

REVISTA DA

ABPI

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL



50

Jan/Fev de 2001

A PROTEÇÃO DAS INVENÇÕES RELACIONADAS
A PROGRAMAS DE COMPUTADOR NA ALEMANHA
POR ROBERTO CHACON DE ALBUQUERQUE

EL TRATADO DE COOPERACIÓN EN
MATERIA DE PATENTES – PCT.
POSIBILIDAD DE MODIFICACIONES
POR WILFRIDO FERNÁNDEZ

A EXPLORAÇÃO DE PATENTES E O
PERÍODO DE GRAÇA NO REGIME VIGENTE
POR GABRIEL DI BLASI JÚNIOR

OS NOVOS TRATADOS DA OMPI
POR JOÃO LUCAS QUENTAL

MORAL RIGHT IN WORKS OF AUTHORSHIP IN THE
AMERICAN LEGAL SYSTEM
POR DANIELA MATTOS SANDOVAL

O ESTADO E AS ENTIDADES DE
GESTÃO COLETIVA DE DIREITOS AUTORAIS
POR OTÁVIO AFONSO

DOCUMENTO
SISTEMÁTICA DE REGISTRO DE NOMES DE DOMÍNIO
WIPO2 RFC-2

REQUEST FOR COMMENTS ON ISSUES ADDRESSED IN THE
SECOND WIPO INTERNET DOMAIN NAME PROCESS
COMENTÁRIOS DA ABPI

DOCUMENTO
PATENTES: APLICAÇÃO INDUSTRIAL
CONSULTA DA OMPI (PLT) SOBRE APLICAÇÃO INDUSTRIAL
COMENTÁRIOS DA ABPI



Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial - ABAPI

Av. Franklin Roosevelt, 23 • 13º andar • sala 1305 • CEP 20021-120 • Rio de Janeiro • RJ • Brasil

Tel.: (21) 262-3198 • Fax: (21) 533-0492 • Home-page: <http://www.abapi.org.br> • E-mail: abapi@abapi.org.br

Agentes Associados (em 6 de fevereiro de 2001)

A. Moura Barreto
Adahir de Mattos Marcellino
Advocacia Pietro Ariboni S/C Ltda.
Agência Moderna de Marcas e Patentes Ltda.
Agustinho Fernandes Dias da Silva
Alberto Jerônimo Guerra Neto
Alberto Luis Camelier da Silva
Alcion Bubniak
Alexander Baptista Corrêa
Alexandre do Nascimento Souza
Alexandre Ferreira
Alexandre Peixoto Lobato Maia
Alicia Kristina Daniel Shores
Alvaro Loureiro Oliveira
Ana Lúcia de Sousa Borda
Ana Meri Estevam Lopes
Ana Raquel Colacino Selvaggi
André Luiz Souza Alvarez
Andréa Ricci
Antenor Barbosa dos Santos Júnior
Antonella Carminatti
Antonio Buair
Antonio Ferro Ricci
Antônio Mauricio Pedras Arnaud
Antonio Weber Natividade Milagre
Araripe & Associados
Archimedes Paranhos
Armênio dos Santos Evangelista
Attilio José Gorine
Aureolino Pinto das Neves
Bicudo Marcas e Patentes S/C Ltda.
Bortolo Bazzon
Brasil Sul Marcas e Patentes S/C Ltda.
Britânia Marcas e Patentes S/C Ltda.
Busco Marcas e Patentes
Carla Tiedemann da Cunha Barreto
Carlos Cezar Cordeiro Pires
Carlos Henrique de Carvalho Fróes
Cláudia Luna Guimarães
Cláudia Maria Zeraik
Claudio Marcelo Szabas
Cleyta Maria de Andrade Ramalho de Moraes
Clóris Maria Pereira Guerra
Clóvis Vassimon Jr.
Cometa Marcas e Patentes S/C Ltda.
Custódio Afonso Torres de Almeida
Custódio Cabral de Almeida
Custódio de Almeida & Cia.
Daniela Thompson dos Santos
Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
David do Nascimento
David Merrylees
Débbie José Jorge
Deborah Portilho
Denis Allan Daniel
Denise Leite de Oliveira Dale
Devir Benedito Ramos de Moraes
Eder Martini Lopes
Edson Diogo de Oliveira
Eduardo Colonna Rosman
Eduardo da Gama Câmara Junior
Eduardo Magalhães Machado
Eduardo Paranhos Montenegro
Elgem Alves Gouveia Filho
Eliana Jodas Cioruci
Elias Marcos Guerra
Elisabete Aloia
Elisabeth Edith G. Kasznar Fekete
Elisabeth Siemsen
Elza Maria Possinhas Pimentel
Emília Malgueiros Campos
Ercy Beatriz Benatti Longo
Eudes Lopes de Castro
Fernanda Burin Leonardos
Fernando Braune
Fernando Garcia Gnocchi
Fernando Jucá Vieira de Campos
Fernando Pedro Leonardo Simonett Marchetti
Filipe da Cunha Leonardos
Flávio Starling Leonardos
Francisco Carlos Rodrigues Silva
Frank Fischer
Gabriel Di Blasi Jr.
Gabriel Francisco Leonardos
Gabriel Pedras Arnaud
Gabriela Muniz Pinto
Gabrielle Minardi
Geraldina Diniz Ferreira
Gert Egon Dannemann
Gisela de Oliveira Soares
Gisela Fischer de Oliveira Costa
Gold Star Patentes e Marcas S/C Ltda.

Gustavo de Freitas Morais
Gustavo José Ferreira Barbosa
Gustavo Starling Leonardos
Hélio Fabbri Jr.
Henrique Steuer Imbassahy de Mello
Henry Knox Sherrill
Herlon Monteiro Fontes
Hugo Casinhas da Silva
Iris Proença Martins
Ivan Bacellar Ahlert
Ivan de Castro Braga
Ivon D'Almeida Pires Filho
Jacques Labrunie
Jean Carlo Rosa
Jean-Luc Treff
João Carlos Thomazinho
João Cassiano Bairros Oyarzábal
João Luiz D'Orey Facco Vianna
Joaquim Eugenio Gomes da Silva Goulart Pereira
Joel Ribas Vaz
Jorge Knauss de Mendonça
Jorge Luiz da Silva Monteiro
José Antonio Barbosa Lima Faria Correa
José Carlos de Mattos
José Carlos Ferreira
José Carlos Vaz e Dias
José Eduardo Campos Vieira
Jose Henrique Vasi Werner
José Pinheiro
José Roberto d'Afonseca Gusmão
José Ruy Lia
José Sabino Maciel M. de Oliveira
Joubert Gonçalves de Castro
Júlio André Azevedo Gonçalves
Jussara Tolentino N. Trindade
Laire Feijó da Silva
Lanir Orlando
Lia de Almeida Levigard
Lilian de Melo Silveira
Liz Carneiro Leão Starling
Lucas Martins Gaiarsa
Luis Fernando Ribeiro Matos
Luis Fernando Ribeiro Matos Júnior
Luiz Antonio de Carvalho
Luiz Antonio Ricco Nunes
Luiz Armando Lippel Braga
Luiz Carlos Coelho
Luiz Carlos Galvão
Luiz Cláudio de Magalhães
Luiz Edgard Montauray Pimenta
Luiz Gonzaga Moreira Lobato
Luiz Henrique Oliveira do Amaral
Luiz Leonardos
Manoel Joaquim Pereira dos Santos
Manoel Pestana da Silva Netto
Manoela Romana Gomes Carneiro
Marcaviva - Marcas, Patentes e Tecnologia S/C Ltda.
Marcelo de Oliveira Müller
Márcia de Oliveira Anechinno
Márcia Maria V. Gitahi Freire
Márcio Ney Tavares
Marco Antonio Kraemer
Marcos Antonio Vieira
Marcos Velasco Figueiredo
Marcos William Santos
Marcus Vinicius Malafaia Garcia
Maria Aparecida Figueiredo
Maria Beatriz Correa da Silva Meyer Gaiarsa
Maria Carmen de Souza Brito
Maria Célia Coelho Novaes
Maria Cristina de Araújo
Maria do Carmo Caitano da Silva
Maria do Rosário de Lima
Maria Edina de Oliveira Carvalho Portinari
Maria Elisa Santucci Breves Oliveira
Maria Lavinia Loureiro Maurell
Maria Madalena da Cunha Freire
Maria Thereza Mendonça Wolff
Marina Inês Fuzita
Mario Augusto Soerensen Garcia
Mário Robert Mannheimer
Mário Sergio Vilas Bôas Ramos
Martinez & Kneblewski S/C Ltda.
Matilde da Rocha Reis Castellani
Maurício Ariboni
Maurício Leonardos
Mauro Ivan Coelho Ribeiro dos Santos
Mercúrio Marcas e Patentes Ltda.
Milton de Mello Junqueira Leite
Milton Jacques Ferreira Molin
Milton Leão Barcellos

Momsen, Leonardos & Cia.
Montauray Pimenta, Machado & Lioce S/C Ltda.
Morten Hellberg Pedersen
Nascimento Advogados
Octávio & Perocco S/C Ltda.
Orlando Cherfan Pinto Goulart
Orlando de Souza
Oscar-José Werneck Alves
Otto Banho Licks
Patrícia Cristina Lima de Aragão Lusoli
Paulo C. de Oliveira & Cia.
Paulo Cesar Pereira Braz
Paulo de Tarso Castro Brandão
Paulo Maurício Carlos de Oliveira
Paulo Parente Marques Mendes
Paulo Roberto Costa Figueiredo
Paulo Roberto Mariano da Silva
Paulo Roberto Toledo Corrêa
Paulo Vianna
Pedro Afonso Vieira Bhering
Peter Dirk Siemsen
Peter Eduardo Siemsen
Pietro Ariboni
Pinheiro Neto Advogados
Pinheiro, Nunes, Arnaud & Scatamburlo
Rafaela Borges Walter Carneiro
Rana Gosain
Raul Hey
Regina Célia Querido Lima Santos
Regina Gargiulo Neves da Silva
Renata Hohl
Rex Advogados Marcas e Patentes S/C Ltda.
Ricardo Fonseca de Pinho
Ricardo P. de Oliveira
Ricardo Pernold Vieira de Mello
Ricardo Velloso Ferri
Roberto da Silveira Torres Jr
Roberto Geraldo Barbosa Vieira de Mello
Roberto Mauro da Cunha Freire
Roberto Pernold Vieira de Mello
Roberto Santo Scatamburlo
Rodney dos Santos Soares
Rodolfo Humberto Martinez y Pell Jr
Rodrigo Afonso de Ouro Preto Santos
Rodrigo Borges Carneiro
Rodrigo Caiuby Novaes
Rodrigo Rocha de Souza
Rodrigo Sérgio Bonan de Aguiar
Roger de Castro Kneblewski
Romar Jacob Tavares
Ronaldo Camargo Veirano
Roner Guerra Fabris
Ronny Willem de Man
Rosane Rego Tavares da Silva
Rubem dos Santos Querido
Ruymar de Andrade
Sabina Nehmi
Sâmia Amin Santos
Samir Said Matheus
Sandra Brandão de Abreu
Sandra Leis
Sandra Sanchez Lynch
Semir da Silva Fonseca
Sergio Antonio Barcelos Soares
Sergio Nery Barbalho Maia
Sergio Ribeiro da Silva
Silvio Darre Junior
Simone Gioranelli Carvalho Vieira Pentiado
SKO - Direitos da Propriedade Industrial em
Marcas e Patentes
Sonia Carlos Antonio
Sônia Maria Andrade dos Santos
Sônia Maria D'Elboux
Suzana Biolchini Oaquim
Sydinéa de Souza Trindade
Tânia Lucia Boavista Engelke
Tannay de Farias
Tinoco Soares & Filho S/C Ltda.
Tomaz Francisco Leonardos
Trench, Rossi e Watanabe Advogados Associados
Valdir de Oliveira Rocha Filho
Valdomiro Gomes Soares
Valéria Cristina Barcellos Faria
Valério Valtter de Oliveira Ramos
Verena Fischer
Vicente Nogueira
Vieira de Mello, Werneck Alves Advogados S/C
Vladimira Anna Zdenka Daniel
Wagner Alencar Domingos
Waldemar Alvaro Pinheiro
Walter de Almeida Martins

NOTA DO EDITOR 2

CARTAS 2

A PROTEÇÃO DAS INVENÇÕES RELACIONADAS A PROGRAMAS DE COMPUTADOR NA ALEMANHA 3

Por Roberto Chacon de Albuquerque

O autor distingue entre as “patentes puras” e as “patentes mistas” para invenções relacionadas a programas de computador, analisando a aplicação do requisito de caráter técnico para este tipo de invenção na Alemanha.

The author draws a distinction between “pure patents” and “mixed patents” for inventions related to computer programs and discusses the application of the requirement of technical character for this type of invention in Germany.

EL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES – PCT.

POSIBILIDAD DE MODIFICACIONES 14

Por Wilfrido Fernández

O autor analisa as novas propostas de modificação do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), em especial a questão do certificado de patenteabilidade e o critério de utilização do PCT como base para a futura patente mundial.

The author reviews the new proposals for modification of the Patent Cooperation Treaty, particularly the question of the certificate of patentability and the use of the PCT as a basis for a future global patent.

A EXPLORAÇÃO DE PATENTES E O PERÍODO DE GRAÇA NO REGIME VIGENTE 22

Por Gabriel Di Blasi Júnior

O autor analisa as principais características do instituto do período de graça tanto em direito comparado quanto em direito nacional, discutindo duas questões polêmicas: o conceito do termo “público” e a regulamentação do parágrafo único do artigo 12 da Lei de Propriedade Industrial.

The author reviews the main features of the grace period rule both in comparative and Brazilian laws and discusses two controversial issues: the meaning of “public” and the regulations to be issued pursuant to sole paragraph of Section 12 of the Industrial Property Law.

OS NOVOS TRATADOS DA OMPI 31

Por João Lucas Quental

O autor examina o processo de negociação durante a Conferência Diplomática de 1996 que resultou na adoção dos Tratados da OMPI de 1996. Ele analisa os principais dispositivos de ambos os tratados e conclui que constituem um importante passo para a construção de uma infra-estrutura legal internacional para a era digital.

The author examines the negotiating process at the 1996 Diplomatic Conference that resulted in the adoption of the 1996 WIPO Treaties. He discusses the main provisions of the two treaties and concludes that they are important steps towards the construction of an international legal infrastructure for the digital age.

MORAL RIGHT IN WORKS OF AUTHORSHIP IN THE AMERICAN LEGAL SYSTEM 39

Por Daniela Mattos Sandoval

A autora analisa em que medida o sistema jurídico dos Estados Unidos concede aos autores proteção através de mecanismos legais equivalentes aos direitos morais, atendendo dessa forma às normas da Convenção de Berna.

The author discusses to what extent the American legal system has afforded protection to authors through legal equivalents to moral rights, therefore, complying with the Berne Convention.

O ESTADO E AS ENTIDADES DE GESTÃO COLETIVA DE DIREITOS AUTORAIS 46

Por Otávio Afonso

O autor defende a necessidade de um controle do Estado sobre as práticas adotadas pelas organizações que administram os direitos autorais de execução pública.

The author advocates the necessity of a state control for the procedures adopted by organizations which manage the copyrights in public performances.

DOCUMENTO

SISTEMÁTICA DE REGISTRO DE NOMES DE DOMÍNIO

**WIPO2 RFC-2 - REQUEST FOR COMMENTS ON ISSUES ADDRESSED
IN THE SECOND WIPO INTERNET DOMAIN NAME PROCESS**

COMENTÁRIOS DA ABPI 50

DOCUMENTO

PATENTES: APLICAÇÃO INDUSTRIAL

CONSULTA DA OMPI (PLT) SOBRE APLICAÇÃO INDUSTRIAL

COMENTÁRIOS DA ABPI 53

AGENDA 55

A edição deste exemplar da Revista da ABPI foi também possível graças ao patrocínio dos seguintes escritórios e instituições:

Carvalho de Freitas e Ferreira - advogados;

Castro, Barros e Sobral Advogados;

Clarke-Modet do Brasil Ltda.;

Daniel & Cia.;

Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira;

Guerra & Associados;

Machado, Meyer, Sendacz e Opice - advogados;

Momsen, Leonardos & Cia.;

Pinheiro Neto - Advogados;

Pinheiro, Nunes, Arnaud, Scatamburlo S/C;

Santos, Remor e Furriela Advogados;

Vieira de Mello, Werneck Alves Advogados S/C.

Redação

Av. Dr. Cardoso de Melo, 1750, 8º andar
Cep 04548-005 - São Paulo - SP
Tel.: (11) 3846-9050 - fax: (11) 3846-9054

Diretor Editor

Manoel J. Pereira dos Santos

Conselho Editorial

Clóvis Silveira
Ivan B. Ahlert
José Roberto d'Afonseca Gusmão
Lilian de Melo Silveira
Otto B. Licks

Jornalista Responsável

Vera Galli - MTb 19253

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Av. Rio Branco, 277, 5º andar, conjunto 506
Cep 20047-900 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Tel.: (21) 532-5655 - fax: (21) 532-5866
Web Site: www.abpi.org.br
E-mail: abpi@abpi.org.br

Comitê Executivo

Presidente

José Antonio B. L. Faria Correa

1º Vice-Presidente

Gustavo Starling Leonardos

2º Vice-Presidente

Ricardo Pernold Vieira de Mello

3º Vice-Presidente

Helio Fabbri Junior

4º Vice-Presidente

Sonia Maria D'Elboux

Diretora-Relatora

Esther Miriam Flesch

Diretora-Secretária

Adriana Ruoppoli Albanez

Diretor-Editor

Manoel J. Pereira dos Santos

Diretor-Tesoureiro

Luis Fernando Ribeiro Matos

Conselho Diretor

Carlos Henrique de C. Fróes, Clovis Silveira, Custódio Cabral de Almeida, Elias Marcos Guerra, Elisabeth Edith G. Kasznar Fekete, Francisco de Paula P. Pedroso, Gert Egon Dannemann, Henry Knox Sherrill, Herlon Monteiro Fontes, José Roberto d'Afonseca Gusmão, Juliana L.B. Viegas, Lilian de Melo Silveira, Luis Carlos Galvão, Luiz Abramides do Val, Luiz Antonio Rico Nunes, Luiz Edgard Montauray Pimenta, Luiz Henrique Oliveira do Amaral, Luiz Leonardos, Mariangela Vassallo, Mauro J.G. Arruda, Oscar-José Werneck Alves, Paulo Parente Marques Mendes, Peter Dirk Siemsen, Ricardo de Andrade Bergamo da Silva, Ricardo Pereira de Oliveira

Coordenação Editorial e Produção

PW Gráficos e Editores Associados Ltda.
Tel.: (11) 3864-8011 - fax: (11) 3864-8283

Fotolito

Bureau Digital Bandeirante

Impressão

Garilli Gráfica Editora Ltda.

Impresso em fevereiro de 2001.

Os artigos, de inteira responsabilidade de seus autores, não expressam, necessariamente, as opiniões da Editoria ou da ABPI. As matérias publicadas poderão ser reproduzidas sem prévia autorização, desde que citada a fonte.

Cartas, críticas, sugestões e colaborações devem ser enviadas para a Redação, aos cuidados do Diretor-Editor.

Assinaturas (6 edições)

Associados: R\$ 55,00

Não-associados: R\$ 110,00

Tel.: (21) 532-5655 - fax: (21) 532-5866 com Carmen Lima

Exemplares avulsos

Associados: R\$ 10,00

Não-associados: R\$ 20,00

© ABPI 2001 - Todos os direitos reservados

NOTA DO EDITOR

Há alguns meses anunciamos que a ABPI estaria disponibilizando, na seção Biblioteca de seu *website*, os antigos números da Revista que se encontram esgotados, atendendo à solicitação de diversos associados para que esses textos se tornassem acessíveis a um espectro maior de leitores.

Temos agora a satisfação de confirmar que, a partir do início deste ano, as 12 primeiras edições da *Revista da ABPI* já podem ser consultadas no endereço eletrônico da ABPI. Proximamente, outras edições também esgotadas terão sua versão digital disponibilizada. Em acréscimo a esse material, o *website* da Associação oferece a coleção completa do *Boletim da ABPI*, desde seu lançamento em janeiro de 2000.

Além disso, estamos desenvolvendo um projeto para inclusão na

seção Biblioteca de outros documentos, inclusive de natureza legislativa, que a Associação considera importantes para seus associados e para nossos visitantes. Com isso, os profissionais, estudantes, especialistas e interessados em geral que procurem informações a respeito da propriedade intelectual contarão com uma ferramenta de pesquisa ágil e eficiente, condizente com os modernos recursos tecnológicos.

Por outro lado, após um ano de reformulação de seu *website*, a ABPI estará brevemente implementando uma versão do mesmo em língua inglesa. O controle de visitas realizadas durante o ano de 2000 revelou que um número expressivo de usuários da Internet tem acessado nosso *site* do exterior, não só de países latino-americanos, mas também de outros continentes.

Manoel J. Pereira dos Santos
Diretor-Editor

CARTAS

A Redação da *Revista da ABPI* recebeu os agradecimentos de Eduardo Mayr (Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro), Irla Maria Castelo Branco (Chefe da Biblioteca do Centro de Ensino Unificado de Teresina - CEUT), João Candido Brilhante Neto (Chefe, substituto, do Gabi-

nete do Ministro de Estado da Agricultura e Abastecimento), Raimundo Dantas dos Santos (Chefe do Gabinete do Ministro dos Transportes), e Rosalia Assumpção dos Santos (Diretora Técnica de Serviço da Biblioteca do Segundo Tribunal de Alçada Civil de São Paulo).



A PROTEÇÃO DAS INVENÇÕES RELACIONADAS A PROGRAMAS DE COMPUTADOR NA ALEMANHA

ROBERTO CHACON DE ALBUQUERQUE

Advogado, mestre em Direito e gestor

Sumário: Introdução - 1. Sistema de Proteção - 2. Jurisprudência do Bundesgerichtshof (Superior Tribunal Federal Alemão) - 3. Diretrizes do Deutsches Patentamt (Instituto Alemão de Patentes - IAP) e do Europäisches Patentamt (Instituto Europeu de Patentes - IEP) - 4. Aplicação das Diretrizes - 5. Nova Jurisprudência do Bundespatentgericht (Tribunal Federal de Patentes) e da Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes (Câmara de Recursos do Instituto Europeu de Patentes - IEP) - 6. Jurisprudência do Bundespatentgericht (Tribunal Federal de Patentes) - 7. Jurisprudência da Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes (Câmara de Recursos do Instituto Europeu de Patentes - IEP) - Conclusão

INTRODUÇÃO

Os programas de computador – a seqüência de instruções lingüísticas codificadas – não podem ser patenteados; cabe ao direito autoral proteger estas obras literárias. Apenas a reduzidíssima quantidade de invenções relacionadas a programas de computador que consiga maximizar inovadoramente o funcionamento de um computador ou pilotar processos industriais, preenchendo os requisitos patentários atinentes à novidade, atividade inventiva e aplicação industrial¹, são patenteáveis.

Duas são, portanto, as espécies de patentes que podem proteger as invenções relacionadas a programas de computador.² A primeira espécie diz respeito às “patentes puras” de invenções relacionadas a programas de computador, que se destinam a proteger juridicamente os processos informáticos implementados por programas de

computador que, ao proporcionarem uma combinação inovadora dos componentes elétricos e mecânicos do computador, provocam o surgimento de resultados excepcionais em seu funcionamento. A segunda espécie são as “patentes mistas” de invenções relacionadas a programas de computador, que protegem o processo industrial capaz de alterar a realidade fenomênica sob o controle total ou parcial de um software.³

Estima-se que 99% das pretensas invenções relacionadas a programas de computador não satisfaçam em princípio os requisitos jurídicos necessários à obtenção de uma patente, por ausência de novidade, atividade inventiva e/ou aplicação industrial. A proteção outorgada pelo direito das patentes deve ser indiretamente relevante para apenas 1% de todos os programas de computador, que consigam maximizar inovadoramente o funcionamento de um computador ou pilotar processos industriais.⁴

1. Lei nº 9.279/96, artigo 8º: “É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial”.

2. Bartlett, John et alii. “Intellectual Property Rights”. *Comparative Law Yearbook*, Haia, (4):343-371, 1980, p. 346: “[...] computer program which creates an inventive application for a problem-solving process falls within the definition of patentable subject matter”.

3. Amaral, Cláudio de Souza. “A aplicabilidade do direito autoral à proteção do software”, *Revista Forense*, Rio de Janeiro, (290):41-53, abr./maio/jun. 1985, p. 46.

4. Estados Unidos. U.S. Congress, Office of Technology Assessment. *Computer software and intellectual property*; Background Paper, Washington, mar. 1990, p. 8, nota de rodapé nº 12.



A Alemanha exige que a invenção seja provida de um caráter técnico de cunho industrial para ser patenteada. Embora a Patentgesetz (Lei de Patentes alemã) não exija expressamente este caráter técnico, o Bundesgerichtshof (Superior Tribunal Federal alemão) definiu que as invenções em sentido técnico são aquelas que se consubstanciam num processo dirigido à manipulação sistemática de forças domináveis da natureza para o alcance de um resultado causal previsível.⁵ Como consequência, torna-se em princípio difícil para o direito alemão proteger por meio do direito das patentes os processos implementados por programa de computador que, ao proporcionarem uma combinação inovadora dos componentes elétricos e mecânicos do computador, provocam o surgimento de resultados excepcionais no funcionamento do hardware. Esta combinação inovadora dos componentes elétricos e mecânicos do computador precisaria ser considerada uma manipulação metódica de forças domináveis da natureza para o alcance de um resultado causal previsível, para que se reconhecesse o caráter patenteável dessa espécie de invenção relacionada a programa de computador. Quanto aos processos industriais capazes de alterar a realidade fenomênica sob o controle total ou parcial de um software, não se colocaria em tese tal espécie de obstáculo. A transformação fenomênica pilotada pelo programa de computador satisfaria o requisito do caráter técnico, constituindo uma manipulação metódica de forças domináveis da natureza para o alcance de um resultado causal previsível.

Os programas de computador “em si” não devem ser considerados invenções patenteáveis (Lei de Patentes alemã, § 1 (2) 3).⁶

1. SISTEMA DE PROTEÇÃO

Embora o requisito jurídico pertinente ao caráter técnico das invenções não seja mencionado expressamente na Lei de Patentes alemã, a doutrina e a jurisprudência são unânimes no sentido de entender que a mesma não protege toda espécie de esforço espiritual.⁷ Pelo contrário, a legislação patentária protege apenas um círculo reduzido do esforço espiritual humano, precisamente o de ordem técnica.⁸ Não constituem invenções as concepções teóricas que não se concretizam

num resultado prático, bem como as supostas invenções industriais provenientes da atividade física ou espiritual do ser humano, sem o uso ou a aplicação das forças da natureza.

O Superior Tribunal Federal alemão definiu, conforme já mencionamos, que as invenções de ordem técnica são as que se consubstanciam num processo dirigido à manipulação metódica de forças domináveis da natureza para o alcance de um resultado causal previsível. O núcleo do requisito técnico é a manipulação metódica de forças domináveis da natureza. O Superior Tribunal Federal alemão tem afirmado expressamente que a atividade intelectual humana não pertence às forças da natureza.⁹

Tanto os processos informáticos relacionados à utilização de um programa de computador como meio de maximização do funcionamento do hardware quanto os processos industriais pilotados por programas de computador precisam constituir um processo dirigido à manipulação metódica de forças domináveis da natureza para o alcance de um resultado causal previsível para serem patenteados.

Não são protegidas pelo direito das patentes as invenções relacionadas a programas de computador que contenham apenas instruções para a utilização previsível de um sistema informático. São protegidas as invenções relacionadas a programas de computador que proporcionem uma estrutura nova, inventiva, ao hardware mediante o emprego de forças domináveis da natureza, ou quando suas instruções utilizarem o computador de uma maneira absolutamente não convencional.¹⁰

Além deste requisito jurídico de natureza técnica, existem outros requisitos patentários que devem ser preenchidos. A invenção precisa ser nova (*neu*), corresponder a um nível de inventividade (*Erfindungshöhe*) decorrente da atividade inventiva (*erfinderische Tätigkeit*) e ter aplicação industrial (*gewerblich anwendbar*) (Lei de Patentes alemã, § 1, I). Estes requisitos não oferecem obstáculos específicos à proteção das invenções relacionadas a programas de computador pelo direito das patentes que não sejam comumente observados em outros ordenamentos jurídicos.¹¹ Por esta razão, seu conteúdo não será analisado.

5. Michalski, Lutz. *Vertrags- und schuldrechtliche Behandlung von Computerprogrammen*. Stuttgart: Schäffer-Poeschel, 1992, p. 111: “Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolges”.

6. Moritz, Hans-Werner. “Computersoftware: Rechtsschutz und Vertragsgestaltung,” *eine Fächerübergreifende Darstellung nach Deutschem und EG-Recht*, 2. ed., Munique: Beck, 1992, p. 104: “Allerdings gilt dieser Ausschluss nach § 1 Abs. 3 Patentgesetz sowie nach Artikel 52 Abs. 3 Europ. Patentübereinkunft nur insoweit, als für die Programme oder mathematischen Methoden ‘als solche’ Patentschutz begehrt wird”.

7. Lutz Michalski, ob. cit., p. 111: “[...] dass das PatG nicht dem Schutz aller geistigen Leistungen des Menschen dient, sondern lediglich ‘als ein Spezialgesetz für den Schutz eines umgrenzten Kreises geistiger Leistungen, eben technischen, erlassen und stets auch als solches verstanden und angewendet worden’ ist”.

8. Hans-Werner Moritz, ob. cit., p. 104.

9. Lutz Michalski, ob. cit., pp. 111-112: “Dabei begründet das Merkmal des planmäßigen Einsatzes beherrschbarer Naturkräfte das Erfordernis des technischen Charakters, da nach ausdrücklicher Feststellung des BGH die menschliche Verstandestätigkeit nicht zu den Naturkräften i. S. dieser Definition gehört”.

10. Jersch, Ralf. *Ergänzender Leistungsschutz und Computersoftware-Rechtsschutz für innovative Arbeitsergebnisse durch UWG und BGB*. Munique: Beck, 1993, pp. 129-130: “Nach dieser in der Literatur weitgehend gebilligten Rechtsprechung sind Programmierleistungen dem Patentschutz unzugänglich, wenn sie lediglich eine Anweisung zum bestimmungsgemäßen Gebrauch einer Datenverarbeitungsanlage enthalten. Etwas anderes gilt, wenn sie einen neuen, erfinderischen Aufbau der zu benutzenden Hardware lehren, unmittelbar ein technisches, d.h. durch den Einsatz beherrschbarer Naturkräfte bewirktes Ergebnis erzielen oder ihnen die Anweisung zu entnehmen ist, die Anlage auf eine neue, bisher nicht übliche und auch nicht naheliegende Art und Weise zu benutzen”.

11. Lutz Michalski, ob. cit., p. 112.



2. JURISPRUDÊNCIA DO BUNDESGERICHTSHOF (SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL ALEMÃO)

Com fundamento no princípio de que as invenções em sentido técnico são aquelas que se consubstanciam num processo dirigido à manipulação metódica de forças domináveis da natureza para o alcance de um resultado causal previsível, o Superior Tribunal Federal alemão entende que os processos informáticos de cálculo e organização destinados a solucionar tarefas dispositivas de serviço, cuja utilização exija apenas a utilização corriqueira de um sistema informático sob o ponto de vista estrutural e construtivo, não podem ser patenteados. Estes processos informáticos são desprovidos de efeito técnico, sendo incapazes de maximizar o funcionamento do computador de uma maneira inovadora. As regras de cálculo e organização contidas no software representam uma solução acabada para o problema, cuja aplicação não exige a utilização de forças da natureza.¹²

Não é suficiente que os meios técnicos sejam utilizados ocasionalmente por um processo desprovido de caráter técnico. A utilização dos meios técnicos precisa constituir uma parte orgânica da solução do problema resolvido pela invenção relacionada a programa de computador. O Superior Tribunal Federal alemão entendeu que as invenções relacionadas a programas de computador que explorem um sistema informático podem ser patenteadas apenas quando o software exigir uma configuração estrutural nova, inventiva, desse sistema informático, ou quando as instruções que dele forem deduzidas utilizarem o sistema informático de uma maneira e modo que até então não tenha sido costumeira e evidente.¹³ Quando os proces-

sores informáticos relacionados à utilização de um programa de computador como meio de maximização do funcionamento do hardware exigirem uma configuração estrutural nova, inventiva, deste sistema informático, ou quando as instruções que dele forem deduzidas utilizarem o sistema de uma maneira e modo que até então não tenha sido costumeiro e evidente, o requisito técnico estará satisfeito e a invenção relacionada a programa de computador poderá ser patenteada, desde que satisfeitos os demais requisitos patentários.

O Superior Tribunal Federal alemão continuou em cinco decisões posteriores¹⁴ a adotar esta orientação. Caso o software exija apenas a utilização corriqueira de um sistema informático sob o ponto de vista estrutural e construtivo, a respectiva invenção relacionada a programa de computador não pode ser patenteada. Por meio da sua decisão “Antiblockiersystem”, o Superior Tribunal Federal alemão delimitou quais os pressupostos jurídicos que autorizam o reconhecimento do caráter técnico das invenções relacionadas a programas de computador. Esperou-se que uma vez reconhecida a existência destes pressupostos jurídicos numa invenção relacionada a programa de computador, a possibilidade delas serem patenteadas seria melhor viabilizada no direito alemão.¹⁵ A teoria do núcleo (*Kerntheorie*), desenvolvida pelo Superior Tribunal Federal alemão, tem impedido, no entanto, que a maioria das técnicas de regulação implementadas por programas de computador sejam protegidas pelo direito das patentes, prejudicando a subsunção à categoria de invenção patenteável tanto dos processos informáticos relacionados à utilização de um programa de computador como meio de maximização do funcionamento do hardware quanto dos processos industriais pilotados por programas de computador.

12. *Idem, ibidem*, p. 112: “Die im Programm enthaltene Organisations- und Rechenregel (Algorithmus) stelle eine fertige Problemlösung dar, zu deren Anwendung nicht die Benutzung von Naturkräften erforderlich sein”.
13. *Id., ib.*, p. 112: “Die Lehre, eine Datenverarbeitungsanlage nach einem bestimmten Rechenprogramm zu betreiben, kann vielmehr nur patentfähig sein, wenn das Programm einen neuen, erfinderischen Aufbau einer solchen Anlage erfordert oder lehrt oder wenn ihm die Anweisung zu entnehmen ist, die Anlage auf eine neue, bisher nicht übliche und auch nicht naheliegende Art und Weise zu benutzen”.
14. Bundesgerichtshof de 21/4/77, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1977, “Straken”; Bundesgerichtshof de 7/6/77, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht

- 1978, 102 “Prüfverfahren”; Bundesgerichtshof de 14/2/78, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1978, 420 “Fehlerortung”; Bundesgerichtshof de 16/9/80, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1981, 39 = Der Betrieb 1981, 89 “Walzstabeilung”; Bundesgerichtshof de 11/3/86, Computer und Recht 1986, 325 = Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1986, 531 “Flugkostenminimierung”, apud Lutz Michalski, ob. cit., p. 112, nota de rodapé nº 545.
15. Lutz Michalski, ob. cit., p. 113: “[...] die mit dieser Entscheidung geweckten Hoffnung auf eine weitgehende Patentfähigkeit insbesondere der computergeschützten Regeltechnik haben sich aufgrund der vom BGH entwickelten ‘Kerntheorie’ jedoch nur begrenzt erfüllt”.

