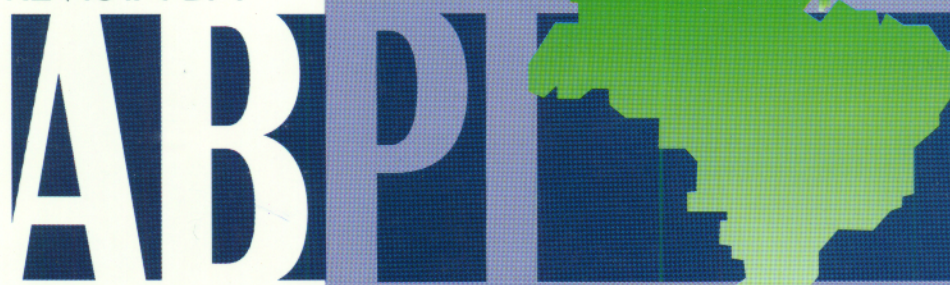


REVISTA DA



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

44

Jan/Fev de 2000

CONSIDERAÇÕES SOBRE O DIREITO MORAL DO AUTOR
POR LUIZ GONZAGA SILVA ADOLFO

COPYRIGHT RELATED PROBLEMS IN MULTIMEDIA WORKS
POR MIGUEL ANGEL EMERY

BIOTECNOLOGIA, ÉTICA E PATENTES
POR ALICE RAYOL

“COGNAC” – DENOMINAÇÃO DE ORIGEM VS.
“CONHAQUE” – NOME COMUM
POR JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES

FORO DE COMPETÊNCIA PARA AS AÇÕES DE
REPARAÇÃO DE DANOS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL
POR MARCELO GOYANES

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS
ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO
POR MARIA EDINA DE O. CARVALHO PORTINARI

A INCONSTITUCIONALIDADE DA REGULAMENTAÇÃO
SOBRE NOMES DE DOMÍNIO NA INTERNET
POR SOFIA MENTZ ALBRECHT

DOCUMENTOS

HARMONIZAÇÃO DE CERTOS ASPECTOS DOS
DIREITOS AUTORAIS NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO
PROPOSTA ALTERADA DE DIRETIVA DO PARLAMENTO
EUROPEU E DO CONSELHO DA UNIÃO EUROPÉIA

REGISTRO DE NOMES DE DOMÍNIO
RESOLUÇÃO DA ABPI

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.014-1,
DE 30 DE DEZEMBRO DE 1999
RESOLUÇÃO DA ABPI

**CONSIDERAÇÕES SOBRE O DIREITO MORAL DO AUTOR 3**

Por Luiz Gonzaga Silva Adolfo

O autor apresenta a conceituação e as principais características do Direito Moral do Autor, bem como sua previsão na lei autoral brasileira e na Convenção de Berna, analisando algumas decisões jurisprudenciais sobre o tema e, ao final, analisando criticamente o tema, inclusive sugerindo alterações legislativas.

The author discusses the definition and main characteristics of the author's moral rights, its regime as set forth by the Berne Convention and the recent Brazilian Copyright Act, as well as the Brazilian case law on this matter. At last the author proceeds with a critical review of the subject and suggests legislative changes.

COPYRIGHT RELATED PROBLEMS IN MULTIMEDIA WORKS 14

Por Miguel Angel Emery

O autor analisa diversas questões de direito autoral relacionadas com a chamada obra multimídia ou multimídia, tanto sob o ponto de vista da lei brasileira quanto sob o enfoque do direito comparado. Entre as questões analisadas, sobressaem-se as relativas à natureza jurídica, titularidade, direitos morais e utilização de obras caídas em domínio público.

The author reviews various copyright problems related to the so-called multimedia work, both under the rules of the Brazilian legislation and of the comparative law. Among the problems reviewed there are included the questions of the legal nature, the ownership, the moral rights and use of works in public domain.

BIOTECNOLOGIA, ÉTICA E PATENTES 20

Por Alice Rayol

A autora analisa os aspectos morais e éticos relacionados com a biotecnologia, ressaltando que, por se tratar de área ainda bastante desconhecida do público em geral, essa matéria suscita diversos questionamentos com relação à comercialização de produtos decorrentes de modificações genéticas. Para realizar essa análise, a autora se propõe estabelecer algumas noções preliminares de biologia molecular, examinando a seguir a regulamentação dessa matéria na área da propriedade intelectual.

The author reviews moral and ethical issues related to biotechnology and emphasizes that, because this is a field relatively unknown to the public at large, it generates various discussions with respect to the marketing of the resulting products. To conduct her review she purports to discuss certain preliminary notions of molecular biology and analyzes the rules set forth by the intellectual property laws.

“COGNAC” – DENOMINAÇÃO DE ORIGEM VS.**“CONHAQUE” – NOME COMUM 25**

Por José Carlos Tinoco Soares

O autor analisa recente decisão do Instituto Nacional da Propriedade Industrial que deferiu o registro do termo “cognac” como denominação de origem em face dos direitos adquiridos durante período superior a 100 anos pelos fabricantes de uma bebida conhecida como “conhaque”, termo que pode ser considerado de uso comum segundo o disposto no artigo 180 da Lei de Propriedade Industrial brasileira.

The author discusses the impact of a recent decision by the National Institute of Industrial Property accepting the registration of “cognac” as an appellation of origin in view of the rights acquired over a period of 100 years by the producers of a beverage known as “conhaque”, a name which may be regarded to have come into common use under the terms of Section 180 of the Brazilian Industrial Property Law.

FORO DE COMPETÊNCIA PARA AS AÇÕES DE REPARAÇÃO DE DANOS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL 28

Por Marcelo Goyanes

O autor analisa as regras que determinam o foro de competência para a propositura das ações de reparação de danos por violação de direitos de propriedade intelectual. Como a regra geral do foro de competência para as ações judiciais é o domicílio do réu, o autor discute as alternativas à regra geral para o ajuizamento de ações de reparação de danos. Com base na regra especial segundo a qual o foro competente nas ações de reparação de dano sofrido em decorrência de delito é o do local do delito ou do domicílio do autor, conclui o articulista que as ações de reparação de danos por violação de direitos de propriedade intelectual beneficiam-se dessa regra.

The author discusses the rules which determine the venue of the Courts for hearing damage actions arising from intellectual property infringements. As the basic rule is that legal actions should be filed with the Court of the place where Defendant is domiciled or headquartered, the author reviews the cases where an alternative Court could hear a damage action. On the basis of the special rule according to which tort actions can be filed with the Court of the place where the tort occurred or of the place where Plaintiff is domiciled, the author concludes that damage actions arising from intellectual property infringements are subject to this special rule.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO 32

Por Maria Edina de O. Carvalho Portinari

A autora analisa os requisitos de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário em face das normas legais aplicáveis. Sustenta a autora que, embora o juízo de admissibilidade exercido pela instância inferior deva limitar-se à verificação dos pressupostos de recorribilidade, os tribunais têm negado seguimento a esses recursos com base no exame de questões de mérito subjacentes ao apelo extremo.

The authors discuss the conditions for acceptance of special and extraordinary appeals under the applicable rules. The author argues that, while the lower Court's review should be limited to the conditions for an appeal, the lower Courts have denied the processing of such appeals on the basis of a review of substantive issues underlying the appeal.

A INCONSTITUCIONALIDADE DA REGULAMENTAÇÃO SOBRE NOMES DE DOMÍNIO NA INTERNET 35

Por Sofia Mentz Albrecht

A autora analisa a constitucionalidade das restrições à possibilidade de registro de nomes de domínio no Brasil determinadas pela Resolução nº 001/98 do Comitê Gestor Internet do Brasil, no que se refere à proibição de registro de domínio por entidades estrangeiras e ao limite de dez registros por CGC da empresa. A autora sustenta, ainda, que a Resolução nº 001/98 apresenta inconstitucionalidade formal por violar o princípio constitucional da legalidade.

The author discusses the constitutional basis upon which Resolution n. 001/98 from the Brazilian Internet Committee prohibits the registration of domain names by foreign entities and limits the registration by each federal taxpayer number to ten domain names. She further argues that Resolution n. 001/98 is unconstitutional for violating the constitutional legality principle.

DOCUMENTO**HARMONIZAÇÃO DE CERTOS ASPECTOS DOS DIREITOS AUTORAIS NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO****PROPOSTA ALTERADA DE DIRETIVA DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO DA UNIÃO EUROPÉIA 39****DOCUMENTO****REGISTRO DE NOMES DE DOMÍNIO RESOLUÇÃO DA ABPI 49****DOCUMENTO****DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.014-1, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1999 50****RESOLUÇÃO DA ABPI 51****INFORME DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NO MUNDO 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) 866-9050 - fax: (11) 866-9054

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 508
Cep 20047-900 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Tel.: (21) 532-5855 - 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 Albanex

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 Ricco 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) 864-8011 - fax: (11) 864-8283

Fotolito

Bureau Digital Bandeirante

Impressão

Garilli Gráfica Editora Ltda.

Impresso em janeiro de 2000.

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	Associados: R\$ 10,00
Não-associados: R\$ 110,00	Não-associados: R\$ 20,00

Tel.: (21) 532-5855 - fax: (21) 532-5866 com Carmen Lima

© ABPI 2000 - Todos os direitos reservados

NOTA DO EDITOR

CARA NOVA

A *Revista da ABPI* inicia o ano 2000 de cara nova. Após a consolidação de sua imagem como uma publicação de *layout* leve e moderno, a Revista apresenta a partir deste número algumas pequenas modificações, a mais notória das quais é a mudança de sua logomarca e de seu cabeçalho.

