

abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Clipping da imprensa

Brasília, 24 de novembro de 2020 às 07h22
Seleção de Notícias

Terra - Notícias | BR

Patentes

Hisense é processada por infração de patentes essenciais de AVC	3
--	----------

Pirataria

Amazon patenteia método para encontrar piratas de streaming	4
--	----------

ANA MARQUES

Folha de S.Paulo | BR

24 de novembro de 2020 | Marco Civil

Justiça manda Serasa parar de vender dados pessoais de milhões de brasileiros	6
--	----------

MERCADO | PATRÍCIA CAMPOS MELLO

Jota Info | DF

Marco regulatório | INPI

Levando a sério o parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial	8
--	----------

OPINIÃO & ANÁLISE | LUCIANO BENETTI TIMM

Propriedade Intelectual

Qual é afinal o objeto da disputa entre Google e Oracle na justiça americana?	14
--	-----------

OPINIÃO & ANÁLISE

Hisense é processada por infração de patentes essenciais de AVC

A MPEG LA anunciou hoje que proprietários de patentes da licença de carteira de patentes de AVC da MPEG LA entraram com ações de execução de direitos de patente em Landgericht Düsseldorf, Alemanha, contra a Hisense Germany GmbH ("Hisense") por **violação** de patentes essenciais para o padrão de compressão de vídeo digital AVC/H.264 (MPEG-4 Parte 10), utilizado em dispositivos móveis, televisores e outros produtos.

De acordo com as queixas registradas, a Hisense oferece na Alemanha produtos para televisores que utilizam métodos de AVC protegidos por patentes sem que possua licenças junto aos titulares de patentes individuais ou uma licença de portfólio que inclua essas patentes oferecidas pela MPEG LA. As ações buscam indenizações monetárias e injunções.

Os requerentes são representados por uma equipe liderada por Axel Verhauwen da Krieger Mes & Graf v. der Groeben e Gottfried Schüll da Cohausz & Florack.

MPEG LA, LLC

A MPEG LA é a maior fornecedora mundial de licenças "one-stop" para padrões e outras plataformas de tecnologia. Atuando desde a década de 1990, a empresa foi a pioneira do pool de **patentes** da atualidade, ajudando a produzir os padrões mais amplamente utilizados da história em produtos eletrônicos de consumo, e está expandindo o acesso a outras tecnologias revolucionárias. A MPEG LA opera programas de licenciamento para as mais diversas tecnologias, com quase 24 mil **patentes** em 94 países, cerca de 260 titulares de **patentes** e um número superior a seis mil licenciados. Cerca de dois mil licenciados em todo o mundo utilizam a cobertura

"one-stop" da licença de portfólio de **patentes** de AVC da MPEG LA sob **patentes** essenciais pertencentes a mais de 39 detentores de **patentes**. Ao auxiliar os usuários com a implementação de suas opções de tecnologia, a MPEG LA oferece soluções de licenciamento que proporcionam acesso a propriedade intelectual fundamental, liberdade de operação, riscos reduzidos de litígios e previsibilidade no processo de planejamento de negócios. Para obter mais informações, acesse www.mpegla.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: [https://w](https://www.businesswire.com/news/home/20201123006146/pt/)

www.businesswire.com/news/home/20201123006146/pt/

Contato:

Tom O'Reilly

MPEG LA, LLC

Tel.: 303.200.1710

toreilly@mpegla.com

Fonte:

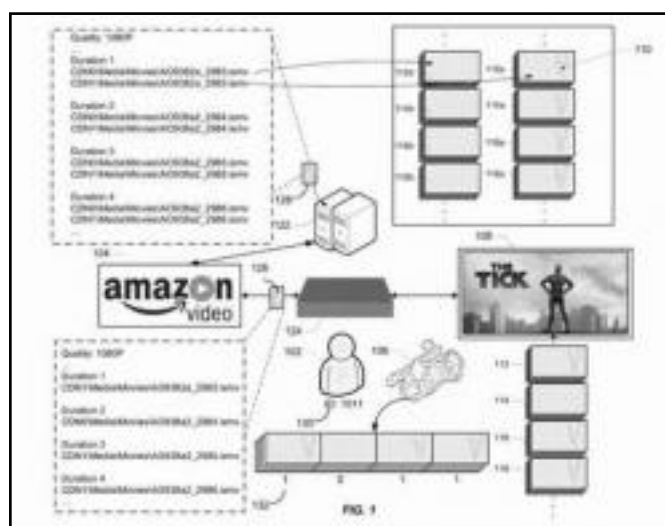
BUSINESS WIRE

:

Amazon patenteia método para encontrar piratas de streaming



Amazon Prime Video (Imagem: Glenn Carstens Peters/Unsplash)



Patente da Amazon mostra técnica antipirataria (Imagem: Reprodução)

Técnica pretende identificar a origem do conteúdo vazado por meio de dados possivelmente invisíveis que remetam ao assinante

A Amazon pretende dificultar a vida de quem faz **pirataria** de serviços de streaming. Recentemente, a empresa patenteou um método para adicionar as informações de identificação do usuário ao conteúdo assistido por ele - de forma visível ou não. Desse modo, a companhia pode detectar mais facilmente de onde seus filmes, séries e programas de TV foram vazados.

Foto: Tecnoblog

A técnica, patenteada como "codificação de identificadores em dados de manifesto personalizados" deve implementar uma espécie de marca d'água com um ID exclusivo para cada assinante.

Identificação do usuário pode ser imperceptível

Ao reproduzir um conteúdo, a tecnologia deverá gerar dados de manifesto personalizados (isto é, um arquivo com informações essenciais sobre o conteúdo) com base no identificador do assinante em questão - informações que serão lidas pelo reprodutor e decodificadas pelo servidor de mídia.