SANTA RITA & ROMÉRO S/C
AV. VENEZUELA, 27 - GRS. 602 a 606
20080 310 RIO DE JANEIRO RJ
BRASIL
TEL: (021) 516-8524
FAX: (021) 516-8213
e-mail: jsr@domain.com.br

PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Consultoria de Patentes
Relatórios de Patente
Buscas On-Line/Off-Line
Impugnações/Anulação de Patentes
Traduções Técnicas Alemão/Inglês
Perícia Técnica
Direito Autoral
Informática
Registro de Programas de Computador



Na sua decisão “Antiblockiersystem”, o Superior Tribunal Federal alemão deixou claro que de maneira alguma as invenções relacionadas a programas de computador são sempre desprovidas de caráter técnico. Graças aos sistemas de execução de procedimentos e às disposições de regulação técnica, podem ser desenvolvidas invenções relacionadas a programas de computador com cunho técnico em virtude da adoção de medidas técnicas isoladas de natureza muito precisa.¹⁶ Estas invenções são capazes de atingir um resultado específico por intermédio do emprego metódico e direto de forças domináveis da natureza, sem interferência da atividade intelectual humana.¹⁷

Conforme a teoria do núcleo (*Kerntheorie*), um processo é desprovido de caráter técnico quando em seu núcleo (*in ihrem Kern*) a invenção contiver uma regra cuja execução não admitir o emprego de forças domináveis da natureza sem interferência da atividade intelectual humana. Pouco importa que para a execução da idéia inventiva o emprego de meios técnicos se revele necessário, oportuno e sensato, tendo o emprego destes meios sido mencionado no pedido de patente.¹⁸ Não é suficiente que os meios técnicos sejam utilizados acessoriamente por um processo desprovido de caráter técnico. Como a imensa maioria das invenções relacionadas a programas de computador não é capaz de, sem virtude da adoção de medidas técnicas isoladas de natureza muito precisa, alcançar um resultado técnico apreciável, a maioria delas é considerada como sendo desprovida de caráter técnico por não conter em seu núcleo uma regra que admita o emprego de forças domináveis da natureza sem interferência da atividade intelectual humana.¹⁹

Os processos industriais pilotados por programas de computador costumam ser desprovidos de natureza técnica em seu núcleo, o método de

gerenciamento programado do sistema informático. Já que em seu núcleo esta invenção não contém uma regra cuja execução admite o emprego de forças domináveis da natureza sem interferência da atividade intelectual humana, ela não seria patenteável. Apenas os processos informáticos relacionados à utilização de um programa de computador como meio de maximização do funcionamento do hardware, quando o software contivesse uma regra cuja execução admitisse o emprego de forças domináveis da natureza sem interferência da atividade intelectual humana, seriam em tese subsumíveis mais facilmente aos requisitos formulados pela teoria do núcleo. Seria necessário, portanto, que se considerasse a combinação inovadora dos componentes elétricos e mecânicos do computador provocada pela utilização de um software, uma manipulação metódica de forças domináveis da natureza.

A teoria do núcleo, formulada pelo Superior Tribunal Federal alemão para depurar o conteúdo técnico das invenções relacionadas a programas de computador, desenvolveu-se paulatinamente. O Superior Tribunal Federal alemão, na decisão “Dispositionsprogramm”, ainda se referia ao conteúdo objetivo das invenções (*sachlicher Gehalt*). O Superior Tribunal Federal alemão assentou pela primeira vez, no precedente “Prüfverfahren”, que determinante para a questão do caráter técnico das invenções é precisar em que região o núcleo inventivo se encontra. Na decisão “Fehlerortung”, surgiram as primeiras indicações jurisprudenciais que permitiriam posteriormente uma separação mais precisa do conteúdo técnico e não técnico das invenções relacionadas a programas de computador. Esta separação, esmiuçada na decisão “Flugkostenminimierung”, estabeleceu as características que autorizam a identificação e avaliação do núcleo da invenção como de caráter técnico ou não técnico.²⁰

16. Hans-Werner Moritz, ob. cit., p. 104.

17. Lutz Michalski, ob. cit., p. 113: “[...] zur Patentfähigkeit erforderlich sei, dass das Programm ‘einen neuen, erfinderischen Aufbau einer DV-Anlage erfordert oder lehrt oder (...) ihm die Anweisung zu entnehmen ist, die Anlage auf eine neue, bisher nicht übliche und auch nicht naheliegende Art und Weise zu benutzen’”.

18. *Idem, ibidem*, p. 114: “Nach dieser Theorie ist eine Lehre dann nichttechnisch, wenn die Lehre ‘in ihrem Kern’ die Auffindung einer Regel darstellt, ‘deren Befolgung den Einsatz beherrschbarer Naturkräfte ausserhalb des menschlichen Verstandes nicht gebietet (...), auch wenn zu ihrer Ausführung der Einsatz technischer Mittel zweckmässig oder gar allein sinnvoll, d.h. notwendig erscheint und auf den Einsatz dieser technischen Mittel in den Ansprüchen oder in der Patentschrift hingewiesen ist’”.

19. Hans-Werner Moritz, ob. cit., p. 104: “Die menschliche Verstandstätigkeit wird dabei vom BGH nicht zu den beherrschbaren Naturkräften gezählt”.

20. Lutz Michalski, ob. cit., p. 114: “Erstmals formulierte der BGH in der Entscheidung ‘Prüfverfahren’ vom 7/6/77, dass entscheidend für die Frage des technischen Charakters sei, auf welchem Gebiet der erfinderische Kern liege; in der Entscheidung ‘Fehlerortung’ vom 14/2/78 zeigen sich erste Ansätze für die in der Entscheidung ‘Flugkostenminimierung’ präzisierter Forderung nach einer Aufteilung der Erfindung in technische und nichttechnische Merkmale und nach der Feststellung und Gewichtung des ‘Kernmerkmals’ als technisch oder untechnisch”.

PRESTIGIE O AGENTE DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Profissão regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 8.933
de 26 de Janeiro de 1946



Um processo, repita-se, é desprovido de caráter técnico quando no seu núcleo (*in ihrem Kern*) a invenção contiver uma regra cuja execução não admitir o emprego de forças domináveis da natureza sem interferência da atividade intelectual humana. Pouco importa que para a execução da idéia inventiva o emprego de meios técnicos se revele necessário, oportuno e sensato, tendo o emprego destes meios técnicos sido mencionado no pedido de patente. Não é suficiente que os meios técnicos sejam utilizados acessoriamente por uma invenção relacionada a programa de computador, enquanto tal desprovida de caráter técnico. Tanto os processos informáticos relacionados à utilização de programas de computador como meio de maximização do funcionamento do hardware quanto os processos industriais pilotados por programas de computador precisam admitir o emprego de forças domináveis da natureza sem interferência da atividade intelectual humana para que no seu núcleo (*in ihrem Kern*) sejam considerados de ordem técnica.

Na decisão “Walzstabteilung”²¹, o Superior Tribunal Federal alemão aplicou esta teoria pela primeira vez a um processo industrial manipulado por um computador. O caráter técnico do objeto do pedido de patente foi rejeitado em virtude do argumento de que a utilização do meio técnico não era parte integrante da solução do problema.²² Os dispositivos mecânicos, cuja atividade era manipulada pelo computador, não eram objeto da invenção. Seria necessário distinguir sucessivamente o núcleo inventivo e inovador do processo pilotado pelo programa de computador; e a esfera de atuação da invenção, na qual o programa busca dados que são processados conforme as instruções presentes no software.²³ Caso o próprio programa de computador seja desprovido de caráter técnico, o próprio núcleo da invenção não disporá também deste requisito necessário

para que se obtenha a concessão de uma patente. A circunstância de que o resultado alcançado com o auxílio do programa de computador se tenha aproveitado de um processo técnico não justifica que se considere como sendo técnico o processo.²⁴

Com o precedente “Flugkostenminimierung”²⁵, o Superior Tribunal Federal alemão precisou a esfera de aplicação deste princípio ao delimitar seu alcance em função de uma análise comparativa com os axiomas presentes na decisão “Antiblockiersystem”. Um processo de manobra auxiliado por computador, consistindo num processo destinado a otimizar a utilização de combustível num avião, foi novamente considerado como sendo desprovido de caráter técnico em virtude da análise do núcleo da invenção, o programa de computador. Caso o processo em questão trate não apenas do emprego de forças domináveis da natureza, bem como de outras medidas de caráter econômico, empresarial ou mercadológico, deve ser analisado se é o emprego das forças da natureza ou dessas outras variáveis que se encontra em primeiro plano.²⁶ Caso as forças da natureza não assumam um papel preponderante na execução da invenção, o processo deve ser considerado em seu núcleo como desprovido de caráter técnico.²⁷ Já que o software otimizava o consumo de combustível em virtude de medidas de caráter econômico, empresarial ou mercadológico, esta invenção relacionada a programa de computador não foi considerada patenteável.

Neste caso concreto, o Superior Tribunal Federal alemão assentou que a operação de calcular executada pelo programa de computador dependia essencialmente da aplicação de teorias lógico-racionais de cunho econômico, empresarial e mercadológico, em função do que as forças da natureza eram manipuladas tendo em vista o alcance do resultado desejado. A diferença decisiva em relação ao precedente “Antiblockiersystem” consiste no fato de que o objetivo

21. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1981, 39, 41, “Walzstabteilung”.

22. Lutz Michalski, ob. cit., p. 114.

23. *Idem, ibidem*, pp. 114-115.

24. *Id.*, ib., p. 115: “Wie in seinen vorgehenden Entscheidung betont der BGH, dass allein der Umstand, ‘dass die mit Hilfe des Programms gewonnenen Ergebnisse Verwertung in einem technischen Verfahren finden (...), eine Beurteilung der Lehre als eine technische’ nicht rechtfertigt; ‘das Gebiet der Technik’ werde auch hier erst betreten, nachdem die eigentlich Problemlösung bereits abgeschlossen sei”.

25. Computer und Recht 1986, 325 = Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1986, 531 “Flugkostenminimierung”.

26. Ralf Jersch, ob. cit., p. 131: “Faktisch ist aber angesichts der im Moment einhelligen Praxis für das Gros der Computerprogramme ein Patentschutz nicht zu erlangen”.

27. Lutz Michalski, ob. cit., p. 115: “Bedient sich die in Rede stehende Lehre nicht nur des Einsatzes beherrschbarer Naturkräfte, sondern auch anderer Massnahmen (hier: markt- und betriebswirtschaftliche Vorgaben), so habe eine ‘Gewichtung’ stattzufinden, welche dieser Massnahmen im Vordergrund stünden; sind dies nicht die eingesetzten Naturkräfte, so handle es sich ‘im Kern’ um eine nichttechnische Lehre”.

**DANNEMANN
SIEMSEN
BIGLER &
IPANEMA MOREIRA**

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RIO DE JANEIRO
Rua Marquês de Olinda, 70
Telefons: (021) 333-1811
Telefax: (021) 333-1812/1813
Caixa Postal 2142
20001-970 Rio de Janeiro RJ
E-mail: mail@dannemann.com.br

SÃO PAULO
Av. Indústriópolis, 739
Telefons: (011) 5973-2024
Telefax: (011) 5549-2300
Caixa Postal 57065
04093-970 Bkt. Pádua SP
E-mail: spmail@dannemann.com.br



desejado pela invenção relacionada a programa de computador de reduzir o custo de vôo não seria alcançado apenas com a manipulação pura de dados técnicos – alteração do consumo de combustível e da velocidade do avião – e seu emprego como sinais de comando tendo em vista a otimização do consumo de combustível. Fatores de ordem econômica e empresarial seriam utilizados para determinar qual a melhor maneira possível de manipular esses dados, o que retiraria o caráter técnico da invenção.²⁸

Como consequência da aplicação desta teoria do núcleo desenvolvida pelo Superior Tribunal Federal alemão, praticamente todas as invenções relacionadas a programas de computador foram consideradas como desprovidas de caráter técnico.²⁹ Primeiro, é necessário que se separe o objeto da invenção (*Erfindungsgegenstand*) em duas partes. Uma parte que se considera técnica, e outra que não se considera técnica. Em seguida, deve ser indagado em que parte a atividade inventiva se incorpora. Como nas invenções relacionadas a programas de computador (*softwaregestützten Erfindungen*) a atividade inventiva costuma ser concentrada em sua maioria na parte não técnica da invenção, ou seja no método de gerenciamento programado do sistema informático, o Superior Tribunal Federal alemão transformou virtualmente a imensa maioria das invenções relacionadas a programas de computador em objetos jurídicos não suscetíveis de proteção patentária.³⁰ Desta forma, estas invenções relacionadas a programas de computador, como seu núcleo é considerado como sendo desprovido de caráter técnico, não podem ser patenteadas.³¹

3. DIRETRIZES DO DEUTSCHES PATENTAMT (INSTITUTO ALEMÃO DE PATENTES) E DO EUROPÄISCHES PATENTAMT (INSTITUTO EUROPEU DE PATENTES)

A nova redação da diretriz do Instituto Europeu de Patentes de 1985 e a complementação da diretriz do Instituto Alemão de Patentes de 1987, em comparação com a jurisprudência do Superior Tribunal Federal alemão, dão um tratamento mais liberal à concessão de patentes às invenções relacionadas a programas de computador (*softwarenahen Erfindungen*), especialmente no âmbito das técnicas de regulação e armazenamento.³² Na diretriz do Instituto Alemão de Patentes, por exemplo, dispõe-se que se o programa de computador em si, a seqüência de instruções lingüísticas que instrui o hardware sobre como executar uma tarefa, não pode

ser patenteado, não se deve necessariamente excluir a possibilidade de ser concedida uma patente a uma invenção industrial em virtude de a mesma conter um programa de computador ou outros indícios de utilização de um software.³³

As invenções relacionadas a programas de computador (*programmbezogene Erfindungen*) possuem caráter técnico desde que o software contenha instruções que auxiliem a solução de tarefas que envolvam a manipulação de forças da natureza ou o emprego de medidas técnicas.³⁴

A manipulação de forças da natureza ou o emprego de medidas técnicas pode ser verificado na conjunção de um programa de computador a um processo industrial, ou quando o programa de computador conferir uma combinação inovadora aos elementos elétricos e mecânicos do hardware.

4. APLICAÇÃO DAS DIRETRIZES

Em virtude de as invenções relacionadas a programas de computador possuírem caráter técnico desde que o software contenha instruções que auxiliem a solução de tarefas que envolvam a manipulação de forças da natureza ou o emprego de medidas técnicas, podem ser mencionadas algumas espécies de softwares que servem especialmente ao funcionamento conjunto com instrumentos mecânicos e procedimentos de fabricação, cuja unidade orgânica poderá configurar uma invenção capaz de ser patenteada. A manipulação de forças da natureza ou o emprego de medidas técnicas podem ser verificados, como mencionamos anteriormente, na conjunção de um programa de computador a um processo industrial – processos industriais pilotados por programas de computador –, ou quando o programa de computador conferir uma combinação inovadora aos elementos elétricos e mecânicos do hardware – processos informáticos relacionados à utilização de um programa de computador como meio de maximização do funcionamento do hardware.

As invenções relacionadas a programas de computador que utilizarem softwares aplicativos no âmbito da técnica de armazenamento, regulação e medição (*Steuer-, Regel-, und Messtechnik*), que sejam capazes de maximizar inovadoramente o rendimento de instrumentos mecânicos (*Werkzeugmaschinen*) ou procedimentos de fabricação (*Herstellungsverfahren*), configurando esta conjunção do programa de computador aos instrumentos mecânicos ou procedimentos de fabricação de um processo industrial, para que se alcance um resultado téc-

28. *Idem, ibidem*, p. 115: “Der entscheidende Unterschied zur Antilockiersystem-Entscheidung wurde darin gesehen, dass das mit der Lehre angestrebte Ziel der Flugkostenminimierung nicht allein durch Ermittlung rein ‘technischer’ Daten (Änderung des Treibstoffdurchsatzes, Geschwindigkeit des Flugzeuges) und deren Einsatz als Steuerungssignal für den Treibstoffdurchsatz erreicht werden sollte, sondern darüber hinaus betriebswirtschaftliche Faktoren (Treibstoffpreis, Flugzeitkosten) mit herangezogen wurden”.

29. *Id., ib.*, p. 115.

30. Ralf Jersch, ob. cit., p. 127: “Ein nicht unerheblicher Teil der Lehre stand dem Patentschutz durchaus positiv gegenüber”.

31. Lutz Michalski, ob. cit., pp. 115-116: “Dann gilt die Erfindung als im Kern untechnisch und damit unpatentierbar”.

32. *Idem, ibidem*, p. 116: “Eine - im Vergleich zur Rechtsprechung des BGH - grosszügigere Handhabung der Patentierbarkeit von softwarenahen Erfindungen (insbesondere im Bereich der Regel- und Steuertechnik) kommt in der Neufassung der Richtlinie des Europäischen Patentamtes (EPA) von 1985 und in den mit Wirkung vom 01.01.87 ergänzten Prüfungsrichtlinien des DPA zum Ausdruck”.

33. *Id., ib.*, pp. 116-117.

34. *Id., ib.*, pp. 116-117: “Technischen Charakter habe eine programmbezogene Erfindung, wenn zur Lösung der ihr zugrundeliegenden Aufgabe von Naturkräften, technischen Massnahmen oder mittels Gebrauch gemacht werden müsse.”



nico mediante a manipulação de forças da natureza ou o emprego de medidas técnicas, podem ser patenteadas. Também podem ser objeto da proteção conferida pelo direito das patentes as invenções relacionadas a programas de computador que incorporem softwares aplicativos destinados ao processamento de sinais, imagens e modelos digitais (*Programme zur digitalen Bild-, Muster- und Signalverarbeitung*).³⁵ Estes softwares aplicativos, ao processarem sinais, imagens e modelos digitais, precisam solucionar tarefas que envolvam a manipulação de forças da natureza ou o emprego de medidas técnicas para que a respectiva invenção relacionada a programa de computador seja patenteada.

Não dispõem de aplicação técnica os softwares aplicativos de contabilidade (*Buchhaltung*), armazenamento administrativo (*Lagerverwaltung*), operações matemáticas (*Rechnungswesen*), processamento de textos (*Textverarbeitung*) e jogos (*Spiele*), bem como os programas de computador cuja utilização se restrinja ao âmbito puramente científico (*geisteswissenschaftlich*), comercial (*kaufmännisch*) e administrativo (*administrativ*).³⁶ Todos estes programas de computador nada mais são do que concepções teóricas que não se concretizam num resultado prático apreciável industrialmente. A execução de softwares aplicativos de contabilidade, armazenamento administrativo, operações matemáticas, processamento de textos e jogos, bem como os programas de computador cuja utilização se restringe ao âmbito puramente científico, comercial e administrativo, envolve apenas a atividade física ou espiritual do ser humano, sem o uso ou aplicação das forças da natureza. Quando se utiliza um software aplicativo de contabilidade ou processamento de texto, por exemplo, sua execução requer somente que o respectivo usuário o alimente com dados e informações que dizem respeito à atividade física ou espiritual do homem, no caso do software aplicativo de contabilidade, dados e informações contábeis, e no caso do software aplicativo de processamento de texto, dados e informações redacionais. A execução destes programas

não envolve a manipulação de forças da natureza ou o emprego de medidas técnicas. Por esta razão, não podem ser objeto do direito das patentes as invenções relacionadas a programas de computador que incorporarem softwares desta natureza.³⁷

Como critério geral de distinção do caráter técnico das invenções relacionadas a programas de computador, pode ser assentado que nas invenções de natureza técnica o sistema informático intervém diretamente sem intercalação da atividade intelectual humana num fenômeno técnico externo ao próprio sistema. Já nas invenções desprovidas de caráter técnico, o programa de computador se presta, apenas mediante intercalação da atividade intelectual humana, a fornecer resultados que serão interpretados pelo usuário. Um software aplicativo que processe sinais, imagens e modelos digitais diretamente enviados de um satélite pode configurar uma invenção relacionada a programa de computador patenteável, enquanto um software aplicativo que processe sinais, imagens e modelos digitais fornecidos mediante intercalação da atividade intelectual humana com o objetivo de fornecer resultados a serem interpretados pelo usuário não dá ensejo a uma invenção relacionada a programa de computador patenteável.³⁸ Decisivo não é o conteúdo do programa de computador, a seqüência de instruções linguísticas que instrui o hardware sobre como executar uma tarefa, mas o efeito técnico alcançado pela execução do programa de computador no domínio da técnica.³⁹

5. NOVA JURISPRUDÊNCIA DO BUNDESPATENTGERICHT (TRIBUNAL FEDERAL DE PATENTES) E DA BESCHWERDEKAMMER DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTES (CÂMARA DE RECURSOS DO INSTITUTO EUROPEU DE PATENTES)

A liberalidade das diretrizes e da doutrina influenciaram a Câmara de Recursos do Instituto Europeu das Patentes e o Tribunal Federal de Patentes a conferir várias vezes uma resposta afirmati-

35. *Id., ib.*, p. 117: "Die Lehre folgert daraus als Beispiele für derartige technische Anwenderprogramme u. a. solche im Bereich der Steuer-, Regel-, und Messtechnische, wie sie etwa bei programmgesteuerten Werkzeugmaschinen oder Herstellungsverfahren vorkommen; auch Programme zur digitalen Bild-, Muster und Signalverarbeitung weden genannt".
36. *Id., ib.*, p. 117: "Nichttechnische Programme seien hingegen u. a. solche für Buchhaltung, Lagerverwaltung, Bestell- und Rechnungswesen, Textverarbeitung und Spiele, allgemein

also Computerprogramme für rein geisteswissenschaftliche und kaufmännische/administrative Verwendungen".

37. *Id., ib.*, p. 117.

38. Ralf Jersch, *ob. cit.*, p. 127: "Der Computer ist ein technisches Gerät".

39. Lutz Michalski, *ob. cit.*, p. 117: "Entscheidend sei nicht der Programminhalt, sondern der 'technische Effekt' bzw. der 'auf technischem Gebiet liegende Arbeitserfolg' der Programmanwendung".

AUREOLINO PINTO DAS NEVES

Filiações : ABAPI - ABPI - ASPI

PROPRIEDADE INTELECTUAL - PROTEÇÃO DE NOME COMERCIAL

CENTEP21

Av. Goiás, 623 1º andar - Cj. 102 - Ld. Gov. Magalhães Pinto - Centro
Fones/Fax : (62) 225.0961/225.0961 CEP : 74.005-010 - Goiânia/GO
E-mail : centep21@vix.com.br



va⁴⁰ à concessão de patentes às invenções relacionadas a programas de computador.⁴¹

6. JURISPRUDÊNCIA DO BUNDESPATENTGERICHT (TRIBUNAL FEDERAL DE PATENTES)

O Tribunal Federal de Patentes, que ocupa sob o ponto de vista de instância uma posição jurisdicional subordinada ao Superior Tribunal Federal alemão (Lei Fundamental, artigo 96, III), às vezes citando expressamente a diretriz do Instituto Europeu de Patentes, tem assumido uma tendência mais liberal no que diz respeito à avaliação da possibilidade de serem concedidas patentes às invenções relacionadas a programas de computador do que o Superior Tribunal Federal alemão.⁴² Esta divergência de posição se torna especialmente clara quando se analisa o percurso do litígio envolvendo a invenção “Flugkostenminimierung”, considerada como dotada de natureza técnica pelo Tribunal Federal de Patentes.⁴³ A jurisprudência mais liberal do Tribunal Federal de Patentes demonstra que em várias decisões este tribunal se distanciou da teoria do núcleo (*Kerntheorie*) formulada pelo Superior Tribunal Federal alemão.⁴⁴

Na sua decisão “Fahrwegelemente”⁴⁵, o Tribunal Federal de Patentes sustentou que a análise da natureza técnica de uma invenção relacionada a programa de computador deve ter sempre como referencial o conjunto da solução do problema resolvido. Não é necessário que se separe o objeto da invenção em duas partes, uma parte que se consi-

dera técnica e outra que não se considera técnica; tampouco deve ser indagado em que parte a atividade inventiva se incorpora. O Tribunal Federal de Patentes também assentou o princípio de que o alcance de um resultado técnico conjunto correspondente ao objetivo a que se propõe a execução da tarefa empreendida pela invenção deve ser considerado um indício da existência de um processo técnico.⁴⁶ Não importa que nas invenções relacionadas a programas de computador a atividade inventiva esteja concentrada em sua maioria no método de gerenciamento programado do sistema informático. As invenções relacionadas a programas de computador, embora seu núcleo seja desprovido de caráter técnico, podem ser patenteadas desde que o resultado técnico conjunto do processo industrial pilotado por programa de computador ou do processo informático relacionado à utilização de um programa de computador como meio de maximização do funcionamento do hardware alcance um resultado técnico.

Por um lado, o Tribunal Federal de Patentes voltou-se expressamente contra a teoria do núcleo formulada pelo Superior Tribunal Federal alemão, que não seria adequada para definir as condições nas quais as invenções relacionadas a programas de computador seriam patenteadas; e, por outro, referindo-se expressamente à decisão “Fahrwegelemente”, assentou que o funcionamento conjunto do software com o hardware pode resultar num processo técnico, quando para a solução de uma tarefa técnica o sistema informático for manipulado de uma tal maneira que seja obtido um resultado técnico previsível.⁴⁷ Quando o programa de computador conferir

40. Ralf Jersch, ob. cit., p. 127: “Hardware und Software bilden erst zusammen die technische Funktionseinheit, die an die Stelle der hergebrachten mechanischen Steuermechanismen usw. tritt”.

41. Lutz Michalski, ob. cit., p. 117: “Den grosszügigeren Richtlinien entsprechend und den Auffassungen der Literatur ähnlich haben inzwischen sowohl die Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes als auch das BPatG in mehreren Fällen die Patentfähigkeit von ‘softwarenahen’ Erfindungen bejaht”.

42. *Idem, ibidem*, pp. 117-118.

43. *Id., ib.*, p. 118: “Dies wird vom Ergebnis her bereits an den divergierenden Entscheidung in der Sache ‘Flugkostenminimierung’ (s. o.) deutlich, wo das BPatG den Anmeldegegenstand als eine ‘technische’ Lehre einstuft”.

44. *Id., ib.*, p. 118: “Die grosszügigere Rechtsprechung des BPatG kommt vor allem darin zum Ausdruck, dass sich das BPatG inzwischen in mehreren Entscheidungen von der ‘Kerntheorie’ des BGH distanziert hat”.

45. Computer und Recht 1988, 27 ff “Fahrwegelemente”.

46. Lutz Michalski, ob. cit., p. 118: “Darüber hinaus postuliert das BpatG in dieser Entscheidung den Grundsatz, wonach ein entsprechend der gestellten Aufgabe erreichter technischer Erfolg, schon für sich allein ein Indiz für das Vorliegen einer technischen Lehre ist”.

47. *Idem, ibidem*, p. 118: “Zum einen wendet sich das BPatG nun ausdrücklich gegen die Kerntheorie des BGH (‘Daher hält der Senat die Theorie, dass der (ggf. Abstrahiert) Kern der Lehre technische sein müsse (‘Kerntheorie’) nicht für geeignet, die hier anstehenden Probleme voll zu erfassen’), zum anderen stellt das BPatG (unter ausdrücklichem Hinweis auf die vorgenannte Entscheidung ‘Fahrwegelemente’/Elektronisches Stellwerk) fest, dass das Zusammenwirken von Software und Hardware dann eine technische Lehre darstellt, ‘wenn zur Lösung einer technischen Aufgabe die DVA durch das Programm so gesteuert wird, dass ein technisches Ergebnis - ein kasual übersehbarer technischer Erfolg - erzielt wird”.

GARÉ & ORTIZ DO AMARAL ADVOGADOS PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELLECTUAL

**Contratado e consultivo. Representação
à contrafação de marcas, patentes,
concorrência desleal e violação de
direitos autorais.**

**Rua Dona Avetina, n° 163 - Vila Mariana
CEP 04111-010 - São Paulo - S.P.
Tel.: (011) 5572-7756 - Fax: (011) 5549-7130
e-mail: gpa.advogados@wac.com.br**



uma combinação inovadora aos elementos elétricos e mecânicos do hardware – processos informáticos relacionados à utilização de um programa de computador como meio de maximização do funcionamento do hardware – ou pilotar um processo industrial – processo industrial pilotado por programa de computador –, a respectiva invenção relacionada a programa pode ser patenteada em virtude de o sistema informático ter sido manipulado de uma tal maneira que seja obtido um resultado técnico previsível.

Na sua decisão “Seismisches Auswertungsprogramm”⁴⁸, o Tribunal Federal de Patentes confirmou sua posição contrária à adoção da teoria do núcleo como um princípio válido a ser adotado na análise da viabilidade de concessão de patentes às invenções relacionadas a programas de computador. Uma invenção que fazia uso de um programa destinado a transformar automaticamente informações originais com o propósito de possibilitar uma distinção mais fácil de anomalias no solo, foi considerada um processo técnico. O cálculo executado nesta invenção não dizia respeito a uma mera classificação ou organização de dados. Pelo contrário, o cálculo destinado a possibilitar a distinção mais fácil de anomalias no solo alcançou uma modificação qualitativa dos valores originalmente medidos por meio do emprego de disposições técnicas executadas pelo sistema informático, sem a intercalação da atividade intelectual humana.⁴⁹ Este software aplicativo, ao processar informações originais com o propósito de possibilitar uma distinção mais fácil de anomalias no solo, solucionou uma tarefa que envolvia a manipulação de forças da natureza ou o emprego de medidas técnicas. Tal solução de uma tarefa técnica sem a intercalação da atividade intelectual humana possibilitou que esta invenção relacionada a programa de computador fosse patenteada.

Já no precedente “Chinesisches Textverarbeitungsprogramm”⁵⁰, o Tribunal Federal de Patentes voltou-se novamente contra uma análise comparativa entre os elementos técnicos e não técnicos de uma invenção no sentido da teoria do núcleo. Por intermédio desta decisão, formulou-se um importante axioma jurídico que define a fronteira entre as invenções relacionadas a programas de computador que podem ser patenteadas e as que não podem. Uma instrução organizacional de cunho lógico-mental, um programa de processamento de textos (*Textverarbeitung*), para cujo emprego não se requeira a utilização de forças da natureza ou outros parâmetros físicos, é em sua essência desprovida de caráter técnico.⁵¹

7. JURISPRUDÊNCIA DA BESCHWERDEKAMMER DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTES (CÂMARA DE RECURSOS DO INSTITUTO EUROPEU DE PATENTES)

No âmbito do direito europeu das patentes, deve ser estudado o precedente *Vicom*⁵², proveniente da Câmara de Recursos do Instituto Europeu de Patentes. A Câmara de Recursos afirmou que um pedido de patente direcionado a um processo técnico, processo este cuja execução seja dirigida por um programa de computador, não deve ser considerado como se fosse um pedido de patente dirigido ao próprio programa, seqüência de instruções que instrui o hardware sobre como executar uma tarefa.⁵³ Esse processo técnico, consubstanciado quer num processo relacionado à utilização de um programa de computador como meio de maximização do funcionamento do hardware, quer num processo industrial pilotado por programa de computador, pode ser patenteado. Como mencionado anteriormente, para que seja patenteada

48. Computer und Recht 1991, 24 ff “Seismisches Auswertungsprogramm”.

49. Lutz Michalski, ob. cit., p. 119: “Bei den dabei durchgeführten Berechnungen handele es sich ‘nicht um ein reines Sortieren oder Ordnen von Daten, sondern es erfolgt durch eine technische Vorrichtung (Datenverarbeitungsanlage) ohne Zwischenschaltung der menschlichen Verstandstätigkeit eine gezielte Veränderung der ursprünglich gemessenen Amplitudenwerte”.

50. Computer und Recht 1991, 26 ff “Chinesisches Textverarbeitungsprogramm”.

51. Lutz Michalski, ob. cit., p. 119: “Eine gedanklich-logischen Organisationsanweisung, die zu ihrer Anwendung nicht der Benutzung von Naturkräften oder anderer physikalischer

Parameter bedarf, ist ihrem Wesen nach untechnisch und stellt somit ein nicht patentfähiges Programm als solches i.S.d. § 1 II, III PatG dar”.

52. Computer und Recht 1986, 537 ff. “Vicom”.

53. Lutz Michalski, ob. cit., p. 120: “Dort hat die Beschwerdekammer festgestellt, dass ein auf ein technisches Verfahren gerichteter Patentanspruch, bei dem das Verfahren unter Steuerung eines Programms (entweder mittels Hardware oder Software, s. o.) durchgeführt wird, nicht als ein auf ein Computerprogramm als solches bezogener Patentanspruch angesehen werden kann, d. h. also grundsätzlich patentfähig ist”.

ESCRITÓRIOS PRÓPRIOS
ARGENTINA
BÉLGICA
CHILE
CUBA



ESCRITÓRIOS PRÓPRIOS
ESPAÑA
MÉXICO
PORTUGAL
URUGUAI

MARCAS E PATENTES NO EXTERIOR-VIGILÂNCIA MUNDIAL- MARCA COMUNITÁRIA- BUSCAS INTERNACIONAIS

ALAMEDA JAU, 1712 - 8º ANDAR - SÃO PAULO - SP - 01420-002 - TEL: (11) 5064-9428 FAX: (11) 5060-8799

henson@henson-cia.com.br

www.henson-cia.com



do, esse processo técnico deve atender também aos demais requisitos patentários. Ele precisa ser dotado de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

No caso, tratava-se de uma imagem que era recebida a partir de um satélite. Logo após ser transmitida a uma estação de recepção em terra, esta imagem era imediatamente armazenada num sistema informático para que sofresse uma série de modificações previstas por disposições específicas presentes no programa de computador que dirigia o funcionamento desse sistema. A imagem inicial era de tal maneira filtrada que ao final do processamento apresentava contornos mais bem definidos. Decisivo para o reconhecimento do caráter técnico de um processo industrial desta espécie, na opinião da Câmara de Recursos, é observar que se o emprego do programa de computador acarreta uma modificação de uma entidade física, também será observada uma alteração fenomênica da realidade.⁵⁴ O processamento da imagem transmitida mediante satélite, que solucionou tarefas que envolviam o emprego de medidas técnicas, correspondeu a uma modificação de uma entidade física. Esta modificação de uma entidade física pôde ser verificada em virtude de a imagem inicial ter sido de tal maneira filtrada que ao final do processamento apresentava contornos mais bem definidos.