Ao assumirmos a Editoria e, com isso, a responsabilidade pela edição da Revista, afirmamos em janeiro de 1998 que a publicação naquele momento não precisava de nenhuma mudança revolucionária. Continuamos hoje com a mesma opinião e reiteramos que o projeto gráfico da Revista não precisa ser reformulado nem sofrer sensíveis modificações. No entanto, as mudanças que ora são introduzidas, além de não desvirtuarem os traços característicos da Revista, têm uma razão de ser peculiar.

Como já é do conhecimento de todos os associados, a ABPI adotou há algum tempo uma nova logomarca, que vinha paulatinamente substituindo a antiga logomarca nos impressos e outros materiais contendo o nome da entidade. A partir deste ano, somente essa nova logomarca estará presente em todos os materiais oficiais.

A fim de contribuir para a consolidação da nova imagem da ABPI, a Revista passa agora a incorporar essa logomarca em seu cabeçalho. Com isso, simplifica-se a identificação da publicação e reforça-se a leveza e a modernidade de sua capa. No entanto, a Revista mantém seu "jeitão" característico, o que permite ao leitor identificar um traço de continuidade na personalidade da publicação.

As outras mudanças são bem menores e mais cosméticas. O expediente da Revista foi rearranjado e a página do Sumário contém agora a nova logomarca, com a identificação da edição. Finalmente, foram acrescentadas às páginas internas mais duas linhas de texto a

fim de incrementar o espaço editorial e aproveitar melhor os recursos de paginação.

Além disso, a partir do ano 2000 a *Revista da ABPI* firma-se definitivamente como uma publicação técnica destinada apenas à veiculação de material doutrinário, legislativo e jurisprudencial na área da propriedade intelectual. A Entidade passa agora a contar com uma publicação periódica distinta, o *Boletim da ABPI*, voltado exclusivamente à difusão de notícias de suas atividades e de informações de interesse geral dos associados.

O antecedente histórico da *Revista da ABPI* foi o *Boletim* lançado em fevereiro de 1984 pelo Newton Silveira e mantido heroicamente, na expressão do José Roberto Gusmão, pelo Mauro J. G. Arruda durante sete anos a partir de dezembro de 1984. A Revista veio substituir o *Boletim*, mantendo no início seções noticiosas, artigos jurídicos e matérias de caráter geral. O leitor atento deve ter notado que, aos poucos, a *Revista da ABPI*, que surgiu com essa dupla finalidade, ou seja, ser uma publicação técnica e um órgão informativo, encontrou sua vocação própria, deixando de ostentar na capa a expressão "órgão informativo da ABPI", que constava até o nº 26.

No entanto, como se sentiu a necessidade de uma publicação periódica destinada à divulgação das atividades da Associação, tornou-se imperioso relançar um órgão meramente informativo, conforme mencionamos acima. Assim sendo, a ABPI edita hoje duas publicações de formato e conteúdo diferenciados, com o que se reforça a posição da Revista como sendo essencialmente uma fonte de consulta técnica em matéria de propriedade intelectual.

No mais, a Revista permanece inalterada. Só resta trabalhar para que continue em sua trajetória de sucesso.

Manoel J. Pereira dos Santos
Diretor-Editor

CARTAS

A Redação da *Revista da ABPI* recebeu os agradecimentos de Adelita Guasco (Chefe de Gabinete do Supremo Tribunal Federal), Antônio Cruz Netto (Juiz do Tribunal Regional Federal da 2ª Região), Celso Augusto Fontenelle (Presidente da OAB/RJ), Clodoaldo Huguency (Embaixador, Chefe da Missão do Brasil junto às Comunidades Europeias), Francisco Welfort (Ministro de Estado da Cultura), Jane Ferreira (Bibliotecária da Faculdade de Belford Roxo - Fabel), Jefferson Luis Kravchychyn (Presidente da OAB/SC), Magda Chipaux (Bibliotecária da Escola Superior de Advocacia - OAB/RS), Márcia Mazo Santos de Miranda (Chefe da Seção de Biblioteca do Conselho da Justiça

Federal), Maria Avelina I. Hesketh (Presidente da OAB/PA), Newton Paulo Teixeira dos Santos (Perito Judicial), Ophir Cavalcante Júnior (Vice-Presidente da OAB/PA), Paulo Freitas Barata (Juiz-Presidente da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região), Selma Venâncio Luiz (Diretora de Biblioteca da FMU), Sonia Takeno (Diretora Técnica de Serviço do Segundo Tribunal de Alçada Civil - SP), Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul - Departamento de Biblioteca, Virginia Freire da Costa (Setor de Depósito Legal do Ministério da Cultura), e dos senadores Eduardo Suplicy, Gilberto Mestrinho, Marina Silva, Moreira Mendes e Paulo Hartung.



CONSIDERAÇÕES SOBRE O DIREITO MORAL DO AUTOR

LUIZ GONZAGA SILVA ADOLFO

Advogado, especialista em relações internacionais, professor de Direito da Propriedade Intelectual na Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Unisinos (São Leopoldo/RS) e de Direito das Coisas na Universidade Luterana do Brasil - Ulbra (Gravataí/RS), mestrando em Direito Público na Unisinos

Sumário: 1. Conceituação de Direito Moral do Autor - 2. Principais Características - 3. Direito Moral do Autor na Convenção de Berna - 4. Direito Moral do Autor na Lei Brasileira - 4.1 Outros Direitos Morais - 5. Duração do Direito Moral do Autor - 6. O Direito Moral do Autor na Jurisprudência - 7. Considerações Finais - 8. Referências Bibliográficas

1. CONCEITUAÇÃO DE DIREITO MORAL DO AUTOR

Para atingir com êxito nosso intuito, convém primeiramente conceituar direito moral do autor, que surgiu em um segundo momento da história do direito de autor, já que inicialmente se mostrava quase exclusivamente em seu aspecto patrimonial, como relata Lipszyc¹.

A primeira notícia que se tem de utilização da expressão *direito moral* deu-se por Morillot², sendo posteriormente integrada à legislação francesa e, a partir daí, pela Convenção de Berna (o que será tratado no capítulo 3) e paulatinamente pelos demais países unionistas.

Bruno Jorge Hammes leciona que “o direito moral é o que protege o autor em suas relações pessoais e ideais (de espírito) com a obra”, alertando que não se pode confundir-lo com o direito de personalidade em geral³.

Para E. Silz, “é um direito absoluto que permite ao autor fazer respeitar sua personalidade em sua atividade criadora e na própria obra”⁴.

Gorguete d’Argoeuves, por sua vez, entende que “é o direito imamente da personalidade do autor, de criar e fazer respeitar sua personalidade na obra artística ou literária”⁵.

No entender de Georges Bry vem a ser “o conjunto de faculdades e vantagens que tendem a salvaguardar a personalidade do autor, a fazer respeitar sua inspiração, suas idéias, seu nome, a integridade de sua obra”⁶.

No *Manual de Direito Autoral*, editado em 1989 pela Coordenação de Direito Autoral do Ministério da Cultura, salienta-se que, “no dizer de alguns especialistas, o ato de criação faz nascer entre o autor e a obra criada um vínculo pessoal tão grande que não pode ser quebrado por nenhuma convenção”⁷.

Délia Lipszyc assim apresenta sua conceituação, na magnífica obra *Derecho de Autor y Derecho Conexos*: “El derecho moral protege la personalidad del autor en relación com su obra. Está integrado, en sustancia, por el derecho del autor a decidir la divulgación de la obra – darla a conocer o mantendrá reservada en la esfera de su intimidad – a exigir que se respete su condición de creador y la integridad de su creación y a retractarse o arrepentirse por cambio de convicciones y retirarla de circulación”⁸.

Por fim, apresenta-se a opinião de Stig Ströhmölm, para o qual é “o princípio segundo o qual os autores podem, a todo o tempo, re-

1. “Derechos Morales”, *Anais do Seminário Internacional sobre Direitos Autorais*, 1994, p. 73.
2. Morillot, André. “De la Personalité du Droit de Publication que Appartient à un Auteur Vivant” (*Revue Critique de la Législation et de Jurisprudence*, 1872, 1873, p. 29-50), e “De la Protection Accordée aux Oeuvres d’Art, aux Photographies, aux Dessins et Modèles Industriels et aux Brevets d’Invention dans l’Empire d’Allemagne (Paris-Berlin, 1878)”, apud Lipszyc, Délia, ob cit., p. 74.

3. *O Direito da Propriedade Intelectual*, p. 58.
4. Op. cit., p. 74.
5. *Ibidem*.
6. *Ibidem*.
7. Op. cit., p. 8.
8. 1993, p. 156-57.

Rua Santa Luzia, 651/30º andar
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

Av. Bandeira Paulista, 600/104
Itaim Bibi 04532-001 São Paulo SP
Tel.: 011 866 2318
Fax: 011 826 2065
e-mail: bsp@clarkemodet.com.br

AGENTE DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DESDE 1879



querer a proteção do direito em favor de seus legítimos interesses de ordem não patrimonial”⁹.

Com isto, chega-se à conclusão de que direito moral do autor vem a ser o vínculo pessoal, direto e íntimo do autor com sua criação intelectual, manifestada na forma legalmente prevista. Não se confunde com direito de personalidade em geral, como realça com propriedade Hammes. Ou seja: o criador expõe sua personalidade enquanto e na condição de autor. Observe-se que a personalidade se extingue com a morte e, contrariamente, alguns dos direitos morais do autor superam-na, como aquele relativo ao reconhecimento da paternidade da obra, apenas para exemplificar. Sua origem remonta à doutrina francesa e visa tão-somente designar o que não é patrimonial, como observa Manso¹⁰.

Os doutrinadores não têm sido uníssonos em aprovar a denominação *direito moral* de autor ou do autor. Para alguns, trata-se de terminologia desaconselhável, entendendo-se criticável em prestar proteção jurídica a simples preceitos da ética¹¹. A mesma observação faz José de Oliveira Ascensão, criticando a expressão na língua portuguesa que, em seu entender, foi incorretamente traduzida do francês, sendo de se estranhar que um direito tenha *direitos*. Para o doutrinador português e uma das maiores autoridades mundiais na área, a expressão *pessoal* soaria melhor, contrapondo-se a patrimonial¹².

