer fora conhecida pelo excesso de prazo e, sobretudo, quando a própria requerente afirma que se equivocou quanto à contagem dos dias e que também deveria ter justificado o excesso antes.

Poderia a justificativa ter vindo depois do prazo, ainda à luz da Resolução nº 116/97? A meu ver sim, quando se vislumbra a hipótese, por exemplo, de que o agente da propriedade industrial, encarregado de efetuar a entrega da petição no órgão autárquico, poderia ser atropelado ao atravessar a rua e não conseguir fazer a petição chegar à repartição no prazo estipulado, nem justificar, dentro daquele prazo, porque não o fez.

Todavia, a hipótese em análise nos presentes autos não envolve força maior e nem se pode afirmar que, apesar de lamentável, o equívoco na contagem de dias possa consistir em justa causa para a referida devolução”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, J.C. Marcello Granado, AC 2006.51.01.500059-0, DJ 10.11.2009.

Não se cumpriu o prazo para o cumprimento do dever do administrado perante o INPI. A justificação apresentada seria dotada de *justa causa*, à luz do art. 221, ou do CPC art. 183? O acórdão indica um caso de imprevisibilidade absoluta; o agente que pudesse antecipar o atropelamento provavelmente anteciparia ou retardaria sua entrega; mais ainda, no teor de precedentes de aplicação da norma adjetiva, mencionou o *prazo de justificativa* do caso fortuito<sup>865</sup>.

Os precedentes, além da imprevisibilidade, enfatizam o *impedimento* em praticar o ato vinculado ao termo extintivo:

"O parágrafo 1.º do dispositivo legal supra transcrito externa as características definidoras da "justa causa" que autorizaria o juiz, por força do parágrafo 2.º do mesmo dispositivo, a assinar novo prazo à parte para prática de ato para o qual o prazo regular tivesse se esvaído. Neste particular, na expressa dicção legal, justa causa é o evento imprevisto, alheio a vontade da parte e que a tenha impedido de praticar o ato por si ou por mandatário. Na hipótese vertente, porém, tenho que, ainda que se possa afirmar que o equívoco do magistrado sentenciante se revele evento imprevisto e alheio à vontade da parte, não se pode dizer que o mesmo tenha sido capaz de impedir a prática do ato (preparo do apelo) pelo apelante ou seu mandatário. Isto porque, restou consignado pela Corte de origem, no exercício amplo de cognição que lhe é peculiar, que "à evidência, nada impedia o autor de efetuar o preparo, ainda mais que ciente

---

865 "Não é possível deferir a dilação de prazo prevista no art. 183, § 2º, do CPC, quando o recorrente, além de não comprovar a justa causa, apenas alega a existência do impedimento após reconhecimento da intempestividade do recurso manejado, descumprindo o prazo de cinco dias previsto no art. 185 do CPC" STJ, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL EDcl nos EDcl nos EAREsp 56713 RJ 2012/0195948-3, 04/12/2012.

da revogação, pois fora devidamente intimado da sentença proferida no incidente de impugnação".

Assim, tendo sido o apelante devidamente cientificado de que o benefício da gratuidade de justiça não lhe socorria na presente demanda, o equívoco do juízo sentenciante, consistente em fazer constar da parte dispositiva da sentença a dispensa do mesmo para o recolhimento de custas e honorários advocatícios, não configura a justa causa de que trata o art. 183 do CPC, razão pela qual, não está o mesmo dispensado de proceder o preparo do apelo posteriormente manejado em face do decisum, nem mesmo de obter a concessão de prazo suplementar para prática do referido ato."

STJ, REsp 533.236 - RS (2003/0037698-5), Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, Ministro Vasco Della Giustina , 15 de fevereiro de 2011.

O caso acima mencionado é peculiar pelo erro da sentença. O STJ entendeu que, *mesmo tendo errado a sentença*, o interessado estava adstrito a recolher custas para garantir seu acesso ao recurso. Na incerteza, não se isenta o obrigado, mas exclusivamente no *impedimento*.