Na sua decisão “Röntgeneinrichtung”⁵⁵, a Câmara de Recursos do Instituto Europeu de Patentes sustentou que não configura um obstáculo à concessão de patentes o fato de uma invenção relacionada a programa de computador ser composta de uma mistura de elementos técnicos e não técnicos. Quando os dados e informações processados pelo programa de computador influírem no funcionamento de um instrumento mecânico ou procedimento de fabricação sob o ponto de vista físico-técnico, a invenção poderia ser patenteada.⁵⁶ Esta Câmara de Recursos salientou que uma análise comparativa entre os elementos técnicos e não técnicos de uma invenção relacionada a programa de computador no sentido da teoria do núcleo formulada pelo Superior Tribunal Federal alemão não seria adequada. Decisivo, pelo contrário, é que o programa de computador manipule de uma tal maneira o funcionamento de um sistema informático que, no final das contas, este sistema informático realize operações

sob um ponto de vista técnico diferente.⁵⁷ Não importa que a atividade inventiva seja concentrada em sua maioria no método de gerenciamento programado do sistema informático. As invenções relacionadas a programas de computador podem ser patenteadas desde que o processo industrial pilotado por programa de computador e o processo relacionado à utilização de um programa de computador como meio de maximização do funcionamento do hardware realizem operações sob um ponto de vista técnico diferente.

Na sua decisão “Schriftzeichenform/Siemens”⁵⁸, cujo objeto implementava um processo de correção ortográfica, a Câmara de Recursos assentou o limite para a concessão de patentes às invenções relacionadas a programas de computador. Não é suficiente que durante a execução do respectivo processo pilotado por um programa de computador seja inserido um aparato técnico, no caso um instrumento para visualização dos dados, que não desempenhe nenhum papel relevante no processamento das informações. Como exemplificamos anteriormente, a execução de um software aplicativo de contabilidade ou processamento de texto requer somente que o respectivo usuário o alimente com dados e informações que dizem respeito à atividade física ou espiritual do homem – no caso do software aplicativo de contabilidade, dados e informações contábeis; no caso do software aplicativo de processamento de texto, dados e informações redacionais. A execução destes programas não envolve a manipulação de forças da natureza, nem o emprego de medidas técnicas. Para que se alimente o hardware com dados e informações, é necessário um monitor de vídeo. A mera utilização de um instrumento de visualização, que não desempenha nenhum papel relevante no processamento de informações, não confere caráter técnico a uma invenção relacionada a programa de computador. Caso as instruções contidas no software não colaborem para que ocorra uma modificação de uma entidade física, a pretensa invenção relacionada a programa de computador não será patenteada.⁵⁹

CONCLUSÃO

A jurisprudência do Tribunal Federal de Patentes alemão e da Câmara de Recursos do Instituto Europeu de Patentes pode ser

54. *Idem, ibidem*, p. 120: “Entscheidend war dabei vor allem, dass nach Ansicht der Beschwerdekammer es sich bereits dann um ein ‘technisches’ Verfahren handelt, wenn der Programmeinsatz eine ‘Veränderung der physikalischen Entität’, also eine Veränderung von Naturerscheinungen - hier des zu verarbeitenden Bildes - bewirkt”.

55. *Computer und Recht* 1987, 671 ff “Röntgeneinrichtung”.

56. Koch, Frank A.. *Ihre Rechte an Computer-Programmen: ein aktueller Rechtsratgeber für die Gestaltung von Arbeits- und Nutzungsverträgen mit Programmentwicklern*. 3. ed. rev., WRS:Planegg/Munich, 1992, p. 54: “Nicht generell, aber im relativ kleinen Bereich neuartiger technischer Anwendungen können Computerprogramme auch vom Patentrechtsschutz erfasst werden”.

57. Lutz Michalski, *ob. cit.*, p. 121: “Entscheidend sei vielmehr, dass das Computerprogramm die Arbeitsweise eines allgemein bekannten Universalrechners so steuert, dass der Rechner aus technischer Sicht anders arbeitet”.

58. *Computer und Recht* 1991, 21 ff “Schriftzeichenform/Siemens”.

59. Lutz Michalski, *ob. cit.*, p. 121: “Während es bei der Entscheidung ‘Röntgeneinrichtung’ darum ging, dass die vom Programm verarbeiteten Daten auf die physikalisch-technische Arbeitsweise der Vorrichtung einwirken (nämlich Spannungen an und Ströme in Röntgenröhren sowie Anordndrehgeschwindigkeiten und Brennfleckgrößen der Röhren verändern), bewirke das hier in Rede stehende Computerprogramm (Verfahren zur Erzeugung orthographisch richtiger Schriftzeichenformen) ‘keine Veränderung der physikalischen oder technischen Arbeitsweise der nach diesem Verfahren arbeitenden Vorrichtung’ (hier eines Datensichtgeräts, auf dem die Schriftzeichen dargestellt werden”.



resumida no sentido de que as invenções relacionadas a programas de computador podem ser patenteadas desde que o programa utilize o sistema informático para transformar fenômenos naturais direta e automaticamente sem intercalação da atividade intelectual humana, assumindo esta transformação um caráter técnico dirigido ao controle sistemático das forças domináveis da natureza.⁶⁰

Esta orientação jurisprudencial não deve ser interpretada no sentido de que as invenções relacionadas a programas de computador cuja utilização se restrinja ao âmbito puramente científico, comercial e administrativo possam ser patenteadas.⁶¹ A invenção deve ter

um caráter técnico, bem como ser dotada de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.⁶²

A proteção conferida pelo direito das patentes abraça apenas as invenções relacionadas a programas de computador nas quais os assim chamados “programas técnicos” (*technischen Programme*)⁶³ proporcionarem uma combinação inovadora dos componentes elétricos e mecânicos do computador, provocando o surgimento de resultados excepcionais em seu funcionamento (patentes puras), ou alterarem a realidade fenomênica sob o controle total ou parcial de um software⁶⁴ (patentes mistas).

60. *Idem, ibidem*, p. 122.

61. *Id., ib.*, p. 122.

62. Frank A. Koch, ob. cit., pp. 54-55: “Das Computerprogramm muss sich aber auf eine Lehre beziehen, die technischen Charakter hat (die also zur Lösung einer Aufgabe von

Naturkräften, technischen Massnahmen oder Mitteln Gebrauch macht), die ausserdem neu ist und auf erfinderischer Tätigkeit beruht”.

63. Lutz Michalski, ob. cit., p. 122.

64. Lei nº 9.279/96, artigo 10: “Não se considera invenção nem modelo de utilidade: V - programas de computador em si”.

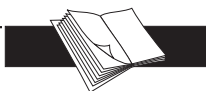
BHERING ADVOGADOS

PROPRIEDADE INTELECTUAL

Rio de Janeiro
Av. Rio Branco, 103
12º (Recepção) e 11º andares
20040-004 Rio de Janeiro, RJ
Tel. + 55 21 221-3757
Fax + 55 21 224-7169

Caixa Postal 3237
20001-970 Rio de Janeiro, RJ

E-mail:
tbc@bheringadvogados.com.br



EL TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES - (PCT). POSIBILIDAD DE MODIFICACIONES

WILFRIDO FERNÁNDEZ
Zacarias & Fernández

Sumario: I. Introducción - II. Generalidades - III. Estado del PCT en Nuestro Continente - IV. Nuevas Propuestas de Modificación del Sistema PCT - Última Asamblea del PCT - Tratado de Derecho de Patentes (PLT) - V. Certificado de Patentabilidad - VI. Patente Mundial - VII. Conclusiones

I. INTRODUCCIÓN

El referido tratado, actualmente administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, comenzó a operar en 1978, al arribarse al número mínimo de estados miembros adherentes para su operatividad. Este instrumento había sido finalmente formalmente concebido en una conferencia diplomática llevada a cabo en 1970, y en la cual se normativizó definitivamente el fruto de trabajos de comisiones que habían estructurado tal tratado.

Como es sabido, en la década del 60, E.E.U.U. asumió un rol líder en crear un tratado multilateral de patentes con el objetivo concreto de minimizar la duplicación de solicitudes de patentes, así como de simplificar el área de exámenes a nivel mundial y de estructurar un sistema de postergación para la decisión final del número de países en los cuales la solicitud sería posteriormente presentada, mas allá del plazo fijado por el Convenio de París. Este país se constituyó consecuentemente en el principal impulsor de los esfuerzos que culminaron finalmente luego de arduas negociaciones en el PCT.

El PCT consta a la fecha con 108 países adherentes, habiéndose constituido Belice en este año como el país número 108 en adherirse.

Básicamente, actualmente el PCT permite presentar una solicitud internacional de patente, ya sea presentada en uno de los países miembros o ante la misma sede de la OMPI, obteniéndose así una fecha de presentación en todos los países designados, lo que se materializa mediante una sola solicitud, que inclusive puede ser presentada en el país del solicitante y en el idioma de éste. El PCT permite a los solicitantes designar inicialmente a cualquier número de estados contratantes y dilata, hasta por 30 meses, la necesidad de las presentaciones múltiples en los pertinentes estados miembros finalmente escogidos (fase nacional).

Existen actualmente oficinas de patentes en algunos países del PCT que actúan en la capacidad de Receiving Office (RO), una International Searching Authority (ISA) y una International Preliminary Examining Office (IPEA).

Se adjunta a título ilustrativo la lista de los 108 países actualmente miembros del PCT, entre los que se encuentran en nuestro continente en orden alfabético: Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Costa Rica, Cuba, Dominica, Estados Unidos de América, México, Santa Lucía y Trinidad y Tobago.

II. GENERALIDADES

El presente trabajo no tiene como objetivo detallar la actual estructura del PCT ni sus indudables ventajas sobre el sistema tradicional, todo lo cual será expuesto en esta conferencia por el Dr. Diego Carrasco, Jefe de la Sección de Asuntos Jurídicos y de Actividades de Promoción del PCT de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual). El objetivo de esta presentación es comentar las nuevas propuestas de modificación del PCT, que incluso podrían no sólo hacerlo variar substancialmente, sino servir de base de desarrollo para la patente mundial. No obstante, estimamos importante destacar previamente algunas generalidades.

La OMPI ha celebrado ya hace cuatro años la tramitación de la solicitud número 500.000 del PCT, la cual fue presentada en febrero de 1996. Tan solo de 1992 a 1996 se pasó de 250.000 a 500.000 solicitudes internacionales, lo que demuestra indudablemente el auge del PCT en la década que acaba de terminar. Recuérdese que en 1979 en la oficina internacional de la OMPI se habían recibido sólo 2.625 solicitudes. En materiales publicados por la OMPI se puede constatar que empresas como la Procter & Gamble, Siemens, Philips, Ericsson, Bosch, Motorola, Nokia, Minnesota Mining & Manufacturing Comp., Novartis,



Sony Corp., y BASF, figuran entre los principales usuarios del PCT en los últimos años.

Estimamos interesante destacar que los solicitantes de los países industrializados, obviamente son hoy en día los principales usuarios del PCT. Es así que conforme a información igualmente proporcionada por la OMPI, el 39.8 % de todas las solicitudes PCT presentadas en 1999 provienen de inventores y de la industria norteamericana, siguiendo Alemania con un 14.7 %, Japón con 9.8 %, Reino Unido de Gran Bretaña con 6.4 % y Francia con 4.9 % .

Tan sólo en 1999 se presentaron 74.023 solicitudes internacionales vía PCT. Siempre en 1999 los inventores y la industria de los países en desarrollo han presentado un total de 1.745 solicitudes internacionales. Seguidamente se hace un desglose por áreas tecnológicas y conforme a las categorías que figuran en la Clasificación Internacional de Patentes:

- química y metalurgia: 21 %,
- necesidades corrientes de la vida: 19.1 %,
- electricidad: 16.9 %,
- física: 16 %,
- técnicas industriales diversas (transportes, etc.): 15.7 %
- mecánica; iluminación, calefacción, armamento, voladura: 6.7 %,
- construcción de fijas: 2.9 %,
- textiles; papel: 1.6%

Es dable asimismo destacar que de 18 estados contratantes iniciales del PCT en 1978, se pasó en el presente año a 108 países. Desde otro punto de vista es interesante mencionar que según datos proporcionados por el INPI del Brasil, el promedio de entrada en la fase nacional brasilera vis a vis la cuantía de su designación como país en las solicitudes PCT, se mantiene actualmente alrededor del 25 %. A su vez, se estima en general que el promedio de abandonos durante la tramitación internacional PCT oscila alrededor del 20 %.

Cabe resaltar que los 10 países en desarrollo, en los cuales se han presentado el mayor número de solicitudes internacionales vía

PCT en 1999 han sido: Corea, Sudáfrica, China, Singapur, Brasil, India, México, Barbados, Cuba e Indonesia.

III. ESTADO DEL PCT EN NUESTRO CONTINENTE

En el hemisferio norte, tanto Canadá, Estados Unidos y México ya son miembros del PCT. En el Caribe está aumentando considerablemente el número de países miembros. En Centroamérica, Panamá y otros países están realizando estudios de evaluación técnica, a nivel de las oficinas nacionales y el Poder Ejecutivo, al parecer todos con resultados inicialmente favorables e inclusive Costa Rica ya ha tomado la delantera al adherirse al PCT en 1999. Belice se ha adherido en marzo de este año.

En América del Sur, países de la Comunidad Andina como Ecuador y Perú, ya han concluido la evaluación técnica con resultado favorable, al menos al nivel del INDECOPI peruano y del Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual ecuatoriano. En Colombia, la adhesión al PCT ya fue aprobada por el Congreso pero a nivel del Poder Ejecutivo y la Corte Constitucional, el tema se halla varado hasta la fecha. En Venezuela, el SAPI está planeando volver a presentar el proyecto de adhesión al PCT al Congreso. Fuera de la Comunidad Andina, en Chile se está en vías de elaboración de un proyecto de adhesión al PCT para su remisión al Parlamento por parte de la DPI (Ministerio de Economía).

A su vez, en el Mercosur, el Brasil desde luego es pionero en su carácter de país adherente al PCT y en la Argentina, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial tiene planeado este año realizar esfuerzos para evitar que el Proyecto de Ley de adhesión al PCT, ya aprobado por la Cámara de Senadores, pierda en octubre de este año el estado parlamentario ante la inacción de la Cámara de Diputados. En el Uruguay, ya se ha realizado más de un intento de adhesión en el Congreso con resultado infructuoso y en el Paraguay, a nivel del Poder Ejecutivo y de la Dirección de la Propiedad Industrial en especial, se están realizando los primeros sondeos tendientes a realizar la pertinente evaluación técnica como paso inicial que pudiere culminar eventualmente en una adhesión al PCT.

JOHANSSON & LANGLOIS

FUNDADA EN 1945

SANTIAGO CHILE

Propiedad Industrial e Intelectual, Patentes de Invención,
Modelos de Utilidad, Diseños Industriales, Marcas Comerciales, Derechos de Autor

San Pio X n° 2460, Piso 11, Providencia, Santiago, Chile,
P. O. Box 1834, Santiago, Chile

Teléfono: (56 2) 231-2424
Fax: (56 2) 231-3434

E mail: mail@jlel
<http://www.jlel>



IV. NUEVAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL SISTEMA PCT – ÚLTIMA ASAMBLEA DEL PCT – TRATADO DE DERECHO DE PATENTES (PLT)

En los últimos años, el fenómeno mismo del auge del sistema PCT sumado al fenómeno incontenible y aparentemente irreversible de la globalización e integración a escala mundial, a lo cual hay que sumar el hecho de la concreción de acuerdos multilaterales pioneros como el GATT-TRIPS (1995), así como los eventos, entre otros, de las negociaciones del Tratado de Derecho de Patentes (recientemente aprobado en la conferencia diplomática de Ginebra llevada a cabo del 11 de mayo al 2 de junio de 2000) han hecho que el PCT se halle no solo en constante estado de expansión, sino en constante estado de modificación y evaluación de nuevas propuestas tendientes a un incesante mejoramiento y evolución del sistema.

En marzo del presente año se llevó a cabo la 28ª Sesión de la Asamblea de los países miembros del PCT (Marzo 13 - 17/2000) con asistencia de 90 países miembros de la unión PCT y como observadores 7 países: Argentina, Guatemala, Haití, Jamaica, Mauricius, Panamá y Filipinas.

En tal convocatoria fueron evaluadas y decididas diversas modificaciones que se proponían efectuar en el reglamento del PCT y que a su vez, en parte guardaban relación con el Tratado de Derecho de Patentes (PLT) aprobado ulteriormente en menos de tres meses más tarde en la referida conferencia diplomática. De paso cabe consignar que países de nuestra área como el Uruguay se limitaron a suscribir el acta de asistencia a la conferencia diplomática del PLT, pero en suma Brasil, Estados Unidos, Cuba y Haití suscribieron el Tratado mismo (PLT), con lo cual se pone en evidencia que por lo menos estos cuatro países y posiblemente México, en nuestro continente, sean los primeros que internicen rápidamente en sus legislaciones nacionales la entrada en vigencia del mismo. México suscribió sólo el acta de asistencia, pero ya ha manifestado su voluntad de adherirse al mismo a través de sus autoridades administrativas competentes. Para que entre en vigencia el Tratado de Derecho de Patentes se requiere de sólo 10 estados y en la referida conferencia diplomática ya lo han suscrito 44 países.

Es así que la nueva versión del reglamento del PCT permitirá por ejemplo a los solicitantes que al presentar solicitudes internacionales PCT puedan presentar declaraciones con vocabulario estandarizado para ciertas cuestiones en relación a las cuales se exigen documentos o pruebas en las pertinentes fases nacionales, entre ellas, la identidad del inventor y el derecho a solicitar una patente y obtenerla. Ahora la OMPI se encargará de remitir esas declaraciones a las oficinas interesadas. Estas enmiendas serán de mucha utilidad, pues posibilitarán conforme a los comentarios de la OMPI, la racionalización y simplificación de los aspectos de procedimientos concernientes a la presentación y solicitud de las patentes nacionales y regionales. Las enmiendas serán aplicables a partir de marzo del próximo año (2001).

Igualmente en la referida última asamblea del PCT las enmiendas adoptadas permiten a los solicitantes corregir y agregar el tipo de declaraciones comentadas dentro del plazo de 16 meses contados a partir de la fecha de prioridad o a más tardar hasta que las preparaciones técnicas para la publicación internacional hayan sido completadas por el Bureau Internacional de la OMPI. Si ese tipo de declaración es presentada, las oficinas designadas ya no podrían durante la fase nacional del procesamiento, requerir documentos o evidencias adicionales acerca de la cuestión en relación a la cual la declaración tiene relación, a no ser que tal oficina designada razonablemente pueda dudar acerca de la veracidad de la declaración.

Así mismo se han evaluado los progresos respecto a los estudios y gestiones que ya se vienen haciendo para posibilitar en un futuro cercano la presentación y procesamiento electrónico de solicitudes internacionales dentro del sistema PCT, habiéndose evaluado las consultas que se habían celebrado con las oficinas interesadas referente al punto de la presentación electrónica y la tramitación de las solicitudes PCT dentro del contexto del proyecto de automatización del PCT (IMPACT). Cabe destacar que el marco jurídico que se viene elaborando para posibilitar la presentación electrónica, será examinado nuevamente en una reunión de consulta del PCT con las oficinas de patentes y los representantes de los usuarios, fijada para llevarse a cabo en Ginebra del 10 al 14 de julio del presente año.

A su vez, las nuevas propuestas de modificación sustancial del PCT, como son el certificado de patentabilidad y el criterio de usar el PCT como base para la futura patente mundial, se comentan a continuación por separado.

V. CERTIFICADO DE PATENTABILIDAD

Esta es una propuesta de la OMPI que ha surgido en fecha bastante reciente, por la cual la solicitud de patente ya no sería examinada al iniciarse la fase nacional en razón de la expedición del certificado pertinente y en esta alternativa la entrada en la fase nacional se daría a los 48 meses de la pertinente fecha de la prioridad, y no a los 30 meses conforme al actual Capítulo II. El origen de esta propuesta ha sido el número de objeciones que inicialmente ha recibido la propuesta del Protocolo sobre la patente PCT comentada más abajo.

La FICPI se ha pronunciado a favor de la procedencia de la propuesta de Certificado de Patentabilidad. La AIPPI aún no ha sentido postura oficial al respecto. Sin embargo, instituciones como la Asociación Brasileira de la Propiedad Intelectual (ABPI), que a su vez funge como grupo nacional de AIPPI, de ASIPI y de LES, tiene una posición contraria. El ente brasileiro sostiene básicamente lo siguiente: al imponer el resultado de un examen en relación a los requisitos de actividad inventiva, el certificado de patentabilidad le sustrae la autonomía a las reparticiones nacionales, contrariando el principio de independencia establecido por el



Convenio de París (art. 4 bis) y afectando asuntos relacionados con la soberanía de los países. Sostiene a su vez el ente brasilero que el plazo de 48 meses estipulado para la entrada o no en las fases nacionales en el país en cuestión, amplía en forma indeseable el período de incertidumbre en relación a la entrada pertinente en el país en cuestión; y que especialmente para países de menor significado económico, el plazo es excesivamente extenso, tomándose en consideración que la mayoría de las solicitudes PCT no tendrá la respectiva fase nacional iniciada.

El Certificado de Patentabilidad, siempre en opinión de la ABPI, favorece aún más una concentración mayor de exámenes de fondo y decisiones dentro de las 3 principales reparticiones de patentes (la japonesa, la americana y la oficina de la patente europea) con el resultado de una significativa reducción de la actuación e importancia de las demás reparticiones nacionales. El Certificado de Patentabilidad elimina o restringe el examen contradictorio en cada país miembro.

Sostiene además la ABPI que las administraciones de búsqueda internacional (International Search authorities) no cuentan en su acervo documentos brasileños y de diversos otros países, para la confrontación con la invención reivindicada.

En suma, el ente brasilero no apoya el sentido dado a las propuestas de la OMPI de simplificar o acelerar concesiones de patentes por medio de la eliminación o reducción de las actuaciones de las reparticiones nacionales. La propuesta alternativa brasilera reside precisamente en privilegiar la adopción de mecanismos que favorezcan o aceleren la aplicación (enforcement) de las patentes.

Otra propuesta brasilera preliminar se basa en proporcionar una protección provisoria a las solicitudes de patente para las cuales ya exista un informe preliminar de examen (preliminary examination report) o una decisión favorable emitida por una administración internacional de examen preliminar (Internacional Preliminary Examination Authority). De acuerdo a esta propuesta, le sería posible a los depositantes o titulares de tales solicitudes, presentar demandas judiciales o ejercitar medidas legales por infracción contra posibles infractores, quedándose condicionada la ejecución de cualquier decisión o sentencia a la concesión de la respectiva patente en el país.

Otra propuesta alternativa planteada por la ABPI se basa en extender el plazo de las patentes en la misma proporción al atraso provocado por el examen en el país como forma de compensación del reexamen posterior a la fase internacional. En tal sentido, cita la ABPI, el ejemplo de la misma legislación brasilera actual que ya dispone de dos plazos de protección alternativos. Un primer plazo de 20 años que se cuenta a partir de la fecha de la presentación de la solicitud y el otro de 10 años que se cuenta a partir de la fecha de concesión de la patente, rigiendo siempre el plazo que fuere mayor.

Siempre a tenor de la ABPI, otras propuestas podrían ser discutidas todavía con respecto a solicitudes que ya cuenten con examen preliminar internacional como por ejemplo: reducción en las tasas de examen, fijación de un plazo para la realización del examen por parte de la repartición nacional, transcurrido el cual la patente sería considerada como concedida y la fijación de un plazo corto para la cuestión de las condiciones de patentabilidad por medio de una acción de nulidad.

Se hace constar no obstante, que la ABPI, ha ratificado su conformidad al sistema PCT, de acuerdo a la concepción actual y ha confirmado que el Brasil tiene un interés especial en que los demás países latinoamericanos ingresen al PCT, no solo por el aspecto de la reducción de costos y la facilidad que tal adhesión generalizada depararía para que los países latinoamericanos pudiesen también ser designados o elegidos en presentaciones de solicitudes PCT por solicitantes brasileros, sino también por el simple hecho de que uno se puede encontrar con la imposibilidad de depositar una solicitud en un país latinoamericano no miembro del PCT en razón de la publicación pertinente efectuada.

Claudio Szabas en su muy interesante trabajo nos enseña que no es raro que los solicitantes que hacen uso del PCT se olviden de los países que no son miembros del PCT y en consecuencia es frecuente que ulteriormente a la publicación internacional misma de la solicitud del PCT, los solicitantes noten tal omisión. En ese estado, y ya sujeto a la interpretación de lo establecido en cada ley nacional acerca del plazo de gracia, esa publicación internacional puede ser considerada en su caso por la pertinente oficina nacional como estado de la técnica. Por ello Szabas recomienda además, que son los profesionales, los que deben alertar al cliente acerca de



Mercúrio Marcas e Patentes Ltda

**Propriedade Intelectual
Desde 1925**

Matriz: Rua Estrela, 515 Bldg. "F" - 2/3 ands. - Fone: (011) 549 2555 - Fax: (011) 572 8856 - CEP: 04011 904 - São Paulo - SP
Filial/Rio: Avenida Rio Branco, 257 - conjunto 708-708A - Fone/Fax: (021) 220-8048 - CEP: 20040-009 - Rio de Janeiro - RJ
Filial/Campinas: Rua Regente Feijó, 1251 cj. 904 - Fone: (019) 232-3142 - Fax: (019) 236-1090 - CEP: 13013-052 - Campinas - SP
E-mail: mercury@netalpa.com.br



este punto, ya que muchas veces los países de nuestra área pueden ser más relevantes para el solicitante latinoamericano, que los actuales estados miembros del PCT en general.

Estimamos que dada la influencia desde todo punto de vista, de la ABPI dentro del contexto latinoamericano, es muy posible que la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial, que actualmente está evaluando la propuesta que estamos comentando, se pronuncie también en sentido negativo en relación al certificado de patentabilidad. Estimamos a su vez, que el sector público de los países en desarrollo tampoco apoyaría esta propuesta al sentir que la misma les resta injerencia en la decisión final de la concesión de las patentes tramitadas vía el PCT. Es cuestión de ver en futuro cercano la suerte que formalmente le depara a esta nueva propuesta, haciendo un seguimiento efectivo y con sumo interés del desarrollo de la misma.

VI. PATENTE MUNDIAL

a) Conceptos Generales – Liderazgo por la patente mundial – Japón

El PCT se encuentra ligado a la idea que se viene incubando sobre la estructuración de una patente mundial única. En efecto, como se sabe, el noventa por ciento de la actividad patentaria proviene del Japón, E.E.U.U. y la Unión Europea. La coordinación trilateral con respecto al tema de la Propiedad Intelectual y muy especialmente en el área de patentes entre estas tres áreas del mundo, a nivel gubernamental, ya se había iniciado en 1983 pero no es si no recién en 1997, que en el Japón, pioneramente el reporte de la denominada Comisión sobre Derechos de Propiedad Intelectual para el Siglo XXI dirigida al Presidente de la Oficina Japonesa de Patentes establece expresamente que en la medida en que los desarrollos tecnológicos avanzan y el desarrollo de la globalización elimina la frontera en cuanto al uso y enfoque de aquellos, la actual estructura de país por país en cuanto a la procuración de patentes deviene insuficiente para proveer la debida protección a este tipo de Propiedad Intelectual. Ese reporte establece así mismo que el Japón debería tomar un rol líder en la planificación para el establecimiento de un sistema de patente mundial. El citado documento es muy concreto al establecer cuatro pasos fundamentales sucesivos tendientes a la creación de un sistema de patente mundial: 1) el reconocimiento mutuo de los resultados de búsquedas de patentes entre los socios trilaterales, 2) el reconocimiento mutuo de patentes entre los mismos, 3) el establecimiento de una patente trilateral, y 4) la creación de la patente mundial.

El reporte de marzo de 1999 de la Sección de Asuntos Internacionales del Consejo de Propiedad Industrial japonés insiste una vez más sobre la necesidad de la estructuración de la patente mundial y dos meses más tarde, el Japón expone y expande oficialmente la idea de que en el proceso de conformación de la

patente mundial, debe incluirse a otros países industrializados que no fueren los actuales tres socios trilaterales. Ello fue formalmente expresado en la llamada Primera Reunión Informal de los Jefes de Oficinas de Patentes de Países Desarrollados (Mayo, 1999). Este evento fue llevado a cabo en Tokio bajo los auspicios de la llamada Reunión Cuadrilateral de Ministros de Comercio.

b) Europa

En Europa, igualmente en 1997 y a raíz de un “Green Paper” emitido por la Comisión Europea, se llevó a cabo una reunión en Luxemburgo (nov. 25/26 1997), en la cual en forma unánime la industria europea manifestó que el presente sistema europeo de patentes no estaba sirviendo a la industria como debería y que un nuevo y revolucionario enfoque debía ser implementado, no para mejorar el sistema presente, sino para reemplazarlo por uno nuevo mediante una patente unitaria comunitaria que cubra todo el territorio de la Unión Europea. Tanto el referido Green Paper, la referida audiencia en Luxemburgo y el reporte publicado con las mayores conclusiones, demostraban por lo menos ya una indirecta premisa o criterio tendiente al sistema de la patente mundial pero basado en el sistema europeo de patentes. Posteriormente apareció la posición ya bien concreta hacia la patente mundial en base a la Convención Europea de Patentes, sostenida por Ulrich Schatz.

c) E.E.U.U.

Aparentemente la posición oficial norteamericana actual favorece el uso del PCT como un vehículo para el establecimiento de la patente mundial (Todd Dickinson - Dieter Hoinkes de la USPTO). Asimismo E.E.U.U., si bien no enfocando todavía a la creación directa de la patente mundial, ya se ha movido activamente en dos áreas importantes con aquel objetivo a largo plazo en mente. En primer término, ha asumido el liderazgo dentro de la OMPI tendiente a la creación de una red digital segura y global de alta velocidad a fin de proveer una base de datos automatizada del estado de la técnica (digital libraries) a todas las oficinas de patentes en el mundo, así como para hacerla disponible al mundo vía Internet. Como es obvio, tal red será imprescindible para una eventual operación de patente mundial. Esa infraestructura digital ya aprobada por la OMPI está siendo establecida bajo el liderazgo de la USPTO, con una descripción programática aprobada por la OMPI.

En segundo término, la USPTO está activando para la concreción de mejoras significativas dentro del sistema PCT, de manera a hacerlo mucho más “user friendly” que en la actualidad, pese a que Estados Unidos ha declinado específicamente el apoyar el establecimiento de un “first to file system” de prioridad en las negociaciones conducidas por la OMPI en relación al Tratado de Derecho de Patentes.

Ya en 1998 entre las respectivas oficinas de patentes de tales socios trilaterales, se ha llevado a cabo un programa piloto para intercambio de resultados de búsqueda con respecto a 90 solicitudes de



patente en 18 áreas tecnológicas y con el permiso expreso de los solicitantes obtenido con anticipación. En 1999, se ha llevado a cabo un programa similar, pero con solicitudes de patentes fuera del sistema PCT. Estos esfuerzos son claramente conducentes a la transición hacia un sistema que incorpore una evaluación ya vinculante con respecto a la patentabilidad.

A su vez, Todd Dickinson en su carácter de actual Presidente de la USPTO, reveló en noviembre de 1999 en la pertinente reunión trilateral en Berlín, la propuesta norteamericana completa para reformar el PCT, en la cual se nota claramente el criterio oficial norteamericano de usar el PCT como vía para arribar en el futuro a la patente mundial.

En conjunción con el Tratado de Derecho de Patentes, las nuevas reformas impulsadas por los E.E.U.U., resultarían inicialmente en la posibilidad de poder preparar una solicitud aún más simple en un formato único y preferiblemente en forma electrónica de modo a ser aceptado por todas las oficinas de patentes a nivel mundial, tanto para una solicitud de patente nacional, así como para una solicitud internacional PCT. A la par, el procesamiento de una solicitud, ya fuere nacional o internacional, o ambas en su caso, sería desarrollado minimizando al máximo las distinciones entre ambas. Ulteriormente el sistema se alejaría de los actuales procedimientos no vinculantes de opiniones de patentabilidad adoptándose a su vez, procedimientos de concesión de derechos sustantivos.

En suma, la propuesta norteamericana está expresamente dividida en dos etapas:

a) La primera por la cual el PCT sería modificado a fin de simplificar ciertos procedimientos para conformarse aun más con lo establecido en el Tratado de Derecho de Patentes (recordemos que el Tratado de Derecho de Patentes tomará los requisitos standards del PCT y los transportará a los sistemas nacionales de patentes, de modo a impedir que ya no se puedan establecer obligaciones y requisitos mayores que excedan tal marco normativo, a solicitantes extranjeros de patentes). La primera etapa incluye entonces importantes cambios con relación al PCT tendientes a modificaciones a corto plazo con relación al Tratado de Derecho de Patentes, entre otros la simplificación de requisitos para obtener fechas de presentación, requisitos de residencia y nacionalidad así como la eliminación de requisitos de firmas y la aceptabilidad de pagos de tasas

para posponer el procesamiento de las fases nacionales. Es propósito norteamericano que estos cambios contemplados en la primera fase de reformas ocurran en los próximos cuatro años.

b) La segunda fase comprenderá entre otros aspectos, la regionalización de las actuales autoridades que realizan la búsqueda y el examen, la eliminación de distinciones entre solicitudes nacionales e internacionales, la publicación electrónica de solicitudes y la transmisión electrónica de resultados de búsqueda y examen. Esta segunda fase incluirá también el relajamiento de los plazos para el procesamiento de las fases nacionales en los países designados así como la adopción vinculante de los resultados favorables de los exámenes en los países de origen o emanados de autoridades competentes interregionales previamente establecidas. La segunda fase, con un cronograma de tiempo más amplio, comprendería entonces una reforma ya sustantiva del PCT y no meramente procedimental, cambiándose radicalmente la presente estructuración del sistema PCT que deja actualmente a cargo de cada país la concesión de las patentes y su consecuente régimen de observancia. Esta segunda fase tendiente ya directamente a la inceptión o configuración eventual de la Patente Mundial vía PCT. Lo cierto es entonces que queda claro que oficialmente la USPTO ha expresado formalmente que al presente está desarrollando una iniciativa propia para el establecimiento de una patente mundial, de modo que la misma refleje las actuales necesidades del mercado y las realidades tecnológicas, pero vía el PCT.

d) PCT: Una de las tres alternativas para la patente mundial

Concretando, el Japón es partidario más bien de establecer primero una patente trilateral, como paso previo a la configuración de la patente mundial. No insiste mucho sobre una estructuración invariablemente ligada para ello al PCT. Por en cuanto la posición oficial norteamericana, es usar el PCT como base de la estructuración de una patente mundial.