Caso o assinante grave o vídeo com uma câmera, por exemplo, o conteúdo ainda terá um padrão de informações de identificação em pelo menos alguns de seus fragmentos, que remetem ao assinante original.

Foto: Tecnoblog

A patente deixa claro que o código pode ser visível para o usuário ou pode ser imperceptível, o que tende a dificultar a sua remoção. "Isso não apenas torna mais difícil para os piratas de conteúdo detectar, alterar, remover ou derrotar a sobreposição, mas também garante que a qualidade do conteúdo de vídeo marcado com um identificador de versão não seja significativamente degradada", explica a Amazon.

Ao adicionar o identificador ao arquivo de manifesto, a solução da Amazon pretende tornar mais fácil a aplicação da técnica individualmente. Além disso, para além do nome do assinante, o método também permitiria rastrear geograficamente piratas que replicam o sinal de transmissões ao vivo, como o Super Bowl.

A Amazon não deixou claro se a tecnologia já está

Continuação: Amazon patenteia método para encontrar piratas de streaming

em uso em sua plataforma de streaming. Portanto, resta aguardar os desdobramentos para saber se a prática será eficaz para conter a **pirataria** (e se outras empresas ou instituições pretendem adotá-la).

Amazon patenteia método para encontrar piratas de streaming

Com informações: Torrent Freak

Justiça manda Serasa parar de vender dados pessoais de milhões de brasileiros

MERCADO

Ação contesta repasse de nome, CPF e endereço sem consentimento; empresa diz agir sob a lei

Patrícia Campos Mello

são paulo

O desembargador César Loyola, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, determinou na sexta-feira (20) a suspensão da venda de informações pessoais de clientes pela Serasa Experian.

O Ministério Público do Distrito Federal havia entrado com ação pedindo a suspensão da "comercialização maciça de dados pessoais de brasileiros por meio dos serviços 'Lista Online' e 'Prospecção de Clientes'", que vendem dados como nome, CPF, endereço, idade, gênero, poder aquisitivo e classe social de pessoas que estão no banco de dados da Serasa Experian, sem consentimento específico delas.

A empresa diz atuar conforme a legislação em vigor.

"A Serasa Experian atua em estrita conformidade com a legislação vigente e se manifestará oportunamente nos autos do processo", afirmou. Em sua ação, à qual a Folha teve acesso, o MP aponta para o esforço do Tribunal Superior Eleitoral para coibir os disparos em massa de WhatsApp nas eleições, que são facilitados por esse tipo de venda de cadastro.

Segundo o autor da ação, o promotor Frederico Meinberg, da Unidade Especial de Proteção de Dados e Inteligência Artificial, "na prática, a Serasa está vendendo os dados pessoais de mais de 150 milhões de brasileiros para empresas interessadas em prospectar novos clientes, sem que exista qualquer tipo de conhecimento por parte dos titulares das informações".

Os contratantes pagam R\$ 0,98 por contato.

"Ou seja, por R\$ 0,98, a Serasa vende o núcleo da privacidade do cidadão brasileiro, consistente em nome, endereço, CPF, três números de telefones, localização, perfil financeiro, poder aquisitivo e classe social, para qualquer empresa interessada", afirma o promotor.

Ele frisa que os produtos em questão não têm nenhuma vinculação com a proteção do crédito, e sim com publicidade e captação de novos clientes.

A Serasa também oferece aos compradores das informações listas com nomes e CPFs segmentados pelo sistema Mosaic, que classifica consumidores em 11 grupos e 40 segmentos a partir de características de comportamento e consumo.

Pode-se comprar listas com grupos de CPFs e dados de "Ricos e influentes", "Elite urbana qualificada", "idosos tradicionais de alto padrão", "assalariados de meia-idade nas grandes cidades", "jovens protagonistas da classe média", "no coração da periferia", "pequenos negociantes do interior", "jovens da informalidade", "jovens desprovidos", "sertão profundo", entre outros.

A empresa também oferece listas segmentadas por afinidades das pessoas- tendências de compra e interesses.

Na decisão, o desembargador Loyola decidiu a favor de um agravo de instrumento, com pedido de liminar, feito pelo Ministério Público em resposta a uma decisão do juiz Wagner Pessoa Vieira, da 5ª Vara Cível de Brasília, que havia indeferido a tutela de urgência em ação pública que pedia a suspensão da comercialização de dados pessoais.

Continuação: Justiça manda Serasa parar de vender dados pessoais de milhões de brasileiros

O juiz Vieira havia indeferido o pedido de tutela de urgência por entender que os dados, embora sejam informações pertinentes à privacidade e intimidade de pessoa física ou jurídica, são comumente fornecidos em relações negociais e empresariais.

Por isso, afirmou, não caracterizam "elementos sigilosos ou confidenciais que somente poderiam ingressar na esfera de conhecimento de terceiros mediante expresso consentimento do seu titular".

Além disso, o juiz disse que as informações "interessam ao desenvolvimento econômico, à livre iniciativa, à livre concorrência e, portanto, à própria defesa do consumidor".

De acordo com a ação do Ministério Público, os dados estão sendo vendidos para fins que não têm nada a ver com proteção ao crédito e para os quais não houve consentimento dos usuários.

Em seu site, a empresa afirma que é a maior referência em análises e informações para decisões de crédito. "Ou seja, é um birô de crédito que reúne dados enviados por lojas, bancos e financeiras para dar apoio aos negócios", afirma.

A empresa explica que criou um banco de dados com apontamentos sobre dívidas vencidas e não pagas, cheques sem fundos, protestos de títulos e outros registros públicos e oficiais.

O promotor Meinberg também aponta para o aspecto eleitoral da venda de dados para pedir urgência.