Pontes de Miranda, fiel à teoria pluralista, fala em três direitos autorais: direito autoral de personalidade, direito autoral de nomeação e direito autoral de exploração. Para ele, o conteúdo do direito autoral de personalidade é este:

“a) No afirmar-se da própria pessoa, de modo que o titular é como o próprio objeto do direito. A esse conteúdo pertence a inabluibilidade do enunciado que diga ter sido feita a obra pelo que se aponta como titular do direito (direito ao reconhecimento da autoria, que alguns confundem com o de nomeação, e. g., Voigtlander-Elter-Kleine, *Die Gesetze, betreffend das Urheberrecht*, 75). b) Na incolumidade da esfera própria do titular (livre decisão quanto a dar publicidade, ou a não dar). c) Na inatingibilidade da obra pelas alterações ou correções não consentidas. d) Na contrariedade a direito de toda contrafação ou dano à obra. Os elementos c) e d) são fronteiros ao direito de ligar o nome à obra, de modo que se poderia discutir se são elementos do conteúdo do direito autoral de personalidade. Mas, rigorosamente, e) o direito de ligar o nome à obra é da mesma plana que o direito à inalterabilidade, e entram na fran-

ja dispositiva do direito autoral de personalidade, franja com que se começa a categoria da propriedade intelectual”¹³.

Direito autoral de nomeação, por sua vez, “...é a aposição de nome, sem que o nome passe a ser o nome da coisa, apenas se diz, com ele, que autor é quem da obra consta como tal”¹⁴, e direito autoral de exploração é o direito que tem o autor de explorar o que criou. A conclusão clara na definição é esta: são os direitos de ordem não-patrimonial, pessoais, relativos ao vínculo direto e intransferível que o autor mantém com sua obra.

Acentua-se ainda que, além da Convenção de Berna, que regula internacionalmente a matéria desde 1886, e na legislação específica que regula a matéria (entre nós Lei nº 9.610), os direitos morais do autor são considerados direitos humanos fundamentais, ao serem inseridos na declaração dos direitos do homem adotada pelas Nações Unidas há quase meio século. Eis o texto do artigo 27:

“1. Todo indivíduo tem o direito de tomar livremente parte na vida cultural da comunidade, de fruir das artes e de participar no progresso científico e nos benefícios que dele resultam.

“2. Todo indivíduo tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de toda a produção científica, literária ou artística de que é autor.”¹⁵

Pimenta noticia que idêntico dispositivo foi aprovado pela Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem.¹⁶

O direito moral, então, é uma das prerrogativas do direito de autor, que Piola Caselli chama de *jus in re intellectual*,¹⁷ oposta e totalmente distinta da patrimonial.

2. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Como enfatiza Lange, o direito moral possui determinadas características que o tornam peculiar, sendo um direito personalíssimo do autor da obra intelectual.¹⁸

Para o destacado autoralista argentino Carlos Villalba, ele é inalienável, porque o autor não pode transferi-lo; inerente, ao exigir um ato de criação pessoal; absoluto, diante de seu exercício *erga omnes*, essencial, já que não se pode negar a uma mesma pessoa a condição de ser autor de suas obras; e perpetuidade ou temporalidade, dependendo do direito moral.¹⁹

Délia Lipszyc salienta que é extrapatrimonial, pois não suscetível de ser estimado pecuniariamente; intransmissível, irrenunciável

9. Apud Hammes, “O Direito Moral do Autor”, *Revista Estudos Jurídicos*, nº 18, p. 152.

10. “Violações aos Direitos Morais”, in *A Tutela Jurídica do Direito de Autor*, coordenado por Georgette N. Nazo, 1991, p. 1.

11. Segundo Philadelpho Azevedo, 1930, p. 34.

12. *Direito de Autor e Direitos Conexos*, p. 166.

13. *Tratado de Direito Privado*, 1977, p. 37.

14. Op. cit., p. 49.

15. *ABC do Direito de Autor*, 1991, p. 29.

16. *Dos Crimes contra a Propriedade Intelectual*, 1994, p. 43.

17. Apud Antonio Chaves, *Criador da Obra Intelectual*, 1995, p. 17.

18. *O Impacto da Tecnologia Digital sobre o Direito de Autor e Direitos Conexos*, 1996, p. 24.

19. Op. cit. p.157.



vel e inalienável, apresentando, relativamente à inalienabilidade, as características ainda de “inembargable, inejucutable, inexpressible, imprescriptible y insubrogable”²⁰.

O já citado doutrinador José de Oliveira Ascensão, por sua vez, apresenta três características básicas: inalienabilidade, pois veda a própria cessão dos direitos, de modo que o titular originário deles fique despojado; irrenunciabilidade, embora possa renunciar a exercer em determinada hipótese o direito à integridade da obra; e imprescritibilidade, embora as conseqüências da violação possam ficar consolidadas com o tempo, ou seja, prescrevem as conseqüências patrimoniais da indenização, ou o direito à indenização²¹.

Como observa com propriedade Uchtenhagen, a Convenção de Berna não classificou os direitos morais como inalienáveis ou irrenunciáveis, o que pode ser feito pela legislação própria de cada país unionista²².

Conclui-se, assim, que as características do direito moral de autor são totalmente distintas das do direito patrimonial. Estas apresentam nuance de ordem pecuniária, ou de exploração, enquanto os direitos morais se mostram como aqueles relativos à relação criador/obra, e, portanto, encerrando características próprias, distintas daquelas inerentes aos direitos patrimoniais.

Mister ainda enfatizar, sem prejuízo das características apresentadas pelos doutrinadores citados, que a lei autoral brasileira regula no seu artigo 27 que os direitos morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis, ficando as demais características por conta de construção doutrinária e até jurisprudencial, como no *Manual de Direito Autoral* editado pela Coordenação de Direito Autoral do Ministério da Cultura em 1989, que apresenta os direitos morais como absolutos, inalienáveis, imprescritíveis, impenhoráveis, irrenunciáveis²³, inobstante por conta da interpretação do inciso I do artigo 49 da lei autoral vigente se possa concluir que não podem ser cedidos.

20. *Derecho de Autor y Derechos Conexos*, 1993, p. 156/159.

21. *Derecho de Autor e Direitos Conexos*, ob. cit., p. 193.

22. “El Derecho Moral y las Nuevas Tecnologías”, in *Anais do 3º Congresso Iberoamericano sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos*, 1997, tomo 1, p. 130.

3. DIREITO MORAL DO AUTOR NA CONVENÇÃO DE BERNA

A Convenção de Berna surgiu dos esforços da Associação Literária Internacional, fundada em 1878 por Victor Hugo. A entidade não mediu esforços para assegurar a proteção do direito do autor em nível internacional, como observa Cabral²⁴. O texto tomou forma em 1886, após diversos congressos e encontros. Como relata Uchtenhagen, na redação inicial a Convenção de Berna não continha dispositivos relativos ao direito moral de autor:

“El Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (adellante llamado ‘Convenio de Berna’) no contenía en su versión original del 9 de septiembre de 1886 disposiciones sobre un derecho moral. Tras haberse ocupado esta cuestión los congresos de la Asociación Literaria y Artística Internacional (ALAI) en Dresde em 1895 y en Mónaco en 1897, se produjeron en la conferencia de revisión de 1908 en Berlín los primeros postulados, pero no obstante sólo condujeron a que se incluyera en el Art.???, pár. 2 de la versión de Berlín la condición de que en el caso de reimpressiones de artículos periodísticos en otros diarios debe indicarse la fuente”.²⁵

Adiante, noticia que a inclusão do direito moral ocorreu em 1928, na Convenção de Roma realizada para a revisão de Berna, por proposta italiana e polonesa inspirada no que a França já havia regulado sobre a matéria. O dispositivo relativo à duração do direito moral e seu exercício somente foi incluído na revisão feita em Bruxelas, 20 anos mais tarde, como também relata Uchtenhagen.²⁶

O texto da Convenção de Berna relativo ao direito moral do autor é assim redigido:

“Artigo 6 bis

Independentemente dos direitos patrimoniais do autor, e mesmo após a cessão desses direitos, o autor conserva o direito de reivindicar a paternidade da obra e de se opor a qualquer deforma-

23. Op. cit., p. 8.

24. *Revolução Tecnológica e Direito Autoral*, 1998, p. 87.

25. Op. cit., p. 114.

26. *Ibidem*.

VICENTE NOGUEIRA ADVOGADOS

BRASÍLIA
Setor 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 : vnadvs@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 : vicnog@nutecnet.com.br



ção, mutilação ou outra modificação dessa obra ou qualquer atentado à mesma obra, que possam prejudicar a sua honra ou a sua reputação.

Os direitos reconhecidos ao autor em virtude da alínea I) supra são, depois da sua morte, mantidos pelo menos até a extinção dos direitos patrimoniais e exercidos pelas pessoas ou instituições às quais a legislação nacional do país onde a proteção é reclamada atribui qualidades para tal. Todavia, os países cuja legislação em vigor no momento da retificação do presente ato, ou de adesão a este, não contenham disposições que assegurem a proteção, depois da morte do autor, de todos os direitos reconhecidos em virtude da alínea I) supra, têm a faculdade de prescrever que alguns destes direitos não serão mantidos depois da morte do autor.

Os meios de delega para salvaguardar os direitos reconhecidos no presente artigo são regulados pela legislação do país onde a proteção é reclamada.”