En el sector privado norteamericano voces de mucho peso como Michael Meller, más bien favorecen la propuesta japonesa, porque consideran que jamás se llegará a la patente mundial vía el PCT, dado las contrastantes diferencias e intereses que separan las posiciones de los tres socios trilaterales y de los países desarrollados en general con las de los países en desarrollo, incluyendo al sector profesional de éstos.

TRENCH, ROSSI E WATANABE

**SÃO PAULO
RIO DE JANEIRO
BRASÍLIA**

Av. Dr. Chucri Zaidan, 970, 8º andar, 04587-904; FONE: 3048-6800; FAX: 5506-7455
Av. Rio Branco, 1, 19º andar, Setor B, 20090-003; FONE: 516-4944; FAX: 516-6427/8458
SCN, Centro Empresarial INCCOL, Torre A, cj. 1126, 70710-500; FONE: 327 3273/FAX: 226 6743

**Especialistas em Propriedade
Industrial e Intelectual
Marcas – Patentes
Transferência de Tecnologia
Software – Franchising**



Finalmente, y tampoco ligada invariablemente al PCT, está la posición europea ejemplificada en las ideas de Ulrich Schatz, que ofrece la patente europea como base para la patente mundial. Son tres visiones diferentes y resultará muy interesante en un futuro cercano ver cual prevalece. Destacamos a su vez, que la Unión Europea en cierto modo parece al mismo tiempo más preocupada en armonizar internamente su derecho de patente y en concretar finalmente su proyecto de patente comunitaria, antes que ejercer un liderazgo activo en aras de la patente mundial. Por ello, la posición oficial norteamericana representada por Dickinson (Presidente de la USPTO) critica respetuosamente tal postura europea, expresando que en esencia la futura patente comunitaria europea no pasará de ser una "patente local" destinada a un mercado individual ("single market"). Esta apreciación la ha hecho Dickinson en su interesante presentación en la pasada Conferencia Internacional de Jueces (Washington D.C. - E.E.U.U. - Octubre 19, 1999)

e) Posición de la OMPI

Sin duda alguna el renombrado Prof. François Curchod (Vice Director General de la OMPI), es el principal exponente de la postura de la OMPI, sobre la patente mundial. En abril de 1998, dentro del Simposio Internacional sobre el Sistema PCT en el Siglo XXI en Beijing, el profesor Curchod presentó un trabajo sobre una propuesta de protocolo opcional al PCT, para el establecimiento de una nueva "patente PCT", como paso intermedio a la patente mundial, y basada en el hecho de que casi todos los países miembros del PCT, han optado por el Capítulo II, que agrega el examen preliminar internacional. Esencialmente esta propuesta sería equivalente al de una patente nacional o regional, que ya no sería concedida por el país miembro, teniendo no obstante éste la facultad de rehusar la nueva patente PCT, bajo ciertas circunstancias y condiciones. Esta propuesta tuvo objeciones fundamentalmente cuestionando el hecho del retiro de la autonomía a las oficinas nacionales, llegándose entonces a una nueva propuesta de la OMPI, individualizada como certificado de patentabilidad, ya comentado precedentemente. El Profesor Curchod, a su vez, realizó otra excelente presentación sobre la patente mundial, en el último Congreso de la AIPPI (Río de Janeiro - Brasil - 1998), y volvió a exponer sobre el tema en la última reunión del Comité Ejecutivo de la AIPPI. (Sorrento - Italia - Abril 13 - 2000).

Específicamente en Sorrento, el Profesor Curchod, planteó la cuestión de si la patente mundial debería ser desarrollada vía el PCT, o a través de otra institución, y en éste último caso, ¿qué tipo de institución debería ser? Igualmente abordó la cuestión de si el desarrollo hacia la patente mundial debería ser por etapas.

Otra cuestión abordada por el Prof. Curchod, es si la estructuración de la patente mundial debería desarrollarse dentro de un sistema multilateral o bilateral. Así mismo reflexionó el Prof. Curchod, sobre la concepción misma y sus posibles variantes, de una patente mundial. De todo ello parece colegirse que al menos

actualmente la misma OMPI, al parecer ha dejado abierta la posibilidad de establecer la patente mundial dentro o fuera del PCT. Nos parecería obvio no obstante que con el devenir del tiempo, la OMPI favoreciera la opción de la patente mundial vía el PCT.

La descripción de las características sobre las cuales debería basarse la patente mundial, excede el alcance de este modesto trabajo, tan solo aprovechamos para señalar las medulosas estructuraciones dadas entre otros por François Curchod, Ulrich Schatz, Michael Meller, Karl Jorda, Gerald Mossinghoff y Martin Lutz. Estamos seguros que las ideas sustentadas por los mismos, no siempre sin disenso, servirán de invaluable sustento ideológico e intelectual para la futura conformación de la patente mundial.

VII. Conclusiones

A) El economista John Kenneth Galbraith había observado hace más de tres décadas que los imperativos de tecnología y organización y no las imágenes de la ideología, son los que determinan los contenidos y las formas de la sociedad económica. Diariamente estamos constatando la indiscutible veracidad de esta observación. La explosión de Internet, la revolución tecnológica, el advenimiento de la era de la tecnología digital y los fenómenos de globalización e integración están transformando las economías en todo el mundo y consecuentemente los sistemas de patentes están bajo intensa presión para mejorar su eficiencia, reducir costos, eliminar fronteras y simplificar procedimientos adecuándose así a la nueva realidad y a las nuevas necesidades de los usuarios. El PCT, no puede sustraerse a estas tendencias.

B) El PCT sin duda alguna sufrirá posiblemente grandes cambios, no solo adjetivos sino sustantivos, en un futuro no muy lejano. Con mayor razón y celeridad aún si el PCT prevalece como alternativa final para el desarrollo de la patente mundial. El Dr. Martin Lutz, ha realizado una excelente presentación sobre el punto ante la última reunión del Comité Ejecutivo de la AIPPI (Sorrento - Italia - abril 2000).

C) La AIPPI ya ha sido oficialmente informada de los estudios actuales para desarrollar, ya sea el PCT o la patente europea, como base del futuro sistema de la patente mundial.

D) El Dr. Lutz estima muy correctamente a nuestro modesto entender que el objetivo de establecer una patente mundial, aunque fuere con mucho menor costo, no se dará exitosamente si solo se enfoca la concesión supranacional de una patente sino que también debe enfocarse muy esencialmente la forma de su observancia supranacional (supranational enforcement). En tal sentido se deja constancia que también la presente patente europea una vez concedida queda totalmente sujeta a los derechos nacionales pertinentes, constituyendo esto un obstáculo directo a la observancia supranacional.

E) Comentando la fase de observancia supranacional, el Dr. Lutz preconiza el establecimiento de tribunales especiales que deben ser creados o designados para conocer en disputas relativas a patentes supranacionales y así preconiza el establecimiento de cortes supranacionales divididas en dos instancias.



F) Resulta indudable que con sus virtudes y defectos el PCT, si va a ser usado como la base de la patente mundial, cuenta con una dificultad que resulta bien aparente y es que en todo caso, una patente mundial sin ninguna forma de foro competente para una observancia unificada, traerá poco progreso y tal estructura sólo podrá ser creada si los estados miembros están dispuestos a donar parte de su soberanía en cuestiones de patentes a favor del PCT.

G) Es dable destacar que el éxito hasta la fecha del PCT se ha debido al hecho de que había dejado las soberanías nacionales intactas en cuanto a la concesión de patentes, lo que ya no será posible si se adopta la fase mundial comentada. Al tocar este punto, no debe perderse de vista el delicado aspecto político de la cuestión además de tantos otros aspectos fuera del meramente jurídico o técnico.

H) El milagro del presente sistema europeo de patentes es que sus creadores han podido persuadir a los países miembros a abandonar una parte sustancial de sus soberanías en relación a cuestiones sustantivas de patentes. Ello fue obtenido a un doble precio equivalente en realidad a una doble concesión: a) Que una vez concedida la patente europea, la misma queda sujeta a los respectivos derechos nacionales con respecto a su validez y al tema de infracciones b) La supervivencia de las patentes nacionales pertinentes. Esta situación tendría que modificarse si se toma a la presente patente europea como base de la patente mundial, sin dejar de lado numerosas otras cuestiones.

I) El sistema del PCT tiene la ventaja de su cobertura casi mundial pero la desventaja de que el grado de unificación es aun bajo. A su vez el sistema de la patente europea tiene un nivel mas alto de uniformidad, lo que haría más posible el poder obtenerse la total uniformidad necesaria para permitir la creación de un sistema de observancia supranacional, pero constituyendo por otro lado su desventaja para servir de base a la patente mundial su presente limitación geográfica y su estrecha vinculación con la Unión Europea.

J) En concreto, para servir de base a la patente mundial, el PCT debería desarrollarse mucho mas allá de un sistema de oposiciones preconcesión y el sistema europeo de patentes debería a su vez desarrollarse mas allá de sus limitaciones geográficas.

L) De todas maneras la sana competencia que ya se vislumbra hoy en día entre las tres posibles alternativas, para el desarrollo de la patente mundial, tendrá sin lugar a dudas, de encararse correctamente, un resultado siempre positivo.

M) Los países en vías de desarrollo, miembros o no del PCT, deben tomar conciencia de estas nuevas tendencias y tratar de participar activamente, en la medida de sus posibilidades, en el proceso de conformación definitiva de las mismas.

N) Personalmente estimamos que dada precisamente las contrastantes diferencias de los intereses entre los países desarrollados y aquellos en vías de desarrollo, difícilmente el PCT, al menos a corto plazo, podrá constituirse en una vía efectiva para el desarrollo de la patente mundial. En tal sentido, nos parece mucho mas realista y práctica la tendencia liderada por el Japón, de establecer primeramente una “patente trilateral” para luego enfocar conforme a las circunstancias del caso que se dieren, el desarrollo definitivo de la estructura de la patente mundial. Las objeciones que ha enfrentado en poco tiempo el mencionado proyecto de “la patente PCT” en mayor grado, y en menor grado las objeciones a la propuesta modificada conocida como el “certificado de patentabilidad”, parecen darnos la razón. Al menos por el momento.

El autor agradece especialmente la invaluable colaboración intelectual y bibliográfica de los siguientes colegas en la preparación del presente trabajo:

- a) OMPI (Bruno Machado - Diego Carrasco)
- e) AIPPI (Vincenzo Pedrazzini - Martin Lutz)
- f) ABPI (Asociación Brasileira de la Propiedad Intelectual)
- g) E.E.U.U. (Karl Jorda - Michael Meller - John Hornickel - Peter Ludwig - James Slattery - Robert Kenney - John Penny)
- h) ALEMANIA (Dr. Heinz Bardehle)
- i) JAPON: (Kozo Takeuchi)
- j) BRASIL (Claudio Szabas - Gustavo Leonardos - Rana Gossain - Antenor Barbosa).

A su vez se deja constancia que las opiniones vertidas son de responsabilidad exclusiva del autor.

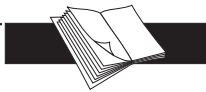
ADVOCADOS PROPRIEDADE INTELECTUAL

MONTAURY PIMENTA
MACHADO
LIOCE

RIO DE JANEIRO: AV ALMIRANTE BARROSO, 139 - 7º ANDAR - CENTRO - CEP 20031-005 - R.

TEL: (21) 240-1396 FAX: (21) 240-1524

EMAIL: mpmi@montaury.com.br - HOMEPAGE: www.montaury.com.br



A EXPLORAÇÃO DE PATENTES E O PERÍODO DE GRAÇA NO REGIME VIGENTE

GABRIEL DI BLASI JÚNIOR

Sócio de Di Blasi, Parente, Soerensen Garcia & Associados S/C

Sumário: I. Direito Comparado - II. Legislação Brasileira - III. Algumas Questões Polêmicas

O período de graça pode ser conceituado como a salvaguarda temporária da novidade de uma invenção, de um modelo de utilidade ou de um desenho industrial, que permite ao titular do direito, antes mesmo de depositar seu pedido de privilégio, revelar as características básicas do produto, processo ou meio que os criou, bem como sua aplicação, sem prejudicar sua novidade¹.

Sua disposição tópica (ou topográfica), dentro da estrutura dogmática da ciência jurídica, leva-nos, portanto, ao estudo de um dos requisitos legais de patenteabilidade de uma invenção²: a novidade.

Com base nos princípios reguladores dos requisitos de patenteabilidade de uma invenção é que deve ser estudado o período de graça, sempre como forma de elidir o fenômeno da ausência de novidade absoluta³ de uma invenção; noutras palavras, de uma forma mais pragmática, como uma forma de impedir que o objeto de uma invenção seja considerado estado da técnica⁴, ou tomado como anterioridade⁵, no momento da análise de um pedido de privilégio.

Mas qual o fundamento fático de tal preocupação? Afinal de contas, a ciência jurídica não é um “saber-pelo-saber”, mas uma ciência prática, um saber voltado para a realidade social e para a consecução dos objetivos fundamentais de uma determinada sociedade e de um determinado Estado.

Funda-se tal instituto na constatação de que de nada adiantaria todo o empenho do gênio criativo humano em desenvolver, aperfeiçoar e assinalar suas concepções, protegendo-as através das patentes de invenção (obtendo, por via de consequência, um privilégio

final de exploração), se não houvesse o cumprimento do seu mister essencial, qual seja, o de produzir, comercializar, enfim, explorar essas concepções, com vantagem sobre os concorrentes.

Assim sendo, para que isso efetivamente ocorresse, deveriam os criadores, antes mesmo da obtenção do privilégio, expor, mostrar, exibir suas invenções ao público consumidor, sendo certo que o marketing e a comercialização de bens, notadamente nos primórdios do Estado moderno (séculos 18 e 19), eram limitados aos pequenos estabelecimentos comerciais, feiras e mercados.

Desta forma, com o passar do tempo e com as rápidas mudanças na estrutura e configuração dos Estados-nacionais modernos, com notórias influências sobre as relações econômicas (do “Estado absolutista” chegou-se ao “Estado liberal” e daí para uma economia de produção em larga escala), logo se percebeu que essa estratégia de comercialização era por demais limitada.

Não só a produção como também as vendas eram limitadas, mormente se se levar em consideração a falta, no passado, de todos os meios mais avançados de divulgação e transporte de produtos e mercadorias.

Dá surgiram as pequenas mostras, feiras, exposições, inicialmente em caráter local, depois restritas a uma região, englobando cidades, depois englobando Estados e províncias, para finalmente chegarmos às exposições internacionais, de natureza oficial ou oficialmente reconhecidas.

Ao que tudo indica, foram estes expositores-inventores-comerciantes que começaram a sentir a real necessidade de, talvez

1. Domingues, Douglas Gabriel. *Direito Industrial: Patentes*, Rio de Janeiro, Forense, 1980, p. 214.
2. Artigo 8º da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial - LPI).
3. Assim como exigida por nosso sistema legal: artigo 11, § 1º, da LPI. É importante ressaltar que novidade é um conceito de caráter legislativo, isto é, está diretamente ligada à publicação ou divulgação da invenção ou do modelo de utilidade, de acordo com os pré-requisitos das legislações nacionais e internacionais de propriedade industrial. A condição absoluta ou relativa da novidade deve ser definida em cada legislação.

4. Sobre o conceito de estado da técnica vide o mencionado artigo 11, § 1º, da LPI. O estado da técnica deve ser admitido como tudo o que foi tornado acessível ao público, em todos os recantos do mundo – antes da data de depósito do pedido de patente –, por divulgação escrita ou oral (inclusive desenhos, ilustrações, palestras, exposições, utilizações, etc.) que seja capaz de auxiliar a decidir se a invenção ou o modelo de utilidade é novo ou não. Ou seja, a difusão de informações a respeito da invenção ou do modelo de utilidade, em qualquer parte do mundo, torna inválido o seu pedido de patente.
5. “Estágio do conhecimento sobre a matéria objeto do pedido de patente” (Bastos, Aurélio Wander. *Dicionário Brasileiro de Propriedade Industrial e Assuntos Conexos*, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 1997, p. 21).



fugindo do trâmite necessário à concessão de um pedido de patente, talvez fundados em razões outras, antes exibirem e realizarem experimentações públicas de seus inventos para o público interessado, e, depois, quem sabe, conseguirem seduzir parceiros econômicos que viabilizassem suas criações e os ajudassem a ultrapassar toda a “fase estatal” de concessão do privilégio – quiçá já prontamente gozando dos préstimos financeiros de sua(s) criação(ões) intelectual(is).

Assim sendo, daí surgiu, como que antevendo essa necessidade de uma demonstração pública do invento, em meados do século 19, uma proteção provisória, intitulada “prioridade”, “garantia de prioridade”, “garantia provisória” ou “período de graça”.

O instituto do período de graça, desde então, tem sido trabalhado sob diversas perspectivas legislativas, podendo-se distinguir três categorias básicas, nas quais as regras nacionais garantem diferentes graus de efetividade:

- 1) A exibição pública da invenção pelo próprio inventor ou por terceiros, com o devido consentimento deste⁶ (*non-prejudicial disclosure at an exhibition*);
- 2) A exibição pública ilegal da invenção por terceiros, ou seja, sem o devido consentimento do inventor (*unlawfull non-prejudicial disclosure* ou *disclosure in consequence of an abuse*);
- 3) A divulgação da invenção pelo inventor ou por terceiros devidamente autorizados, não previstas nos itens 1 e 2 anteriores (*lawful non-prejudicial disclosure other than at na exhibition* ou *the general grace period*), como, por exemplo, por publicação de informações sobre o objeto da invenção em forma de artigo escrito ou palestra, ou por utilização pública da invenção (neste particular, no caso de utilização para fins de testes da mesma).

No curso da história, muitos países estabeleceram legislações unicamente sobre as categorias 1 e 2 supra. Para a categoria 3, entretanto, tem sido encontrado um considerável número de obstáculos, que não será motivo de enumeração dado o caráter meramente informativo e sucinto do presente trabalho.

6. Esta categoria receberá obrigatório tratamento nacional segundo a Convenção da União de Paris, mencionada linhas à frente.

I. DIREITO COMPARADO

Tais fundamentos e preocupações acima mencionados (de exposição pública para testes e comercialização das invenções) nos reportam ao ano de 1855, quando a França, tomando a dianteira e em face das preocupações manifestadas nesse sentido na Exposição Internacional de Londres de 1851 (e as que se lhe sucederam, em outros locais), legisla a respeito da matéria.

Mas foi posteriormente, entretanto, que os franceses, inovando no sistema jurídico por outra lei mais abrangente e técnica, de 23 de maio de 1868, muito bem fizeram consignar, de acordo com a nossa tradução livre:

“(…) todo francês ou estrangeiro, autor, seja de uma descoberta ou invenção suscetível de ser patenteada aos termos da lei de 1844, seja por um desenho de fábrica que deva ser feito em razão da lei de 1806, ou de seus consequentes direitos, pode ser admitido em exposição pública autorizada pela administração, mercê de uma declaração sobre a abertura dessa exposição e de um certificado descritivo do objeto apresentado.”

O tema foi exaustivamente debatido em inúmeras conferências internacionais, a iniciar pela Convenção da União de Paris de 20 de março de 1883, com suas sucessivas revisões em Bruxelas, Washington, Haia e Estocolmo, que em seu artigo 11, inalterado, preconizava:

“1) Os países da União, nos termos da sua lei interna, concederão proteção temporária às invenções patenteáveis, modelos de utilidade, desenhos ou modelos industriais, bem como às marcas de fábrica ou de comércio, para produtos que figurarem nas exposições internacionais oficiais ou reconhecidas oficialmente, organizadas no território de qualquer deles.

2) Essa proteção temporária não prolongará os prazos fixados no artigo 4. Se, mais tarde, se invocar o direito de prioridade, a Administração de cada país poderá contar o prazo desde a data da apresentação do produto na exposição.

3) Cada país poderá exigir, para prova da identidade do objeto exposto e da data da apresentação, as provas que julgar necessárias.”



desde 1958

CENTRAL DE ATENDIMENTO: TEL.: (011) 5584-0933 FAX: (011) 5581-3858

RUA Luís Góes, 1296 - SÃO PAULO - SP - CEP 04043-150

HOME PAGE: <http://www.sulamericamarcas.com.br> E-MAIL: marketing@sulamericamarcas.com.br

Filiais: Rio de Janeiro / Curitiba

BRASIL E EXTERIOR

MARCAS
PATENTES
DIREITOS AUTORAIS
SOFTWARE
DESENHO INDUSTRIAL
CONTRATOS
NOMES EMPRESARIAIS
ASSessorIA JURÍDICA
PESQUISAS



Até hoje permanece o tema mundialmente em voga, e vários encontros, sejam formais ou informais, já foram realizados no sentido de uma maior harmonização entre as legislações nacionais. Como exemplo, podemos citar o First Informal Meeting of the Heads of Patent Offices in Certain Developed Nations (19-20 de maio de 1999, Tóquio), onde, como dito, entre seus inúmeros tópicos de discussão, foi tratado: “International Harmonization of Patent Systems

We noted that simplification and convergence of patent systems is an essential and pressing task for a balanced development of the global economy in view of the even greater economic globalization that is expected in the coming years, and reaffirmed that we will continue to make maximum efforts. We discussed the issues of first-to-file, international grace period and early publication to provide incentives to various inventors such as researchers, individuals, entrepreneurs of small-and medium-sized enterprises and the like, to become actively involved in technological innovation. We also noted that the need to take measures for reduction of filing costs, simplification of systems and increasing predictability. We reaffirmed that we will aim at an early conclusion of PLT regarding the composition of application documents.”

Conforme visto mais acima, a regulação específica da matéria tem sido relegada, mormente pela CUP, para o direito interno de cada país signatário da convenção, dos quais passaremos brevemente a tratar, tendo como *standards* os principais centros de produção tecnológica do mundo.

1.1. EUA

Nos Estados Unidos o período de graça é previsto na Seção 102 (b), Título 35, do Code of Federal Regulations Patents, Trademarks, and Copyrights, nestes precisos termos:

“§ 102. Conditions for patentability; novelty and loss of right to patent
A person shall be entitled to a patent unless-
(...)

(b) the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in the USA, more than one year prior to the date of the application in the USA.”

De acordo com a lei norte-americana, portanto, ao inventor é concedido o prazo de 12 meses para depositar o pedido de patente, contados a partir da data da publicação escrita dos dados referentes ao objeto da invenção, “em qualquer parte do mundo”, ou do início da comercialização (*sale*) ou utilização (*use*) do objeto da patente, “dentro dos Estados Unidos”.

Mas, para uma correta interpretação desta disposição legal, deve-se ter em mente, inicialmente, o sistema do *first-to-invent* adotado naquele país.

Nas palavras de Adelman, Martin J. [*et al.*]:

“This provision therefore straightforwardly sets forth the “first to invent” system unique to the United States. When multiple per-

sons claim the right to a patent on a given technology, this system allows inventors who were not the first to reach the Patent Office to establish their right to the patent by demonstrating inventive acts prior to those of their competitors.” (*Cases and Materials on Patent Law*, Minnesota, West Group, 1998, p. 204)

A respeito da lei norte-americana, parece-nos necessário esclarecer dois pontos principais sobre os conceitos presentes no mencionado Título 35, do U.S.C.

Primeiramente, que o sistema do *first-to-invent* adotado pelo US Patent Act, resulta, em consequência, não somente que o primeiro e verdadeiro inventor seja o único legitimado a requerer a proteção patentária, mas também que a data da realização da invenção se torna muito relevante para a apreciação dos requisitos legais de *novelty* e *unobviousness* daquele país.

Em segundo lugar, é também verdade, sob a lei estadunidense, que em certas circunstâncias a data do depósito (*file*) também se torna importante para reger o direito de obtenção de uma patente. Tal se dá, por exemplo, no caso de a invenção ser divulgada, mas não reivindicada a respectiva patente. Evidentemente, esta divulgação se tornará admissível como estado da técnica (*prior art*), contra invenções de mesma concepção concebidas após a data da publicação.

Conforme corretamente observado por Stedman, muito antes de toda discussão a respeito do período de graça ter efetivamente emergido em nível internacional:

“(…) many of the same pragmatic considerations that support a first-to-invent approach (opportunity to test, to improve, to prepare the application carefully, etc.) equally support the grace period. The one seeks to avoid the adverse effect of anticipatory application; the other the effect of anticipatory publication or public use.” (*The First-to-Invent Concept in the United States Patent Law*, 1971, 2 IIC 241 ss., p. 242)

Concluindo, nas palavras de Adelman, Martin J. [*et al.*]:

The statutory bars of § 102(b) are tied to the filing of a patent application. The point in time one year prior to the filing date is termed the “critical date”, and statutorily specified activities such as publications or sales act to bar, or prevent, the applicant from obtaining a patent if they occur before the critical date. Section 102(b) thus produces a one-year “grace period” which allows an inventor to determine whether patent protection is desirable, and, if so, to prepare an application. If, for example, the inventor publishes an article in a scientific journal on a given date, he knows that he has one year in which to file an application. Note that the inventor has a broader range of concerns than merely his own behavior, because uses, sales, and other technical disclosures by third parties will also start the one-year clock running.

Foreign systems also employ the filing date as the basis for statutory bars, but often do not include a grace period or offer one only under more limited circumstances. Thus, in the United States, an inventor can sell a commercial embodiment of his invention, yet still obtain patent protection if an application is filed within one year. In Europe and Japan, such a sale prior to



filing is ordinarily novelty-defeating. Perhaps the most enlightened grace period in a first-to-file patent system is found in Canada where inventions disclosed to the public by an applicant or by a person who obtained knowledge of the invention, directly or indirectly, from the applicant, is not patent defeating if done within a year of the filing date. (*Op. cit.*, pp. 204-205)

1.2. Europa

No caso europeu, abordaremos unicamente, pelas limitações do trabalho ora desenvolvido, o texto enunciado pela Convenção Europeia de Patentes (Convention on the Grant of European Patents), dispondo:

“Article 54 - Novelty

(1) An invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art.

(2) The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application.

(3) Additionally, the content of European patent applications as filed, of which the dates of filing are prior to the date referred to in paragraph 2 and which were published under Article 93 on or after that date, shall be considered as comprised in the state of the art.

(4) Paragraph 3 shall be applied only in so far as a Contracting State designated in respect of the later application, was also designated in respect of the earlier application as published.

(5) The provisions of paragraphs 1 to 4 shall not exclude the patentability of any substance or composition, comprised in the state of the art, for use in a method referred to in Article 52, paragraph 4, provided that its use for any method referred to in that paragraph is not comprised in the state of the art.

Article 55 - Non-prejudicial disclosures

(1) For the application of Article 54 a disclosure of the invention shall not be taken into consideration if it occurred no earlier than six months preceding the filing of the European patent application and if it was due to, or in consequence of:

(a) an evident abuse in relation to the applicant or his legal predecessor, or

(b) the fact that the applicant or his legal predecessor has displayed the invention at an official, or officially recognized, international exhibition falling within the terms of the Convention on international exhibitions signed at Paris on 22 November 1928 and last revised on 30 November 1972.

(2) In the case of paragraph 1(b), paragraph 1 shall apply only if the applicant states, when filing the European patent application, that the invention has been so displayed and files a supporting certificate within the period and under the conditions laid down in the Implementing Regulations.”

Em uma rápida análise podemos observar que o período de graça concedido pelo sistema europeu é de, apenas, seis meses.

Resultaram os referidos artigos de vários anos de complexos entendimentos diplomáticos, que nos reportam a 1963, quando realizada a Convenção de Estrasburgo, até a aprovação da referida Convenção Europeia de Patentes.

Basicamente, muitos aspectos e interesses foram considerados até que exsurdisse a provisão normativa do artigo 55 supra, o que não deve ser posto de lado quando de sua interpretação.

Seguiu ela, quase que integralmente, as diretrizes do artigo 4º da Convenção de Estrasburgo, sobre a unificação de certos pontos da lei substantiva de patentes de invenção (Convention on the Unification of Certain Points of Substantive Law on Patents for Inventions), de 27 de novembro de 1963:

1.3. Japão

A legislação japonesa em nada discrepa, *mutatis mutandis*, de tudo que até aqui foi mencionado; também adotando o chamado período de graça (*grace period*), só que com o lapso temporal reduzido a seis meses, contados a partir da divulgação da invenção, nos termos do Capítulo II, da Seção 30, da lei japonesa (Japan Patent Law - Law n. 121 of April 13, 1959, as last amended on May 6, 1998 - Effective as of June 1, 1998):

“30. (1) In the case of an invention which has fallen under any of the paragraphs of Section 29(1) by reason of the fact that the person having the right to obtain a patent has conducted an experi-

MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

AGENTE DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DESDE 1919

MATRIZ: R. TEÓFILO OTONI, 68 – 10ª AND. CEP 20090-080, CENTRO RIO DE JANEIRO, RJ, TEL: (021) 618-2264, FAX: 233-1642
FILIAL: RUA 9 DE JULHO, 3147 – 7ª AND. CEP 01407-000, JO FULUSTA, SÃO PAULO, SP, TEL: (011) 3884-8864, FAX: 3886-4676



ment, has made a presentation in a printed publication, or has made a presentation in writing at a study meeting held by a scientific body designated by the Commissioner of the Patent Office, such invention shall be deemed not to have fallen under any of the paragraphs referred to, provided that such person has filed a patent application within six months from the date on which the invention first fell under those paragraphs.

(2) In the case of an invention which has fallen under any of the paragraphs of Section 29(1) against the will of the person having the right to obtain a patent, the preceding subsection shall also apply, provided that such person has filed a patent application within six months from the date on which the invention first fell under those paragraphs.

(3) In the case of an invention which has fallen under any of the paragraphs of Section 29(1) by reason of the fact that the person having the right to obtain a patent has exhibited the invention at an exhibition held by the Government or by any local public entity (hereinafter referred to as the "Government, etc.") or at one which is not held by the Government, etc. but is designated by the Commissioner of the Patent Office, or at an international exhibition held in the territory of a country party to the Paris Convention or of a Member of the World Trade Organization by its government, etc. or by a person authorized thereby, or at an international exhibition held in the territory of a country not party to the Paris Convention nor a Member of the World Trade Organization by its government, etc. or by a person authorized thereby where such country has been designated by the Commissioner of the Patent Office, Subsection (1) shall also apply, provided that the person having the right to obtain a patent has filed a patent application within six months from the date on which the invention first fell under those paragraphs.

(4) Any person who desires the application of Subsection (1) or the preceding subsection with respect to an invention claimed in a patent application shall submit a written statement to that effect to the Commissioner of the Patent Office simultaneously with the patent application. Within 30 days of the filing of the patent application, he shall also submit to the Commissioner of the Patent Office a document proving that the invention claimed in the patent

application is an invention falling under Subsection (1) or the preceding subsection."

Interessante trazer à baila, dado seu caráter intensamente informativo, algumas estatísticas e conclusões sobre o período de graça no Japão, por nós pinçadas de Joseph Straus (*Expert Opinion on the Introduction of a Grace Period in the European Patent Law*, Munich, s/d). Por exemplo, neste país oriental, apenas 0,2% de todos depósitos de pedidos de patente são baseados na provisão da mencionada Seção 20 (2) do Patent Act nipônico. Dentre esta gama de pedidos, a metade é depositada por grandes corporações japonesas, um terço pelo governo japonês e por institutos de pesquisa governamentais, 10% por inventores individuais e pequenas empresas e menos de 5% por depositantes estrangeiros. Mais além, de acordo com o tipo de depósito invocando o período de graça, 47% foram de grandes empresas, 13% de inventores individuais, 26% de institutos de pesquisas e desenvolvimento e 4% de universidades.

De qualquer forma, as estatísticas japonesas também revelam que inventores individuais, institutos de pesquisa e desenvolvimento e universidades, em 43% dos casos invocam o período de graça.

Daí pode-se concluir que, no Japão, o período de graça poderia ser considerado de cabal importância para inventores individuais, institutos de desenvolvimento e pesquisa e universidades, mas que, por outro lado, em termos absolutos, predomina o uso da graça estatal entre as grandes empresas e corporações.

Isto em mente, nada de relevante poderá ser considerado neste por menor.

1.4. Resumo

Importante considerar que as interpretações dessas disposições legais tendem a ser controvertidas, pois estão sujeitas a juízos de valor das mais diversas autoridades governamentais competentes (técnicos, juízes, etc.), talvez em razão da forma (um tanto quanto abstrata) com que plasmado o instituto nas mais diversas legislações, não guardando mesmo qualquer unicidade semântica.

O depositante deve ser então alertado de que este instrumento não é previsto de forma uniforme, ou mesmo inexistente na maioria dos



Rio de Janeiro:

Av. Rep. do Chile, 230/6º andar - CEP 20031-170 - Rio de Janeiro - RJ - BRASIL
Tel: (21) 524-4212 Fax: (21) 524-3344
e-mail: dancia@dancia.com.br - <http://www.dancia.com.br>

São Paulo:

Rua Iguatemi, 192/CJ. 73 - CEP 01451-010 - São Paulo - SP - BRASIL
Tel/Fax: (11) 3849-5607
e-mail: alicia.shores@dancia.com.br - <http://www.dancia.com.br>

Sócios:

Denis Allan Daniel
Vladio Daniel
Alicia Kristina Daniel Shores
Nellie Anne Daniel Shores
Henry Knox Sherrill
Rodrigo S. Bonan de Aguiar



países, o que impossibilita a proteção de sua invenção nos mesmos, se esta foi beneficiada pelo referido instrumento.

Portanto, quando se almejar requerer patentes em outros países, deve a divulgação prévia ao depósito ser evitada e aconselhada a todo custo.

Estas foram, aliás, as conclusões a que chegaram os participantes do *workshop* promovido pela Coordenação da Rede de Propriedade Intelectual e Comercialização de Tecnologia - REPICT, em novembro de 1998:

“(…) ficou claro que é importante que se examine a possibilidade de patentear antes de fazer qualquer publicação. A divulgação será feita quando o resultado não for provavelmente patenteável, ou após o pedido de patente, quando aquela pesquisa estiver aguardando estudo ou comercialização. É preciso mudar a cultura atual, dando-se preferência ao patenteamento.” (Workshop Políticas de Propriedade Intelectual, Negociação, Cooperação e Comercialização de Tecnologia em Universidades e Instituições de Pesquisa: Análise e Proposições, Rio de Janeiro, Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro, Brasília, ABIPTI, 1998, p. 127)

II. LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

Desde o longínquo ano de 1882, com base em exemplos estrangeiros, procurava o Estado brasileiro garantir aos inventores uma forma de exporem, mostrarem, exibirem, enfim, experimentarem em público suas invenções, de uma forma que não viesse a prejudicar a novidade da criação. O pioneirismo brasileiro nesta seara deve ser ressaltado.