"É sabido que números de telefones celulares podem ser usados para disparos em massa durante a eleição

de 2020, algo que vem sendo coibido pelo Tribunal Superior Eleitoral, inclusive com a criação de um canal de denúncias."

Como revelou a Folha em uma série de reportagens, agências de marketing compram e revendem cadastros com informações pessoais de eleitores para envios de disparos de WhatsApp e outros tipos de propaganda eleitoral.

Na ação, Meinberg argumenta que essa venda de informações fere a Constituição Federal, o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor e o **Marco Civil da Internet**, bem como a Lei Geral de Proteção de Dados, ao violar a privacidade e honra das pessoas cujos dados são vendidos.

A LGPD exige que haja consentimento do usuário para que seus dados sejam comercializados. Segundo a legislação, é necessária "uma manifestação específica para cada uma das finalidades para as quais o dado está sendo tratado", e por isso, segundo a Promotoria, a comercialização feita pela Serasa Experian seria "ilegal/irregular".

"Ainda segundo a LGPD, autorizações genéricas relacionadas ao consentimento do titular de dados para tratamento de seus dados serão consideradas nulas, devendo haver uma manifestação específica para cada uma das finalidades para as quais o dado está sendo tratado", diz a ação.

Se a Serasa não cumprir a decisão, ficará obrigada a pagar multa de R\$ 5.000 por venda.

Levando a sério o parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial

OPINIÃO & ANÁLISE



E a divergência a respeito dele Crédito: Divulgação

Em recente artigo intitulado Levando a sério a literatura: verdadeira Law and Economics do art. 40, da LPI, os professores Mariana Pargendler e Carlos Portugal Gouvêa criticam artigo escrito por nós nesse mesmo espaço.

Embora o objetivo declarado dos autores seja o de estabelecer um debate acadêmico, valem-se de reconhecidas estratégias da boa e velha retórica jurídica para desconstruir ou mesmo desacreditar uma teoria rival (ou mesmo seus defensores). Mas reconhecendo o conhecimento da matéria da professora Mariana Pargendler na área Análise Econômica do Direito (AED), entendemos que ela, seu coautor e os leitores mereceriam uma tréplica.

Nesse sentido, os ilustres articulistas assumem um tom professoral, como se corrigissem um TCC de aluno de graduação, pretendendo estabelecer verdades e levar a sério a ciência. Pois, a primeira coisa a ser feita para um debate acadêmico sadio, como propõem os autores, é levar a sério os interlocutores e a divergência.

A ciência tem verdades contingentes que não são reveladas por ninguém; são fruto da livre manifestação de pensamento em um mercado de ideias, como diria Posner em linguagem de AED.

Para começar, os articulistas deveriam começar lendo o que já escrevemos e publicamos academicamente em revista especializada sobre o tema.[1] Um debate acadêmico sério começaria por uma resposta em publicação acadêmica em periódico científico de mesmo prestígio.

A leitura do artigo corrigiria algumas inverdades atribuídas a nós. Pois nesse artigo, com ampla revisão bibliográfica, explicamos os fundamentos de AED da propriedade intelectual, inclusive, obviamente, seus limites (pois somos injustamente acusados de não conhecê-los ou escondê-los).

A forma utilizada no artigo também não passou despercebida. Revela sentimentos fortes em relação ao tema, algo absolutamente comum em debates sobre políticas públicas.

Como já explicamos em outra oportunidade aqui no JOTA[2], os vieses cognitivos encontráveis no nosso subsistema cerebral rápido ou 1: acabam condicionando a leitura de opiniões divergentes; e o tema das patentes é campo minado, pois é tomado pelas paixões de todos os lados. Mas nosso sistema lento ou 2: deve ajudar na correção desses vieses e conseguirmos ter um debate verdadeiramente racional

Continuação: Levando a sério o parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial

dentro de premissas do pragmatismo profundo e não puramente retórico.

Dito isso, debate público em jornais, ainda que não seja ciência, tem seu valor e todos temos a ganhar ao nos expormos a argumentos mais rigorosos. Agradecemos, assim, a oportunidade que os articulistas nos deram.

Assim, vamos contextualizar o leitor sobre o que tratava o artigo original e o porquê o mesmo artigo ficou sem resposta na resposta dos ilustres professores. Com efeito, não houve uma única palavra sobre o ponto central acerca da ausência de argumentos de AED para decretação de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da LPI, que vige há mais de 20 anos.

Mas começemos pelo que não tratamos no artigo original para evitar as paixões. Não tratamos de aspectos de justiça social, justiça distributiva da legislação em vigor. Também não focamos em problemas de um setor específico (como da indústria farmacêutica).

Muito menos negamos a possibilidade de que Lei de **Propriedade** Intelectual possa ser modificada pelo parlamento em razão de evidências científicas (inclusive as de AED), não se excluindo a possibilidade de eventual tratamento especial de algum setor econômico em razão dessas peculiaridades.

O que dissemos? Que não há bons argumentos de AED para decretação de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da LPI, que vige há mais de 20 anos. Entendemos que uma mudança das regras do jogo, na canetada judicial, pode ser prejudicial para vários setores de inovação e tecnologia.

Nessa esteira, é verdade que existem diferenças substantivas entre o método da análise econômica do direito e outras teorias jurídicas.

No entanto, um ponto certamente comum entre todas

elas é que para analisar um instituto legal é necessário partir da regra legal em questão. O ponto pode parecer trivial, mas na resposta enfática de Portugal Gouvêa e Mariana Pargendler o próprio texto do dispositivo em questão acabou ficando de fora. Partir do texto da lei não é paranoia ou mito; é elementar mesmo e é o centro da discussão.