4. DIREITO MORAL DO AUTOR NA LEI BRASILEIRA

A Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, manteve um capítulo específico para regular a matéria, o de número II do título III, sendo que os principais estão regulados nos sete incisos do artigo 24. Eis o texto legal, que posteriormente merecerá comentário para cada item:

“Art. 25. São direitos morais do autor:

- I - o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra;
- II - o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado como sendo o do autor, na utilização de sua obra;
- III - o de conservar a obra inédita;
- IV - o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações, ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra;
- V - o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada;
- VI - o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem;
- VII - o de ter acesso a exemplar único ou raro da obra, quando se encontre legitimamente em poder de outrem, a fim de exercer o direito de divulgação ou qualquer outro que lhe corresponda, e forma que cause o menor inconveniente possível a seu detentor, que, em todo caso, será indenizado de qualquer dano ou prejuízo que lhe seja causado.”

O primeiro é o reconhecimento da paternidade ou autoria da obra. Configura-se como um dos mais elementares e sagrados direitos morais,

já que o autor tem direito de ligar seu nome ao produto de seu esforço e produção intelectual. Hammes destaca que não se trata somente de reconhecer a qualidade de autor, mas também de a tornar conhecida²⁷.

O segundo regula o direito de ter o nome indicado na utilização da obra de sua autoria, que praticamente é uma consequência do direito ao reconhecimento da paternidade da obra regulado no inciso anterior.

No terceiro inciso está configurado o direito de publicação ou direito ao inédito, que consiste na prerrogativa que assiste ao autor de manter sua criação inédita, sem publicação. Manso aponta que “enquanto inédita, a obra intelectual não ingressa no mundo jurídico, senão como simples coisa corpórea, e constitui bem reservado do autor, a ponto de muitos estudiosos a confundirem com bem da personalidade”²⁸.

Após tem-se o direito à integridade da obra, ou sobre a integridade da obra, consistente no direito que tem o autor de opor-se a qualquer modificação ou alteração que possam prejudicar sua obra, ou atingi-lo em sua reputação e honra, enquanto autor. Manso entende que este direito tem dois aspectos:

“Compõe-se de faculdades negativas e de faculdades positivas, e pode ser exercido a fim de impedir que a obra sofra transformações ou alterações que sejam prejudiciais a ela, ou que ofendam a reputação ou a honra do seu autor. Com o exercício das faculdades negativas, o titular desse direito pode impedir que terceiros introduzam alterações na obra, salvo quando necessárias em virtude de sua própria natureza, como, por exemplo, no caso de atualização de dados de obras geográficas, as quais, ao contrário, resguardam seu valor cultural. Com o exercício das faculdades positivas, o titular desse direito pode efetuar ou autorizar que outros efetuem alterações na obra, principalmente para extrair obras derivadas, como nos casos das adaptações e de traduções”²⁹.

O quinto inciso regula o direito de modificação, que é a prerrogativa cabível ao autor de modificá-la, antes ou depois de utilizada. Não se confunde com o direito de introduzir alterações com as quais se elaboram as chamadas obras derivadas, constituindo-se em adaptação e criação autônoma, na correta interpretação do artigo 5º, inciso VIII, alínea “g”, da Lei nº 9.610, como já observava Manso ao comentar o artigo 4º, inciso IV, alínea “g”, da anterior lei autoral, de nº 5.988/73³⁰.

Por sexto, o direito de arrependimento. Necessário dizer que no dispositivo idêntico da anterior lei autoral, de nº 5.988, não havia previsão legal de motivo embasador deste direito, enquanto na atual esta prerrogativa decorre da circulação ou utilização que impliquem afronta à reputação e imagem do autor.

É preciso ainda referir que Manso classifica os direitos morais, relativamente a sua inerência ao titular, como direitos morais de nature-

27. *O Direito da Propriedade Intelectual*, op. cit., p. 60.

28. “Violações aos Direitos Morais”, in *A Tutela Jurídica do Direito de Autor*, op. cit., p. 7-8.

29. Op. cit., p. 8.

30. Op. cit., p. 9.



za pessoal e direitos morais de natureza personalíssima. “Do primeiro grupo são aqueles modos de exercer o direito moral suscetíveis de transmissão, especialmente por causa da morte do autor; do segundo, são aqueles modos de exercer o direito autoral que não são suscetíveis de transmissão sequer *causa mortis*”, refere³¹. Nos primeiros, embora a obra consultada seja da época da anterior lei autoral, inclui os dos incisos I, II, III, IV. Nos demais, diz que podem ser incluídos aqueles dos incisos V, VI e VII do artigo 24 da lei vigente.

4.1 Outros direitos morais

Outros direitos morais constam na lei brasileira, não regulados especificamente no capítulo para eles especialmente criado, ou sendo simplesmente uma variação ou especificação deles. Hammes destaca diversos deles:

- o direito de seqüência (artigo 38) – direito moral ou patrimonial;
- a interpretação favorável ao autor (artigo 4º);
- a faculdade de examinar a escrituração;
- o direito de corrigir as edições sucessivas;
- o direito de repudiar a paternidade de obra arquitetônica alterada;
- o direito de opor-se ao espetáculo mal-ensaiado e respectiva fiscalização;
- a incomunicabilidade do direito do autor ao cônjuge³².

Além destes, ainda nos direitos conexos, também chamados vizinhos, parentes, limitrofes ou afins ao direito de autor, como aquele do artista de ter seu nome indicado em qualquer interpretação ou execução, constante no artigo 92 de nossa lei, e bastante semelhante àquele do inciso II do artigo 24, aplicável aos autores.

É, ainda, necessário enfatizar que a Lei de Software, de nº 9.609, prevê em seu artigo 2º, parágrafo 1º, que somente aplicam-se ao programa de computador os direitos morais de reivindicar a paternidade da obra e de opor-se a alterações não autorizadas.

5. DURAÇÃO DO DIREITO MORAL DO AUTOR

Como observa Hammes, a lei brasileira regula apenas a duração do direito patrimonial do autor, omitindo-se com relação ao direito moral³³. Convém lembrar que a Convenção de Berna, em seu artigo 6 bis, alínea 2, regula a proteção do direito moral de autor por prazo no mínimo idêntico ao do direito patrimonial do autor. A Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI manifesta entendimento de que os direitos morais regulados na Convenção de Berna se conservam mesmo após a cessão dos direitos patrimoniais³⁴.

A lei brasileira regula, no parágrafo 1º do artigo 24, que se transmitem aos herdeiros do autor falecido os direitos morais previstos nos incisos I a IV daquele mesmo artigo, excluindo, logicamente, aqueles dos incisos V (direito de modificação), VI (direito de arrendimento) e VII (o de ter acesso a exemplar único e raro da obra), mais uma vez omitindo-se com relação aos outros direitos morais regulados nela que não estes dos sete incisos do artigo 24.

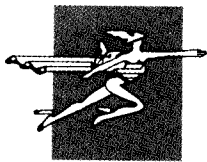
Com isto, conclui-se que os direitos morais dos incisos V, VI e VII têm duração durante a vida do autor, em nossa interpretação do parágrafo 1º do artigo 24, como ressaltado. A questão não é tão pacífica, porém, ao analisarem-se os demais incisos deste artigo. Se estes direitos se transmitem aos herdeiros, e sendo o Brasil membro da União de Berna, protegendo os direitos morais pelo período no mínimo idêntico ao dos direitos patrimoniais, tem-se então que aplicar-lhes o destes, regulados na lei pátria em seu artigo 41. Entretanto, afigura-se como claro que alguns desses direitos possam ter a proteção vitalícia, mesmo após o advento do domínio público, regulado no artigo 45. É o caso, meramente exemplificativo, do direito de reconhecimento da autoria da obra ou de ter seu nome indicado como autor, dos incisos I e II do artigo 24. William Shakespeare até hoje é e sempre será e deve ser indicado e anunciado como autor da obra *O Mercador de Veneza*, novamente exemplificando. É um direito que não sofre qualquer modificação com o tempo.

31. Op. cit., p. 7.

32. Op. cit., p. 61.

33. O Direito da Propriedade Intelectual - Subsídios para o Ensino, op. cit., p. 99.

34. “Introdução ao Direito do Autor”, *Anais do Seminário Internacional sobre Direitos Autorais*, op. cit., p. 17.



Mercúrio Marcas e Patentes Ltda
Propriedade Intelectual
Desde 1925

Matriz: Rua Estela, 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@netalpha.com.br



O problema jurídico daí decorrente é o exercício desses direitos, sobre o que se conclui, ao menos por analogia do parágrafo 2º do artigo 24, permitida pelo artigo 4º da Lei de Introdução do Código Civil e artigo 126 do Código de Processo Civil, que ao Estado caberia tal encargo. Observe-se que o referido dispositivo atribui ao Estado a defesa da integridade e genuidade da obra caída em domínio público. Se for compreendido que esses direitos estão incluídos na integridade e genuidade da obra, o que parece perfeitamente plausível, aí estará resolvida a dúvida. Se, entretanto, o interpretador não se filiar a esta corrente, ainda assim na interpretação analógica do regulado pode concluir desta forma.

6. O DIREITO MORAL DO AUTOR NA JURISPRUDÊNCIA

O direito moral do autor, como até aqui sobressai, está amplamente regulado na legislação autoral brasileira e, com amparo internacional na Convenção de Berna, possibilita a postulação de indenização pelo autor prejudicado, o que é aprofundado por Bittar no capítulo intitulado "A Indenizabilidade de Direitos Morais e Patrimoniais no Plano Autoral" de sua obra intitulada *Contornos Atuais do Direito do Autor*³⁵. Com efeito, na definição do *quantum* devido a título de indenização está a maior controvérsia, já que a lei não estipula critérios, constituindo-se verdadeiramente uma *textura aberta*, contribuição singular de Hart para a teoria do direito ao analisar as ambigüidades e vagezas da linguagem jurídica³⁶.