II.1. Histórico

Com base na supracitada experiência francesa de 2 de maio de 1855, seguindo os mesmos passos, nosso Estado veio a publicar legislação específica sobre a matéria, a “Lei do Império sobre Patentes”, Lei nº 3.129, de 14/10/1882, que em seu artigo 2º, § 2º, já garantia ao inventor, por intermédio da expedição de um título provisório, a propriedade do invento, desde que pretendesse experimentar em público ou exibir, em exposição oficial ou reconhecida oficialmente, o objeto de sua invenção. Leia-se:

“D. Pedro II, por Graça de Deus e Unânime Aclamação dos Povos, Imperador Constitucional e Defensor Perpétuo do Brasil: Fazemos saber a todos os Nossos súditos que a Assembléia Geral decretou e Nós Queremos a Lei seguinte:

Art. 1º A lei garante pela concessão de uma patente ao autor de qualquer invenção ou descoberta a sua propriedade e uso exclusivo. (...)

Art. 2º Os inventores privilegiados em outras nações poderão obter a confirmação de seus direitos no Império, contanto que preencham as formalidades e condições desta Lei e observem as mais disposições em vigor aplicáveis ao caso.

A confirmação dará os mesmos direitos que a patente concedida no Império.

(...)

§ 2º Ao inventor que, antes de obter patente, pretenda experimentar em público as suas invenções, ou queira exibi-las em exposição oficial ou reconhecida oficialmente, se expedirá um título, garantindo-lhe provisoriamente a propriedade pelo prazo e com as formalidades exigidas.”

Muito embora tivesse havido menção expressa de que a “garantia provisória” seria “pelo prazo e com as formalidades exigidas”, estas últimas somente vieram a ser bem definidas com o Decreto nº 8.820, de 30/12/1882, que, regulamentando a lei anterior, estabeleceu em seu artigo 45 que “os pretendentes dos títulos de garantia provisória depositarão o relatório e peças instrutivas do mesmo, em um só exemplar”, deixando ao inteiro alvitre do interessado a estipulação do prazo, visto que “requerem por si ou por procurador a concessão da garantia provisória, pelo prazo que declararem”, limitado-o, entretanto, ao máximo de “três anos”.

A legislação foi evoluindo, seja pelo Decreto nº 16.264, de 19/12/23, seja pelo Decreto-lei nº 7.903, de 27/8/45, ou mesmo pelo Decreto-lei nº 254, de 28/2/67, todos partindo, *mutatis mutandis*, do mesmo princípio abrangente de que:

“Aquele que, antes de requerer patente para a sua invenção, pretenda fazer experiências, comunicações a associações científicas ou exposições do invento, em exposições oficiais ou oficialmente reconhecidas, deverá requerer ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial garantia de prioridade, apresentando rela-

ADVOCACIA PIETRO ARIBONI
ARIBONI, FABBRI & ADVOGADOS ASSOCIADOS

INTERNATIONAL LAW OFFICE

Marcas ♦ Patentes ♦ Transferência de Tecnologia ♦ Copyright ♦ Contratos Comerciais

Rua Guararapes, 1.000 – 7º andar – São Paulo – SP – CEP 04561-004

Tel.: (011) 5505-5223 – Fax: (011) 5505-3306

E-mail: mariboni@amcham.com.br Home Page: www.ariboni.com.br



tório descritivo e desenhos, quando for o caso, de sua invenção, e a prova de haver pago a taxa correspondente.”

Ainda sobreveio o Decreto-lei nº 1.005, de 21/10/69, que pouco alterou a sistemática referente à matéria.

II.2. Antigo Código da Propriedade Industrial (CPI - Lei nº 5.772/71)

O antigo Código da Propriedade Industrial veio a regular o instituto sob a denominação de “garantia de prioridade”, segundo o qual:

“Art. 7º Antes de requerida a patente, a garantia de prioridade poderá ser ressalvada quando o autor pretenda fazer demonstração, comunicação a entidades científicas ou exibição do privilégio em exposições oficiais ou oficialmente reconhecidas.

§ 1º Apresentado o pedido de garantia de prioridade, acompanhado de relatório descritivo circunstanciado, bem como desenhos, se for o caso, será lavrada a respectiva certidão de depósito, que vigorará por 1 (um) ano para os casos de invenção e por 6 (seis) meses para os de modelos ou desenhos.

§ 2º Dentro desses prazos deverá ser apresentado o pedido de privilégio, nas condições e para os efeitos do disposto neste Código, prevalecendo a data do depósito a que se refere o parágrafo anterior.

Art. 8º Findos os prazos estabelecidos no § 1º do artigo 7º, sem ter sido requerido o privilégio, extinguir-se-á automaticamente a garantia de prioridade, considerando-se do domínio público a invenção, modelos ou desenhos.”

Noutras palavras, conforme toda a sistemática da legislação anterior, nacional e, inclusive, internacional, os artigos teriam por finalidade permitir que o inventor exponha ou divulgue sua invenção, sem a perda do seu direito de obter uma patente válida, desde que depositasse um “pedido de garantia de prioridade”, o qual deveria ser “complementado” dentro do prazo de um ano, sob pena de perda do referido direito.

Todavia, não foram nossos congressistas muito eficazes nos mecanismos que criaram para atingir os fins almejados.

Prima facie, pode-se observar que essa solução de modo algum resolveu o problema da divulgação da invenção antes da data do depósito do pedido de patente junto ao INPI, visto que, em primeiro lugar, exigia-se o depósito do próprio pedido de garantia de prioridade antes da referida divulgação e, em segundo lugar, só seria aplicável em três situações muito específicas, a observar:

- 1) Quando o inventor pretendesse demonstrar sua invenção para terceiros;
- 2) Quando o inventor quisesse fazer uma comunicação a entidades científicas; ou
- 3) Quando o inventor quisesse exibir sua invenção em exposição oficial ou oficialmente reconhecida.

Além do mais, cabe ressaltar que o mencionado pedido de garantia de prioridade tinha praticamente o mesmo tamanho e conteúdo

do pedido de patente propriamente dito, dando o mesmo trabalho para ser preparado e depositado, o que fez com que tal instituto quase caísse em desuso no período em que vigente o antigo CPI, tendo sido utilizado apenas em situações excepcionais.

II.3. Regime da lei atual (LPI - Lei da Propriedade Industrial - Lei nº 9.279/96)

Já sob a denominação “período de graça”, nossa atual legislação dispôs, em seu Capítulo II (Da Patenteabilidade), Seção I (Das invenções e dos modelos de utilidade patenteáveis):

“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 - pelo inventor;

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, com base em informações obtidas direta ou indiretamente ou em decorrência de atos por este realizados.

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

O artigo 12 observa que a divulgação – como, por exemplo, em seminários, congressos científicos, etc. – da invenção ou do modelo de utilidade ocorrida durante os 12 meses que precedem a data de depósito ou a data de prioridade do pedido de patente não será considerada como estado da técnica, desde que esta divulgação seja promovida, conforme as condições estipuladas no referido artigo. Aí está o *período de graça* no regime da lei atual.

Inclusive, no ato de depósito do pedido de patente de invenção já divulgada, é facultativa a indicação da referida divulgação (forma, local e data de ocorrência), através de uma declaração. Se o inventor não indicar a divulgação, isto pesará em uma possível necessidade de comprovação no momento do exame do pedido.

E para que o inventor se beneficie com o período de graça, o ato da divulgação da invenção tem que ter sido praticado por ele próprio; pelo 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 por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados. Vale observar que em se tratando de uma invenção comercializada dentro do período de 12 meses que precede a data de depósito, a mesma pode se beneficiar do período de graça, pois a lei só define – como visto acima – quem pode praticar o ato da divulgação, mas não aquilo que é considerado divulgação. Assim,



por analogia, quando se comercializa uma invenção, a mesma está sendo divulgada.

III. ALGUMAS QUESTÕES POLÊMICAS

Na tentativa de trazer contribuições para o debate, dois temas poderiam ser agora levantados, mesmo que de uma forma sucinta, sujeitos à reflexão futura e, quem sabe, futuro estudo por uma de nossas comissões de estudo.

III.1. O conceito do termo “público”

Se atentarmos bem para os termos da nossa LPI, podemos notar que ela não chega a delimitar a real extensão do conceito de “divulgação da invenção” (Art. 12. Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade [...]). Deste modo, alguns doutrinadores costumam se socorrer do § 1º do artigo 11, assemelhando os conceitos de “divulgação de invenção” com o de “acessibilidade ao público”, conforme estatui o referido § 1º:

“§1º O estado da técnica é constituído de tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos artigos 12, 16 e 17.”

Preliminarmente concluímos, então, que uma nova definição muito ampla vem ao encontro do intérprete, qual seja, o de “acessível ao público”.

E assim somos obrigados a indagar: alguém poderia se valer do artigo 12 c/c artigo 11, § 1º, da LPI, para salvaguardar a novidade de uma invenção no caso de sua divulgação “pública”, muito embora numa reunião “fechada” de negócios, levando-se em consideração que o conceito inventivo foi abusivamente disponibilizado, posteriormente, por um dos participantes, sem o consentimento do inventor?

Perguntas como esta, ressalte-se, nos levam a indagar sobre a real extensão do conceito do termo “público”, utilizada na elaboração de quase todos os sistemas acima citados.

O tema foi assim explanado por Luiz Guilherme de A. V. Loureiro:

“Assim, para os fins da norma, pode ser considerado público uma multidão de pessoas, um pequeno grupo ou até mesmo uma só pessoa, desde que essa pessoa seja capaz de entender e comunicar o conteúdo da invenção e que não tenha recebido a comunicação como segredo.” (*A Lei de Propriedade Industrial Comentada*, São Paulo, Lejus, 1999, p. 53)

Ao longo dos anos, os *Boards of Appeal* do Escritório Europeu de Patentes chegaram a uma clara definição do conceito “public”, da legislação pertinente. A informação é tida como disponível ao “público” mesmo se somente um único membro da sociedade estiver em uma posição que permita seu acesso à invenção e que ele possa compreender a tecnologia, e, ademais, se não houve obrigação de mantê-la em segredo.

Esta foi a opinião do referido *Board*, no caso T 482/89 (OJ 1992, 646), onde restou consignado que:

“(…) a single sale is sufficient to render the article sold available to the public within the meaning of Art. 54(2) provided the buyer is not bound by an obligation to maintain secrecy. It is not necessary to prove that others also had knowledge of the relevant article. In the opinion of the board this is also the case when the article was sold to a man not skilled in the art (likewise T 953/90, T 969/90 and T 462/91).” (*Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office*, EPO, 1996, p. 61)

Parece-nos ser esta a melhor delimitação do instituto, vez que, ademais, vem de encontro ao conceito dicionarizado do vocábulo para a língua portuguesa. Senão vejamos:

“S. m. 7. O povo em geral. 8. Conjunto de pessoas que lêem, vêem, ou ouvem, uma obra literária, dramática, musical, etc. 9. Conjunto de pessoas que assistem efetivamente a um espetáculo, a uma reunião, a uma manifestação; assistência, ou auditório. 10. P. ext. Irôn. Conjunto de pessoas que dão atenção ao que alguém faz, diz, etc. 11. Conjunto de pessoas às quais se destina uma mensagem artística, jornalística, publicitária, etc.” (*Dicionário Aurélio eletrônico*, v. 2.0, verbete: público)

A despeito de a lei não definir o que poderia ser considerado “público”, tal omissão não deve ser criticada pela doutrina, uma vez que, conforme o magistério de Tércio Sampaio Ferraz Júnior:

LILIAN DE MELO SILVEIRA

ADVOGADOS ASSOCIADOS

PROPRIEDADE INTELECTUAL



“o primeiro passo na interpretação é verificar o sentido dos vocábulos do texto, a sua correspondência com a realidade que ele designa. (...) A primeira tarefa do intérprete, pois, é estabelecer uma delimitação. A definição jurídica oscila entre o aspecto onomasiológico da palavra, isto é, o uso corrente da palavra para a designação do fato, e o aspecto semasiológico, isto é, a sua significação normativa.” (*A Ciência do Direito*, São Paulo, Atlas, 1988, pp. 74-75)

Ao que nos parece, a lei, ao definir público, assemelhou os aspectos onomasiológico e semasiológico do vocábulo “público”.

Nesse sentido, as palavras do legislador alcançam, única e tão somente, o sentido denotativo, dicionarizado da palavra, não havendo margens a grandes indagações filosóficas sobre esse termo. Não adquiriu o referido vocábulo uma outra significação normativa (semasiológica).

Resumindo: ao se referir à “divulgação de invenção”, o artigo 12 da LPI nos remete, de acordo com a boa doutrina, ao conceito de “público”, da oração “tornado acessível ao público”, do § 1º do artigo 11 da referida lei que, conforme estabelecido, dá idéia de “conjunto de pessoas”, aqui devendo ser tomado no seu sentido realmente dicionarizado.

Ora, se até mesmo na ciência matemática é admitida a existência de um conjunto numérico unitário, porque não admitirmos, para fins de obstáculo à novidade inventiva, que a divulgação “pública” da invenção, para uma só pessoa, possa ser capaz de prejudicar a patenteabilidade da mesma⁷.

Com certeza este é um excelente ponto para indagações.

III.2. A regulamentação do parágrafo único do artigo 12 da LPI

Conforme já ressaltado anteriormente, quando do depósito de um pedido de patente, é facultativa a indicação, pelo inventor, da

forma, local e data de divulgação pública anterior do objeto do privilégio, até um ano antes da apresentação do requerimento administrativo, através de uma declaração. Se o inventor não indicar a divulgação, isto pesará em uma possível necessidade de comprovação no momento do exame do pedido, com vistas à possível perda da novidade da tecnologia.

É certo que a lei expressamente consigna que o “INPI poderá exigir do inventor declaração relativa à divulgação, acompanhada ou não de provas, nas condições estabelecidas em regulamento”.

Mas é verdade que, apesar da expressa disposição legal nesse sentido, ficou-se inerte o INPI. Não normatizou, pelos meios adequados, a matéria. Seria este um obrigatório caso de integração normativa da autarquia federal?

Note-se bem a redação do dispositivo:

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

Em uma primeira análise da questão, somos pela facultatividade de tal integração legislativa.

Entretanto, tal facultatividade quase que poder-se-ia transformar num poder-dever, eis que, por motivos fáticos, uma norma hierárquica de terceiro grau seria um tanto quanto desejável, principalmente com vistas a uma maior segurança jurídica do sistema patentário, segurança esta que, nunca é demais lembrar, constitui um dos alicerces básicos do Direito, juntamente com a justiça e a pacificação social.

Se não sabemos quando e em que condições deveremos depositar pedido de patente acompanhado de prova relativa à anterior divulgação da invenção, evidentemente aí existe uma insegurança jurídica para os usuários do sistema e operadores do direito, a merecer a mais ampla regulação estatal.

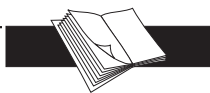
7. Conforme já asseverado, desde que essa pessoa seja capaz de entender e comunicar o conteúdo da invenção e que não tenha recebido a comunicação como um segredo.

NASCIMENTO ADVOGADOS

Advogados - Attorney Society
Patentes e Marcas - Patents And Trade Marks
Direito Autoral - Software

NASCIMENTO
Advogados

04533-012 - RUA TABAPUÁ, 627 - 5ª ANDAR - FONE (011) 3842-5411 - FAX (011) 3842-4809 - SÃO PAULO - SP



OS NOVOS TRATADOS DA OMPI

JOÃO LUCAS QUENTAL

Diplomata, atualmente lotado na Embaixada do Brasil em Londres, onde ocupa o cargo de chefe do Setor Econômico Multilateral. É mestre em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1994). Recentemente, concluiu mestrado em Relações Econômicas Internacionais na London School of Economics (2000). Dentre as funções exercidas na diplomacia, integrou a delegação oficial brasileira que participou das negociações da Conferência Diplomática da OMPI sobre Certas Questões de Direitos de Autor e Direitos Conexos

Sumário: I. Introdução - II. Tratado da OMPI sobre Direitos de Autor - III. Direito de Reprodução - IV. Tratado da OMPI sobre Interpretação ou Execução e Fonogramas - V. Questão Audiovisual - VI. Conclusões

I. INTRODUÇÃO

A Conferência Diplomática sobre Certas Questões de Direitos de Autor e Direitos Conexos, convocada pela OMPI em dezembro de 1996, teve como objetivo adotar três novos tratados internacionais, à luz das novas tecnologias, principalmente no campo digital. Como era de se esperar, não houve consenso sobre pontos importantes durante a discussão, razão pela qual somente foi possível adotar dois dos três instrumentos internacionais previstos, a saber: o Tratado da OMPI sobre Direitos de Autor (WCT) e o Tratado da OMPI sobre Interpretação ou Execução e Fonogramas (WPPT). Ainda assim, o segundo tratado teve seu escopo limitado apenas aos direitos conexos às obras musicais e sonoras, tendo sido adiada para este ano a discussão sobre a proteção dos direitos conexos às obras audiovisuais.

Devido à resistência de grande parte dos países presentes na conferência, inclusive do Brasil, a terceira proposta de tratado, relativa à proteção *sui generis* de bancos de dados, sequer foi discutida durante a reunião. Tendo em vista os termos de referência da conferência, adotou-se recomendação com vistas à convocação extraordinária dos Órgãos Diretores da OMPI para decidir sobre a programação e a modalidade dos trabalhos preparatórios para a discussão de um eventual Tratado sobre a Propriedade Intelectual de Bancos de Dados. Embora a delegação brasileira não tenha se

oposto à referida recomendação, na sua declaração final reiterou que considera prematuro iniciar exercício negociador sobre o assunto, tendo assinalado a necessidade de empreender-se estudos adicionais sobre a matéria.

Os tratados adotados pela Conferência Diplomática traduzem o consenso possível da comunidade internacional sobre a proteção de direitos de autor e direitos conexos diante das novas tecnologias de comunicação e informação. Trata-se, sem dúvida, de importante atualização dos direitos conferidos pela Convenção de Berna de Obras Literárias e Artísticas e pela Convenção de Roma para a Proteção de Artistas-Intérpretes, Produtores de Fonogramas e Organizações de Radiodifusão. Embora os novos tratados não tenham a amplitude desejada pelo Brasil, constituem importante base jurídica para a construção de uma infra-estrutura legal internacional de proteção dos direitos do autor e dos direitos conexos no ambiente digital. Ambos os tratados podem ser considerados como instrumentos independentes, inseridos no contexto do sistema da Convenção de Berna, na medida em que estabelecem novos direitos e obrigações não previstos nos ordenamentos internacionais existentes sobre a matéria.

Os textos aprovados na Conferência Diplomática precisam, porém, ser complementados por iniciativas específicas para a proteção de organismos de radiodifusão e de artistas-intérpretes ou executantes



CUSTÓDIO DE ALMEIDA E CIA.
AGENTE DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RIO DE JANEIRO - RJ - RUA ALVARO ALVIM, 21 - 16º/20º - C. POSEAL 338B - CEP 20081-010
TEL. (021) 240-2341 - TELEX (021) 33557 - AGTX - BR - FAX (0665-21) 240-2401

PORTO ALEGRE - RS - AV. BORGES DE MEDEIROS, 454 - 3º - C. POSEAL 2284 - CEP 91020-022
TEL. (0512) 25-2222/24-0124 - TELEX (051) 8287 - CPPE - BR - FAX (066-512) 84-0124



de obras audiovisuais, temas que não foram abordados nos novos tratados. Também permanece na pauta de discussão da OMPI a questão da proteção internacional para bancos de dados, independentemente de que atendam ou não aos requisitos de originalidade.

II. TRATADO DA OMPI SOBRE DIREITOS DE AUTOR

Diante da expectativa da comunidade internacional a respeito do Tratado da OMPI sobre Direitos de Autor, os resultados finais das negociações podem parecer tímidos. Durante o exercício, foram suprimidos artigos importantes (direito de reprodução, extinção de licenças não voluntárias) e limitado o escopo de alguns dispositivos considerados básicos (direito de aluguel e direito de distribuição). Porém, tendo em vista a novidade e a complexidade da matéria, ainda em rápida evolução, o resultado das negociações foi positivo, pois estabeleceu instrumento jurídico marco que servirá de base para aprofundar as discussões sobre o assunto. Decerto, as negociações não produziram reforma abrangente da Convenção de Berna, como se pretendia no início das discussões sobre o assunto, mas o Tratado da OMPI representa avanço importante.

1) Relação com a Convenção de Berna. Por iniciativa do Brasil, o Grupo de Países da América Latina e do Caribe (Grulac) patrocinou emenda ao artigo 1 da Proposta Básica do Acordo da OMPI sobre Direitos de Autor, apresentada pelo presidente do Comitê de Peritos, com vistas a esclarecer o vínculo jurídico do referido instrumento com os demais convênios e convenções internacionais sobre a matéria. Manifestou-se preocupação de que os direitos conferidos pelos novos tratados, principalmente pelo Tratado de Direitos de Autor, pudessem ser subordinados por interpretação extensiva ao sistema de solução de controvérsias da OMC, ficando sujeitos aos mesmos critérios de observância e aplicação de TRIPs. Tal preocupação seria agravada caso o Tratado de Direitos de Autor fosse considerado apenas um protocolo à Convenção de Berna, segundo posição defendida por alguns países durante a reunião de Genebra.

Não obstante oposição inicial à proposta do Grulac, o texto de autoria do Brasil foi incorporado ao Tratado da OMPI sobre Direitos de Autor. O referido artigo reconhece que o presente tratado é um acordo especial nos termos do artigo 20 da Convenção de Berna (condição compartilhada pelo Acordo de TRIPs), o qual permite a celebração de acordos sobre a matéria entre os membros da União de Berna, desde que os direitos conferidos aos autores sejam mais extensivos do que os previstos naquela Convenção. O Tratado da OMPI estabelece, ademais, que não há conexão com outros convênios e acordos internacionais, exceto a Convenção de Berna, sem prejuízo dos direitos e obrigações conferidos por esses instrumentos.

Com a emenda brasileira, o artigo 1 do Tratado da OMPI sobre Direitos de Autor confirma o vínculo com a Convenção de Berna,

mas busca evitar que o referido instrumento seja considerado meramente como um protocolo àquela Convenção. De fato, embora as partes contratantes, inclusive aquelas que não participam da Convenção de Berna, estejam obrigadas pelo artigo emendado a respeitar as cláusulas substantivas da Convenção de Berna (artigos 1 a 21 e apêndice), o tratado em apreço estabelece novos direitos e obrigações que não estão contemplados naquele instrumento. O presente tratado, como não poderia deixar de ser, está ancorado firmemente no sistema da Convenção de Berna; porém é instrumento materialmente independente de outras convenções e convênios internacionais sobre a matéria, tendo personalidade jurídica própria e distinta daquela convenção.

2) Programas de Computador. As discussões sobre a proteção conferida a programas de computador pelo Tratado de Direitos de Autor centraram-se em torno do escopo e da natureza dos direitos. O Grulac e o Grupo Asiático defenderam a reprodução, na medida do possível, do artigo pertinente do Acordo de TRIPs, sob o argumento de que não convinha inovar sobre matéria definida de forma adequada no âmbito das negociações da Rodada Uruguai. Por outro lado, a delegação norte-americana, com o apoio da União Européia, entendeu que o artigo deveria ter caráter declaratório, reconhecendo que programas de computador, qualquer que seja seu modo ou forma de expressão, são protegidos como obras literárias, ao amparo do artigo 2 da Convenção de Berna. O Acordo de TRIPs limita a proteção conferida a programas de computador ao código fonte e objeto.

De modo a atender às preocupações dos integrantes do Grupo Asiático e do Grulac, as partes negociadoras resolveram adotar, como solução de compromisso, declaração interpretativa consensual que esclarece o alcance do referido artigo. Além disso, concordaram com a introdução de um novo artigo 2, reafirmando que a proteção de direitos de autor se estende às expressões e não às idéias, procedimentos, métodos de operação e conceitos matemáticos em si mesmos, em analogia à redação do parágrafo 2º, artigo 9, do Acordo de TRIPs.

Tal como adotado pela Conferência Diplomática, o artigo 4 do Tratado da OMPI sobre Direitos de Autor estabelece que programas de computador são protegidos como obras literárias, independentemente do modo ou da forma da expressão. Em conjunção com o artigo 2 do presente tratado, mencionado acima, a declaração adotada como parte da solução de compromisso confirma que o referido artigo mantém consistência com o artigo 2 da Convenção de Berna, com escopo de proteção equivalente ao conferido pelas disposições pertinentes do Acordo de TRIPs. O artigo 4 incorpora ao sistema da Convenção de Berna a interpretação corrente estabelecida pelo artigo 10 de TRIPs, tendo por base o entendimento de que programas de computador são similares a obras literárias e artísticas, segundo a definição daquela Convenção, devendo ser protegidos como tais.



3) Bancos de Dados. O artigo 5 do Tratado da OMPI sobre Direitos de Autor ratifica a interpretação amplamente aceita da Convenção de Berna, acolhida inclusive pelo Brasil, de que compilações de dados ou de outros materiais, inclusive bancos de dados, que constituam criações intelectuais em virtude da seleção ou organização do seu conteúdo, são protegidos como obras. Em alusão ao artigo 4 sobre programas de computador, tendo em vista a relevância de estabelecer parâmetros claros para a aplicação apropriada do referido dispositivo, foi adotada declaração consensual que, em conjunção com o artigo 2 do presente tratado, confirma que o artigo em pauta mantém consistência com o artigo 2 da Convenção de Berna, tendo escopo de proteção equivalente ao conferido pelas disposições pertinentes do Acordo de TRIPs. O artigo mereceu o apoio do Brasil, sob o entendimento de que a legislação nacional contemplava adequadamente os direitos e obrigações previstos neste ponto.

4) Direito de Distribuição. O direito amplo de distribuição é um dos principais pontos inovadores do presente tratado com relação à Convenção de Berna. Segundo a redação final do artigo 6, os autores gozarão do direito de autorizar a disponibilização ao público do original e de cópias de suas obras mediante venda ou outra forma de transferência de propriedade. O referido artigo incorpora tanto a distribuição tradicional de obras quanto a distribuição *on-line*, via sistemas de transmissão de informações como a Internet, o que permitirá a disseminação de novas modalidades de distribuição e comercialização de obras de forma segura e eficiente.

Conforme esperado, não foi possível encontrar consenso sobre a questão da exaustão dos direitos de distribuição (nacional, regional ou internacional), bem como para as importações paralelas. Em consonância com a solução adotada em TRIPs, estabeleceu-se que nada no presente tratado afetará a liberdade das partes contratantes de determinar as condições de exaustão dos direitos conferidos sob este artigo depois da primeira venda ou transferência de propriedade da obra. Para registrar a interpretação do Brasil sobre o assunto, a delegação brasileira apresentou declaração formal, incluída nas atas da reunião, segundo a qual o presente tratado não afeta o direito que cada Estado tem de legislar sobre a exaustão de

direitos. A referida declaração é consistente com a posição brasileira nas negociações em favor do direito de cada país determinar o regime de exaustão mais adequado a cada categoria de obra protegida por direitos de autor, levando em consideração as características do mercado local.

5) Direito de Aluguel. A proposta original do presidente do Comitê de Peritos, que previa um direito amplo de aluguel para todas as categorias de obras protegidas pelo presente tratado, não pôde ser aprovada integralmente, apesar do apoio da maioria das delegações presentes na conferência. O Grupo Asiático levantou objeções, sob o argumento de que a proposta original seria "TRIPs plus", estendendo o direito de aluguel a novas categorias de obras não previstas explicitamente no Acordo sobre TRIPs. A delegação brasileira manifestou-se favorável ao texto do presidente do Comitê de Peritos, porém, como solução de compromisso, não se opôs à limitação do escopo do referido artigo ao disposto em TRIPs. Cabe lembrar que a legislação nacional confere direito de aluguel amplo, superior ao estipulado em TRIPs.

Com efeito, concordou-se em limitar o direito de aluguel dos autores de modo a abranger somente programas de computador, obras cinematográficas e obras incorporadas em fonogramas, tal como determinado pela legislação nacional das partes contratantes, na exata medida estabelecida em TRIPs. De acordo com o referido artigo, o direito de aluguel não é aplicável a programas de computador quando o programa não é o objeto essencial do aluguel. No caso de obras cinematográficas, é vedado o direito de aluguel, exceto quando levar à disseminação de cópias não autorizadas, prejudicando materialmente o direito exclusivo de reprodução. O artigo 7 introduziu no sistema da Convenção de Berna o direito que existia antes apenas no âmbito da OMC. As principais categorias de obras cujo aluguel é economicamente relevante estão contempladas pelo dispositivo em pauta.

6) Direito de Comunicação ao Público. O artigo 8 incorpora aos dispositivos pertinentes sobre comunicação via difusão e radiodifusão, previstos na Convenção de Berna, o direito exclusivo dos autores de autorizar a comunicação ao público, por fio ou sem fio, de suas obras literárias e artísticas, inclusive no que diz respeito à disponibilização

RICCI & ASSOCIADOS ADVOCACIA

**MARCAS - PATENTES
REGISTROS NO BRASIL E EXTERIOR
ADMINISTRATIVO E JUDICIAL**

**ASSESSORIA EMPRESARIAL
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA
PARECERES E CONTRATOS**

**ALAMEDA DOS MARUÁ, 501 - SÃO PAULO - SP - CEP 04068-110
TELEFONES: 5561-6707 e 5526-0442 - FAX: 276-8264**



ao público de suas obras, de tal forma que membros do público possam ter acesso a elas de um lugar ou momento individualmente determinados. Além de ampliar o escopo do direito de comunicação ao público para abranger outros meios que não a difusão e a radiodifusão, este artigo estende os direitos do autor ao ambiente digital.

Com base neste dispositivo, será possível pleitear proteção automática de obras disponíveis na Internet em todos os países-parte do tratado. Em conjunto com o direito de distribuição, este artigo estabelece fundamento legal para a proteção internacional de obras disponíveis *on-line*, independentemente do local de sua produção ou publicação. O texto do artigo foi redigido tendo em mente, especificamente, o uso de obras na Internet, meio que não se adequa facilmente aos atuais regulamentos internacionais sobre a matéria. Ao estabelecer de forma clara os direitos dos autores naquele meio, o referido dispositivo é passo importante para que a Internet se torne meio efetivo de comercialização e distribuição segura de obras literárias e artísticas.

7) Medidas Tecnológicas e de Gestão de Direitos. As disposições contidas nos artigos 11 e 12 estão entre as principais inovações do Tratado de Direitos de Autor. Tendo em vista as possíveis implicações sobre setores produtivos decorrentes das referidas medidas, bem como a preocupação de alguns países asiáticos sobre a extensão das obrigações a serem assumidas, a questão foi objeto de intensas discussões em grupos informais de negociação, dos quais o Brasil participou ativamente. Havia certa preocupação, sobretudo, de que as obrigações sobre medidas tecnológicas pudessem ser de tal forma excessivas que dificultariam a utilização lícita de aparelhos eletrônicos com uso múltiplo, tais como o vídeo, o DAT e até mesmo o computador, criando reservas de mercado para alguns poucos fabricantes.

Como resultado das negociações, foi possível contornar as principais preocupações sobre as medidas tecnológicas, tendo-se logrado texto considerado equilibrado inclusive pelos representantes dos fabricantes de produtos eletrônicos presentes em Genebra. O artigo 11 estabelece como objetivo impedir a adulteração ou inibição de mecanismos técnicos de proteção de obras, sobretudo no contexto das tecnologias digitais de comunicação, transmissão e utilização de

obras, com vistas a evitar sua reprodução ou distribuição não autorizada. Tal medida faz-se justificada à luz dos recentes desenvolvimentos tecnológicos que permitem a reprodução e disseminação de cópias de qualidade, a baixos custos, sem a autorização do titular do direito, ao mesmo tempo facilitando a contrafação e dificultando o trabalho de fiscalização. O artigo 11 representa importante conquista para os autores, que poderão exercer seus direitos com maior segurança, devendo, também, contribuir para a expansão das redes digitais de informação, seja por transmissão *on-line* seja por satélite.

As obrigações relativas à informação de gestão de direitos, contidas no artigo 12, complementam as disposições do artigo precedente. Acordou-se que as partes contratantes estarão obrigadas a estabelecer proteção legal adequada e remédios efetivos contra a violação de medidas tecnológicas utilizadas por autores relativos ao exercício de seus direitos. As mesmas obrigações também são aplicáveis a atos que induzem, permitem, facilitam ou ocultam uma infração de quaisquer dos direitos previstos pelo tratado em pauta ou pela Convenção de Berna, com relação à supressão e alteração de informação de gestão de direitos. A distribuição, importação para distribuição, radiodifusão e comunicação ao público, sem autorização, de obras com o conhecimento de que a informação sobre gestão de direitos eletrônicos foi suprimida ou alterada também serão sujeitas a medidas legais adequadas e remédios efetivos.

A proteção da informação que identifica a obra e seu autor, seja ela diretamente ligada a uma obra ou em conexão com a comunicação ao público de uma obra, é de vital importância para os titulares de direito, pois permite conhecer a origem da obra e determinar a legalidade de seu uso, além de facilitar consideravelmente a distribuição de *royalties*. Juntamente com o direito de comunicação, as medidas tecnológicas compreendidas nestes dois artigos são elementos centrais da chamada infra-estrutura global das tecnologias de informação que se pretende regulamentar inicialmente a partir dos novos tratados. Com sua implementação será possível construir padrão internacional razoavelmente seguro, com nível de proteção mínimo suficiente para estimular a disseminação e comercialização de obras no ambiente digital, hoje limitadas pela precariedade dos remédios legais nacionais para coibir os abusos.



Alameda dos Guainumbis, 571
04067-001 São Paulo SP
Fone/fax: (011) 5071-8438 e 5071-7124
camelier@originet.com.br

■ DIREITO AUTORAL ■ DIREITO CONCORRENCIAL ■ CONTRATOS DE FRANQUIA ■ REGISTRO DE SOFTWARES ■ REGISTRO DE DOMÍNIO INTERNET ■ PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Marcas - Patentes - Desenho Industrial - Transferência de Tecnologia - Segredo de Negócio



III. DIREITO DE REPRODUÇÃO

Juntamente com a questão audiovisual, tratada abaixo, a discussão sobre o direito de reprodução foi um dos temas mais divisórios da Conferência Diplomática. Os Estados Unidos, com o apoio da maioria dos países-membros da União Européia, entendiam que o direito de reprodução, tal qual enunciado na Convenção de Berna, também seria aplicável à reprodução incidental e temporária, implícita em atos como a navegação na Internet e transmissão de informações *on-line*. Para tanto, aceitariam limitações apenas de caráter facultativo, que, na opinião de várias outras delegações presentes na reunião, permitiriam a adoção de padrões nacionais distintos, gerando incerteza no ambiente digital e dificultando a expansão e consolidação das redes de informações. Além disso, havia alguma preocupação de que a proposta norte-americana poderia servir de base legal para a imposição, no futuro, de limitações ao acesso à informação via Internet, mediante pagamento obrigatório ou autorização explícita do autor.