Ora, o art. 40 da LPI estabelece que no Brasil patentes de invenção vigoram por 20 anos e patentes de modelo de utilidade vigoram por 15 anos, ambos os prazos contados a partir da data de depósito da patente.

Devido ao prazo ser contado a partir da data de depósito e não de concessão da patente, o tempo que o **Instituto** Nacional de Propriedade Industrial (**INPI**) levará para analisar o pedido pode alterar substancialmente o tempo que o inventor terá uma patente em vigor em mãos. Em um extremo, se o **INPI** levar mais de 15 ou 20 anos para analisar o pedido, poderia acontecer do inventor em nenhum momento poder contar com uma patente ativa em mãos.

O parágrafo único do art. 40 tem uma função de garantia ao depositante, inventor, quando há uma ineficiência na análise do **INPI**, garantindo um período de vigência pleno de ao menos 10 anos para patentes de invenção e 7 anos para patente de modelo de utilidade, contando a partir da data que a patente foi concedida e não da data de depósito.

Gouvêa e Pargendler pressupõem, sem justificativa, que o tema em debate é o art. 40 e, sobretudo, se o tempo de duração das patentes deveria ser maior ou menor. Porém este não é o objeto do parágrafo único do Art. 40. Nem é o que está em discussão no STF.

A saber, se o **INPI** for capaz de analisar os depósitos de patentes dentro de 7-10 anos, o dispositivo deixa de ser aplicado; ou seja, se o **INPI** for capaz de analisar os depósitos de patentes dentro de 7-10 anos, o par. único deixa de ser aplicado. Isto é, não se trata nem de um instituto jurídico que necessariamente aumenta o tempo de duração das patentes, muito menos

Continuação: Levando a sério o parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial

que o faria de forma excessiva.

O objetivo deste instituto é pragmático, ou seja, de assegurar ao inventor de uma nova tecnologia que, mesmo na ocasião de excessiva morosidade do órgão governamental responsável pela análise, ele terá **algum** direito de propriedade em vigor sobre sua invenção caso a patente seja concedida.

Por isso, em nosso texto, ressaltamos a centralidade e importância da segurança jurídica ao ecossistema da inovação assim como reconhecem diversos órgãos governamentais ao analisar o **backlog** do **INPI**. Os incentivos ao investimento em pesquisa e inovação são marginalmente diferentes se há perspectiva de usufruir por algum tempo do direito à patente em vigor, ou se pode ocorrer desse direito só existir judicializando violações antigas.

Como simples precaução, faz sentido haver dispositivos de segurança para a eventualidade do **INPI** não ter analisado uma patente em prazo razoável, afinal há outros setores econômicos envolvidos pelos atrasos do **INPI** que não o farmacêutico, especialmente na área de tecnologia.

A título de exemplo, 91,60% das patentes de telecomunicações vigentes no Brasil foram concedidas com base no art. 40, par. único, LPI. Isso representa 2.967 patentes, conforme dados abertos do **INPI** de 16 de novembro de 2020. Um dos setores mais estratégicos para o país, em termos de desenvolvimento econômico, de infraestrutura de rede e digital, cujo papel na inovação é crucial, seria diretamente impactado com a perda da garantia do art. 40, par. único.

Não por outro motivo, dispositivos legais similares existem em outros países, inclusive países que inovam muito mais que o Brasil. Nos Estados Unidos, há previsões no Patent Term Adjustment (PTA) de quatro tipos de atrasos diferentes que podem adicionar algum tempo à previsão de duração de 20 anos contados a partir da data de depósito.

Pela European Patent Convention, os mesmos 20 anos da data de depósito podem ser ampliados para compensar pela demora em aprovação regulatória ou outras condições que podem variar de país para país. Em nenhum momento nosso artigo defendeu que mecanismos assim não pudessem ser discutidos no parlamento brasileiro e com bons argumentos de AED.

Caso o leitor estranhe esses 20 anos da data de depósito ser comum a Brasil, Estados Unidos e União Europeia, isso se deve aos países fazerem parte do tratado internacional do Acordo TRIPS de 1994. Os 20 anos da data de depósito é o tempo mínimo de duração de uma patente de invenção segundo o acordo e os países tendem a optar pelo tempo mínimo, Brasil incluso.

Isso não impede a criação de outras modalidades de patentes em nível nacional que durem menos, como as de modelo de utilidade no Brasil com duração prevista de 14 anos da data de depósito.

Gouvêa e Pardengler dizem haver numerosos argumentos em favor da inconstitucionalidade do art. 40. Notem que tratam explicitamente do art. 40, **caput** e não do seu parágrafo único como nós fizemos em nosso artigo original. Inclusive chegam ao ponto de fazer uma citação com aspas atribuída a nós, porém com texto adulterado, retirando palavras importantes que escrevemos.

Enquanto nós dizemos não há argumentos de Análise Econômica do Direito (AED) que justifiquem a decretação de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial (LPI), Gouvêa e Pardengler usam aspas para representar nossa posição omitindo o trecho que ela versa sobre o parágrafo único do Art. 40.

Resta saber quais seriam, afinal, estes numerosos argumentos de AED para dizer que o art. 40 (no texto de Gouvêa e Pardengler) ou seu parágrafo único seja inconstitucional. O texto de Gouvêa e Pardengler aponta um ou outro estudo sobre possibilidade de de-

Continuação: Levando a sério o parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial

envolvimento com menos proteções à invenção.

E desde quando isso basta para dizer que um dispositivo legal é inconstitucional? Se nós ou a sociedade aceitássemos um nível tão baixo de evidências para declarar um dispositivo legal inconstitucional, sobraria muito pouco da Constituição, quem dirá de leis inferiores que seriam criticadas com base em evidências ainda mais frágeis.