O problema é analisado por Bittar:

"Com efeito, a mais complexa questão nessa matéria está na estipulação do *quantum* a pagar, dada a extensão do respectivo cenário fático e à falta de indicadores legais. Contudo, doutrina e jurisprudência têm traçado rumos para a sua determinação, a partir das premissas de que: a) a definição do dano moral independe da prova e prejuízos; b) o valor a pagar deve ser fixado, conforme assinamos, de forma a desestimular novas investidas contra os direitos autorais; c) na perícia devem atuar pessoas habilitadas na área correspondente; e d) o critério de indenização deve respeitar as circunstâncias do caso"³⁷.

Idêntica dificuldade é enfrentada na fixação do valor para a indenização do dano moral no direito civil, o que é analisado por Silva no trabalho citado, sendo que prevalece a aplicação da teoria analógica do artigo 84 do Código Brasileiro de Telecomunicações, Lei nº 4.117/62, levando em conta critérios objetivos lá fixados.

A matéria foi pesquisada em alguns tribunais, e diversos acórdãos foram analisados, dos quais se destaca a ementa de alguns a seguir. A ementa do primeiro está assim redigida:

"Direito autoral (Lei nº 5.988/73). O autor de obra intelectual é titular de direitos morais e patrimoniais (artigo 21). Depende

de autorização qualquer forma de utilização de sua obra (artigo 30). Ocorrendo ofensa a ambos os direitos, cumulam-se as indenizações. Caso em que se reconheceu, também, a lesão de direitos patrimoniais. Recurso especial, por isso, reconhecido e provido, em parte". (Recurso Especial nº 13575/SP, julgado no STJ em 30/6/92).

Trata-se de ação movida por Joel Minervino Link contra Roque Jacintho, Editora Brasiliense S.A. e Editora Leia Ltda., alegando que ilustrou as quatro primeiras edições da *Biblioteca de Ciências Contábeis em Lançamentos Programados*, editada inicialmente pela Editora Brasiliense e posteriormente pela Editora Leia Livros, sendo que a partir da quinta edição foi substituído por outro profissional, que, ao invés de criar ilustrações próprias, apenas arremedou as suas, razão pela qual lhe atribuiu acusação de plágio.

Postulou indenização por ofensa a direito patrimonial e moral do autor. Julgada procedente em parte a ação em primeiro grau, condenando os "réus a pagarem ao autor, pela lesão de seus direitos morais resultantes de plágio conhecido nesta sentença, bem como a condenação ao pagamento de custas processuais...". Apelaram autor e demandados, sem êxito, no Tribunal de Justiça de São Paulo. Rejeitados os embargos de declaração interpostos junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo, o autor interpôs o recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, requerendo em suma a) indenização por ofensa a direito moral de autor relativo aos quatro primeiros volumes da publicação; b) indenização por ofensa a direito moral de autor relativo aos três últimos volumes; c) indenização pela autoria de *folder* não paga; d) indenização pela violação a direito moral de autor, consubstanciado a direito de nomeação e à paternidade.

O STJ julgou parcialmente procedente o recurso do autor da obra e do processo, apenas para excluir o demandado Roque Jacintho da condenação. Deixou de analisar a postulação de indenização por ofensa a direito moral do autor por tratar-se de ocorrência *bis in idem*, já que, reconhecido o plágio e a devida indenização, não justificaria outra indenização e, ainda, na mesma linha, acrescentando que, sendo matéria de fato, não poderia ser discutida no recurso especial, no voto do ministro Eduardo Ribeiro, que pediu vista.

É de se notar na rápida análise que se faz do feito, observando que somente com os elementos constantes no acórdão obtido junto ao STJ, além dos advogados de nomeada que atuaram no feito, como Fábio Maria de Mattia e Eduardo Vieira Manso, entre outros, sendo que o STJ decidiu corretamente a questão sob o aspecto processual, embora ao aspecto relativo ao direito moral tenha razão o autor/recorrente, já que, diante da não-indicação de seu nome como

35. Revista dos Tribunais, 1992, p. 201-205.

36. Conforme Silva, Jaqueline Mielke. *Função dos Tribunais frente à Indeterminação da Linguagem Jurídica: Criar um Novo Direito ou Descobrir um Direito Oculto?*, 1997, p. 3.

37. Op. cit., p. 203.



autor da obra, houve realmente a ofensa noticiada. A indenização deferida pelo plágio reconhecido, na esfera patrimonial, não abarca aquela dos direitos morais, já que é claríssimo na Lei nº 5.988/73 que se trata de prerrogativa distinta de direito de autor.

O segundo acórdão do Superior Tribunal de Justiça analisado tem ementa assim redigida:

“Indenização. Danos morais. Destruição de obra de arte pertencente ao patrimônio público. Ato ilícito. Direito de autor. Indenização devida. Voto vencido.

– São invioláveis a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral conseqüente à sua violação.

– Não se paga a dor, tendo a prestação pecuniária função meramente satisfatória.

– Assim como o detrimento de bens materiais ocasiona prejuízo patrimonial, a ‘agressão aos bens imateriais configura prejuízo moral’.

Uma vez incontroversa a existência do dano e admitida sua responsabilidade, decorre daí ser o mesmo indenizável, não pelo simples decurso do tempo ou pelo desgaste natural, mas justamente pela comprovada destruição da obra de arte, que é a projeção da personalidade de autor”. (Recurso Especial nº 37.374-3/MG, julgado no STJ em 28/9/94).

Refere-se à ação movida por Yara Tupynambá contra a Câmara Municipal (Município de Belo Horizonte) porque destruiu mural de sua autoria pertencente ao patrimônio público e lá exposto. No relatório, afirma o ministro relator que em primeiro grau foi a Municipalidade condenada a indenizar pelo dano moral (seria melhor ter utilizado por ofensa a direito moral de autor, já que constantemente se faz confusão, quando são distintos). Insurgindo-se contra a sentença, o Município obteve a reforma da sentença, entendendo incrivelmente a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que “pertence a obra de arte ao patrimônio público, sobre esse repercute negativamente sua danificação, empobrecendo culturalmente, inclusive, ao denunciar o caso e a pouca civilidade de administradores anteriores”³⁸.

38. Observa-se, mais uma vez, que somente se trabalhou com os elementos obtidos no acórdão do STJ, que esta fundamentação do tribunal mineiro refere-se à indenização por dano moral, que não se confunde com a indenização por ofensa a direito

Rejeitados embargos declaratórios pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, interpôs recurso especial, o qual se analisou. O Superior Tribunal de Justiça, após voto bem fundamentado do relator, ministro Hélio Mosimann, que inclusive cita precedente do Supremo Tribunal Federal, decidiu dar provimento ao recurso, para efeito de restabelecer a sentença de primeiro grau, que somente não obteve unanimidade porque o ministro José de Jesus Filho votou divergentemente, não conhecendo do recurso, por não ver ofensa à reputação e à honra da autora.

Em que pese a confusão entre dano moral e direito moral de autor, que são distintos, embora a própria lei autoral contribua neste sentido, ao falar em *dano moral* em seu artigo 126, sobre o que será discorrido com maior vagar na conclusão, acredita-se que a lide foi bem resolvida e se fez justiça, já que não se pode admitir que a obra de arte seja mutilada de forma vergonhosa como foi.

“Direitos autorais. Novela. Desfecho antecipado por publicação de revista. Reprodução *ipsis litteris* de boa parte do *script* do último capítulo, inédito. Ausência de autorização do autor. Conduta que não encontra abrigo ou respaldo nos direitos de citação ou informação. Enriquecimento sem causa. Configuração. Indenização devida nos moldes do artigo 122 da Lei nº 5.988/73. Recurso Provido.

I - A divulgação (publicação) em revista de cenas do último capítulo de novela, com transcrição integral e literal de significativa parte do referido *script*, realizada sem autorização do autor e cerca de uma semana antes do referido capítulo ser transmitido pela televisão, é procedimento que encerra ofensa aos direitos autorais, tanto de ordem patrimonial como moral, não estando albergado ou amparado pelo direito de citação, tampouco pelo de informação.

II - Conclusão que se impõe não só em face dos ditames da Lei nº 5.988/73, mas também à luz do princípio que repudia o enriquecimento sem causa.

III - A fixação do *quantum* indenizatório há de fazer-se, em casos tais, segundo o disposto no artigo 122 da lei dos direitos autorais que, além de contemplar a reparação devida, contém ain-

moral do autor, embora na mesma página (100 do R. Esp.), o autor/recorrente alegue ofensa aos dispositivos da Lei nº 5.988 referentes ao direito moral de autor e por dano moral.

ADVOCACIA PIETRO ARIBONI

ARIBONI, FABBRI & ADVOGADOS ASSOCIADOS

INTERNATIONAL LAW OFFICE

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

Rua Guararapes, 1.909 – 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



da ingrediente de caráter sancionatório, inibidor da prática de novos comportamentos transgressivos”. (Recurso Especial nº 23.746-8/SP, julgado no STJ em 28/3/95).

Neste terceiro acórdão obtido junto ao STJ é analisada a lixe proposta por Cassiano Moraes Mendes contra Bloch Editores S.A., já que esta divulgou com uma semana de antecipação grande parte do último capítulo da novela *Ti ti ti*, veiculada na Rede Globo de Televisão, de sua autoria, postulando, diante do prejuízo que lhe causou a empresa demandada, indenização equivalente ao produto da multiplicação do total de revistas vendidas pelo respectivo preço de capa.

A ação foi julgada improcedente em primeiro grau, decisão mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, sob o argumento de que a publicação se inseria dentro dos limites do direito de informação e citação. Daí o recurso especial, após a rejeição pelo tribunal paulista dos embargos de declaração.