Em evento similar, em que se argui *conclusão* ao juiz como motivo dirimente:

"A conclusão do processo ao juiz da execução, no curso do prazo de impugnação, quando já oferecida exceção de pré-executividade, não constitui obstáculo judicial à prática do ato de defesa. Por conseguinte, não enseja justa causa a obstar a oposição de embargos do devedor em tempo hábil, notadamente quando a própria parte deu azo ao empeco que sustenta justificar a devolução do prazo pretendida. - Não constatado nas razões de decidir do acórdão

proferido pelo Tribunal de origem evento capaz de impedir a prática do ato processual colimado, além de não ser, o alegado obstáculo, imprevisto ou alheio à vontade da parte, não há que falar em justa causa, tampouco em devolução de prazo, tal como pretendido pelo recorrente." STJ, REsp 991193 PR 2007/0227593-7, Terceira Turma, Ministra Nancy Andrighi, 27/05/2008.

Mesmo na dificuldade, ainda que relevante, de cumprir o prazo, se não há *impossibilidade*, que é o padrão legal, não há dirimente:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GREVE DOS SERVIDORES TÉCNICOS DA AGU. ART. 183 DO CPC. GREVE. JUSTA CAUSA. 1- Esta Corte já se manifestou no sentido de que a greve dos servidores técnicos da AGU não caracteriza justa causa, para efeito de devolução de prazo processual, nos termos do art. 183, § 1º, do Código de Processo Civil. 2- Agravo interno ao qual se nega provimento. (AgRg no REsp 645.272/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 07/12/2009)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. GREVE. SERVIDORES TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS DA AGU. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRECEDENTES. 1. Este Tribunal tem entendido que o movimento paredista deflagrado por servidores técnicos-administrativos da Advocacia-Geral da União, responsáveis pela análise de cálculos, não configura, por si só, justa causa para a devolução de prazos processuais. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 779.170/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/02/2009, DJe 16/03/2009)



Assim, a se compulsar desses precedentes, e de muitíssimos que ecoam os mesmos parâmetros, a jurisprudência se inclina para somente aceitar as dirimentes nas hipóteses do caso fortuito da lei adjetiva: no evento *imprevisto*, que constitua não simples dificuldade, mas efetivo impedimento – ao que não deu causa o devedor.

E fica claro que na incerteza do proceder, não se isenta o devedor da prudência em cumprir. Como no exemplo enfatizado, nem quando a decisão judicial se engana, se do contexto se pode depreender o *risco de engano*, não há justa causa.

Da questão de arrogarem-se direitos de propriedade  
industrial que não se têm

---

Examinemos a questão em abstrato. Logicamente, é lícito a todos postular os direitos aos que, de boa fé, entendam ter pretensões. Quantos àqueles que, sem tal boa fé, e dotados de poder econômico, postulem direitos *na esfera administrativa ou judicial* a que não fazem jus, ou em excesso a direitos que em verdade detenham, tivemos ocasião de discutir extensamente em estudo preparado por encomenda da Organização Mundial da Propriedade Intelectual <sup>866</sup>.

No dizer comum do direito presente, tais práticas denominam-se *sham litigation*. É ilícito no Brasil e em uma longa série de outros países e regiões, inclusive no território onde se radica a TALARIS.

Essa posição se reflete em precedentes judiciais que recusam o exercício de direito inexistente ou, mesmo se existente, em forma abusiva:

"Direito autoral. Radiodifusão de música ambiente. Reprodução de programas gravados. Atividade lícita. Caráter abusivo da notificação a clientes que adquiriram o serviço de radiodifusão. Danos morais devidos. (...) Como é incontroverso o fato de que a Rádio Imprensa vem pagando regularmente ao Ecad os valores relativos aos direitos autorais das músicas que compõem o acervo de tais programas e que a titularidade de tais direitos é do Ecad, a ação foi julgada procedente, impondo-se à ora recorrente a obrigação de abster-se de notificar quaisquer clientes da Rádio Imprensa." STJ - REsp 958.058 - 4.<sup>a</sup>