Em AED, não há uniformidade metodológica sobre qual o nível de evidências e de consenso quanto às consequências de um dispositivo jurídico que permitam dizer categoricamente se ele deve ser considerado constitucional ou inconstitucional. A análise empírica e o cálculo custo-benefício das consequências de uma lei são contributos fundamentais da AED para o Direito.

Já a parte normativa o que deve ser feito a partir da identificação que uma lei tem mais consequências negativas que positivas, ou que uma mudança na lei teria consequências positivas está sujeita a todo tipo de considerações adicionais e na maioria dos casos não há prescrição estritamente necessária. Dizer como as coisas são não nos permite deduzir o que deve ser feito.

Gouvêa e Pardengler citam Moser como afirmando que a grande maioria das inovações históricas ocorreram fora do sistema de patentes e mencionam que Holanda e Suíça foram tão inovadoras quanto países que tinham patentes. O leitor que desconhece o tema e ler a citação pode ser levado a pensar que ela veio de um amplo estudo sobre todas as inovações até os dias de hoje, porém o contexto no capítulo de livro citado é outro.

Na frase anterior à citação escolhida por Gouvêa e Pardengler, Moser diz: Exibições em feiras de inovação no século 19 oferecem uma rara alternativa de como mensurar a inovação (sem usar registros de patentes) para examinar os efeitos de leis de patentes

em um tempo em que muitos países ainda não tinham leis de patentes ou as aboliram por razões políticas. Esses dados indicam que a grande maioria das inovações históricas ocorreram fora do sistema de patentes. Também mostram que países sem leis de patentes, como Suíça e Holanda, foram pelo menos tão inovadores quanto países com leis de patentes.

Devemos entender então que, de acordo com a verdadeira *Law & Economics* revelada pelos ilustres professores, é possível dizer que um artigo da constituição brasileira é inconstitucional em 2020 com base nas feiras de invenção do Século 19? Não há uma única verdade em AED sobre quais são os critérios mínimos necessários para se recomendar que um artigo seja declarado inconstitucional, mas se um dia existir esse critério esperamos que ele seja mais rigoroso que esse.

Podemos, no entanto, tentar nos aproximar de alguns critérios mínimos. Eles não são suficientes para uma declaração de inconstitucionalidade, ou pelo menos haverá grande debate se serão suficientes ou não, mas se nem eles forem superados dificilmente um argumento de inconstitucionalidade via AED seria levado a sério. No mínimo, esperaríamos uma demonstração de que o par. único do art. 40 gera consequências negativas graves, desproporcionalmente maiores que seus potenciais benefícios.

Dentro do nosso conhecimento da literatura acadêmica, ainda não foi feita qualquer avaliação de impacto rigorosa sobre esse dispositivo. Inclusive, talvez seja impossível realizar essa avaliação por falta de dados e todas as dificuldades inerentes de se mensurar o impacto de patentes envolvem o longo prazo, risco, e cada patente ser um objeto com características únicas importantes que dificultam falarmos em termos agregados.

Nesse sentido, uma análise essencial seria a própria percepção dos inventores, investidores e desenvolvedores de P&D no Brasil, nas áreas-chave para a inovação no Brasil.

Continuação: Levando a sério o parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial

Se uma avaliação de impacto rigorosa é impossível, um critério mínimo mais frouxo que poderíamos colocar é o de se demonstrar que o comportamento do sistema de patentes no Brasil está destoando substancialmente do de outros países, e para pior. O nexo causal com o par. único ficaria faltando, mas seria algum sinal de que temos problemas.

Não temos evidências fortes sobre isso, tampouco. Entre 2010 e 2018, o número de patentes que cada examinador do **INPI** precisa avaliar todos os anos é menor no Brasil que na mediana dos outros países do mundo com maior registro de patentes.[3] Porém, há um estoque (*backlog*) grande de patentes antigas aguardando avaliação, estoque acumulado em tempos anteriores aos esforços atuais do **INPI** para reduzir o prazo que leva para avaliar patentes.

No ritmo atual de redução do *backlog*,[4] dentro de poucos anos o tempo médio de espera para uma decisão sobre um pedido de patente pode ser reduzido ao ponto do par. único do art. 40 se tornar irrelevante.

Em suma, não temos sequer evidências fracas, correlacionais, para afirmar que haveria algo de especialmente destrutivo neste dispositivo legal ao ponto de justificar uma recomendação de declaração de inconstitucionalidade.

Mas, em deferência à verdadeira *Law & Economics* portada apenas por Gouvêa e Pardengler, vamos supor que existissem evidências de que o par. único do art. 40 gera custos substancialmente maiores que benefícios. Por que a melhor resposta normativa seria a de declaração de inconstitucionalidade em uma corte? Em AED não existe boa recomendação sem análise dos cenários alternativos, sem consideração quanto aos custos de oportunidade envolvidos.

Uma lista não-exaustiva de alternativas à declaração de inconstitucionalidade incluiria: (1) alterar o tempo mínimo de vigência previsto em casos de atraso do **INPI**, reduzindo-o; (2) recomendar investimentos adicionais no **INPI** para que o tempo

médio de análise fique abaixo dos 7-10 anos e se aproxime dos 3-5 anos dos EUA e UE; (3) recomendar que o Congresso proponha uma mudança na lei de patentes, alterando seu funcionamento; (4) colocar custos crescentes a cada ano para o inventor que tiver acesso ao par. único do art. 40 por ineficiência do **INPI** ou multas crescentes para quem adiar propositalmente o processo decisório; dentre outras alternativas.