Em contraste, um grupo de países, liderado por Brasil, África do Sul, Austrália, Cingapura, Coreia do Sul, Dinamarca, México e Noruega, manifestou-se favoravelmente ao estabelecimento de limitações mandatórias ao direito de reprodução, no caso em que a reprodução da obra não pudesse ser dissociada do processo técnico que permite o uso da mesma, como ocorre com os provedores de rede e de informação que reproduzem a obra várias vezes durante o processo de transmissão até que ela seja efetivamente utilizada via computador, em lugar e momento individualmente determinados por membros do público. Para esses países, alguns atos específicos de reprodução de obras protegidas deveriam ser obrigatoriamente permitidos sem a autorização do autor. Segundo esse entendimento, haveria exceções ao direito de reprodução que todas as partes contratantes deveriam adotar para promover a harmonização de direitos e a consolidação da rede digital.

Diante da impossibilidade de acordo sobre esse ponto, aceitou-se, relutantemente, suprimir artigo relativo ao escopo do direito de reprodução no Tratado da OMPI de Direitos de Autor, proposto pelo presidente do Comitê de Peritos, que seria substituído por uma declaração sobre a questão. Entretanto, tampouco foi possível

concordar inteiramente com o projeto de declaração consensual elaborado conjuntamente pelos Estados Unidos e África do Sul, que visava exprimir o entendimento compartilhado por todas as delegações sobre o direito de reprodução. Na última reunião plenária da Conferência Diplomática, Brasil e Coreia do Sul, com o apoio de Cingapura, Cuba e Côté-D'Ivoire, negaram o consenso necessário para que a declaração pudesse ter efeitos interpretativos vinculantes sobre o Tratado da OMPI, conforme estipula a Convenção de Viena sobre os Direitos dos Tratados.

O Brasil pôde concordar com a primeira parte da declaração, que estendia a aplicação dos dispositivos da Convenção de Berna ao meio digital. Entretanto, teve que manter sua reserva com relação à proposta de que o armazenamento de uma obra constitui reprodução. No contexto das negociações de Genebra, tendo em vista os direitos e obrigações previstos no Tratado da OMPI sobre Direitos de Autor, tal declaração poderia ser interpretada de modo a impedir que atos de reprodução que não podem ser dissociados de processos técnicos fossem isentos da obrigação de autorização do autor e, conseqüentemente, de pagamento. Na justificativa de seu voto, registrada nas atas da conferência, a delegação brasileira manifestou o entendimento do governo de que o acesso que torna uma obra perceptível por *browsing* na Internet e a transmissão de uma obra em rede digital, quando o armazenamento temporário ou não permanente resulta de um procedimento técnico, não infringe o direito exclusivo de reprodução, de acordo com o artigo 9 da Convenção de Berna.

IV. TRATADO DA OMPI SOBRE INTERPRETAÇÃO OU EXECUÇÃO E FONOGRAMAS

O Tratado da OMPI sobre Interpretação ou Execução e Fonogramas, ou seja, o segundo tratado adotado pela Conferência Diplomática, teve seu escopo consideravelmente limitado durante a reunião de Genebra. O texto final confere proteção tão somente aos artistas-intérpretes de obras sonoras e musicais e aos produtores de fonogramas, enquanto a proposta básica de negociação, apresentada pelo presidente do Comitê de Peritos, previa a possibilidade de proteção, também, para artistas-intérpretes de obras audiovisuais. Em retrospecto, a expectativa de alguns países de que



tinoco soares & filho s/c ltda.

ADVOGADOS – ENGENHEIROS

MARCA E PATENTES EM OBRAS DE ARTE, PATENTES DE INVENÇÃO, MARCAS E PATENTES DE INVENÇÃO EM PROPRIEDADE INDUSTRIAL, ARTÍSTICA E LITERÁRIA, CONTRATOS DE LICENÇA DE FRANCHISING E OUTROS

JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES

MATRIZ:

AVENIDA INDIANÓPOLIS, 996
CNP: 04063 001 SÃO PAULO SP
TELEFONES: (011) 5084 5330/5084 5331/5084 5332
5084-1613/5084-5016
FAX: (011) 5084 5334
5084 5337

CAXA POSTAL 2707 (CEP 01060-970)

E-MAIL: tinoco@emil.com.br
INTERNET: http://www.tinoco.com.br

FILIAL:

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 482 5º ANDAR SAJ A 514
TELEFONES: (021) 253 0944
FAX: (021) 253 0944



as diferenças entre legislações nacionais sobre a matéria pudessem ser contornadas demonstrou ser demasiadamente otimista. O acordo final representa o avanço possível na proteção de direitos conexos, neste momento, havendo o compromisso de que o texto deverá ser aperfeiçoado por iniciativas complementares da OMPI.

1) Relação com Outras Convenções. Em analogia ao Tratado da OMPI sobre Direitos de Autor, o artigo 1 do instrumento em pauta foi emendado de forma a estabelecer que não haverá conexão entre o presente tratado e demais acordos e convênios internacionais sobre a matéria, sem prejuízo dos direitos e obrigações conferidos por esses instrumentos. Embora as partes negociadoras não tivessem manifestado os mesmos questionamentos sobre a natureza jurídica do Tratado da OMPI sobre Interpretação ou Execução e Fonogramas que foram levantados sobre o Tratado da OMPI sobre Direitos de Autor, julgou-se apropriado esclarecer que o presente instrumento é materialmente independente, com personalidade jurídica própria.

A fim de evitar possíveis conflitos de competência, convencionou-se que o referido tratado não derogará as obrigações que as partes contratantes tenham entre si sob o Tratado de Roma. O referido artigo esclarece, também, que nada no presente tratado afetará a proteção de obras literárias e artísticas, conforme a cláusula de salvaguarda que consta da Convenção de Roma. Dessa forma, pretende-se deixar claro que não deverá haver superposição entre os direitos de autor e os direitos conexos, tanto no que se refere aos novos tratados quanto à Convenção de Berna.

2) Direitos Morais de Artistas-Intérpretes. A questão dos direitos morais para artistas-intérpretes ou executantes foi um dos pontos mais controvertidos das discussões do presente tratado. Em virtude de sua relação com a questão audiovisual, bem como da resistência de alguns países, principalmente os países de tradição legal anglo-saxônica, a inclusão de dispositivo sobre direitos morais no tratado em pauta foi exercício árduo de convencimento. Alguns países, entre eles o Brasil, manifestaram posição em favor de direitos morais plenos, nas linhas gerais do texto proposto pelo presidente do Comitê de Peritos, que abrangia inclusive direitos morais de artistas-intérpretes de obras audiovisuais. O Reino Unido, com apoio dos demais integrantes da União Européia e dos Estados Unidos, sugeriu a adoção de formato intermediário, seguindo projeto de emenda apresentada originalmente pela Argentina.

Após longas discussões em que as principais partes envolvidas foram constrangidas a ceder, foi aprovada proposta de compromisso, utilizando a base do texto do presidente do Comitê de Peritos, com algumas modificações, de forma a facilitar a aplicação do artigo no ambiente digital.

O artigo 5 reflete o consenso obtido sobre o assunto, na medida em que estabelece o direito de paternidade para artistas-intérpretes de obras sonoras e musicais, independentemente dos direitos econômicos e mesmo após a transferência desses direitos, exceto quando a

omissão seja ditada pelo modo de utilização ou execução da obra. Essa limitação diz respeito, por exemplo, à execução de propaganda ou outros anúncios que, por sua natureza, não são compatíveis com o direito de paternidade dos artistas-intérpretes ou executantes. Além disso, o artigo estabelece o direito de objetar a qualquer distorção, mutilação ou outra modificação de interpretações ou execuções de obras sonoras e musicais que possam ser prejudiciais à reputação do artista-intérprete ou executante. Os direitos conferidos pelo referido dispositivo deverão ser mantidos, pelo menos, até a expiração dos direitos econômicos dos artistas-intérpretes, podendo ser resguardados até mesmo depois da sua morte.

O dispositivo em pauta beneficia os artistas-intérpretes ou executantes de obras sonoras e musicais que, pela primeira vez, poderão ter seus direitos morais reconhecidos internacionalmente, incluindo os principais mercados mundiais de fonogramas. Embora não confira exatamente o mesmo nível de proteção dos direitos morais concedidos para autores, sob a Convenção de Berna, os direitos morais de artistas-intérpretes ou executantes estabelecidos no presente tratado deverão contribuir para permitir maior controle dos artistas-intérpretes sobre suas interpretações ou execuções, fortalecendo seus direitos frente aos produtores de fonogramas e autores.

3) Direito Econômico dos Artistas-Intérpretes ou Executantes. Juntamente com o direito de reprodução, o artigo 6, sobre o direito econômico dos artistas-intérpretes ou executantes, estabelece o que é, talvez, o principal direito no presente tratado: autorizar a radiodifusão e a comunicação de suas interpretações ou execuções não fixadas e autorizar a fixação de suas interpretações ou execuções. Com a adoção deste dispositivo, os artistas-intérpretes ou executantes de obras sonoras e musicais terão seus direitos reforçados internacionalmente, o que permitirá maior equilíbrio e melhor distribuição de benefícios entre os titulares dos direitos do autor e dos direitos conexos.

4) Direito de Reprodução. Em virtude da indefinição sobre o direito de reprodução no Tratado da OMPI sobre Direitos de Autor, não foi possível adotar texto abrangente sobre o assunto no presente tratado, conforme pretendia-se originalmente na proposta básica de negociação. A controvérsia em torno da amplitude e da natureza do direito de reprodução no tratado da OMPI sobre Direitos de Autor foi, de certa forma, reproduzida nas discussões sobre o Tratado de Interpretação ou Execução e Fonogramas, inibindo qualquer disposição para compromisso das delegações presentes no encontro. Não obstante, foi possível evitar a supressão dos artigos pertinentes no presente tratado, tendo-se aprovado texto considerado positivo. Os artigos em apreço deverão ser de especial valia para os titulares dos direitos conexos amparados pelo presente tratado, caso seja confirmada a expectativa de adesão dos principais países produtores de fonogramas, hipótese que não se concretizou com a Convenção de Roma.

Nesse contexto, acordou-se, nos artigos 7 e 11, respectivamente, estabelecer o direito de reprodução de artistas-intérpretes ou execu-



tantes sobre suas interpretações ou execuções fixadas em fonogramas e de produtores de fonogramas sobre seus fonogramas. A redação destes artigos segue o padrão estabelecido pela Convenção de Roma, sem alterações substantivas. Os referidos dispositivos têm particular relevância em vista da crescente facilidade de reprodução de cópias de qualidade, a baixos custos, sem a devida autorização dos titulares do direito. O direito de reprodução estende-se, também, ao ambiente digital, em que a comercialização de obras sonoras e musicais em redes eletrônicas de informação implica, necessariamente, reproduções, que, doravante, precisarão da autorização também do artista-intérprete ou executante e dos produtores de fonogramas.

5) Direito de Disponibilização. Os artigos 10 e 14 do presente tratado conferem aos artistas-intérpretes ou executantes e aos produtores de fonogramas os mesmos direitos, *mutatis mutandis*, concedidos aos autores de obras literárias e artísticas pelo artigo 8 do Tratado da OMPI sobre Direitos de Autor. Com base nesses dispositivos, é conferido aos artistas-intérpretes ou executantes e aos produtores de fonogramas o direito exclusivo de autorizar a comunicação ao público, por fio ou sem fio, de suas interpretações ou execuções fixadas em fonogramas e de seus fonogramas, respectivamente, inclusive no que diz respeito à sua disponibilização ao público, de tal forma que membros do público possam acessá-las, de um lugar e momento individualmente determinados. Estes artigos estendem os direitos conexos de obras sonoras e musicais ao ambiente digital, criando uma nova categoria de direito, correspondente ao direito de comunicação dos autores.

Ambos dispositivos são inovações interessantes, em atenção às novas demandas tecnológicas na área da informação e comunicação. O texto acordado foi elaborado com vistas a contemplar a criação e o uso de interpretações e execuções fixadas em fonogramas e de fonogramas em ambientes virtuais, que não se adequam às atuais normas internacionais sobre a matéria. Juntamente com o artigo correspondente no Tratado da OMPI sobre Direitos de Autor, esses dispositivos deverão contribuir para a construção da infra-estrutura legal que permitirá a comercialização e distribuição de obras sonoras e musicais *on-line*. Para o Brasil, que dispõe do sexto maior mer-

cado fonográfico do mundo, as iniciativas que decorrerão desses artigos poderão ter particular relevância, pois permitirão a consolidação da indústria musical brasileira. Resta saber se estes artigos atenderão à crescente demanda internacional para regulamentação da comercialização e utilização de obras pela Internet.

6) Medidas Tecnológicas e de Gestão de Direitos. As obrigações relativas a medidas tecnológicas e de informação de gestão de direitos contidas nos artigos 18 e 19 deste tratado têm como objetivo impedir a adulteração ou inibição de mecanismos técnicos de proteção de fonogramas, utilizados, sobretudo, no contexto das tecnologias digitais de comunicação, transmissão e utilização de obras. Em conjunto, as medidas tecnológicas compreendidas nestes dois artigos, que complementam os artigos 11 e 12 do Tratado da OMPI sobre Direitos de Autor, são elementos pertinentes para a formação de uma infra-estrutura global de informação.

V. QUESTÃO AUDIOVISUAL

Da mesma forma que a discussão sobre o direito de reprodução polarizou as negociações do Tratado da OMPI sobre Direitos de Autor, a questão audiovisual foi o principal tema nas discussões sobre o Tratado da OMPI sobre Interpretação ou Execução e Fonogramas. De modo geral, os países de tradição jurídica latina estavam a favor da proposta de estender os direitos conexos aos artistas-intérpretes ou executantes de obras audiovisuais, contida na chamada "variante B" da proposta básica do presidente do Comitê de Peritos. A União Européia, que já dispõe de legislação avançada sobre o assunto, mostrou-se, em diversas ocasiões, particularmente empenhada em aprovar texto abrangente sobre o assunto. No entanto, diante da objeção dos países anglo-saxônicos, com o apoio do Grupo Asiático, julgou-se por bem aceitar limitação do escopo do presente instrumento aos direitos conexos de obras sonoras e musicais, sob pena de inviabilizar os resultados da Conferência Diplomática.

A delegação norte-americana chegou a apresentar proposta de compromisso, pela qual aquele país conferiria, sob certas condições, proteção a artistas-intérpretes ou executantes estrangeiros de

MARTINEZ & KNEBLEWSKI

ASSESSORIA EM PROPRIEDADE INTELECTUAL

Avenida dos Carlinás, 663 - Moema
04066-011 - São Paulo - SP
Brasil

Tel.: (55.11) 55333788 / 55319109
Fax: (55.11) 2407207
E-mail: mail@mklaw.com.br



obras audiovisuais. Porém, apesar da flexibilidade inicial demonstrada pelos Estados Unidos, não foi possível superar, naquele momento, as diferenças sobre a matéria.

Logo em seguida, na segunda reunião do Comitê Diretor, órgão restrito da Conferência Diplomática encarregado de monitorar o avanço dos trabalhos, os Estados Unidos comunicaram que retiravam da mesa de negociações sua proposta de compromisso, em favor da sua posição original de limitação dos direitos conexos de obras sonoras e musicais. Por outro lado, a União Européia informou que havia recuado no seu apoio à “variante B”, embora mantivesse sua posição de princípio favorável à solução abrangente para a matéria. Quando o assunto foi levado para o plenário da reunião, os países do Grupo Africano e do Grulac, inclusive o Brasil, sem o apoio da União Européia, não tiveram opção senão aceitar negociar o tratado de direitos conexos com seu escopo limitado a artistas-intérpretes ou executantes de obras sonoras e musicais. Em troca, obteve-se compromisso de continuar as discussões na OMPI sobre a proteção de artistas-intérpretes ou executantes de obras audiovisuais.

Como parte do acordo que permitiu a conclusão dos trabalhos sobre o segundo instrumento, a Conferência Diplomática aprovou, por unanimidade, resolução, que resultou na convocação dos Órgãos Diretores da OMPI, com o objetivo de iniciar trabalhos preparatórios para um protocolo ao Tratado da OMPI sobre Interpretação ou Execução e Fonogramas. Como resultado concreto, foi convocada a nova Conferência Diplomática da OMPI (7 a 20 de dezembro de 2000) com o objetivo de examinar a oportunidade de adoção de um instrumento específico sobre execuções audiovisuais.

VI. CONCLUSÕES

Passados pouco mais de três anos desde a conclusão da Conferência Diplomática de Genebra, ainda é difícil fazer um balanço conclusivo sobre os novos tratados da OMPI. Muito dependerá de quais e quantos países participarão inicialmente dos tratados, bem como da data em que entrarão em vigor. Devido aos requisitos de vigência – depósito junto ao diretor-geral da OMPI de instrumentos de ratifi-

cação ou adesão de 30 países –, poderá levar ainda algum tempo para se avaliar com precisão a aceitação internacional daqueles textos legais. Entretanto, pelo que se pode depreender com base em comentários de representantes dos principais países produtores de tecnologia, os novos tratados provavelmente não terão o mesmo destino do Tratado de Washington sobre a Propriedade Intelectual de Circuitos Integrados, que jamais entrou em vigor. Até o momento (26 de dezembro de 2000), 21 países ratificaram o WCT e 18 o WPPT, incluindo Japão e Estados Unidos.

Há que se ter em mente que os novos tratados surgiram como solução para as dificuldades de revisão da Convenção de Berna, processo que requeriria a unanimidade dos cerca de 120 países-parte. Embora houvesse consenso sobre a necessidade de estabelecer novos conceitos e atualizar velhos padrões de proteção de direitos de autor e direitos conexos, não havia acordo sobre a extensão e abrangência da revisão. Com a adoção dos novos tratados, poderá dispor-se de instrumento dinâmico para legislar internacionalmente na área dos direitos de autor e direitos conexos. Ao contrário do que ocorre nas Convenções de Berna e de Roma, as respectivas assembléias previstas nos novos tratados terão flexibilidade para propor e adotar novos regulamentos sobre a matéria, mediante a convocação de conferências diplomáticas revisoras, sem precisar preencher requisitos rígidos.

Não obstante a limitação do seu escopo durante as negociações, os novos tratados da OMPI representam passo importante para a regulação internacional da propriedade intelectual, na medida em que estabelecem direitos e obrigações novos não previstos nos acordos internacionais sobre a matéria. Apesar de pertencerem ao sistema da Convenção de Berna e Convenção de Roma, administrado pela OMPI, os novos tratados não estão subordinados a elas. Ambos podem ser considerados como instrumentos legais independentes, com natureza jurídica própria. Da mesma forma, ainda que sejam utilizados conceitos e terminologia presentes no Acordo sobre TRIPs, tampouco há vinculação com aquele instrumento. Porém, muito resta ainda a ser feito para construir a chamada infraestrutura legal internacional da era digital.

VEIRANO & ADVOCADOS ASSOCIADOS ADVOCACIA EMPRESARIAL E PROPRIEDADE INTELECTUAL

RIO DE JANEIRO

Av. Presidente Wilson, 231 - 22º andar
20040-901 - Rio de Janeiro, RJ
Cruz Vermelha, 2348
Tel: (21) 2524-8147 - Fax: (21) 263-6297
E-mail: qv@veiranoadvogados.com.br

SÃO PAULO

SPTV5 Cel. Tinetti, 11 - Ed. Esplanada, 506 707
05509-900 - São Paulo, SP
Tel: (11) 220-6511 - Fax: (11) 220-8249
E-mail: adv@veiranoadvogados.com.br

SÃO PAULO

Av. das Nações Unidas, 11.901 - 28º andar
04705-900 - São Paulo, SP
Tel: (11) 5005-3001 - Fax: (11) 5005-3000
E-mail: sp@veiranoadvogados.com.br

SANTARÉM

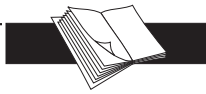
Av. Dom João, 221 - sala 1022
66091-290 - Santarém, PA
Tel: (81) 420-1000 - Fax: (81) 420-1777
E-mail: sp@veiranoadvogados.com.br

MORUM ALEGRE

Rua Dom João, 221 - 17º andar
96200-000 - Morum Alegre, RS
Tel: (51) 344-9380 - Fax: (51) 344-9380
E-mail: morum@veiranoadvogados.com.br

RECIFE

Rua do Cangaço, 44 - 6º andar
53041-910 - Recife, PE
Tel: (71) 2428-2712 - Fax: (71) 2428-2710
E-mail: recife@veiranoadvogados.com.br



MORAL RIGHT IN WORKS OF AUTHORSHIP IN THE AMERICAN LEGAL SYSTEM

DANIELA MATTOS SANDOVAL

Advogada em São Paulo, bacharel em Direito pela USP e mestre em Direito pela New York University

Sumário: I. Introduction - II. Types of Moral Rights - III. Adherence of the United States to the Berne Convention - IV. Analysis of Compliance with the Berne Convention - V. Waiver of Moral Rights - VI. Conclusion

I. INTRODUCTION

“The author has, in a sense, made a gift of his creative genius to the world; in return, he has a right - a moral right - to expect that society respects his creative genius”, declared R.J. Da Silva, in his 1980 article¹.

The doctrine, which purports to protect the personal rights of the creators, as distinguished from their purely economic rights, is known in French as *droit moral*, which has been translated into English as “moral right”. Therefore, two distinct types of rights may be granted to the author: the economic rights, i.e. his right to exploit the value of his work, and the moral rights, i.e. the safeguards to the author’s identity, honor, and reputation.

The continental doctrine of moral rights aims to secure “the intimate bond” that “exists between a literary or artistic work and its

author’s personality”. Under this theory, when an author creates, he does more than to bring into the world a unique object having exploitative possibilities; he projects into the world a part of his personality and subjects it to the ravages of public use². Because violations of the moral rights may cause serious and irreparable harm in the author’s reputation, and that can lead to economic injury, these two distinct rights (economic and moral) are in fact integrated and interdependent.³

The nature and duration of moral rights differ from country to country, and the doctrine has not enjoyed the acceptance in common law countries that it has received in civil law countries. In the American legal system, judicial recognition has been accorded to moral rights in both federal and state⁴ courts largely through various indirect means, such as the law of unfair competition, libel laws, the right of privacy, and tort theory.

1. R.J. DaSilva, *Droit Moral and the Amoral Copyright: a Comparison of Artists Rights in France and the United States*. 28 Bull. Copr. Soc’y 1,7 (1980).
2. See generally: Sarraute, *Current Theory on the Moral Right of the Authors and Artists under French Law*, 16 Am. J. Comp. L. 465 (1968); Herman Finkelstein, 48 Yale L Jour 712 and Martin A. Roeder, *The Doctrine of Moral Right*, 53 Harvard L Rev 554.
3. Carlos Alberto Bittar, *Direito do Autor (Author’s Rights)* 2nd Ed., p.42. (1990)

4. Protection to plaintiff’s moral rights was afforded under state law in *Wojnarowicz v. American Family Association*, 754 F. Supp. 130 (S.D.N.Y 1990). In such case, defendant selected some pictures from a comprehensive exhibition of plaintiff’s work and included in a pamphlet mailed to the public which marked “Caution - Contains Extremely Offensive Material”. The Court found that defendants were free to criticize and condemn plaintiff’s work if they so choose, presenting incomplete reproductions labeled as such or without attribution of such images to plaintiff, but they may not present as the complete work of plaintiff the parts selected by them.

PINHEIRO, NUNES, ARNAUD & SCATAMBURLO S/C
PROPRIEDADE INTELECTUAL

Rua José Bonifácio, 93 – 7º e 8º andares – CEP 01003-901 – São Paulo – SP
Tel. (011) 3107-4001 Fax (011) 3104-8037 / 3106-5088
E-mail: pna@taminet.com.br



II. TYPES OF MORAL RIGHTS

The plain text of the Berne Convention⁵ requires recognition of two types of moral rights: the right of paternity or attribution (“*the author shall have the right to claim authorship of the work*”) and the right of integrity (“*the author shall have the right...to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work*”). Besides, in the doctrine of moral rights, two other rights are recognized: the right of disclosure and the right of retraction⁶.

The right of attribution (or paternity) gives the author the right to ensure proper attribution of his work, i.e. right to have his name on his work, the prevention of false attribution of the work to someone else, or the right to avoid the use of his name on his own or someone else’s work.

The right of integrity recognizes the work as an expression of the author’s personality; therefore, the author has the right to ensure its true and complete representation, avoiding any unauthorized distortion, mutilation or other modification which would be prejudicial to his honor or reputation.

The right of disclosure gives the author the right to decide when his work is completed and should be disclosed to the public, i.e. the right to publish or not to publish the work.

The right of retraction allows the author to withdraw his work from the public’s eye, i.e. to decide not to sell copies of his work anymore.

III. ADHERENCE OF THE UNITED STATES TO THE BERNE CONVENTION

In the United States, protection of moral rights must be afforded by domestic law, because the Berne Convention Implementation Act of 1988, in paragraph 2, states that the Berne Convention is “not self-executing under the Constitution and laws of the United States”. Further, the text of the Act makes clear, in its Section 3, that its provisions “shall be given effect under title 17, as amended by this Act, and any other relevant provision of Federal or State law, including the common law”, but “shall not be enforceable in any action brought pursuant to the provisions of the Berne Convention itself”.

5. The Berne Convention for the Protection of the Literary and Artistic Works is the most important treaty governing international copyright matters. Article 6bis of the Berne Convention, is as follows:

“(1) Independently of the author’s economic rights, and even after the transfer of said rights, *the author shall have the right to claim authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work*, which would be prejudicial to his honor or reputation. (emphasis supplied) (2) The rights granted to the author in accordance with the preceding paragraph shall, after his death, be maintained, at least until the expiry of the economic rights, and shall be exercisable by the persons or institutions authorized by the legislation of the country where protection is claimed. However, those countries whose legislation, at the moment of their ratification of or accession to this Act, does not provide for the protection after the death of the author of all the rights set out in the preceding paragraph may provide that some of these rights may, after his death, cease to be maintained.

The issue of the American adherence to the Berne Convention (which became effective on March 1, 1989) brought up many discussions and disagreements. At one side was the group formed mostly by broadcasters and publishers who sharply opposed the adherence, fearing that protection of moral rights could impose difficulties in the process of editing works of authorship. On the other side, a group formed mainly by authors and film directors insisted that adherence required the enactment of federal legislation protecting moral rights. A third position taken was that compliance could be achieved because existing American law afforded, at the federal and state levels, equivalents to the moral rights protection.⁷

The third position prevailed in the Congress; therefore, with the exception of the Visual Artists Rights Act of 1990 (“VARA”), no other federal legislation was enacted protecting moral rights.

IV. ANALYSIS OF COMPLIANCE WITH THE BERNE CONVENTION

i) The Right of Attribution (or Paternity)

The aim of the copyright protection in the American Constitution is to provide authors with incentives to create, to produce works with the scope of promoting the Arts. The ultimate goal is not to grant the author a premium for his work itself, but is rather a mean of giving the author proper motivation to continue creating, ensuring that the Arts are developed and public interest is promoted.

Accordingly, when misattribution (attribution of an author’s work to someone else or that someone else’s work is attributed to the author) occurs, authors do not have the proper incentives to create anymore. American Courts have prevented this undesirable result, restraining wrongdoers every time such misappropriation occurs, in order to reestablish the author’s motivation to create.

For instance, in *Follett v. New American Library, Inc.*, 497 F. Supp. 304 (S.D.N.Y 1980), protection of the right of paternity was afforded to Ken Follett, a famous novelist who brought an action to enjoin the publisher from attributing to him the principal authorship of a book he had only edited from the original French

(3) The means of redress for safeguarding the rights granted by this Article shall be governed by the legislation of the country where protection is claimed.”

6. “Apart from the closely circumscribed rights of attribution and integrity that Section 106A of the Copyright Act gives to works of visual art that qualify for the right, several state and federal doctrines at least partially approximate individual aspects of moral right. Section 106(2) of the Copyright Act, which grants the exclusive right to prepare derivative works, approximates a right against distortion, as do Section 43 (a) of the Lanham Act and state unfair competition and defamation law. The paternity right finds some protection under Section 43 (a) of the Lanham Act and state unfair competition. The exclusive rights of reproduction, distribution, performance and display approximate the right against disclosure. The right of withdrawal has a weak counterpart in the Copyright’s Act termination of transfer provisions.” (*in* Copyright Second Ed., Paul Goldstein, § 15.23, 15:180)

7. Brown Denicola, *Cases on Copyright*, 6th Ed, Part 3, Topic K.



version. The Court ruled that although the editing substantially changed the original version of the book, (since the actual words used in final draft were supplied in large measure by the novelist, who also altered the method of telling the story and more vividly portrayed the characters), such refinements were not sufficient to render the novelist principal authorship of the book, because he had received a fixed plot, cast of characters and set of themes. The Court stated that the false representation of Follet as the principal author of the English version of the book violated the Lanham Act and required the publisher to give equal attribution to the pseudonym of the three French authors and Follett, in that order: “Rene Louis Maurice with Ken Follet”.

Protection of the moral right of integrity based on the Lanham Act was also afforded by the Court in *George Benson v. Paul Winley Record Sales Corp.*, 452 F. Supp. 516 (S.D.N.Y. 1978). In this case, the famous jazz guitarist George Benson was granted preliminary injunction restraining the defendants from manufacturing and selling the jazz album called “George Benson, Erotic Moods” containing altered recordings with sexually suggestive content made by him several years earlier, when still mere member of a band, because the album’s advertising created a false impression that the album contains recordings by George Benson as a principal performer (as opposed to a member of the band) and that he was responsible for the content of the album.

The Court stated that “defendants’ misrepresentations can cause irreparable injury to Benson’s professional and personal reputation. “*Erotic Moods*”, while of quality, is much less sophisticated in style than that which has engendered Benson’s fame. People induced to buy the album, lured by the expectations of enjoying Benson’s unique flavor, may be disappointed in the style and contents, and thus be deterred from purchasing future releases with Benson as a star performing. The public may further associate

Benson with the blatant sexual appeal of the “*Erotic Moods*” album and mistakenly believe that Benson endorses “X Rated” material. Thus defendants, attempting to capitalize upon Benson’s phenomenal success, have deceitfully packaged and advertised a product that is anathema to Benson, and a threat to his professional standing and personal stature.⁸”

As demonstrated in the cases above, the American Courts are granting protection to the moral right of attribution in the case of false attribution (or misattribution), therefore giving authors proper incentives to create. Even though the Lanham Act⁹ was not enacted specifically to protect moral rights, and therefore, from a strict legal point of view, may not be the most appropriate instrument for such protection, the final result is that protection has been afforded by the Courts.

We turn now to the question of the protection of the right of attribution when the attribution, instead of falsely done (misattribution), is not done at all, i.e. when the credit to the author is not improperly done, but omitted.

The author’s incentives might not only be reduced in the case of false attributions, but also when proper attribution is omitted (omission of credit). As a consequence, the legal system should provide remedies to prevent such deviation, but the American Courts have failed to recognize the harm of omission of attribution (as opposed to false attribution) on the author’s career, as demonstrated by the following cases.

In *Vargas v. Esquire, Inc.*, 164 F.2d 522 (7th Cir. 1947), the plaintiff had entered into an agreement with the publisher stating that his drawings could be published in the defendant’s magazines under the title “*Vargas Girls*”, with credit to A. Vargas, and also that the name “*Vargas*”, “*Vargas Girl*” and “*Vargas, Esq.*” should forever belong to Esquire (the publisher), completely

8. See 452 F. Supp. 516 (S.D.N.Y. 1978), pg. 518.

9. Section 43 (a) of the Lanham Act states:

“Any person who shall affix, apply, or annex, or use in connection with any good or services...a false designation of origin, or any false description or representation, including words or other symbols, tending falsely to describe or represent the same, and shall

cause such goods or services to enter into commerce, and any person who shall with knowledge of the falsity of such designation of origin or description or representation cause or procure the same to be transported or used in commerce...shall be liable to a civil action by any person...who believes that he is or is likely to be damaged by the use of such false description or representation. (emphasis supplied)

GUSMÃO & LABRUNIE S/C LTDA.

PROPRIEDADE INTELECTUAL

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 – 12^º andar – 01452-002 – São Paulo – SP
Fone: (011) 38.19.45.45
Fax: (011) 38.19.04.55



divesting himself of the title and ownership of his drawings. Defendant started later using the name “Esquire Girl” as a title, without any unknowledge of authorship. The plaintiff argued that defendant had violated an implied contract not to publish reproductions of his drawings without credit to him and, as a consequence, his moral rights. *The Court found that moral rights were recognized in other countries but not under American law and that artist could not enjoin publisher from reproducing pictures produced by him without his name appearing (without credit to him)* (emphasis provided).

In another case, *Morita v. Omni Publications International Ltd.*, 741 F.Supp. 1107 (S.D.N.Y. 1990), the Court did not recognize the author’s right of proper attribution, granting the defendants a motion to dismiss. The plaintiff, who was co-author of the photographs with Kan, was considered to fail to state a cause of action under the Lanham Act, because as stated by the Court, “he makes the inconsistent claim that defendants violated the false designation of origin provision of the Lanham Act by *failing to include his name in the credit for the photograph used on the magazine covers*” (emphasis provided). The Court reasoned that the credit contained no misstatements because it identified only Kan as the photographer. The Court decided that “in order for Morita to state a claim on this theory, the Lanham Act must create a duty of express attribution. Morita points to no language in the statute itself from which such a duty could flow. Most of the cases he cites in support of this claim involve misattributions, not omissions”.

In conclusion, we believe that the right of attribution has been only partially protected by the American Courts, because protection is afforded in the cases of misattribution, but not in cases involving omission. Omissions also should be legally restrained, not only to protect the author’s rights, but also the public interest. In order to sell his work, the author should be able to make sure his potential purchasers have the proper information about who is the creator of the work they intend to buy, i.e. they have access to the author’s name, as the author’s career is based on the recognition of his name by the public. In fact, the author’s career depends on the capacity of the public to recognize the author’s work as *his work*. Such recognition is impaired if the law allows proper credit to be omitted.

If the author has no action under the American legal system “to claim authorship of his work” when omitted, i.e. if omission of authorship is considered as legal, the American system is not pro-

viding the author with “the legal equivalents” to ensure full compliance with the Berne Convention.¹⁰

ii) The right of integrity

a) Decisions granting protection to the right of integrity

The Court in *Gilliam v. American Broadcasting Companies*, 538 F.2d 14 (2nd Cir.), found that ABC had violated plaintiffs’ (the British writers and performers known as “Monty Python”) rights under the Lanham Act by editing their programs without prior authorization even though plaintiffs had retained by contract the right to exercise optimum control over the scripts (i.e. the underlying work of which plaintiffs had the copyright) and even though, accordingly, only minor changes could be done without prior consultation of the writers. The Court found the editing an “actionable mutilation” that “substantially altered” plaintiffs’ program and that such action impaired the “integrity of the original work”.