Turma - j. 23/2/2010 - v.u. - rel. João Otavio de Noronha - DJe 22/3/2010

"Aplicação da doutrina do patent misuse. (...) Trata-se da conhecida doutrina do patent misuse, derivada do Direito norte-americano, segundo a qual deve o Judiciário reprimir a utilização indevida da exclusividade conferida ao registro quando esse privilégio implicar na intimidação da concorrência, de modo a impedi-la de exercer suas atividades industriais e explorar o mesmo segmento mercadológico. Assim, "tudo que restringir a concorrência mais além do estritamente necessário para estimular a invenção, excede ao fim imediato da patente - é abuso" (BARBOSA, DENIS BORGES. Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2008, p. 275)." STJ, REsp 1166498/RJ, 3a. Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 30/03/2011

"Abuso de direito caracterizado à vista do disposto na Lei da Propriedade Industrial e em Resolução então vigente, do Comitê Gestor da Internet do Brasil. Tal procedimento se encaixa no conceito de abuso de direito previsto no art. 187 do CC/02, a que se sujeita qualquer relação contratual - "Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes". Sublinha Flávio Tartuce que "O abuso de direito também mantém relação com o princípio da eticidade, eis que o atual Código Civil prevê as consequências do ato ilícito para a pessoa que age em desrespeito à boa fé, aqui prevista como de natureza objetiva, relacionada com a conduta leal e proba e integradora das relações negociais" (Direito civil, volume 2, p. 319, Editora Método, 4ª ed., 2009). A ilicitude do abuso de direito reside na execução do ato. No caso, a recorrente extrapolou dos limites contratuais traçados, ao utilizar marcas de titularidade exclusiva da editora apelada para identificar sites na internet, de modo a redirecionar os usuários para

seu próprio site, onde constava a mensagem "página em construção", com o logo Idea Valley, marca a ela pertencente. Desnecessário perquirir se o recorrente pretendeu, dolosa ou culposamente, ofender o direito da parte contrária, na esteira do verbete 127 deste Tribunal ("Para configuração do abuso do direito é dispensável a prova da culpa"), bastando que a conduta objetivamente analisada exceda o limite imposto. Valor reparatório de dano moral arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade. Valor compensatório do dano material a ser apurado em liquidação, pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não houvesse ocorrido (LPI, art. 210). Honorários da sucumbência que não consultam os critérios do art. 20, § 3º, do CPC. Recurso a que se dá parcial provimento. 0001112-78.2008.8.19.0079 - AC - Partes: Vale das Idéias LTDA x Editora Abril. Des. Jesse Torres - Julgamento: 24/02/2011 - Segunda Câmara Cível.

“Ora, ciente de que a marca Marauto era título de estabelecimento da sociedade Tafuri & Tafuri desde ao menos o ano de 2000, ao tentar impedir o uso da marca pela Tafuri & Tafuri sem ao menos desenvolver a atividade descrita na classe 37 e efetivamente usar a marca, agiu o sócio da recorrente com intuito de retaliação, atitude de má-fé reprovada pelo ordenamento jurídico. Destarte, em que pese o registro da marca Marauto, diante da violação do princípio da veracidade, a suplicante não faz jus à proteção legal invocada.” TJSP, AC 0142671-34.2009.8.26.0001, Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Ricardo Negrão, 7 de fevereiro de 2012.

“Em outras palavras, a relatividade do direito intelectual como qualquer outro implica correção construtiva das faculdades asseguradas ao titular da patente com o interesse público, seja para coibir o abuso de direito, seja para satisfazer o interesse público, designadamente, o permeio dos princípios jurídicos, de sede

constitucional, que dispõem sobre a Ordem Econômica e Financeira, que não se compatibilizam com a reserva de mercado pretendida pela autora-reconvinda." TJSP, AC 0272901-70.2009.8.26.0000, 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. João Carlos Garcia, 7 de junho de 2011.