Isto é, além de não terem apontado evidências mínimas dos prejuízos desproporcionais do par. único do art. 40, os autores também não deram nenhuma argumentação de porque o melhor caminho de resolução seria uma declaração de inconstitucionalidade. O fato de haver uma ADI sobre este dispositivo em tramitação está longe de significar que não existem outras alternativas para alterar o dispositivo jurídico ou suas consequências.

Terminamos retomando nossa argumentação. Não vemos evidências significativas que permitam avançar uma defesa, via argumentos de AED, de uma declaração de inconstitucionalidade, a começar porque ela vai afetar indistintamente diversos setores econômicos[5] não apenas o de medicamentos que é tão sensível; sem falar que a via judicial da ADI não permite modular efeitos nesse nível de distinção entre setores.

O dispositivo do par. único do art. 40 dá uma segurança mínima ao inventor de uma nova tecnologia na eventualidade de excessiva morosidade do **INPI** e não destoa substancialmente de dispositivos similares em outros países.

Caso, como dito anteriormente, o entendimento da sociedade brasileira acerca da proteção patentária tenha mudado por exemplo, em razão do gastos em um setor estratégico, a via legislativa permite alterar os dispositivos legais e constitucionais sobre o tema sem uma mudança abrupta pela via judicial das instituições de direito de **propriedade** intelectual no país, que prejudicaria a segurança jurídica.

Continuação: Levando a sério o parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial

Se esse entendimento não mudou, mas se queira colocar anteparos adicionais para não haver abuso do par. único, há formas mais fáceis, administrativas, de colocar custos crescentes ou multas para quem haja de má fé ou esteja se beneficiando indevidamente.

E por fim, caso a sociedade queira ter um sistema de incentivos à **inovação** tecnológica mais eficaz e eficiente, isso nunca acontecerá enquanto o **INPI** não tiver a infraestrutura e pessoal suficiente para responder aos pedidos de patente com agilidade.

Inclusive, à luz da possibilidade de que os atrasos na avaliação de patentes pelo **INPI** poderiam onerar o SUS, um Estado vigilante com seus limites e deveres constitucionais e também preocupado com o bem-estar geral da população já teria reconhecido desde o começo esse trade-off e que investir na eficiência do **INPI** geraria externalidades positivas para a saúde.

Se o Século 21 será o século da indústria 4.0, da inovação e da ciência como tanto se alega, caberia ansiarmos por uma análise de inovações que seja competitiva com os países líderes em tecnologia do mundo.

Mas cá estamos ainda lidando com a ilusão brasileira de que ganharemos maior ou menor acesso à tecnologia e desenvolvimento na base de canetadas dos tribunais. E a isso a AED não deve se prestar, apesar de cada vez mais novatos se apresentarem como especialistas no tema.

Uma dica aos professores de um debate verdadeiramente acadêmico de AED: comecem pelo tema dos custos em um setor específico e proponham, com base em evidências e se for o caso, ajustes à legislação patentária mediante amplo debate parlamentar. O país ganhará com essa discussão.

O episódio 43 do podcast Sem Precedentes analisa a nova rotina do STF, que hoje tem julgado apenas 1% dos processos de forma presencial. Ouça:

[1] Timm, L. B., & Caovilla, R. (2010). As teorias rivais sobre a propriedade intelectual no Brasil. *Economic Analysis of Law Review*, *1*(1), 49-77.

[2] Disponível em: https://www.jota.info/paywall?redirect_to=https://www.jota.info/opiniao-e-analise/columnas/columna-da-abde/direito-e-neurociencia-por-que-um-a-opcao-pelo-pragmatismo-profundo-15052020 .

[3] Fonte: WIPO World Intellectual Property Organization.

[4] MINISTÉRIO DA ECONOMIA. Decisões de patentes crescem e backlog cai no primeiro semestre de 2020. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Disponível em: .

[5] Ayub, N. Í., & Bacic, M. J. (2019). Patentes: justificativas econômicas e seus efeitos sobre a inovação. *Economic Analysis of Law Review*, *10*(2), 153-172.

Luciano Benetti Timm

Qual é afinal o objeto da disputa entre Google e Oracle na justiça americana?

OPINIÃO & ANÁLISE



Um breve sumário do caso mais emblemático de **Direito** Autoral de Software da atualidade Crédito: Unsplash

O embate entre Oracle e Google na justiça americana já se tornou um dos mais emblemáticos na discussão da autoria de programas de computador. Ele coloca frente a frente dois gigantes da tecnologia e discute se partes da linguagem Java desenvolvida pela Sun Microsystems (comprada pela Oracle em 2010) seriam de sua titularidade ou não.

Do mesmo modo, debate se esses trechos de programação seriam de domínio público por serem essenciais para a conversa entre diferentes sistemas e, portanto, livres para serem utilizados por qualquer

um ou, caso contrário, se o uso feito pela Google seria considerado justo (com base na doutrina americana do **Fair Use**).

No caso, a Oracle moveu ação judicial contra a Google alegando que esta teria se apropriado de trechos de linguagens de programação do Java os APIs (Application Programming Interfaces), para o desenvolvimento de seu sistema Android.

Em sendo assim, a Google teria infringido a **Propriedade** Intelectual da Oracle. A Google, em sua defesa, por outro lado, argumentou que os trechos de código desenvolvidos pela Oracle não seriam passíveis de proteção por Copyright por consistirem de trechos de programação essenciais para a comunicação entre diferentes sistemas, devendo, portanto, ser considerados como domínio público.

A ação se iniciou em 2010 e continua a correr, já tendo sido julgada por duas Cortes distritais, a Corte Federal do Nono Circuito[1] e depois retornado para as instâncias inferiores para o julgamento da questão do Fair Use, que agora se encaminha novamente para a Suprema Corte. A proposta aqui, nesse sentido, é dar um panorama dos principais fatos para elucidar os leitores do que está em jogo nesse caso tão importante.