Inobstante não diga o relatório, se constou da fundamentação feita pelo autor na peça exordial, e novamente este autor destaca que trabalhou somente sobre esses dados do acórdão, o relator ministro Sálvio de Figueiredo entendeu que houve ofensa a direito moral do autor, qual seja o direito ao inédito constante no artigo 25, III, da Lei nº 5.988/73. Manifestou-se o relator afirmando: “cabe-lhe, e só a ele, decidir sobre a conveniência, a oportunidade e a forma de apresentação de sua obra ao público”. Para o julgador, ficou sobejamente caracterizada não somente a afronta ao direito patrimonial, como também a direito moral do autor, citando doutrina como Manso e Bittar, sendo que este apresenta jurisprudência³⁹.

Com base nesses elementos, reformou o acórdão paulista, julgando procedente a demanda, condenando a editora ao pagamento de valor correspondente ao preço de capa da revista multiplicado pelo número de exemplares vendidos, mais os ônus sucumbenciais. Acredita-se que o STJ resolveu bem a controvérsia, acompanhando seus próprios e eficazes argumentos.

39. “Considera-se (...) pacífico o entendimento da desnecessidade de prova de prejuízo, que se compreende como decorrente do próprio uso indevido (RT 243/399), face à natureza do dano de caráter moral (RJTJSP 94/387)”, extraída da obra *Contornos Atuais do Direito do Autor*, p. 204, o que pode ser visto a fl. 8 do voto, anexo 3.

Outro acórdão apresenta ementa redigida nos seguintes termos: “Direito de autor. Texto literário. Reprodução. Modificação.

Há ofensa no direito de autor na reprodução não autorizada – ainda que em obra didática, com a indicação da origem e do nome do autor – quando feita com cortes, nova disposição e montagens do original, prejudicando a criação literária. Artigos 49, I, “a” e 25, IV, da Lei nº 5.988/73”. (Recurso Especial nº 103297-MG, julgado no STJ em 4/2/97).

Trata-se de ação proposta por Ilka Brunilda Gallo Lauritto, alegando que a Editora Le S.A. publicou trechos de sua obra intitulada *A Menina que Fez a América* no livro *Português Hoje - Comunicação Viva - 8ª série*, mutilando e desfigurando o texto, ou seja, modificando a obra. A demandada invocou o inciso I do artigo 49 da lei autoral, como limitação do direito de autor.

A sentença de primeiro grau julgou procedente a demanda, condenando a requerida a indenizar por “danos morais no valor de R\$ 3.000,00, além de multa diária de R\$ 70,00, pelo tempo que mantiver no mercado a obra impugnada”. Com o recurso de ambas as partes, os autos subiram no Tribunal de Alçada de Minas Gerais, onde a 4ª Câmara Cível reformou a sentença, julgando improcedente a postulação da autora, o que ensejou um recurso especial, após a rejeição dos embargos declaratórios.

O relator ministro Ruy Rosado de Aguiar, oriundo do Poder Judiciário gaúcho, entendeu que houve ofensa ao direito moral da autora, o que o artigo 49, I, não alcança modificações na obra, como feito, citando inclusive jurisprudência daquela mesma corte⁴⁰, restabelecendo a sentença de primeiro grau. Entende-se que agiu perfeitamente o STJ ao assim decidir, diante dos próprios fundamentos da decisão unânime de sua quarta turma, já que efetivamente houve ofensa a direito moral no caso.

O quinto acórdão analisado, agora originário do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tem a ementa assim redigida:

40. “Esta lei (5.988) dispõe sobre as limitações aos direitos do autor e, precisamente no artigo 49, enumera o que não constitui ofensa a tais direitos. Todavia, a reprodução e a citação permitidas não dão azo, nem estimulam a forma desordenada e incorreta de uso desse direito” (AGR 2.385/SP, Rel. Min. Gueiras Leite).

PRESTIGIE O AGENTE DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Profissão regulamentada pelo Decreto-Lei nº 8.933
de 26 de Janeiro de 1946



“Direito civil. Direito autoral. Usurpação da obra fotográfica. Efeito.

Aquele que edita obra fotográfica alheia, sem autorização do autor e ainda creditando a outrem a respectiva titularidade, além de responder por dano moral, este consubstanciado no próprio fato de edição indevida, unicamente em proveito do infrator, apurando-se por arbitramento o justo valor de reparação. Apelo provido em parte.” (Apelação Cível nº 2.755/97, julgada na 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em 26/8/97).

Trata-se de ação movida por Paulo Fernando Martins em desfavor de Bezerra Bel Editores Ltda., postulando indenização por ofensa a direito patrimonial e moral de autor, já que a demandada publicou fotografias de sua autoria sem autorização e, ainda, atribuiu autoria a outrem. Em primeiro grau, foi a demandada condenada a pagar indenização por ofensa a direito moral de autor, no montante de 200 salários mínimos. Apelou o autor pretendendo também indenização por dano moral, no que foi atendido, por unanimidade, sendo deferida a pretensão para apuração por arbitramento.

Também se entende correta a interpretação do egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pois efetivamente ocorreu ofensa a direito moral e patrimonial do autor.

O sexto e último acórdão aqui analisado possui ementa assim redigida: “Os direitos autorais da obra são inalienáveis e irrenunciáveis, conforme dispõe o artigo 28 da Lei nº 5.988/73. Não pode o cessionário de direitos autorais tomar-se titular dos direitos morais do autor. Em consequência, não cabe indenização por dano moral pedido pelo cessionário. De acordo com o artigo 124 da Lei nº 5.988/73, quem vende ou expõe à venda obra reproduzida com fraude é solidariamente responsável com o confrator. Ocorre solidariedade passiva” (Apelação Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em 5/9/95).

É processo que a Associação Defensora de Direitos Autorais Fonomecânicos - ADDE moveu contra a Emi-Odeon Fonográfica Industrial e Eletrônica Ltda., como cessionária da obra, postulando

indenização por ofensa a direito patrimonial e moral de autor, diante de utilização indevida. O eminente relator acolheu alegação de ilegitimidade ativa da demandante feita pela demandada em agravo retido para pleitear indenização por ofensa a direito moral do autor, já que estes são inalienáveis e irrenunciáveis por força do artigo 28 da lei autoral anterior, excluindo esta e mantendo somente aquela relativa ao direito patrimonial. Eis um trecho do voto:

“O artigo 25 da lei ora citada estabelece que são direitos morais do autor, entre outros, o de reivindicar, a qualquer tempo, a paternidade da obra, mas esses direitos são inalienáveis e irrenunciáveis e, sendo assim, não pode o cessionário dos direitos autorais tornar-se titular de seus direitos morais a ponto de pretender indenização por dano moral”.

Mais uma vez o autor concorda com a decisão do tribunal fluminense, diante da própria e impecável argumentação feita pelo ínclito desembargador-relator, que dirimiu de maneira correta a controvérsia.

Estas, então, algumas decisões de tribunais trazidas para ilustrar como o tema tem sido interpretado em nível judicial, sendo apenas alguns dos muitos acórdãos recebidos do STJ e do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que prontamente atenderam a nosso pedido, bem como do Supremo Tribunal Federal, que enviou relação para a escolha dos acórdãos, o que se estará fazendo nos próximos dias. Os Tribunais de Justiça dos Estados de Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Bahia e São Paulo não responderam a nosso requerimento de jurisprudência sobre o tema para realizar este estudo. O tribunal de nosso Estado, estranhamente, comunicou-nos, por seu presidente, que indeferia o pedido porque configuraria pesquisa a particular por parte do Poder Judiciário e que a pesquisa deveria ser feita pessoalmente lá, o que se fez, somente encontrando um acórdão recente, mas onde era analisada somente matéria relativa a ofensa por direito patrimonial do autor.

Servem, como pretendido, para dar apenas uma noção de como os tribunais brasileiros têm interpretado a matéria aqui estudada. Como afirma Bittar, “a orientação seguida é a protecionista do criador, com o alcance já enunciado”⁴¹.

41. A Lei dos Direitos Autorais na Jurisprudência, 1988, p. 22.

**DANNEMANN
SIEMSEN
BIGLER &
IPANEMA MOREIRA**

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RIO DE JANEIRO
Rua Marquês de Olinda, 70
Telefone: (021) 553-1811
Telefax: (021) 553-1812/1813
Caixa Postal 2142
20001-970 Rio de Janeiro RJ
E-mail: mail@dannemann.com.br

SÃO PAULO
Av. Indianópolis, 739
Telefone: (011) 575-2024
Telefax: (011) 549-2300
Caixa Postal 57065
04093-970 São Paulo SP
E-mail: spmail@dannemann.com.br



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O direito moral do autor é uma das matérias mais amplas, apaixonantes, complexas e atuais abrangidas pelo direito do autor, como se viu no decorrer deste trabalho. Indiscutivelmente, tem importância enorme. Possivelmente para percentual significativo de autores tenha relevância maior do que as matérias de natureza pecuniária, pois é sabido e consabido que muitos autores não sobrevivem unicamente de sua atividade intelectual. Segundo regulado na Convenção de Berna, em nível internacional, e na legislação brasileira, além de bem amparado na doutrina nacional e internacional e na jurisprudência, como visto nesta pesquisa, o direito moral do autor tem encontrado proteção no Poder Judiciário quando lá chegam as contendas.

Acredita-se que a lei atende satisfatoriamente a questão, à exceção do artigo 108, como antes citado, que induz a confusão desnecessária entre danos morais e direitos morais do autor. Certamente ali trata-se de equívoco de redação, pretendendo falar em direito moral do autor. Seria melhor se constasse então *danos morais de autor*, expressão que alguns doutrinadores utilizam, se esta era a intenção. Outro equívoco é aquele do artigo 92, ao tutelar os direitos morais dos intérpretes, para posteriormente negá-los.