"Um poder de marca não pode ser utilizado contra as funções sociais da marca, entretanto, caso haja a possibilidade de confusão para os consumidores ou a ocorrência de concorrência desleal, observando-se o abuso do direito, pode ele sofrer limitações. "De um modo geral, o princípio do abuso do direito implica em uma espécie de limitação ao exercício de direitos legalmente reconhecidos, baseando em um tipo de consciência judicial." Há abuso quando "um direito específico - abstratamente válido- é exercido de uma maneira que ofende a ideia de justiça em uma determinada sociedade". Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 17ª Câmara Cível, Des. Luciano Pinto, AC 1.0024.06.056388-9/001(1), DJ 19.08.2006.

Em particular, essa reprovabilidade é configurada quando se alega *publicamente* ou em face da clientela de quem a alegação atinge, a violação de deveres relativos à propriedade industrial, violação essa que ainda não tenha sido verificada judicialmente:

"Assim, não há de se falar em violação da Carta Magna, já que, na verdade, a conduta adotada pela recorrente é passível de causar ameaça aos direitos invocados pela agravada em razão do fato de não ter havido a propositura de ação questionando a patente do modelo de utilidade. Assim, injurídicas as publicações realizadas pela agravante as quais acusam a agravada da prática de contrafação, ainda indemonstrada e que carece de investigação e manifestação judicial. (...) Além disso, cabe esclarecer que é necessário estabelecer uma distinção entre liberdade de 'expressão' e 'informação' em relação ao

requisito da veracidade. Apesar de que a liberdade de expressão e informação é, em essência, um único direito fundamental, seu regime jurídico pode, às vezes, variar conforme prevaleça à expressão ou a informação. A diferença entre ambas coincide com o que ocorre entre notícia e opinião, é dizer, entre afirmação de fato e juízo de valor. A relevância prática dessa distinção de que uma mensagem seja qualificada de informação ou de expressão consiste em que, na informação, mas não na expressão, exige-se o requisito da veracidade, pois as opiniões ou juízos de valor podem ser razoáveis ou não, inteligentes ou estúpidas, oportunas ou inoportunas, etc. Assim, é inegável que no caso em tela prepondera o princípio da privacidade, inserido no artigo 5º, inciso X, da CF/88 sobre o da livre informação." TJRS, AC 70043637149, Décima Sétima Câmara Cível, Des.ª Elaine Harzheim Macedo, 25 de agosto de 2011.

Mas mesmo sem postula-los em juízo ou perante a administração, essa alegação pode ter consequências relevantíssimas.

No tocante a patentes e desenhos industriais, a alegação de direitos que não existam já é, faz muito, capitulada como *crime de concorrência desleal*<sup>867</sup>, especialmente quando as alegações se fazem

---

867 "RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. LEI 9.279/96, ART. 195, XIII. 1. Ante a controvérsia existente em torno do prévio registro do desenho industrial do produto, bem como do depósito do modelo de utilidade da patente, resta inviabilizado o exame da alegada atipicidade da conduta, posto não ser admitida a dilação probatória nesta via constitucional. 2. Presentes indícios quanto à utilização indevida da expressão "produto patenteado" pelos querelados, mostra-se temerário o trancamento da ação penal. 3. Recurso Ordinário a que se nega provimento." STJ, Recurso Ordinário em Habeas Corpus 10159, Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Min. Edson Vidigal, Decisão: 07/06/2001, Dj Data:27/08/2001 Pg:350 "CONCORRÊNCIA DESLEAL. A propaganda veiculada em revista que circula entre os possíveis clientes da empresa prejudicada, sem especificar que se trata de depósito de patente perante o INPI, o que gera apenas uma expectativa de direito, mas já exprimindo uma idéia de posse da carta patente, é concorrência desleal, por propiciar o desvio de clientela por expediente não recomendável. Fixação da indenização." Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, 4ª Câmara Cível, Des. Carlos Alberto Bencke, J. 31.05.1999. "Fica

publicamente, de forma a alcançar o público, que pode ser repellido ou desencorajado pela expectativa de estar adquirindo objeto de direitos de terceiros, ou objeto que o fabricante ou fornecedor não tenha direito de suprir.