Parte I: A autoria das APIs

Assim, primeiramente é necessário definir o conceito de API e sua origem. A empresa Sun Microsystems (comprada posteriormente pela Oracle) lançou a plataforma Java para a programação de computadores em 1996. Seu objetivo era facilitar o trabalho de programadores de ter de escrever diferentes versões de seus programas de computador para diferentes sistemas operacionais ou aparelhos.

Continuação: Qual é afinal o objeto da disputa entre Google e Oracle na justiça americana?

A plataforma Java, através do uso de uma máquina virtual, permitia a desenvolvedores de programas de computador escrever programas que conseguiram rodar em diferentes tipos de hardware sem ter de reescrever esses programas para cada tipo de máquina. Com Java, um programador podia escrever um programa uma vez e rodar ele em qualquer lugar.

A empresa Sun escreveu certo número de programas Java pré-programados para realizar funções de computação comuns e organizou esses programas em grupos que chamou de pacotes. Esses pacotes, que são os APIs em discussão no caso, permitem que programadores utilizem esse código pré-programado para desenvolver certas funções em seus próprios programas, ao invés de ter de escrever do zero seus próprios códigos para realizar essas mesmas funções.

Eles são atalhos. A empresa Sun chamou o código para uma específica operação (função) de método. Ela definiu classes para que cada classe consista de métodos específicos somadas as variáveis e outros elementos nos quais os métodos operariam. Para organizar essas classes para os usuários, então, ela agrupou essas classes (juntamente de outras interfaces relacionadas) em pacotes.

Tanto a Oracle quanto a Google não contestaram a analogia da corte: a coleção de pacotes de API da Oracle é como uma livraria, cada pacote é como uma estante na livraria, cada classe é como um livro na estante e cada método como um capítulo de instruções em um livro. Definido esse conceito, agora é importante entender o que o caso abarca.

A disputa de Copyright entre as empresas Oracle e Google envolvia 37 desses pacotes de código-fonte de APIs. A Oracle moveu ação judicial em face da Google na Corte distrital da Califórnia, alegando que o sistema operacional Android da Google infringia os Direitos de Propriedade Intelectual da Oracle na utilização desses 37 pacotes.

A Corte Distrital determinou que a Google teria, de fato, replicado esses 37 pacotes de API (incluindo sua estrutura, sequência e organização), mas considerou que esses pacotes não estariam sujeitos a proteção de Copyright. Em decorrência dessa decisão, a Oracle apelou para a Corte Federal do Nono Circuito por considerar que esses pacotes estariam, sim, sujeitos à proteção pelo Copyright, por serem de sua autoria e possuírem elementos criativos suficientes para determinar sua titularidade sobre a programação.

Em sua defesa, a Google argumentou que (1) haveria somente uma maneira de se escrever o método Java de modo a permanecer funcional com outros sistemas; e (2) a organização e a estrutura dos 37 pacotes API Java seria uma estrutura de comando excluída da proteção de Copyright de acordo com a já mencionada seção 102(b) do DMCA. Assim se lê do aludido dispositivo legal:

Em caso algum a proteção por Copyright de um trabalho autoral original se estende a qualquer ideia, procedimento, processo, sistema, método de operação, conceito, princípio ou descoberta, não importando a forma em que é descrito, explicado, ilustrado ou incorporado em tal trabalho.

Complementando sua argumentação, a Google fez uso da **Merger Doctrine**. De acordo com essa teoria, a Corte não deveria defender um trabalho protegido por Copyright de infrações se a ideia contida nele só puder ser expressa de uma maneira.

Para programas de computador isso significa que quando partes específicas do código, mesmo protegido, são a única e essencial maneira de cumprir determinada tarefa, seu uso por terceiros não será considerado como infração. Essa teria sido a principal argumentação utilizada pela corte distrital da Califórnia para determinar que os 37 pacotes de API não poderiam ser protegidos por Copyright.

Em sua apelação, a Oracle admitiu não poder exigir

Continuação: Qual é afinal o objeto da disputa entre Google e Oracle na justiça americana?

proteção por Copyright sobre a ideia de organizar funções de um programa ou na estrutura organizacional método-pacote-classe enquanto entidade abstrata. Ao invés disso, a Oracle argumentou pela proteção por Copyright somente em sua maneira particular de nomear e organizar cada um dos 37 pacotes de API de Java.

A Oracle reconheceu, por exemplo, que ela não pode proteger a ideia de programas que abram uma conexão à internet, mas ela poderia proteger as específicas linhas de códigos utilizadas para realizar essa operação, pelo menos enquanto existirem outras linguagens disponíveis para exercer a mesma função.

Assim, a Oracle reconheceu que a Google e outras empresas poderiam se utilizar da linguagem Java assim como qualquer um poderia aplicar a língua inglesa para escrever um parágrafo sem violar o Copyright de outros escritores da mesma língua.

Na mesma linha, a Google poderia fazer uso da estrutura método-pacote-classe, assim como escritores podem se utilizar das mesmas regras gramaticais escolhidas por outros autores, sem medo de cometer uma infração. O que a Oracle contestou é que, além desse ponto, a Google, como qualquer outro autor, não está autorizada a empregar a precisa formulação ou estrutura escolhidas pela Oracle para implementar a substância dos seus pacotes os detalhes e o arranjo da prosa pelo fato de querer garantir a compatibilidade de seus programas com o sistema Java desenvolvido pela Sun.

Em sua decisão, a Corte de Apelação reconheceu que uma vez que o requerente tenha desenvolvido um trabalho passível de proteção (sua própria maneira de escrever os APIs) o desejo do réu de atingir a compatibilidade total é um desejo competitivo e comercial, o qual não entra na questão de determinadas ideias e expressões terem se fundido, excluindo a aplicação da Merger Doctrine.