In *Granz v. Harris*, 198 F.2d 585 (2^d Cir. 1952), the defendant had purchased master tapes of musical performances produced by the plaintiff, and later sold records containing abbreviated versions. The Court found that the violations were not due to the alterations themselves, but rather to the use of plaintiff’s name in the altered version, because the contract entered by the parties required attribution to the plaintiff, and therefore, it was implied that there was “a duty not to sell records which make the required legend a false representation¹¹”.

b) Decisions denying protection of the right of integrity

In *Crimi v. Rutgers Presbyterian Church*, 194 Misc. 570, 89 N.Y.S.2d 813 (Sup. Ct. 1949), plaintiff was commissioned to paint a fresco in a church, which later was painted over without prior notice to the artist. The Court entered judgment for the defendant arguing that “the time for the artist to have reserved any rights was when he and his attorney participated in the drafting of the contract with the church”.

c) Analysis of compliance with the Berne Convention

In the aforementioned case, Crimi had his work of visual art destroyed and had no remedy to prevent it, which caused much disapproval from artists and the public in general. Nowadays, protection of the right of integrity, as required by the Berne Convention, is provided to visual works incorporated into buildings, according to article 113(d) of the Copyright Act of 1976¹², as amended by the Visual Artists

10. Interestingly, a different approach was taken by the Court in *Lamothe v. Atlantic Recording Corp.*, 847 F.2d 1403 (9th Cir. 1988), enjoined the omission of the credit to one of the authors of two songs. Instead of being properly credited to all co-authors, the complete and correct attribution of two songs was omitted (credit was attributed only to two co-authors). The Court of Appeals held that defendants unilateral decision to attribute authorship of musical compositions to less than all joint authors stated a cause of action under Lanham Act, because “an incomplete designation of the source of the good or service is no less misleading because it is partially correct.”

11. The Court, in this case, protected the right of attribution, and indirectly, the right of integrity.

12. §113 (d) (1) In a case in which -

(A) a work of visual art has been incorporated in or made part of a building in such a way that removing the work from the building will cause the destruction, distortion, mutilation, or other modification of the work as described in section 106A(a)(3), and (B) the author consented to the installation of the work in the building either before the effective date set forth in section 9(a) of the Visual Artists Rights Act of 1990, or in a written instrument executed on or after such effective date that is signed by the owner of the building and the author and that specifies that installation of the work may subject the work to destruction, distortion, mutilation, or other modification, by reason of its removal, then the rights conferred by paragraphs (2) and (3) of section 106A (a) shall not apply.



Rights Act of 1990. Article 113(d) provides that the removal of a visual art work that has been incorporated in a building in such a way that removing the work would cause its destruction, distortion or mutilation, may be done only with prior consent of the author. Therefore, the destruction occurred in 1949 could not be done nowadays, but works incorporated in buildings before the effective date of the Visual Rights Artist Act of 1990 remain unprotected by the statute.

In *Carter v. Helmsley*, 71 F.3d 77, (U.S. Court of Appeals, 2nd Cir., 1996), an artist brought an action to prevent the alteration of his work installed in the lobby of a commercial building. The Court found that the sculpture was a “work made for hire”¹³ and thus it was not protected from modification and destruction under Visual Artists Right Act.

iii) The right of disclosure

In *Harper & Row Publishers v. Nation Enterprises*, 471 U.S. 539 (1985), the defendant published, without authorization, quotations from an unpublished manuscript and the Court found that such action did not constitute fair use. The Court mentioned that “the right of first publication encompasses not only the choice whether to publish at all, but also the choices of when, and in what form first to publish a work” and that defendant’s use of the unpublished work “that so clearly infringes the copyright holder’s interest in confidentiality and creative control is difficult to characterize as fair”.

In *Salinger v. Random House, Inc.*, 811 F.2d 90 (2nd Cir.), the Court of Appeals directed the issuance of a preliminary injunction

against the publication of a literary biography because the author intended to use quotations of letters by the reclusive writer, J.D. Salinger, to his friends. The Court found that “unpublished letters normally enjoy insulation from fair use copying”, that Salinger had the right to protect the expressive content of his unpublished writings for the term of his copyright, and that such right prevails over a claim of fair use under “ordinary circumstances”.

Following these cases, on October 24, 1993, Congress approved an amendment to § 107 of The Copyright Act of 1976, making clear that the fact that a work is unpublished shall not itself bar a finding of fair use if such finding is made upon consideration of all the four factors of fair use doctrine¹⁴.

a) Analysis of compliance with the Berne Convention

The protection of the right of disclosure, even though recognized in many countries, is not required by Article 6bis of the Berne Convention, but has been afforded by the American Courts through the first publication doctrine or by means of the construction of a narrower fair use doctrine for unpublished works. Furthermore, the copyright owner’s exclusive rights of reproduction, distribution, performance and display approximate the right of disclosure¹⁵.

b) Protection under the first publication doctrine

Article 109 of the Copyright Act reads as follows:

“(a) Notwithstanding the provisions of section 106 (3)¹⁶, the owner of a particular copy or phonorecord lawfully made under this

13. §101. Definitions

A “work of visual art” is -

(1) a painting, drawing, print, or sculpture, existing in a single copy, in a limited edition of 200 copies or fewer that are signed and consecutively numbered by the author, or, in the case of a sculpture, in multiple cast, carved, or fabricated sculptures of 200 or fewer that are consecutively numbered by the author and bear the signature or other identifying mark of the author; or (2) a still photographic image produced for exhibition purposes only, existing in a single copy that is signed by the author, or in a limited edition of 200 copies or fewer that are signed and consecutively numbered by the author.

A work of visual art does not include

- (A) (i) any poster, map, globe, chart, technical drawing, diagram, model, applied art, motion picture or other audiovisual work, book, magazine, newspaper, periodical, data base, electronic information service, electronic publication, or similar publication;
- (ii) any merchandising item or advertising, promotional, descriptive, covering, or packing material or container;

(iii) any portion or part of any item described in clause (i) or (ii);

(B) any work made for hire;

(C) any work not subject to copyright protection under this title. (emphasis supplied)

The “work made for hire” is also defined in § 101.

14. The mentioned factors are: 1) the purpose and character of the use; 2) the nature of the work; 3) the amount and substantiality of the portion used; and, 4) the affect of the use upon the potential market.

15. See footnote 5.

16. Section 106, in the relevant part, states:

“§106. Exclusive rights in copyrighted works

Subject to sections 107 to 118, the owner of copyright under this title has the exclusive rights to do and to authorize any of the following:

to distribute copies or phonorecords of the copyrighted work to the public by sale or other transfer of ownership, or by rental, lease, or lending”.

CRUZEIRO/NEWMARC

PATENTES E MARCAS LTDA.

PATENTS
TRADEMARKS
COPYRIGHT
SOFTWARE PROTECTION
LICENSING
TECHNOLOGY TRANSFER

RUA ITAIOBI, 79 01246 010 SÃO PAULO BRAZIL
PHONE: 55-11-3663-2211 - FAX: 55-11-3663-0469
P.O.BOX 390 - 01059-970 - SP - BRAZIL
E-mail: cruzeiro@newmarc.com.br
<http://www.newmarc.com.br>



title, or any person authorized by such owner, is entitled, without the authority of the copyright owner, to sell or otherwise dispose of the possession of that copy or phonorecord.”

If the owner of a copy can only sell that specific copy (which he had previously bought) without the copyright's owner authorization, as a consequence, the copyright owner has the exclusive right to sell (or dispose) copies of the work, then having the possibility to choose when and how to make the first copies of the work available to the public (right of disclosure or first publication).

American Courts have recognized the right of disclosure by assuring that the copyright owner has the right to first distribute the copy of his work, at his discretion. Because the first publication doctrine protects copyright owners (as opposed to the authors), the disclosure right under this doctrine is granted only when the author keeps the ownership of his copyright. Such a requirement makes the right easily transferable, what would be clearly contrary to the traditional moral rights doctrine (French system), which considers moral rights “perpetual, inalienable, and imprescriptible”, but not to the Berne Convention, which does not require protection of the right of disclosure.

c) Protection by means of a narrow fair use doctrine of unpublished works

Despite article 107 of the Copyright Act, as amended, states *in fine* that “the fact that a work is unpublished shall not itself bar a finding of fair use if such finding is made upon consideration of all the above factors¹⁷”, Courts have indirectly provided protection to the right of disclosure, by means of narrowing the doctrine of fair use in the cases of unpublished works.

The rationale behind such decisions is that, in the case of the work which the author decided not to publish, fair use should be restricted, leaving to the author the decision as to when first publish his work. Courts have been sensitive to the author's deprivation of economic benefits when someone obtains access to his unpublished work and exploits its first publication, which makes recognition more easily afforded, even though the right of disclosure is not expressly stated in the Berne Convention.

iv) The right of retraction

Such right is not afforded by the Berne Convention, is ill developed even under French law and is not protected by the American judiciary, being therefore beyond the scope of this work.

V. WAIVER OF MORAL RIGHTS

Article 6bis of the Berne Convention prohibits the transfer of moral rights, but is silent about the waiver of such rights. Under the

American federal law, the Visual Artists Rights Act expressly allows moral rights to be waived¹⁸ by a signed, written agreement specifying the work and the precise uses to which the waiver applies. After VARA was passed, Congress asked the Copyright Office to study the consequences of the waiver provisions and to assess whether artists were being coerced to waive moral rights as a result of their unequal bargaining power. The Office conducted a survey and held public hearings to acquire first-hand knowledge from artists, artist's representatives and buyers about art transactions. The survey revealed some unique characteristics of United States moral rights. For instance, “work for hire” was found to be a key component used to set works outside of the scope of VARA¹⁹. The Office Report²⁰ also showed that the vast majority of the artists do not have written contracts to commission their works. Therefore, for obvious reasons, very few waiver provisions existed. More importantly, written and oral testimony demonstrated that many artists and consumers of art are unaware of federal statutory moral rights. Considering the low level of awareness about VARA, the Office suggested that further VARA education was needed. A consensus was developed at the public hearings and in written testimony that waivability is necessary for works incorporated in buildings, otherwise property owners would be unwilling to contract to installation of a permanent structure²¹ if they could not secure a waiver of moral rights.

Thus, despite of the concern that waiver provisions would diminish the author's bargaining power and even impair a proper protection of the moral rights of the author, according to VARA, moral rights can be lawfully waived.

VI. CONCLUSION

The American legal system has generally afforded protection to authors through legal equivalents to moral rights, therefore complying with the Berne Convention.

Some exceptions must be considered. Firstly, the copyright owner, as opposed to the author, is protected by the law (except for the protection under VARA and specific state laws protecting moral rights)²². Secondly, the Lanham Act does not recognize the harm of *omission of representation*, restraining only misrepresentation, as discussed. Thirdly, the broad scope of the “work for hire” exception under VARA has operated as an important instrument used to deny protection of moral rights.

In addition, much of the protection of the author is left to be set in contracts, even though artists almost always have much less bargaining power than their counterpart and therefore are usually coerced to

17. Article 107 (*in fine*) caused the narrowing of the protection of the moral right of disclosure of unpublished works afforded by the judiciary. See also footnote 10.

18. In both Canada and United Kingdom, the rights of paternity and integrity may be waived by a written instrument.

19. Please refer to footnote 13 above.

20. Final Report of the Register of Copyrights, Waiver of Moral Rights in Visual Artworks conducted (March 1, 1996), p. 181 to 194.

21. The Report stated that opinions at the public hearing were often based on reasoned assumptions rather than empirical evidence.

22. The Copyright Act of 1976, as designed to protect exploitative value of the creation, does not grant protection to the creator as such, but to the copyright owner.



waive their moral rights, as permitted under VARA. It should also be considered that, in the art and entertainment industries, written contracts are not as usual as in other areas, as declared by the Copyright Office's survey in the Report for the Congress on Waiver of Moral Rights. Therefore, protection under contract is not always afforded in practice. To place on the artists the burden of protecting themselves through contracts would be similar to requiring of them to change the general practice of the art industry. Besides, the Visual Artists Rights Act²³ has a very narrow scope, providing uniform protection only to certain visual works that qualify under its provisions and were created after 1990 (i.e. pre-1990 works are protected only if the title of the copyright has not been transferred by the author²⁴). In conclusion, the mentioned adjustments may be necessary to perfect moral rights in the American legal system.

The advantages of a uniform protection under Federal law with a broader scope than the one provided by VARA should also be considered. The Copyright Clause²⁵ grants to Congress the power to enact national legislation for the protection of artists and authors, but historically, Congress has shared this authority with

the States. A uniform legal structure of protection of moral rights would protect artists equally throughout the country, avoiding inconsistency among decisions based on state law and promoting the arts and culture evenly in the United States. Uniformity in the author's moral rights protection also is likely to improve the author's awareness of their rights.

Finally, the argument that moral rights protection would harm the art industry because the editing of works would be impaired by moral rights, as well as the argument that massive moral rights litigation would cause the prices to increase for the consumers, diminishing public access to the arts, are very unlikely to be a real threat to the American art industry. Many other nations, as France and Germany, which have a much broader and more uniform protection of moral rights, also have well-developed and very active art industries. In fact, moral rights were developed to improve the author's rights, (and not to impair the development of the art industry), therefore promoting "artistic creation", the constitutional goal of the Copyright Clause. These rights might be more efficiently protected by a uniform system.

23. "§ 106A. Rights of certain authors to attribution and integrity
- (a) Subject to section 107 and independent of the exclusive rights provided in section 106, the author of a work of visual art -
 - (1) shall have the right -
 - (A) to claim authorship of that work, and
 - (B) to prevent the use of his or her name as the author of any work of visual art which he or she did not create;
 - (2) shall have the right to prevent the use of his or her name as the author of a work of visual art in the event of a distortion, mutilation, or other modification of the work which would be prejudicial to his or her honor or reputation, and
 - (3) subject to the limitations set forth in section 113(d), shall have the right -
 - (A) to prevent any intentional distortion, mutilation, or other modification of that work which would be prejudicial to his or her honor or reputation, and any intentional distortion, mutilation, or modification of that work is a violation of that right, and
 - (B) to prevent any destruction of a work of recognized stature, and any intentional and grossly negligent destruction of that work is a violation of that right.
 - (b) Scope and Exercise of Rights. Only the author of a work of visual art has the rights conferred by subsection (a) in that work, whether or not the author is the copyright owner. The authors of a joint work of visual art are coowners of the rights conferred by subsection (a) in that work.

- (c) Exceptions. (1) The modification of a work of visual art which is a result of the passage of time or the inherent nature of the materials is not distortion, mutilation, or other modification described in subsection (a)(3)(A).
 - (2) The modification of a work of visual art which is the result of conservation, or of the public presentation, including lighting and placement, of the work is not a destruction, distortion, mutilation or other modification described in subsection (a)(3) unless the modification is caused by gross negligence.
 - (3) The rights described in paragraphs (1) and (2) of subsection (a) shall not apply to any reproduction, depiction, portrayal, or other use of a work in, upon, or in any connection with any item described in subparagraph (A) or (B) of the definition of "work of visual art" in section 101, and any such reproduction, depiction, portrayal, or other use of a work is not a destruction, distortion, mutilation or other modification described in subsection (a)(3).
24. § 106 (d) (2) "With respect to works of visual art created before the effective date set forth in section 9 (a) of the Visual Artists Rights Act of 1990, but title to which has not, as of such effective date, been transferred from the author, the rights conferred by subsection (a) shall be coextensive with, as shall expire at the same time as, the rights conferred by section 106."
25. U.S. Constitution, art. I, §8, cl.8 (granting power to the Congress "[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").



Vieira de Mello, Werneck Alves
Advogados S/C

Av. Ilo Branco, 277 – 8ª andar
Edifício São Borja
20047-900 – Rio de Janeiro – RJ
Brasil



O ESTADO E AS ENTIDADES DE GESTÃO COLETIVA DE DIREITOS AUTORAIS

OTÁVIO AFONSO

Coordenador de Direito Autoral - Ministério da Cultura

Parece haver um certo consenso sobre a existência de um controle do Estado sobre as práticas adotadas pelas organizações que administram os direitos autorais de execução pública. A razão apresentada, normalmente, fundamenta-se no fato desses organismos exercerem suas atividades com base numa situação de monopólio, seja de fato seja de direito. O controle estatal seria, portanto, um importante mecanismo para evitar possíveis abusos adotados pelas associações autorais e, também, para solucionar litígios entre essas associações e os usuários em geral, impedindo que a única alternativa à disposição das partes seja os tribunais.

A supervisão estatal, termo mais adequado que “controle”, segundo Ulrich Uchtenhagen, é de suma importância para o estabelecimento de novas associações de gestão coletiva de direitos. As bases desta necessidade de apoio oficial, segundo ele, estariam justificadas por: a) as atividades de associações que administram direitos autorais abarcam obrigações que também estão dentro das responsabilidades do Estado; b) a interface existente entre as concessões públicas de canais de rádio e televisão e as atividades de arrecadação das associações; c) os registros estatais; d) as leis sobre monopólio estatal; e) os regulamentos estatais sobre divisões, ações penais e outras.

O especialista suíço afirma que “a supervisão estatal pode ser obtida se os direitos dos autores e dos artistas intérpretes ou executantes são administrados corretamente, com imparcialidade e economia. Este seria um aspecto positivo para que se permitisse ao Estado a possibilidade de inspecionar e supervisionar as operações desenvolvidas pelas associações de gestão coletiva de direitos”. Em qualquer país, um aval do Estado de que essas associações atuam corretamente e que suas finanças estão em ordem possui um valor considerável para suas negociações com outros usuários.

Esta interferência do Estado, entretanto, parece radicar nas condições políticas, econômicas, culturais e jurídicas, em que se pretende constituir a administração coletiva de direitos. Em alguns países com economia de mercado predominam as organizações privadas, já em outros, um sistema misto, e há, também, aquelas que estão sujeitas a uma fiscalização bastante próxima das autoridades públi-

cas apesar de serem privadas (em nosso continente podemos citar o caso da Argentina, Peru, Colômbia e Venezuela).

Para Mihály Ficsor, ex-diretor da Divisão de Direito de Autor da OMPI, aqueles que sustentam que para os países em desenvolvimento as entidades de direito público constituem a fórmula mais adequada, costumam referir-se às condições especiais que existem nestes países: “Neles, às vezes, o número de autores é relativamente pequeno e carecem de recursos suficientes para assumir as despesas iniciais para a fundação de uma organização de administração coletiva. A contribuição estatal, portanto, seria de extrema importância. Além do mais, é freqüente que os usuários mais importantes (como a radiodifusão) também sejam instituições públicas com forte apoio estatal, onde as negociações em termos de ingressos para os autores seriam mais facilitadas”.

A este respeito parece não existir uma fórmula pronta que indique o melhor modelo a ser adotado pelos países. O importante é que, seja mediante um sistema por organizações privadas seja por instituições públicas, deve ser assegurada aos autores e demais titulares de direitos a possibilidade de influírem no processo de administração dos seus direitos.

O modelo brasileiro, instituído pela Lei nº 5.988, de 14 de dezembro de 1973, previa uma forte tutela administrativa com a interferência do Estado em vários momentos da vida societária. Podemos afirmar, com certeza, que este modelo refletia o momento político nacional de cerceamento das liberdades e garantias individuais.

Segundo a lei autoral brasileira anterior, as associações autorais necessitavam de autorização prévia para funcionarem no país pelo extinto Conselho Nacional de Direito Autoral (CNDA), assim como o artigo 106 determinava o conteúdo dos estatutos das mesmas, indicando entre os incisos I a VI: a denominação, os fins e sede da associação; os requisitos para admissão, demissão e exclusão de associados; os direitos e deveres dos associados; as fontes de recursos para sua manutenção; o modo de constituição e funcionamento dos órgãos deliberativos e administrativos e outros procedimentos.

Da mesma forma, os artigos 108 a 114 disciplinavam os órgãos internos das associações, a Assembléia Geral, a Diretoria e o



Conselho Fiscal. A Assembléia Geral era o órgão máximo das associações e a lei regulava o seu funcionamento, especificando a quantidade de reuniões e seus aspectos formais, o processo de deliberação e votação, a quantidade de membros da Diretoria e do Conselho Fiscal. Por solicitação de um terço dos associados, o extinto (CNDA) era obrigado a designar um representante para acompanhar e fiscalizar os trabalhos da Assembléia Geral, assim como estabelecia o critério de votos dos associados.

O artigo 114 especificava as obrigações das associações autorais brasileiras em relação ao (CNDA), a saber:

I - informá-lo, de imediato, de qualquer alteração no estatuto, na direção e nos órgãos de representação e fiscalização, bem como a relação de seus associados ou representados, e suas obras;

II - encaminhar-lhe cópia dos convênios celebrados com associações estrangeiras, informando-o das alterações realizadas;

III - apresentar-lhe até 30 de março de cada ano, com relação ao ano anterior:

a) relatório de suas atividades;

b) cópia autêntica do balanço;

c) relação das quantias distribuídas a seus associados ou representantes, e as despesas efetuadas.

IV - prestar-lhes as informações que solicitar, bem como exibir-lhe seus livros e documentos.

O próprio Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) foi criado por lei, mediante o artigo 115, que determinava: "As associações organizarão, dentro do prazo e consoante às normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Direito Autoral, um Escritório Central de Arrecadação e Distribuição dos direitos relativos à execução pública, inclusive através da radiodifusão e da exibição cinematográfica, das composições musicais ou lítero-musicais de fonogramas". O § 1º do referido artigo deixava claro que o (ECAD) não tinha finalidade de lucro e reger-se-ia *por estatuto a ser aprovado pelo extinto Conselho Nacional de Direito Autoral*. Complementando as obrigações, o § 2º determinava que bimensalmente (o ECAD) deveria enca-

minhar (ao CNDA) relatório de suas atividades e balancetes, observadas as normas que este fixava.

O modelo intervencionista brasileiro foi complementado pelas atribuições que a legislação conferiu ao Conselho Nacional de Direito Autoral, no seu artigo 117, ao incumbir-lhe a autorização do funcionamento das associações e, a seu critério, cassar-lhes a autorização, após, no mínimo, três intervenções (que eram possíveis de serem realizadas quando as associações ou o ECAD descumprissem as determinações ou disposições legais, ou lesassem, de qualquer modo, os interesses dos associados). O Conselho também fixava normas para unificação dos preços e sistemas de cobrança e distribuição de direitos autorais, exercendo forte fiscalização nas associações e no Escritório Central, impondo, ademais, normas de contabilidade, planos contábeis e de escrituração, o que era uma intervenção direta no funcionamento das associações autorais.

Como na época da edição da Lei nº 5.988/73 existia a censura no país, a autoridade policial, encarregada da censura de espetáculos ou transmissões pelo rádio ou televisão, era obrigada a encaminhar (ao CNDA) cópias das programações, autorizações e recibos de depósitos a ela apresentada, em conformidade com a legislação vigente.

Com a edição do texto constitucional de 1988, em que a participação das associações autorais brasileira foi bastante ativa, caíram por terra os principais dispositivos intervencionistas. O retorno ao estado democrático e de direito no país propiciou as mais variadas interpretações dos princípios constitucionais que, de certa forma, coincidiram com o chamado enxugamento da máquina administrativa e reforma do Estado, que culminou com a redução das ingerências do mesmo nos negócios civis.

Os princípios constitucionais mais freqüentemente mencionados para justificar o afastamento do Estado da administração coletiva de direitos autorais estão consignados no Título II - Dos Direitos e Garantias Fundamentais - Capítulo I - Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, no seu artigo 5º, do qual podemos citar alguns dispositivos, a saber:

TAVARES
PROPRIEDADE INTELLECTUAL
INTELLECTUAL PROPERTY

TAVARES & Companhia Ltda.
Av. Maracá, 45 / 6ª andar - Centro
Rio de Janeiro, RJ - Brasil CEP 20080-000
e-mail: tavaras@tavarascorp.com.br
website: www.tavaras.com.br
Tel.: 1 55 21 263-3433
Fax: 1 55 21 253 4568 (Polícia) or 253 2249 (Marketing)

MARKAS, PATENTES, DOMÍNIO NA INTERNET, DIREITOS AUTORAIS, SOFTWARES, LICENCIAMENTOS,
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, PESQUISAS, FRANQUIAS, BUSCAS E ASSESSORIA JURÍDICA,
ADVOGADOS, ENGENHEIROS E CONSULTORES
BRASIL E EXTERIOR

UMA PARCERIA DE CONFIANÇA E SUCESSO COM SEUS CLIENTES



“XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar;

XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento; (grifo nosso)

XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:

.....
b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais ou associativas.”

Por outro lado, a atual lei autoral (Lei nº 9.610/98) é silente sobre os mecanismos de supervisão estatal no que se refere à questão da administração coletiva de direitos autorais. E o é em decorrência do projeto de lei ter sido originário no Legislativo, o que impediu a sustentação de qualquer proposta que implicasse responsabilidade administrativa ao Executivo, uma vez que nestes casos esta é uma prerrogativa do presidente da República, conforme determina a Constituição Federal.

A ausência, na lei autoral, dos aspectos relacionados com a tutela administrativa e as interpretações conferidas aos preceitos constitucionais nos leva a afirmar que o Brasil, talvez, seja o único país do mundo onde não existe qualquer tipo de fiscalização por parte do Estado na administração coletiva de direitos autorais. As associações não precisam de uma autorização formal do Estado para funcionarem, não há nenhum tipo de regulamentação a ser seguida ou norma que seja imposta ao cumprimento dessas associações. E tampouco há, pelo menos formalmente, qualquer órgão no Executivo que proceda a fiscalização dos atos gerados no seio das associações autorais brasileiras, especialmente aqueles relacionados com a arrecadação e distribuição.

Não se propõe, e mesmo não teria espaço dentro da configuração do Estado brasileiro, uma tutela administrativa em que houvesse um retorno à necessidade de autorização formal para o funcionamento das associações autorais, muito menos de que elas ficassem subordinadas às regras de contabilidade impostas por qualquer órgão estatal ou, o que seria pior, sujeitas a processos de interven-

ção. Entretanto, é muito difícil entender que, exercendo um monopólio de direito (artigo 99 da Lei nº 9.610/98), não exista nenhum mecanismo de fiscalização por parte do Estado. Mesmo porque quando analisamos, por exemplo, a situação dos consórcios (que também são de cunho privados), nem por isso o Banco Central deixa de normatizar a área e proceder a fiscalização devida. Parece-nos, pois, equivocada a interpretação do inciso XVIII, acima mencionado, quando se pretende afirmar que uma ação fiscalizadora nesta área estaria infringindo o preceito constitucional brasileiro, constante do artigo 5º da CF.

O Estado poderia ter uma ação supletiva na consolidação da administração coletiva no território nacional. A ausência de uma tutela administrativa tem propiciado um custo relativamente caro às partes envolvidas em litígios na área autoral, uma vez que só lhe resta recorrerem aos tribunais. De igual maneira, poder-se-ia ter mecanismos mais efetivos junto aos organismos de radiodifusão e aos demais usuários se o Estado, com base em informações de cumprimento das obrigações por parte das associações autorais, tivesse uma atuação mediadora e conciliatória que propiciasse aos autores uma maior arrecadação e maior respeito pelos seus direitos.

A lacuna da tutela administrativa tem merecido severas críticas de renomados autoristas. José de Oliveira Ascensão, no seu livro *Direito Autoral* (2ª edição, ref. e ampl., Rio de Janeiro, Renovar, 1997), já afirmava: “Abandona-se o direito autoral à lei da selva, em vez de se prover à sua disciplina justa. Desarma-se o poder público, na atuação num setor de que não pode desinteressar-se. Pelo contrário, a evolução nacional e internacional vai seguramente no sentido de lhe dar cada vez maior relevância”.

A par das correntes mais ou menos liberais sobre a presença do Estado na área autoral é de se observar, por outro lado, as obrigações assumidas pelo Estado brasileiro ao assinar o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio, o chamado Acordo de TRIPs, onde podemos encontrar fortes dispositivos de *enforcement*. O não cumprimento dessas normas pode, em determinadas circunstâncias, extrapolar o âmbito da propriedade intelectual e atingir o importante setor do

**MARCAS, PATENTES, DIREITO AUTORAL, FRANCHISING,
KNOW-HOW E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E REGISTRO DE SOFTWARE**



SÃO PAULO: PÇA. RAMOS DE AZEVEDO, 209 – 6º ANDAR – CONJUNTO 61 – CEP: 01037-010 – SÃO PAULO – SP

TELEFONE: (55 11) 257-3766, FAX: (55 11) 255-5420 / 255-8634 / 3237-1492

E-MAIL: MAIL@DAVIDDONASCIMENTO.COM.BR – HOME PAGE: WWW.DAVIDDONASCIMENTO.COM.BR

ESCRITÓRIOS ASSOCIADOS: RIO DE JANEIRO, BRASÍLIA, PORTO ALEGRE E NO EXTERIOR DATA DE FUNDAÇÃO: JANEIRO DE 1970



comércio exterior como um todo, face a ênfase hoje conferida aos aspectos econômicos e tecnológicos da propriedade intelectual.

Não haverá abrigo, pois, para interpretações equivocadas de que sendo fundamentalmente direitos privados o Estado deva se apartar das questões relativas à gestão coletiva de direitos autorais, notadamente na área de execução musical. Foi-se o tempo da interpretação territorial, da aplicação legal restrita aos titulares nacionais. Como já sinalizou, inclusive, a própria radiodifusão por satélites, a despeito dos problemas hoje originários da utilização de obras protegidas no chamado ambiente digital.

Afirmamos, em artigo anterior, nossa opinião de que nenhuma estratégia de desenvolvimento sustentável no Brasil poderia prescindir do direito autoral como instrumento fundamental para suas empresas de bens culturais e instituições de pesquisa e desenvolvimento tecnológico.

A tutela administrativa no processo de globalização, ao qual os países em desenvolvimento estão sendo instados a participar, não deve pretender obviamente substituir o acesso à tutela civil e penal.

Cremos, todavia, de importância crucial a existência de um órgão administrativo que tivesse a incumbência de solucionar pendências e litígios, aclarar dispositivos legais e propiciar aos titulares uma alternativa de fiscalização – a par daquelas previstas no ordenamento jurídico atual – para melhorar a transparência e funcionamento do sistema de gestão coletiva de direitos, assim como incentivar a adoção de mecanismos para a qualificação da doutrina e jurisprudência brasileira, face a indigência do ensino de direito autoral nas universidades do país.

Finalmente, uma tutela administrativa adequada instrumentalizará o Estado na competência que lhe cabe como negociador de novos instrumentos internacionais na área da propriedade intelectual, onde se observa estreita vinculação deste tema com as normas que regulam o comércio internacional. Acreditamos que a regulamentação da tutela administrativa na área autoral também proverá o país do que o embaixador Celso Lafer chamou de “aparelhagem integrada do Brasil”, no sentido de que se tenha agilidade e aproveitamento das oportunidades e desafios no processo negociador junto às organizações internacionais relacionadas com a questão da propriedade intelectual.

SANTOS, REMOR E FURRIELA

ADVOGADOS

**PROPRIEDADE INTELECTUAL, TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA,
FRANQUIA, DIREITO DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES,
LICENCIAMENTO E ÁREAS CORRELATAS**

**AV. DR. CARDOSO DE MELO, 1750 – 8º ANDAR - 04548-005 – SÃO PAULO – SP
TEL. (011) 3846-9050 – FAX: (011) 3846-9054**



SISTEMÁTICA DE REGISTRO DE NOMES DE DOMÍNIO

WIPO2 RFC-2

REQUEST FOR COMMENTS ON ISSUES ADDRESSED IN THE SECOND WIPO INTERNET DOMAIN NAME PROCESS

COMENTÁRIOS DA ABPI

A COMISSÃO DE “SOFTWARE” E INFORMÁTICA ELABOROU OS COMENTÁRIOS ABAIXO TRANSCRITOS EM RESPOSTA À SEGUNDA SOLICITAÇÃO DE COMENTÁRIOS (“SECOND REQUEST FOR COMMENTS”) PREPARADA PELA OMPI DENTRO DO PROJETO “SECOND WIPO INTERNET DOMAIN NAME PROCESS”. ESSES COMENTÁRIOS FORAM ENVIADOS À OMPI PELA ABPI EM 28 DE DEZEMBRO DE 2000.

I. INTRODUCTION

The **Brazilian Association of Intellectual Property - ABPI** appreciates the work being done by the World Intellectual Property Organization (WIPO) to develop recommendations regarding legal issues associated with Internet domain names. We have pleasure in providing our additional comments on the Second WIPO Internet Domain Name Process (RFC-2).

In the time period between our first comment and the date of this paper, a few new developments have occurred in the domain name area. New Top Level Domains are being created, registration of domain names in international characters (Chinese, Japanese and Korean) are being allowed, and country code Top Level Domains (ccTLDs) gain increasing importance in the entire Domain Name System. (DNS), not only due to the globalization of business markets, but also because of innumerable commercial interests (.tv [formerly Tuvalu, now being marketed as “Television”], .la [formerly Laos, now “Latin America”], among others).

On the other hand, the Domain Name System in some countries has not yet developed adequate standards and practices against cybersquatters, and their laws and courts still prove not to be able to insure a satisfactory solution for all problems, in particular misappropriation of names, related to DNS. This situation can prove frustrating, especially to intellectual property owners whose efforts are directed to attempting to police their marks and domain names against infringing violations or cybersquatting on a worldwide range.

Also, practitioners who have been involved in domain name disputes against abusive and bad faith registration of protected names may note that some jurisdictions or DNS could be in the process of becoming

a “safe harbor” for bad faith registrants, unless action is taken. If a party cannot obtain any proprietary rights over specific domain names in a given DNS, but may be able to do so in many other ccTLDs without any restrictions, all efforts to protect such names against bad faith, abusive, misleading or unfair registration will be flawed.

The Brazilian Association of Intellectual Property believes that such concerns do not exist only between Brazilian practitioners, reason why these issues should be discussed not on a country-by-country basis, but on an international level, with participation of interested parties from all countries, and the active assistance of WIPO.

In our view, the existing legal protection under most national laws, and under the current UDRP, may be insufficient to resolve most of the problems or abuses involving the actual DNS and the topics suggested by WIPO: names of individuals, International Nonproprietary Names (INNs) for pharmaceutical substances, names of international intergovernmental organizations, geographical indications, or trade names.

However, the comments on the substance of the issues should also take into account those additional topics which have been raised in the first RFC, otherwise the scope of the Second WIPO Process will be limited to those issues which were listed in the RFC. Therefore, we would have enjoyed to also address areas which were suggested by our Association in our initial comments, but not covered in this Second RFC. We understand that the following issues also require further consultation and resolution:

- Titles of intellectual works in general which are subject to copyright protection;
- Domain names which could be used in order to tarnish the reputation of a trademark or a company, or as a part of any unfair competition practices;

1. O texto preparado pela OMPI encontra-se em:
<http://wipo2.wipo.int/process2/rfc/rfc2/index.html>

– Other names or designations which should not be registrable as domain names because they belong to public domain.