Veja-se o que digo em nosso Tratado, vol. II, cap. VI:

[ 3 ] § 8 . - Falsa afirmação de exclusiva.

Comete crime quem 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.

Trata-se do crime de arrogar-se uma patente (ou registro de desenho industrial, ou depósito) que não existe. Importante como é o privilégio, exclusividade que incide diretamente sobre o mercado, torna-se crucial evitar que pessoas, que não detenham a patente, arroguem-se o direito. Tal ilícito, que é infinitamente mais frequente do que se imagina, comete quem ainda não tem patente, quem já não a tem, e mesmo quem alega vigência além do prazo ou fora das lindes da patente:

“A falsa, como a imprecisa indicação da qualidade de privilegiado, pode causar prejuízos aos concorrentes e aos consumidores, como facilmente se compreende. Por isso a lei as reprime. Inculcando-se possuidora de privilégio para certo produto, a pessoa que recorre a esse artifício tolhe a liberdade de seus concorrentes, infundindo-lhes o receio de infringir o suposto privilégio; ilude os consumidores

---

configurada a prática da concorrência desleal da empresa demandada que, ao difundir no mercado notícia de que a autora estaria fabricando e comercializando produto de exclusividade sua, provocou prejuízos morais e materiais à mesma.” TJRS, AC 70028126191, Décima Câmara Cível, Des. Túlio De Oliveira Martins, 17 de dezembro de 2009.



levando-os a crer na imaginária superioridade do produto; e desvia a clientela alheia induzindo-a a pensar que o produto não pode ser vendido por outros comerciantes.”<sup>868</sup>.

Segundo Patrícia Carvalho da Rocha Porto <sup>869</sup>:

Todas as práticas mencionadas acima, cometidas intencionalmente ou não, são crimes de falsa alegação de direito de exclusiva. Essas práticas amedrontam a concorrência que, por medo de cometer algum crime de violação de direito de propriedade intelectual, se abstêm de utilizar o produto que na verdade não é objeto de nenhuma exclusividade. Além de amedrontar a concorrência, essa falsa afirmação induz os consumidores a erro, pois estes ao acreditarem na falsa afirmação do competidor desonesto, deixam de comprar produtos de outros competidores por medo de comprarem produtos contrafeitos. <sup>870</sup> A concorrência desleal na prática em comento resulta da falsa informação que se presta em relação ao produto. <sup>871</sup>

Esse crime gera repressão severa para o praticante. A tipificação da falsa alegação de direito de exclusiva como crime é considerada pelos autores atuais<sup>872</sup> uma inovação no Direito brasileiro, apesar de no Decreto 7903/45 ter existido norma similar, que era a falsa indicação

---

868 [Nota do Original] João da Gama Cerqueira. Tratado da Propriedade Industrial, 1952, v. 2, t. I, Parte II p. 343.

869 [Nota do Original] Patrícia Carvalho da Rocha Porto, A concorrência Desleal e o Crime de Falsa Alegação de Direito de Exclusiva, manuscrito, 2008. [Atualização: PORTO, Patrícia Carvalho da Rocha, A concorrência desleal e o crime de falsa alegação de direito de exclusiva -a livre concorrência como regra no direito brasileiro, encontrada em <http://www.jurisite.com.br/doutrinas/Comerciais/doutcom15.html>, visitada em 10/3/2013.]

870 [Nota do Original] PIERANGELI. José Henrique. Crimes contra a Propriedade Industrial e crimes de concorrência desleal. Rio de Janeiro: RT, 2003, p.382.

871 [Nota do Original] Ibidem p.380.