Ela argumentou que a Google estaria livre para desenvolver seus próprios pacotes API e a fazer um lobby para convencer programadores a adotarem esses pacotes. Ao invés disso, ela escolheu copiar a estrutura, sequência e organização do código da Oracle para capitalizar na comunidade já existente de programadores que estavam acostumados a utilizar os pacotes API Java. Esse desejo não tinha qualquer relação com a possibilidade de proteção desses pacotes Java por Copyright ou não.

A corte descobriu que para o código Java funcionar com hardware que utilizasse Android, a Google precisaria fornecer o mesmo sistema de comando pacote-classe-método Java utilizando os mesmos nomes com a mesma taxonomia e especificações técnicas similares.

Ademais, a corte concluiu que a Google replicou o que era necessário para atingir um grau aceitável de interoperabilidade, mas nada mais, deixando de fornecer seu próprio código para garantir a interoperabilidade dos programas de sua titularidade

Por essas razões, a corte federal do nono circuito, em 09 de maio de 2014, chegou à conclusão de que os 37 pacotes API Java seriam passíveis, sim, de proteção por Copyright. Do mesmo modo, ela concluiu que o argumento da Google de que esses pacotes seriam padrões da indústria necessários para a conversa entre diferentes sistemas não seria válido e que haveria diferentes maneiras de a Google implementar as mesmas soluções que ela copiara da Oracle.

A Google peticionou para a Suprema Corte dos EUA pedindo para ser ouvida nesse caso e teve seu pedido negado. Porém, a decisão da Corte Federal do nono circuito reencaminhou o caso para a Corte Distrital para um segundo julgamento, para considerar se o uso da Google seria de qualquer forma aceitável, sob a doutrina do fair use, uma vez que o caso original não havia trazido à tona os fatos relacionados ao Fair Use de maneira suficiente para que o Tribunal de Apelação se pronunciasse sobre esse ponto.

Continuação: Qual é afinal o objeto da disputa entre Google e Oracle na justiça americana?

Ou seja, já que o tribunal de apelações julgou que as APIs poderiam ser protegidas por direito de autor, agora ele queria saber se a Google poderia fazer uso de uma das limitações ao direito de autor, o fair use, em sua defesa.

Parte II: o julgamento do Fair Use

De acordo com José de Oliveira Ascensão[2], o fair use tem o caráter de um argumento de defesa, sendo enquadrado como uma limitação ao direito de autor. Assim, perante a acusação de se estar violando o direito de autor, quem faz uso de determinada obra, nesse caso a Google, pode se defender que o uso que ele faz dela é justo.

Nesse caso a corte distrital em primeira instância considerou que o Android não infringiria os direitos de autor da Oracle porque ela considerou que a sua reimplementação de 37 APIs Java seria protegida por fair use.

A Oracle apelou e na corte de apelações acabou tendo um julgamento a seu favor[3]. Primeiro, porque não se discute que a Google copiou da Oracle as linhas de código dos 37 pacotes API Java que são protegidos, como se viu, por Copyright. Está também estabelecido, e a Google reconhece, que o software copiado é criativo e original.

Em segundo lugar, porque a Corte considerou que a utilização do Java pela Google não poderia ser enquadrada como Fair Use. A Corte de apelações considerou que a utilização pela Google do código API não tinha cumprido com nenhum dos quatro critérios para o Fair use estabelecidos pela justiça americana, mas, sim, que tinha sido meramente uma reutilização não transformativa. De acordo com a corte, o uso da Google:

Assim, a corte de apelações concluiu que o propósito de uso das APIs foi puramente comercial, pois a Google teria feito um esforço consciente de utilizar esses códigos de programação para aumentar a atratividade do seu programa Android para desenvolvedores.

Parte III: fase atual do caso

E por fim chega-se ao *writ* of certiorari que a Google fez perante a Suprema Corte dos Estados Unidos da América para contestar as duas decisões que foram proferidas pelas cortes de apelação a favor da Oracle. Na sua petição, a Google centrou o seu caso em julgar se os direitos de autor se estenderiam a uma interface de software como uma API, e se a utilização da API Java pela Google se enquadraria como fair use, tal como se verificou nos julgamentos do júri em primeira instância.

Esse caso vem recebendo muita atenção por conta do potencial impacto que ele pode ter na indústria do software, mas enquanto ele não chega ao fim, muito em decorrência dos adiamentos provocados pela pandemia, espero que esse sumário tenha servido para elucidar algumas das principais questões e discussões sobre o caso.

O episódio 43 do podcast Sem Precedentes analisa a nova rotina do STF, que hoje tem julgado apenas 1% dos processos de forma presencial. Ouça:

[1] O primeiro acórdão da Corte federal do Nono Circuito do caso *Oracle* America, Inc. v. Google, Inc. está disponível através do link: https://cyber.harvard.edu/people/tfisher/cx/2014_Oracle.pdf.

[2] ASCENSÃO, José de Oliveira. O *Fair* Use no

Continuação: Qual é afinal o objeto da disputa entre Google e Oracle na justiça americana?

Direito Autoral. **Direito** da Sociedade e da Informação Vol IV. Coimbra: Coimbra Editores, 2003

Lukas Ruthes Gonçalves

[3] O segundo acórdão da Corte federal do Nono Circuito do caso Oracle America, Inc. v. Google, Inc. está disponível através do link: <https://www.leagle.com/decision/infco20180327178>>.

Índice remissivo de assuntos

Patentes

3

Pirataria

4

Marco Civil

6

Propriedade Intelectual

8, 14

Inovação

8

Marco regulatório | INPI

8

Direitos Autorais

14