Ainda sobre o artigo 108, se a matéria é regulada na lei brasileira, sob o título *dos direitos morais do autor*, por que no final da lei, em capítulo referente a sanções civis e administrativas, mencionar dano moral? A menos que esta fosse a exata intenção, ou seja, além daqueles relativos ao direito moral do autor dos artigos 24 e seguintes, ainda estipular ofensa por dano moral, o que não se acredita, já que estes são decorrentes da vida civil do autor enquanto titular de direitos civis, e aqueles unicamente relativos à obra, ou seja, direito do autor enquanto e como autor. Além do mais, é perfeitamente claro que a matéria está regulada no artigo 24, II, e é sobre ele que se refere o artigo 108, que peca unicamente por não consignar em seu texto "... além de responder por ofensa a direitos morais do autor...", pois determina a divulgação do nome do autor, como acréscimo à indenização, o que é correto.

Com referência à evolução futura do direito moral, abordada brilhantemente por Uchtenhagen no 3^o Congresso Iberoamericano sobre *Derechos de Autor y Derechos Conexos*, em Montevideu⁴², é de se dizer que o fantástico progresso tecnológico, especial nos meios de comunicação e na computação, como a Internet, indubitavelmente preocupam. São conhecidas também as pressões dos Estados Unidos para *abrandar* a regulação relativa ao direito moral do autor, dando-lhe nuance eminentemente patrimonial como se fosse apenas mais um serviço ou produto de natureza comercial. Não é, em decorrência dos aspectos pessoais citados.

A Convenção de Berna regula a oposição pelo autor "a qualquer deformação, mutilação ou outra modificação dessa obra ou qualquer atentado a mesma obra, que possam prejudicar sua honra ou reputação". A lei brasileira, no inciso IV do artigo 25, faculta ao autor opor-se a *quaisquer modificações* ou atos que de *qualquer forma* possam prejudicá-lo como autor. Conclui-se que inclusive atos oriundos da utilização das novas tecnologias.

Com referência à Convenção de Berna, deveria então a mesma ser alterada para não proteger o direito moral e atender a estas pressões, o que se entende improvável diante da exigência de unanimidade dos países unionistas constantes de seu artigo 27, 3. O sistema legal vigente, então, ainda é satisfatório para atender o que dele se espera. O ponto crucial é como os autores terão possibilidades e meios concretos de exercício destes direitos, o que certamente será analisado com maior amplitude em outro trabalho.

Por fim, nossa esperança de que o Congresso Nacional seja inspirado pelos mais elevados propósitos e elabore lei que atenda amplamente à demanda dela esperada, já que os próximos anos indiscutivelmente serão profícuos na criação intelectual, o que se teve oportunidade de realçar em outro trabalho⁴³. O Núcleo de Direito da Propriedade Intelectual da Unisinos está trabalhando em sugestões de mudanças na lei autoral, em diversos dispositivos com visíveis equívocos, como alguns aqui referidos, como a contradição do inciso I do artigo 45 com a parte final do artigo 41 da lei autoral e o inciso V do artigo 1.603 do Código Civil, apenas para exemplificar.

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. 3^o Congresso Iberoamericano sobre *Derecho de Autor y Derechos Conexos*, 1997, Montevideu. Montevideu: OMPI, 1997. 1.079 p.
2. *ABC de Direito de Autor*. Unesco. Lisboa: Editorial Presença, 1981. 119 p.
3. Adolfo, Luiz Gonzaga Silva. "Algumas Reflexões sobre a Importância da Propriedade Intelectual no século XX". *Revista Estudos Jurídicos*, São Leopoldo, (78): 113-125, jan./abril. 1997.
4. Ascensão, José de Oliveira. *Direito de Autor e Direitos Conexos*. Coimbra: Coimbra Editora, 1992. 778 p.
5. Azevedo, Philadelpho de. *Direito Moral do Escriitor*. Rio de Janeiro: Alba, 1930. 219 p.
6. Becker, Fernando et al. *Apresentação de Trabalhos Escolares*. 7^a ed. Porto Alegre: Prodil, 1984. 67 p.
7. Bittar, Carlos Alberto. *A Lei de Direitos Autorais na Jurisprudência*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988. 254 p.

42. Op. cit., p. 127-128.

43. *Algumas Reflexões sobre a Importância da Propriedade Intelectual no Século XX*, p. 113-125.



8. Bittar, Carlos Alberto. *Contornos Atuais do Direito de Autor*. São Paulo: LTr, 1992. 215 p.
9. Cabral, Plínio. *Revolução Tecnológica e Direito Autoral*. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 1998. 166 p.
10. Chaves, Antonio. *Criador da Obra Intelectual; Natureza, Importância e Evolução*. São Paulo: LTr, 1995. 294 p.
11. ———. *Direito de Autor; Princípios Fundamentais*. São Paulo: Forense, 1987. 538 p.
12. Convenção de Berna Relativa à Proteção das Obras Literárias e Artísticas, 1996, Genebra. *Acto de Paris*. Genebra: OMPI, 1996. 41 p.
13. Hammes, Bruno Jorge. *Elementos Básicos do Direito de Autor Brasileiro*. São Leopoldo: Unisinos, 1988. 294 p.
14. ———. *O Direito da Propriedade Intelectual; Subsídios para o Ensino*. São Leopoldo: Unisinos, 1996. 402 p.
15. ———. “O direito moral do autor”. *Revista Estudos Jurídicos*. São Leopoldo, (18): 149-174, 1997.
16. Lange, Deise Fabiana. *O Impacto da Tecnologia Digital sobre o Direito de Autor e Direitos Conexos*. São Leopoldo: Unisinos, 1996. 156 p.
17. Lipszyc, Délia. *Derecho de Autor y Derechos Conexos*. Buenos Aires: Ediciones Unesco/Cerlalc/Zavalía, 1993. 933 p.
18. Brasil. *Manual do Direito Autoral*. Brasília: Ministério da Cultura, 1989. 25 p.
19. Miranda, Pontes de. *Tratado de Direito Privado*. Editora Revista dos Tribunais, 4ª ed., São Paulo, tomo XVI, 1977. 514 p.
20. Nazo, Georgette N. (coordenador) et al. *A Tutela Jurídica do Direito de Autor*. São Paulo: Saraiva, 1991. 138 p.
21. Pimenta, Eduardo S. *Dos Crimes contra a Propriedade Intelectual*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1994. 190 p.
22. Seminário Internacional sobre Direitos Autorais, 1994, São Leopoldo. *Anais*. São Leopoldo: Editora Unisinos, 1994. 325 p.
23. Silva, Jaqueline Mielke. *Função dos Tribunais frente à Indeterminação da Linguagem Jurídica: Criar um Novo Direito ou Descobrir um Direito Oculto?* [mimeo]. São Leopoldo, 1997. 40 p.



desde 1958

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

RUA Luís Góis, 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
NOME EMPRESARIAL
ASSESSORIA JURÍDICA
PESQUISAS



COPYRIGHT RELATED PROBLEMS IN MULTIMEDIA WORKS

MIGUEL ANGEL EMERY G.

Breuer Abogados, Buenos Aires

El desarrollo de la nueva era digital ha sido calificado por algunos especialistas como "La Era de la Multimedia".

Sin embargo, los escritores, los músicos y los artistas han creado por siglos obras con multimedios mezclando obras, música, acción dramática e imágenes visuales. La combinación de diferentes formas de arte siempre ha sido atractiva a los creadores en particular a los músicos. Los compositores de música clásica han explorado las diferentes maneras en que la música puede ser combinada con palabras, drama, imágenes visuales y movimiento. En ese sentido la ópera wagneriana es quizá la apoteosis de los intentos realizados en el siglo XIX para combinar la música, el drama y las obras visuales en una única obra multimedia: "la total obra de arte", el antecedente más cercano es la obra cinematográfica, madre de las obras audiovisuales y de su posterior multimediático.¹

"Lo que en el presente estado del arte se alude con la palabra multimedia en el lenguaje de la información es el tipo especial de creación intelectual que permite expresar ideas y sentimientos haciendo uso coordinado y simultáneo de textos, sonidos e imágenes, organizado de tal forma que el público destinatario de la obra pueda interactuar con la misma obteniendo de ella diversos resultados según sean las acciones que realiza en respuestas a las propuestas de la obra". Lo novedoso de la técnica de la multimedia es que al adicionar a la capacidad del manejo de datos, propia de la informática, la posibilidad de tratar "internamente" como datos elementos de información que el usuario percibirá "externamente" como imágenes y sonidos, las técnicas multimedia permiten al público acceder a esas imágenes y sonidos con la misma mecánica y la misma aptitud que el usuario de la informática utiliza los programas y explota los archivos. El concepto de "público" propio del derecho de autor, se transforma a través de la tecnología de la multimedia en "usuario", ya no hay un espectador pasivo sino un partícipe activo que a través de un programa preparado para facilitar la comunicación, dialoga con el sistema. Aunque la multi-

media presente conjuntamente los mismos imágenes y sonidos que el cinematógrafo, la interactividad permite al usuario escoger, añadir y modificar.²

El primero de los soportes físicos para la difusión de la multimedia fue el CD-ROM ("Compact Disk-Read Only Memory"), seguido por el Disco Compacto Interactivo (CDI) que se presenta en Discos Compacto similares a los de audio y se maneja mediante un telecomando idéntico a los usados para los televisores y reproductores de música digitalizada, el CD-ROM/XA; el Karaoke CD; el CD-TV, etc.³

A partir de las redes de comunicación como el Internet, los productos multimedia tal como sucede con las obras audiovisuales y fonográficas se han descorporizado permitiendo su comunicación / distribución sin depender de la entrega de un soporte físico, y creando para el usuario la posibilidad de copiar los archivos puestos a su disposición en el disco rígido de sus computadoras y a su vez reproducirlos en "floppydiscs" u otros soportes materiales.