872 [Nota do Original] PIERANGELI. José Henrique. Crimes contra a Propriedade Industrial e crimes de concorrência desleal. Rio de Janeiro: RT, 2003, p. 380. e DANNEMANN, Comentários à Lei da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 408.

de privilegiado <sup>873</sup>, cuja prática punida consistia na menção da indústria ser patenteada, sem sê-lo, ou tendo sido, no momento da menção, a patente ter se extinguido pelo decurso do prazo, ter sido anulada ou declarada caduca. <sup>874</sup>

O ilícito compreende duas alternativas: 1) ou a alegação de tratar-se material patenteado, registrado ou depositado está no próprio corpo do objeto (alegadamente) protegido, ou 2) a alegação é mencionada em anúncio ou papel comercial.

O que é “papel comercial”? Diz Magalhães Noronha:

“(…) ou em anúncio ou papel comercial. Como este, devem ser consideradas a correspondência comercial, as faturas, circulares etc.”<sup>875</sup>

Assim, está sujeito ao tipo aquele que, através de papel mencionando sua marca, ou nome comercial, em correspondência remetida em nome da entidade, divulga a informação falsa acerca da patente ou desenho industrial. A doutrina atual o confirma <sup>876</sup>.

---

873 [Nota do Original] Este crime teve esta denominação dada por Gama Cerqueira em seu Tratado de Direito Industria, VII, Tomo I, Parte II, Rio de Janeiro: Revista Forense, 1952,p. 344, apud DANNEMANN, Comentários à Lei da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 408.

874 [Nota do Original] DANNEMANN, Comentários à Lei da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 408.

875 [Nota do Original] E. Magalhães Noronha. Direito Penal, 1981, vol. 3, p. 25. A redação do Dec. Lei 7.903/45 Art. 173 Exercer, como privilegiada, indústria que não o seja, ou depois de anulado, suspenso ou caduco o privilégio; Pena – detenção de um a seis meses, ou multa de quinhentos a cinco mil cruzeiros. Parágrafo único. Incorre na mesma pena o titular do privilégio que em prospectos, letreiro, anúncio ou outro meio de publicidade faz menção do privilégio, sem especificar-lhe o objeto. Art. 174 Usar em modelo de utilidade ou em desenho ou modelo industrial, expressão que o dê, falsamente, como depositado ou patenteado, ou mencioná-lo, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, sem o ser: Pena – detenção de um a três meses, ou multa de quinhentos a mil cruzeiros.

876 [Nota do Original] José Geraldo da Silva et alli. Leis Penais Especiais Anotadas, 2006, p. 577

A lesividade do crime é tanto maior quanto praticado em benefício de um pretense titular de grande porte e muitos meios, como nota José de Oliveira Ascensão <sup>877</sup>:

A relação com a concorrência desleal ressurgiu todavia se se considerar que, em consequência da ameaça, o concorrente pode desistir de um seu projecto ou actividade concorrencial. Isso será tanto mais frequente quanto maior for a desproporção de forças entre os operadores: uma pequena empresa pode não ter condições para afrontar um grande conglomerado, com todas as despesas e riscos, e as graves consequências duma derrota judicial.

Mesmo perante acusações que considere infundadas.

Interrompemos aqui a citação para lembrar que – por mais imponente que seja entre nós o grupo ITAÚ, ao qual pertence a consulente – na cultura brasileira, em particular no que se refere a uma empresa transnacional, e sucessora da Thomas de La Rue, que há séculos atua como casa da moeda de inúmeros países – a alegação de quem goza de exclusivas ou direitos do mesmo género terá imensa repercussão.

Assim, cabe, sim, para a lisura da concorrência entre nós, a repulsão de comportamentos como o de *falsa alegação de privilégios*, ainda quando se tenha como vítima uma empresa do porte da consulente, e como falsa alegante (como entendemos que seja) a transnacional que sucede à supridora da tecnologia.