II. SPECIFIC COMMENTS ON WIPO2 RFC2

Our specific comments and recommendations in relation to the issues raised in the Second RFC are as follows:

Personal Names - In our view, although this is an extremely complex issue, all personal names should receive special protection in the existing DNS against abusive registration, provided that such names were not registered in bad faith or are not utilized with the intent of misleading internet users.

Our Association extensively discussed the use of famous and well-known nicknames as domain names, and whether a prior registrant, which also may have an entitlement to use the domain and has registered it in good faith, should be forced to transfer or waive a registration on behalf of a more famous party. We understand that such bona fide registrant must also have the right to use its name, particularly if he or she is a prior user in the DNS.

We understand that the most reasonable options to solve this problem may be found either in the context of technical solutions (creation of new TLDs), creative measures (such as subdomains) or local dispute settlement procedures (which may be capable of evaluating whether a particular personal name could be considered as well-known in a given country).

International Nonproprietary Names (INNs) for Pharmaceutical Substances - It is our understanding that INNs should receive special protection against bad faith, abusive or unfair registration and use as domain names, particularly when such use induces consumers to a likelihood of confusion.

However, our Association is particularly concerned with local translations of such domain names, and how they could be eligible for protection at international level (e.g., ampicillin, in Portuguese, means “ampicilina” - both names carry some resemblance but are graphically different. If “ampicilina.com” happens to be registered, possible damages would occur involving Portuguese-speaking consumers).

Therefore, we understand that the participation of the World Health Organization or similar organizations in compiling and preparing direc-

tory or listing services aimed at avoiding domain name conflicts shall be extremely useful. The work of such organizations should also consider whether these names should be excluded, as a whole, or not from domain name registration, or if a new TLD could be useful.

After completed, such listings should be made available to international and local dispute resolution groups, which may be able to assist in the implementation of rules to restrict, or even exclude, the registration of relevant INNs at each local ccTLD registry.

Names of International Intergovernmental Organizations - Even though the “.int” Top Level Domain has proven to be a reasonable option to the registration of such names and acronyms within the DNS, there could be additional forms of protection, particularly against bad faith registration of such domains in different TLDs or ccTLDs.

Our Group understands that a significant number of NGOs, particularly the ones which are involved in fundraising activities, may deserve special protection against abusive and bad faith domain name registrations, regardless of whether these NGOs already acquired trademark rights in their country of origin or other countries. In addition, some consideration should also be given as to whether or not national governmental organizations should be protected against abusive and bad faith domain name registrations.

In Brazil, a few similar cases, not only involving Intergovernmental Organizations but also Non-Governmental Organizations, already gathered public attention. We understand that the exclusion of such domains may not be the most useful option, but a broader scope of protection and registration should be made available to each organization.

Geographical Indications, Indications of Source or Geographical Terms - Geographical indications and similar terms deserve to be protected against bad faith, abusive, misleading or unfair registration and use as domain names, particularly when such use or registration is done by third parties without any bona fide intention or legitimacy.

It is our understanding that the creation of local listings and directories, as well as the participation of international organizations involved in the worldwide protection of such names (such as INAO) may diminish the problem, and allow each ccTLD registry to access minimal international guidelines of protection for these specific names.

VICENTE NOGUEIRA ADVOGADOS

BRASÍLIA

Sector Bancário Sul Quadra 2 Bloco S
Edifício Empire Center, 12º andar
70070-100 Brasília DF
Tel.: 061 323 6666
Fax: 061 226 7681
E-mail: vnaadv@tba.com.br

RIO DE JANEIRO

Av. Almirante Barroso, 2 - 15º andar
20031-001 Rio de Janeiro RJ
Tel.: 021 240 1182
Fax: 021 220 9645

SÃO PAULO

Praça Antônio Prado, 33 - 20º andar
Salas 2001 a 2007
01010-010 São Paulo SP
Tel.: 011 3105 0326
Fax: 011 3105 7849
E-mail: vicenog@nuteconet.com.br

The geographical indications, geographical terms and indications of source already eligible for protection under the Paris Convention, Madrid Agreement, Lisbon Agreement or the TRIPS Agreement should also deserve protection against abusive registration as a domain name in the gTLDs. However, this issue could be quite complex, as there may be differences between local indications (such as “castanha-do-pará”) and internationally known indications (such as “champagne”) Although the intellectual property protection system does not make a distinction between the two cases, in the DNS this poses a problem susceptible of generating conflicts and possibly judicial disputes.

Our Association understands that certain names may deserve special protection in a given country, but not in all countries. Therefore, ccTLD registries should be allowed to limit or expand their scope of protection on a nationwide basis, depending on whether a given indication should be protected or not in each country.

Tradenames - Our Association understands that the protection of trade names should also be included in the DNS. However, such protection should, to the maximum extent possible, follow the standards of protection already set forth by the Paris Convention, as it is adopted in each member-country.

We understand that this issue is particularly complex, as there are already several legitimate holders of trade names whose rights clash with trademark and domain name owners worldwide. Additional protection standards regarding trade names should be drafted on a country-by-country basis, depending on how the protection of trade names under the Paris Convention is interpreted.

Titles of Intellectual Works - Our Association believes that titles of intellectual works which are subject to copyright protection should receive special protection in the existing DNS against abusive, bad faith or unfair registration, particularly when such titles have become famous and when such use may lead internet users to confusion.

We also believe that protection standards regarding titles of intellectual works should be implemented on a country-by-country basis because of the possibility of similar or identical titles of intellectual works exist in different jurisdictions without conflicting among themselves.

Domain names which could be used in order to tarnish the reputation of a trademark or a company, or as a part of any unfair competition practices - Even though the UDRP has already dealt with similar issues, we understand that it is necessary to address the need of providing additional protection to trademark owners, on a worldwide basis, against the undue registration of domains, simply to tarnish someone else’s mark.

Examples such as verisonreallysucks.com have confronted the thin line between the right of free speech on the Internet and the interests of trademark owners. In our view, this issue should be further evaluated, in courts and at the dispute settlement level, and minimal protection guidelines should be made available to all ccTLDs.

Other names or Designations which should not be registrable as domain names because they belong to public domain - In the

opinion of our Association, the issue of whether specific generic terms should be excluded from the DNS deserves further analysis. Registries from country code TLDs may be confronted, in a near future, with problems arising from the use and registration of generic or descriptive names, most of them are now being registered by “cyberspeculators”. Even though it may not be impossible to evaluate the risk of possible threats to the current system, the UDRP may be an option to avoid additional risks.

III. GENERAL COMMENTS

We avail this opportunity to include a few general comments regarding the current situation of WHOIS searches on most ccTLDs, as this is an issue that has raised a lot of criticism in the discussion sessions held by our Association.

We understand that the rapid increase in Internet use around the world is leading to an increasing quarrel between domain names and intellectual property rights. However, most WHOIS searches (which are probably the only source of information for intellectual property practitioners to monitor and search domain name registrations) are still inadequate and unreliable. Moreover, it is not unusual to hear complaints from Brazilian parties, although no specific case has yet been confirmed, that even search logs are being used by third parties in national and foreign registrants to register domain names in bad faith. We understand that neither ICANN nor WIPO has taken any steps to confront this problem.

Technical and privacy concerns should not be an excuse for negligent registries to operate, or even to overshadow the need of intellectual property owners and practitioners for a transparent DNS and Dispute Resolution System, with reasonable minimal standards adopted worldwide.

The Brazilian Association of Intellectual Property believes it is necessary to study the adoption of an international level of “best practices” for domain name registries, including mandatory guidelines for local dispute resolution proceedings and appropriate domain name registration practices in each country. All ccTLD managers should be required to operate in accordance with such guidelines, so as to promote a minimum of stability and integrity of the Domain Name System.

Moreover, we understand that WIPO’s Dispute Resolution Services and the Arbitration and Mediation Center should be considered as a role model for other countries which intend to adopt sovereign settlement systems, suitable to the needs of each DNS and similar to a “best practices” standard, using local expertise and infrastructure, while accommodating national rules.

Finally, we again would like to congratulate WIPO for its efforts in raising such discussions, and we look forward to participating again in future RFCs and discussion panels involving this issue.

Rio de Janeiro, December 28, 2000

Brazilian Association of Intellectual Property - ABPI

José Antonio B. L. Faria Correa - President



DOCUMENTO

PATENTES: APLICAÇÃO INDUSTRIAL

CONSULTA DA OMPI (PLT) SOBRE APLICAÇÃO INDUSTRIAL

COMENTÁRIOS DA ABPI

A ABPI, COM A COLABORAÇÃO DO ASSOCIADO IVAN B. AHLERT, PREPAROU OS COMENTÁRIOS PRELIMINARES A SEGUIR EM RESPOSTA A UMA SOLICITAÇÃO DA OMPI POR INFORMAÇÕES SOBRE O EMPREGO DO REQUISITO DE “APLICAÇÃO INDUSTRIAL” NO PAÍS. A CONSULTA FOI FEITA NO CONTEXTO DAS DISCUSSÕES SOBRE OS ASPECTOS SUBSTANTIVOS DO PATENT LAW TREATY (PLT) E A RESPOSTA FOI ENVIADA À OMPI EM 15/1/2001.

In reply to the request for comments on the issue of “industrial applicability”, the Brazilian Association of Intellectual Property - ABPI submits the following considerations. The comments below are only preliminary and for informative purposes, and do not represent the final opinion of our association.

First, it is noted that usually the issue of industrial applicability is not very controversial in Brazil, inasmuch as it is not frequently raised.

The Brazilian Industrial Property Law, Law 9279/96 provides the following in this respect:

Article 8 - To be patentable an invention must meet the requirements of novelty, inventive activity and industrial application.

Article 15 - Inventions and utility models are considered to be susceptible of industrial application when they can be made or used in any kind of industry.

Normative Act 127/97 provides the following:

15.1.2) Patent Specification: The patent specification shall: (...)

k) explicitly indicate the industrial use when the same is not obvious from the description of the invention; (...)

Besides the positive requirement of industrial application, Article 10 of Law 9279/96 also provides a list of creations that are not considered to be inventions or utility models:

I - discoveries, scientific theories and mathematical methods;

II - purely abstract concepts;

III - schemes, plans, principles or methods of a commercial, accounting, financial, educational, publishing, lottery or fiscal nature;

IV - literary, architectural, artistic and scientific works or any aesthetic creation;

V - computer programmes per se;

VI - the presentation of information;

VII - rules of games;

VIII - operating or surgical techniques and therapeutic or diagnostic methods, for use on the human or animal body; and

IX - natural living beings, in whole or in part, and biological material, including the genome or germ plasm of any natural living being, when found in nature or isolated therefrom, and natural biological processes.

Since “industrial applicability” is sometimes interpreted in the sense that the invention must be described in a manner that it can be reduced to practice, let us add that Article 24 of Law 9279/96 also provides the following:

Rua Santa Luzia, 651
30ª (recepção) e 31ª andares
Centro 20030-040 Rio de Janeiro RJ
Tel.: 021 532 2020
Fax: 021 544 8123
e-mail: brj@clarkemodet.com.br



Clarke, Modet & Co.

BRASIL

www.clarkemodet.com.br

Rua Bandeira Paulista, 600/104
Itaim Bibi 04532-001 São Paulo SP
Tel.: 011 3846 4576
Fax: 011 3846 2318
e-mail: bsp@clarkemodet.com.br

AGENTES DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DESDE 1879

Espanha, Portugal, Argentina, Chile, Colômbia, México, Venezuela

Article 24 - The specification must describe the subject matter clearly and sufficiently so as to enable a person skilled in the art to carry it out and to indicate, when applicable, the best mode of execution.

Sole Paragraph - In the case of biological material essential for the practical execution of the subject matter of the application, which cannot be described in the form of this article and which has not been accessible to the public, the specification will be supplemented by a deposit of the material in an institution authorized by INPI or indicated in an international agreement.

Turning back to Article 10, most of its items relate to creations, which are deemed not to fulfil the industrial application requirement. Nevertheless, whenever the subject matter of a patent application is deemed to fall within any of the above exceptions, the examiner will often recite only the respective item of Article 10 as a ground for a rejection, rather than also reciting lack of industrial application. This can be the reason why the issue of industrial application is not often raised. Another reason can be that whenever the problem relates to the apparent unfeasibility of an invention, an objection will possibly be raised either on the ground that the invention is considered to be a 'purely abstract concept' (Art. 10, II) or that the specification does not provide an enabling description (Art. 24).

Finally, since Brazil is a member of the Paris Convention, its definitions can also be used to interpret the expression "industry" in a broad manner in Brazil:

Article 1 (3) Industrial property shall be understood in the broadest sense and shall apply not only to industry and commerce proper, but likewise to agricultural and extractive industries and to all manufactured or natural products, for example, wines, grain, tobacco leaf, fruit, cattle, minerals, mineral waters, beer, flowers, and flour.

A few decisions illustrate the manner in which the Brazilian Patent Office deals with the issue of industrial application:

1) Brazilian patent PI 8601586 (equivalent to EP 202020 B1, US 4.896.846 A): claims related to a method of flying a super agile aircraft in supernormal flight were primarily rejected in view of lack of susceptibility of industrial application. This opinion was contested on the basis that the method actually represents a manner of operating a machine, and the patent was granted.

2) Brazilian patent PI 9003371 (partially equivalent to US 5.320.468 A): the Brazilian Patent Office has maintained this patent through several instances in which its validity was challenged, despite the fact that the main claim defines, among other features, that a metallic sheet has a thickness of '0,16mm or less'. It was argued by the opponent, that this definition covers values from 0,16 to 0,00 mm, the lower limit being unfeasible, thus not having industrial application. The oppositions were rejected, and the patent maintained.

3) Brazilian patent application PI 9501571-0 (equivalent to EP 677641 B1 and US 5850621 A): in short, this application claims a method for drilling a oil well, comprising the step of solving a set of equations modeling flow of the drilling fluid in the annular space around the drillstring to determine a distribution of pressure and speed along the drillstring with application to the pressure distribution of a first factor complying with a certain mathematical relationship. The Brazilian Patent Office rejected this application in first instance, on the ground that it represents a mathematical method (Art. 10, I). In appeal instance it was argued that the claimed invention is not a mathematical method per se, and that it fulfils the industrial application requirement, but the appeal maintained the rejection.

Although only the above decisions are possibly not representative of the interpretation given by the Brazilian Patent Office to the requirement of "industrial application", from the collection of pertinent provisions in connection with the above decisions we might conclude that in Brazil this requirement is intended more to establish a limit in respect to the field of creations that are susceptible of being patented than properly with the issue of actual feasibility of an idea, although an unfeasible idea will necessarily not fulfil this requirement.

Notwithstanding the above, in preliminary discussions it has been noticed that the requisite of "industrial application" in fact can be unfolded in multiple requirements. As generally interpreted, this requisite would seem to imply in that an invention must: (i) be feasible, i.e., it can be reduced to practice, (ii) have a known utility, otherwise it would not have a practical application, and (iii) be of technical or technological nature, otherwise it would not relate to industry. This suggests that the expression "industrial application" alone is possibly not the most appropriate to indicate the field of creations susceptible of being patented.



AGENDA

SEÇÃO ORGANIZADA PELO ASSOCIADO IVAN B. AHLERT

2001

FEVEREIRO

4-9 (SEVILHA)
FICPI - ExCo Meeting

6-9 (WASHINGTON)
INTA - Basics of Trademark Law Forum e Basics of
Trademark Litigation Forum
Local: Washington, DC, U.S.A.

14-20 (SÃO DIEGO)
ABA - Midyear Meeting
Local: San Diego, California, U.S.A.
Informações: tel. 00xx1 312 988-5639
Internet: <http://www.abanet.org/events.html>

20 (GENEBRA)
OMPI - Conference on Intellectual Property Questions
Relating to the ccTLDs
Local: International Conference Center of Geneva (CICG),
Geneva, Switzerland
Informações: Office of Legal and Organization Affairs,
WIPO, 34, Chemin des Colombettes - 1211 Geneva 20 -
Switzerland
Tel.: 00xx41 22 338-9164 / Fax: 00xx41 22 740-3700
E-mail: ecommerce@wipo.int
Internet: <http://ecommerce.wipo.int/meetings/2001/cctlds>

21-23 (ATLANTA)
LES (U.S.A. & CANADA) - 2001 Winter Meeting
Local: Ritz-Carlton Atlanta, Atlanta, Georgia, U.S.A.
Informações: Internet: <http://www.usa-canada.les.org/meetings.html>

22-24 (SYDNEY)
CLA - 5th Biennial Pacific Rim Technology Law Conference
Local: Sydney, Australia
Informações: Barbara Fieser, 3028 Javier Road, Suite 402,
Fairfax, VA 22031, U.S.A.
Tel.: 00xx1 703 560-7747 / Fax: 00xx1 703 207-7028
E-mail: clanet@aol.com

MARÇO

4-6 (LISBOA)
IBA - 2001: An Insolvency Cyberspace Odyssey

5-6 (NOVA IORQUE)
INTA - The Challenges of the Future to Trademark Law
Local: New York, NY, U.S.A.

2001

7-9 (AMSTERDÁ)
CLA - European CyberspaceCamp Conference
Local: Amsterdam, The Netherlands
Informações: Barbara Fieser, 3028 Javier Road, Suite 402,
Fairfax, VA 22031, U.S.A.
Tel.: 00xx1 703 560-7747 / Fax: 00xx1 703 207-7028
E-mail: clanet@aol.com

8-9 (MONTEVIDÉU)
ASIPI - Seminario Regional de Propiedad Intelectual
Local: Hotel Sheraton Montevideo, Calle Victor Soliño 349,
Montevideo, Uruguay
Informações: Secretaria General, 25 de Mayo 576,
Montevideo, Uruguay
Tel.: 00xx598 2 916-3455 / Fax: 00xx598 2 916-2193

9 (CIDADE DO MÉXICO)
IBA - 4th International Arbitration Day

9-10 (FRANKFURT)
CLA - Cyberlaw: Towards a Common Future? Converging
Strategies for the Electronic World
Local: Lindner Congress Hotel, Bolongarostraße 90, 65929
Frankfurt/M., Deutschland
Informações: Verlag Dr. Otto Schmidt, Unter den Ulmen
96-98, 50968 Köln
Tel.: 00xx49 221 93738-651 (Frau Verhoeven)
Fax: 00xx49 221 93738-969
E-mail: verhoeven@otto-schmidt.de

12-16 (GENEBRA)
OMPI - Standing Committee on the Law of Trademarks,
Industrial Designs and Geographical Indications (SCT)

15-17 (SAN JOSE)
CLA - 5th Annual CyberspaceCamp Conference
Local: The Fairmont Hotel, San Jose, California, U.S.A.
Informações: Barbara Fieser, 3028 Javier Road, Suite 402,
Fairfax, VA 22031, U.S.A.
Tel.: 00xx1 703 560-7747 / Fax: 00xx1 703 207-7028
E-mail: clanet@aol.com

23-30 (MELBOURNE)
AIPPI - XXXVIIIth World Intellectual Property Congress
Local: Melbourne, Australia
Informações: AIPPI General Secretariat, Bleicherweg 58,
Postfach 8027 Zurich - Switzerland
Tel.: 00xx41 1 204 12 60 / Fax: 00xx41 1 204 12 61
E-mail: general_secretariat@aippi.org

2001

25 (MELBOURNE)
 FICPI - CET Group 3 Meeting
 Local: Griffith Hack, 509 St Kilda Road, Melbourne, Vic
 3004, Australia
 Tel.: 00xx61 3 9243-8300 / Fax 00xx61 3 9243-8333

ABRIL

29.4-2.5 (CIDADE DO CABO)
 LES - Annual International Conference
 Local: BMW Centre e Victoria & Alfred Hotel, Cape Town,
 South Africa
 Informações: LES 2001 Conference Secretariat, Ms Deidre
 Cloete
 Fax: 00xx27 21 883-8177 / E-mail: deidre@iafrica.co.za

30.4-3.5 (GENEBRA)
 OMPI - Intergovernmental Committee on Intellectual
 Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and
 Folklore (First session)

MAIO

3-4 (WASHINGTON)
 CLA - 30th Anniversary Celebration World Internet and
 Computer Law Congress(r) and Computer and
 Telecommunications Law Update Program
 Local: Monarch Hotel, Washington, D.C., U.S.A.
 Informações: Barbara Fieser, 3028 Javier Road, Suite 402,
 Fairfax, VA 22031, U.S.A.
 Tel.: 00xx1 703 560-7747 / Fax: 00xx1 703 207-7028
 E-mail: clanet@aol.com

5-9 (SÃO FRANCISCO)
 INTA - 123rd. Annual Meeting
 Local: San Francisco Marriott & Mascone Convention
 Center, San Francisco, California, U.S.A.
 Informações: tel. 00xx1 212 768-9887
 Internet: <http://www.inta.org/annual/2001/cover.html>

7-11 (GENEBRA)
 OMPI - Standing Committee on Copyright and Related
 Rights (Sixth session)

9-11 (SÃO FRANCISCO)
 AIPLA - Spring Meeting
 Local: Sheraton Palace, 2 New Montgomery Street, San
 Francisco, CA 94105, California, U.S.A.
 Informações: tel. 00xx1 703 415-0780
 Internet: <http://www.aipla.org/html/01springpreview.html>

14-25 (GENEBRA)
 OMPI - Standing Committee on the Law of Patents
 (Fifth session)

2001

21-22 (LISBOA)
 IBA - 12th Annual Telecommunication Services and
 Competition Law in Europe

24-25 (DUBLIN)
 IBA - International Litigation

JUNHO

1, 8 e 22 (BOSTON, CHICAGO E LOS ANGELES)
 AIPLA - Advanced Patent Litigation Topics and Advanced
 Trademark/ Copyright Topics
 Locais: Boston, Massachusetts (1.6), Chicago, Illinois (8.6) e
 Los Angeles, California (22.6)
 Informações: tel. 00xx1 703 415-0780

13-17 (KANANASKIS)
 LES (U.S.A. & CANADA) - 2001 Summer Meeting
 Local: The Delta Lodge at Kananaskis, Kananaskis,
 Alberta, Canada
 Informações: Amanda Barber, Conference Coordinator
 Tel: 00xx1 403 210-0596 / Fax: 00xx1 403 220-9361
 E-mail: capitolc@cadvision.com

14-15 (WASHINGTON)
 IBA - Environmental Law

25-29 (GENEBRA)
 OMPI - Advisory Committee on Enforcement of Industrial
 Property Rights (ACE/IP)

27.6-1.7 (SEATTLE)
 ABA-IPL SECTION - 2001 Summer IPL Conference
 Local: Sheraton-Seattle Hotel, Seattle, Washington, U.S.A.
 Informações: tel. 00xx1 312 988-5639

DEZEMBRO 2001

6-7 (SÃO PAULO)
 LES - 1ª LES PANAMERICAN CONFERENCE
 "Intellectual Property Licensing in Emerging Countries"
 Local: Renaissance São Paulo Hotel,
 Alameda Santos, 2233, Jardins, São Paulo, SP
 Informações: Congrex do Brasil,
 Av. Presidente Wilson, 164 - 9º andar,
 20030-020 - Rio de Janeiro, RJ
 Tel.: 0xx21 509-4080 / Fax: 0xx21 509-1492
 E-mail: congrex@ax.apc.org



Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial - ABAPI

Av. Franklin Roosevelt, 23 • 13º andar • sala 1305 • CEP 20021-120 • Rio de Janeiro • RJ • Brasil

Tel.: (21) 262-3198 • Fax: (21) 533-0492 • Home-page: <http://www.abapi.org.br> • E-mail: abapi@abapi.org.br

Agentes Associados (em 6 de fevereiro de 2001)

A. Moura Barreto
Adahir de Mattos Marcellino
Advocacia Pietro Ariboni S/C Ltda.
Agência Moderna de Marcas e Patentes Ltda.
Agustinho Fernandes Dias da Silva
Alberto Jerônimo Guerra Neto
Alberto Luis Camelier da Silva
Alcion Bubniak
Alexander Baptista Corrêa
Alexandre do Nascimento Souza
Alexandre Ferreira
Alexandre Peixoto Lobato Maia
Alicia Kristina Daniel Shores
Alvaro Loureiro Oliveira
Ana Lúcia de Sousa Borda
Ana Meri Estevam Lopes
Ana Raquel Colacino Selvaggi
André Luiz Souza Alvarez
Andréa Ricci
Antenor Barbosa dos Santos Júnior
Antonella Carminatti
Antonio Buair
Antonio Ferro Ricci
Antônio Mauricio Pedras Arnaud
Antonio Weber Natividade Milagre
Ararape & Associados
Archimedes Paranhos
Armênio dos Santos Evangelista
Attilio José Gorine
Aureolino Pinto das Neves
Bicudo Marcas e Patentes S/C Ltda.
Bortolo Bazzon
Brasil Sul Marcas e Patentes S/C Ltda.
Britânia Marcas e Patentes S/C Ltda.
Busco Marcas e Patentes
Carla Tiedemann da Cunha Barreto
Carlos Cezar Cordeiro Pires
Carlos Henrique de Carvalho Fróes
Cláudia Luna Guimarães
Cláudia Maria Zeraik
Claudio Marcelo Szabas
Cleyta Maria de Andrade Ramalho de Moraes
Clóris Maria Pereira Guerra
Clóvis Vassimon Jr.
Cometa Marcas e Patentes S/C Ltda.
Custódio Afonso Torres de Almeida
Custódio Cabral de Almeida
Custódio de Almeida & Cia.
Daniela Thompson dos Santos
Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira
David do Nascimento
David Merrylees
Débbie José Jorge
Deborah Portilho
Denis Allan Daniel
Denise Leite de Oliveira Dale
Devinir Benedito Ramos de Moraes
Eder Martini Lopes
Edson Diogo de Oliveira
Eduardo Colonna Rosman
Eduardo da Gama Câmara Junior
Eduardo Magalhães Machado
Eduardo Paranhos Montenegro
Elgem Alves Gouveia Filho
Eliana Jodas Cioruci
Elias Marcos Guerra
Elisabete Aloia
Elisabeth Edith G. Kasznar Fekete
Elisabeth Siemsen
Elza Maria Possinhas Pimentel
Emília Malgueiros Campos
Ercy Beatriz Benatti Longo
Eudes Lopes de Castro
Fernanda Burin Leonardos
Fernando Braune
Fernando Garcia Gnocchi
Fernando Jucá Vieira de Campos
Fernando Pedro Leonardo Simonett Marchetti
Filipe da Cunha Leonardos
Flávio Starling Leonardos
Francisco Carlos Rodrigues Silva
Frank Fischer
Gabriel Di Blasi Jr.
Gabriel Francisco Leonardos
Gabriel Pedras Arnaud
Gabriela Muniz Pinto
Gabrielle Minardi
Geraldina Diniz Ferreira
Gert Egon Dannemann
Gisela de Oliveira Soares
Gisela Fischer de Oliveira Costa
Gold Star Patentes e Marcas S/C Ltda.

Gustavo de Freitas Moraes
Gustavo José Ferreira Barbosa
Gustavo Starling Leonardos
Hélio Fabbri Jr.
Henrique Steuer Imbassahy de Mello
Henry Knox Sherrill
Herlon Monteiro Fontes
Hugo Casinhas da Silva
Iris Proença Martins
Ivan Bacellar Ahlert
Ivan de Castro Braga
Ivon D'Almeida Pires Filho
Jacques Labrunie
Jean Carlo Rosa
Jean-Luc Treff
João Carlos Thomazinho
João Cassiano Bairros Oyarzábal
João Luiz D'Orey Facco Vianna
Joaquim Eugenio Gomes da Silva Goulart Pereira
Joel Ribas Vaz
Jorge Knauss de Mendonça
Jorge Luiz da Silva Monteiro
José Antonio Barbosa Lima Faria Correa
José Carlos de Mattos
José Carlos Ferreira
José Carlos Vaz e Dias
José Eduardo Campos Vieira
Jose Henrique Vasi Werner
José Pinheiro
José Roberto d'Afonseca Gusmão
José Ruy Lia
José Sabino Maciel M. de Oliveira
Joubert Gonçalves de Castro
Júlio André Azevedo Gonçalves
Jussara Tolentino N. Trindade
Laire Feijó da Silva
Lanir Orlando
Lia de Almeida Levigard
Lilian de Melo Silveira
Liz Carneiro Leão Starling
Lucas Martins Gaiarsa
Luís Fernando Ribeiro Matos
Luís Fernando Ribeiro Matos Júnior
Luiz Antonio de Carvalho
Luiz Antonio Ricco Nunes
Luiz Armando Lippel Braga
Luiz Carlos Coelho
Luiz Carlos Galvão
Luiz Cláudio de Magalhães
Luiz Edgard Montauray Pimenta
Luiz Gonzaga Moreira Lobato
Luiz Henrique Oliveira do Amaral
Luiz Leonardos
Manoel Joaquim Pereira dos Santos
Manoel Pestana da Silva Netto
Manoela Romana Gomes Carneiro
Marcaviva - Marcas, Patentes e Tecnologia S/C Ltda.
Marcelo de Oliveira Müller
Márcia de Oliveira Anechinno
Márcia Maria V. Gitahi Freire
Márcio Ney Tavares
Marco Antonio Kraemer
Marcos Antonio Vieira
Marcos Velasco Figueiredo
Marcos William Santos
Marcus Vinicius Malafaia Garcia
Maria Aparecida Figueiredo
Maria Beatriz Correa da Silva Meyer Gaiarsa
Maria Carmen de Souza Brito
Maria Célia Coelho Novaes
Maria Cristina de Araújo
Maria do Carmo Caitano da Silva
Maria do Rosário de Lima
Maria Edina de Oliveira Carvalho Portinari
Maria Elisa Santucci Breves Oliveira
Maria Lavinia Loureiro Maurell
Maria Madalena da Cunha Freire
Maria Thereza Mendonça Wolff
Marina Inês Fuzita
Mario Augusto Soerensen Garcia
Mário Robert Mannheimer
Mário Sergio Vilas Bôas Ramos
Martinez & Kneblewski S/C Ltda.
Matilde da Rocha Reis Castellani
Maurício Ariboni
Maurício Leonardos
Mauro Ivan Coelho Ribeiro dos Santos
Mercurio Marcas e Patentes Ltda.
Milton de Mello Junqueira Leite
Milton Jacques Ferreira Molin
Milton Leão Barcellos

Momsen, Leonardos & Cia.
Montauray Pimenta, Machado & Lioce S/C Ltda.
Morten Hellberg Pedersen
Nascimento Advogados
Octávio & Perocco S/C Ltda.
Orlando Cherfan Pinto Goulart
Orlando de Souza
Oscar-José Werneck Alves
Otto Banho Licks
Patrícia Cristina Lima de Aragão Lusoli
Paulo C. de Oliveira & Cia.
Paulo Cesar Pereira Braz
Paulo de Tarso Castro Brandão
Paulo Maurício Carlos de Oliveira
Paulo Parente Marques Mendes
Paulo Roberto Costa Figueiredo
Paulo Roberto Mariano da Silva
Paulo Roberto Toledo Corrêa
Paulo Vianna
Pedro Afonso Vieira Bhering
Peter Dirk Siemsen
Peter Eduardo Siemsen
Pietro Ariboni
Pinheiro Neto Advogados
Pinheiro, Nunes, Arnaud & Scatamburlo
Rafaela Borges Walter Carneiro
Rana Gosain
Raul Hey
Regina Célia Querido Lima Santos
Regina Gargiulo Neves da Silva
Renata Hohl
Rex Advogados Marcas e Patentes S/C Ltda.
Ricardo Fonseca de Pinho
Ricardo P. de Oliveira
Ricardo Pernold Vieira de Mello
Ricardo Velloso Ferri
Roberto da Silveira Torres Jr
Roberto Geraldo Barbosa Vieira de Mello
Roberto Mauro da Cunha Freire
Roberto Pernold Vieira de Mello
Roberto Santo Scatamburlo
Rodney dos Santos Soares
Rodolfo Humberto Martinez y Pell Jr
Rodrigo Afonso de Ouro Preto Santos
Rodrigo Borges Carneiro
Rodrigo Caiuby Novaes
Rodrigo Rocha de Souza
Rodrigo Sérgio Bonan de Aguiar
Roger de Castro Kneblewski
Romar Jacob Tavares
Ronaldo Camargo Veirano
Roner Guerra Fabris
Ronny Willem de Man
Rosane Rego Tavares da Silva
Rubem dos Santos Querido
Ruymar de Andrade
Sabina Nehmi
Sâmia Amin Santos
Samir Said Matheus
Sandra Brandão de Abreu
Sandra Leis
Sandra Sanchez Lynch
Semir da Silva Fonseca
Sergio Antonio Barcelos Soares
Sergio Nery Barbalho Maia
Sergio Ribeiro da Silva
Silvio Darre Junior
Simone Gioranelli Carvalho Vieira Pentiado
SKO - Direitos da Propriedade Industrial em
Marcas e Patentes
Sonia Carlos Antonio
Sônia Maria Andrade dos Santos
Sônia Maria D'Elboux
Suzana Biolchini Oaquim
Sydinéa de Souza Trindade
Tânia Lucia Boavista Engelke
Tannay de Farias
Tinoco Soares & Filho S/C Ltda.
Tomaz Francisco Leonardos
Trench, Rossi e Watanabe Advogados Associados
Valdir de Oliveira Rocha Filho
Valdomiro Gomes Soares
Valéria Cristina Barcellos Faria
Valério Valter de Oliveira Ramos
Verena Fischer
Vicente Nogueira
Vieira de Mello, Werneck Alves Advogados S/C
Vladimira Anna Zdenka Daniel
Wagner Alencar Domingos
Waldemar Alvaro Pinheiro
Walter de Almeida Martins

XXI SEMINÁRIO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

A PROPRIEDADE INTELECTUAL COMO FATOR DE DESENVOLVIMENTO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO
20 E 21 DE AGOSTO DE 2001

Organização



Av. Rio Branco, 277, 5º andar, conjunto 506
20047-900, Rio de Janeiro, RJ - Brasil
Tel.: (21) 532-5655
Fax: (21) 532-5866
E-mail: abpi@abpi.org.br
Web Site: <http://www.abpi.org.br>

Grupo Brasileiro da

AIPPI
Association Internationale pour la
Protection de la Propriété Industrielle

LES
Licensing Executives Society

ASIPI
Asociación Interamericana de
la Propiedad Industrial

LIDC
Ligue Internationale du Droit de la
Concurrence

Apoio

INPI
Instituto Nacional da Propriedade
Industrial

ABAPI
Associação Brasileira dos Agentes
da Propriedade Industrial

ASPI
Associação Paulista da Propriedade
Industrial