Mas prossigamos na citação de nosso Tratado:

Vale notar que, frequentemente, quem arroga a falsa exclusiva é terceiro (advogado, agente da propriedade industrial), em favor de representado seu. A lesão à concorrência ocorre, mesmo, e talvez principalmente, em tais circunstâncias, eis que se há de presumir que um representante, por seu maior conhecimento do direito ou das peculiaridades do título, empresta maior valor anti-concorrencial à falsa afirmação.

No caso de títulos de propriedade intelectual não cobertos pelo inciso em questão (cultivares, topografias, direitos autorais, etc.) , aplicar-se-ia o mesmo artigo 195, mas em seu inciso I – “publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem”.

Diz Newton Silveira:

“Pode-se compreender, assim, a indicação de ser um produto patenteadado, quando não o seja, como uma forma de falsa afirmação em detrimento de concorrente.”<sup>878</sup>

Não se traz aqui tal doutrina para limitá-la às hipóteses penais em que haja alegação de *direitos de exclusiva*. Na verdade, o elemento que os crimes de concorrência desleal visam eliminar é o uso de falsas informações que –inverídicas – possam desencorajar a clientela a adquirir bens e serviços de um agente econômico, de quem se tema não poder cumprir seus contratos, ou trazer incômodos a seus clientes.

A mesma alegação, em relação a outros direitos e interesses jurídicos, tem igualmente sido qualificada como concorrência desleal *capitulada*, no art. 195, II e III <sup>879</sup>.

---

878 [Nota do Original] Newton Silveira, A propriedade intelectual e as novas leis autorais, 1998.

Com efeito, ainda que não se arguam *direitos exclusivos*, são interesses relativos à propriedade industrial os resultantes de pactos de não concorrência relativos à tecnologia transferida. Já se viu, aliás, que obrigações de cessar uso de tecnologia já transferida configuram-se exatamente como pactos de não-concorrência <sup>880</sup>.

Assim, há igual risco de dano na alegação de direitos exclusivos, que não existam, quanto de pactos de cessação de concorrência, que só existam na ficção e no embuste. Ou que só sejam suscitados, não obstante a óbvia inconsequência, para fugir à responsabilidade decorrente de um *due diligence* de compra de empresa ao qual faltaram seja a diligência ou a devida seriedade.

Disto decorre que, seja pela capitulação em um dos *fattispecie* do art. 195 da Lei 9.279/96, ou na cláusula geral civil de repressão à concorrência ilícita do art. 209 da mesma lei, a alegação de uma

---

879 "Além do crime de concorrência desleal do artigo 195 XIII da LPI, quem afirma ter direito de exclusiva sem o ter ainda incorre nos crimes de concorrência desleal previstos no inciso II deste artigo: "presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem", e no inciso III deste artigo, que determina ser crime de concorrência desleal quem "emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio alheio clientela de outrem". O crime do inciso II do artigo 195 da LPI o comerciante comete ao informar enganosamente para os consumidores que os demais competidores estariam violando os seus direitos de exclusiva e que os produtos de terceiros seriam contrafeitos. Basta que o competidor divulgue verbalmente ter direito que não possui em proveito próprio e em detrimento de seus concorrentes, para que o crime se configure. O crime do inciso III do artigo 195 da LPI é cometido pelo comerciante ao utilizar-se de afirmações mentirosas, dadas ao público consumidor com o intuito de desviar a clientela dos demais concorrentes. As penas previstas para os crimes acima são de detenção e vão de três meses a um ano ou multa, de acordo com o artigo 195 da LPI. Estes crimes são crimes de ação penal privada, e somente se procede mediante queixa crime, art. 199 da LPI." PORTO, Patricia Carvalho da Rocha, A concorrência desleal e o crime de falsa alegação de direito de exclusiva -a livre concorrência como regra no direito brasileiro, encontrada em <http://www.jurisite.com.br/doutrinas/Comerciais/doutcom15.html>, visitada em 10/3/2013.

880 Vide, por exemplo, o Ato de Concentração n.º 08012.001409/01-13, de 24 de outubro de 2001.

cláusula de não competição inexistente tem precisamente os mesmos efeitos do que uma alegação falsa de privilégio.