A diferencia de lo que sucede con los productos de obras audiovisuales o cinematográficas, la mayoría de los productores de multimedia provienen del campo de la informática, y son completamente ajenos a las prácticas de protección, contratación y administración de los derechos intelectuales propios y de terceros. Para complicar más su gestión, el productor de la obra multimedia más de una vez está confrontado al uso múltiple de pequeñas partes de composiciones musicales, fotografías, dibujos, películas cinematográficas o videos. Sus problemas entonces no se limitan a obtener autorizaciones de los editores o sociedades de gestión colectiva que permiten identificar a los titulares de los derechos de los compositores musicales, sino a artistas e intérpretes y a personas que podrían en algún caso ejercer no sólo sus derechos conexos, patrimoniales y morales sino también derechos relacionados con la intimidad o la propia imagen.⁴

1. Paddy Grafton Green & Gunter Poll, *Music in Film, Television and Advertising*, p. 11.

2. Millé, Antonio, "Multimedia, una nueva tecnología de información", *DAT*, 58/59, p. 21.

3. Millé, op. cit. P. 5.

4. Millé, A., op. cit. P. 10.



La obra multimedia, una vez creada y en condiciones de ser publicada va a ser objeto de protección por el derecho de autor, una cuestión a determinar esa que género de los conocidos pertenecerá la nueva obra. Habrá que analizar si es posible su asimilación a las obras audiovisuales, con el régimen conocido para ellas, o si nos encontramos frente a una obra "*sui generis*", es decir a un nuevo objeto de protección, tal como ha sucedido en el pasado con las obras cinematográficas, fotográficas y fonográficas y en las últimas décadas con los programas de computación y las bases de datos.

La definición de la naturaleza jurídica de la obra tendrá importancia para determinar la titularidad. Este problema, no ofrece ninguna dificultad cuando una persona física sea el único creador de la obra multimedia utilizando elementos propios o del dominio público.

Sin embargo, cuando concurren a la obra distintos creadores, aportando el programa de computación que permite la interactividad, y las diversas obras literarias, dramáticas, musicales o audiovisuales que pueden integralas, y los derechos conexos o a la imagen de todos los artistas participantes, la solución no aparece sencilla, y su complicación aumenta cuando tenemos en cuenta que a través de las redes de información, la obra multimedia es susceptible de ser utilizada en diversas jurisdicciones con distintos sistemas de derecho.

Vamos a tomar un ejemplo sencillo que nos propone Bertrand: La producción de un CD interactivo sobre pintura. Para esta obra es necesaria la autorización del propietario del cuadro para fotografiarlo, los derechos del fotógrafo para reproducir la fotografía y la autorización del pintor o sus derechohabientes para reproducir la pintura así como para fotografiarla.

Normalmente, la autorización del propietario de un cuadro caído en el dominio público será un museo interesado en la difusión de la obra, en cuyo caso no habrá mayor dificultad en obtenerla. En cambio si el productor de la obra multimedia fuese argentino, de-

berá tener en cuenta la disposición del art. 54 de la Ley Argentina de Propiedad Intelectual (LAPI), que dispone que la enajenación o cesión de una obra pictórica, salvo pacto en contrario, no lleva implícito el derecho de reproducción que permanece reservado al autor. Es decir que en este caso el productor que se acerca al propietario debe recabar la cesión de la autorización del autor para la reproducción y en caso de no existir, recabar la autorización del pintor o sus derechohabientes. Si el pintor está vivo, puede resultar una tarea relativamente sencilla, pero, si hubiera fallecido y teniendo en cuenta la tendencia universal de extender el plazo de protección a setenta años p.m.a., el productor puede encontrarse que esos derechos han sido heredados por múltiples descendientes, dificultad que se agrava en los países donde no existe sociedad de gestión colectiva de las artes gráficas, como es el caso de la mayoría de los países de latinoamérica.

Es debatible si la fotografía de un cuadro tiene características de originalidad (ángulo de la visión, luz, elección de los objetivos...) que caracterizan a la fotografía como una obra en el sentido del Convenio de Berna. Es posible que el tema sea distinto en cada derecho, la prudencia indicaría recabar esta autorización.⁵

He sentido en carne propia las dificultades reseñadas precedentemente al ser consultado por un creador individual de una obra multimedia basada en la biografía y obra del ilustre literato argentino Jorge Luis Borges, fallecido no hace mucho. La derechohabiente de la mayoría de los derechos intelectuales del autor es su esposa superviviente. El productor de la obra multimedia es a la vez co-titular de una valiosa colección de fotografías, cartas, manuscritos inéditos y primeras ediciones de Borges concibió una obra multimedia intitulada "La biblioteca total-Viaje por el universo de Jorge Luis Borges".

La obra multimedia nos permite entrar a una biblioteca con reminiscencias laberínticas, la interactividad nos permite elegir un tomo de la biblioteca y a través de ella, visitar fotográficamente la casa donde se crió, conocer el rostro fotografiado de sus pa-

5. Bertrand, André, "Dificultades de la realización de las obras multimedia...", DAT, 58/59, p. 32.

MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

AGENTE DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DESDE 1919

MATRIZ: R. TEÓFILO OTONI, 63 – 10º AND. CEP 20090-080, CENTRO RIO DE JANEIRO, RJ, TEL: (021) 518-2264, FAX: 233-1642
FILIAL: AV. 9 DE JULHO, 3147 – 7º AND. CEP 01407-000, JD PAULISTA, SÃO PAULO, SP, TEL: (011) 884-6954, FAX: 885-4675



dres y primeros amigos, al mismo tiempo que leer pequeños fragmentos de las cartas con que se relacionaba con ellos, sus primeros amores, el manuscrito de su primera traducción de una obra de dominio público expresada originalmente en idioma inglés, que fue uno de sus esfuerzos literarios, los dibujos que ilustraron sus obras, etc. etc.

Uno de los diarios matutinos de mayor difusión en la Argentina concibió el proyecto de distribuir una copia del CD-ROM para acompañarlo a su suplemento literario dominical y deseaba asegurarse de que la publicación no le traería problemas con derechos de autor. Supervivían derechos a la explotación comercial de la imagen que el art. 31 de la LAPI extiende hasta los nietos, el derecho de traducción del primer esfuerzo literario, independientemente de que el manuscrito forma parte de la colección de parte de sus obras había que ser cuidadoso para que el derecho de cita que reconoce el art. 10 de la LAPI no reflejara partes sustanciales de la obra, etc. etc. La publicación sólo fue posible mediante la cuidadosa selección del material, dado que el carácter de la obra permitía el ejercicio de las limitaciones a los derechos de autor, tema al que me referiré más adelante.

El problema no habría sido distinto en el derecho brasileño durante la vigencia de la recientemente modificada ley 5988/73, ni sus alteraciones introducidas por la ley 9610/98 ha modificado estas conclusiones, ya que prevé la citación en "*libros... o cualquier outro medio de comunicación de cualquier obra para fines de estudio o crítica, en medida justificada*" (art. 46 d). No obstante su modernidad la nueva ley brasileña no menciona expresamente a las obras multimediáticas. Será para el intérprete determinar si se la protege como un programa de computador (art. 7° XII), como una compilación (art. 7° XIII), como una obra audiovisual (art. 7° VI) o si la debemos considerar genéricamente "como una creación del espíritu, expresada por cualquier medio o fijada en cualquier soporte, tangible o intangible, conocido o que se invente en un futuro", ya que la enumeración del art. 7° como sucede en su antecedente art. 2.1. del Convenio de Berna, no es taxativa y la protección se extiende a todas las obras "tales como" las expresamente enumeradas.

La cuestión de la titularidad varía según el caso y la teoría que se adopte. Cuando se trate de un esfuerzo individual de un autor persona física, es aplicable el art. 11 Si se la considera una obra audiovisual el art. 16 indica como autores el autor del argumento y al director, en su párrafo único, a los creadores de los dibujos animados utilizados en la obra audiovisual; agregando el art. 81 la presunción legal de que la autorización del autor y del intérprete de una obra literaria, artísticas o científica para la producción de una obra audiovisual implica, salvo disposición en contrario, consentimiento para su utilización económica.

Si se asimila la obra audiovisual a las compilaciones, cuando se trate de una obra colectiva, puede interpretarse que el problema de la titularidad está prevista en el art. 17 § 2ª regula la autoría, en

cuyo caso la titularidad de los derechos patrimoniales corresponde al organizador.

Desde mi óptica de extranjero, la solución para el caso de que consideremos a la multimedia una obra "*sui generis*", -que en mi opinión es lo que corresponde- sería la misma desde que, cuando la obra multimedia sea una obra colectiva, se le aplicará el mismo párrafo arriba citado.

La obra multimedia, tal como la conocemos, es una obra "*sui generis*", basada en la combinación del "story board" del que la concibe y las interfaces del programador informático. Cuando la complejidad de su elaboración la convierta en una obra colectiva, existirá para el compilador brasileño la dificultad de identificar a todos los participantes para obtener su conformidad a fin de que sus nombres, en orden alfabético, no deban ser incluidos.

En las legislaciones que lo hacen posible, la explotación de la obra multimedia parte de la posibilidad de renuncia de los derechos morales o de la inexistencia de una regulación específica sobre los mismos, tal como sucede en aquellas que como las del sistema del "copyright", no desarrollan específicamente la temática normativa de los derechos morales.

Al respecto, se advierte una diferencia notable entre el derecho argentino y el derecho brasileño. La ley argentina, con base en la teoría de la propiedad intelectual, no contiene una regulación sistemática de los derechos morales que deben ser extrapolados de ciertas disposiciones sobre el contrato de edición y la venta de los derechos intelectuales. La jurisprudencia ha interpretado que tales derechos son inalienables, incesibles e imprescriptibles, pero no hay disposición legal ni criterio jurisprudencial que prohíba al autor renunciar al ejercicio de los derechos morales. De hecho, la publicidad audiovisual se difunde sobre la base de esa renuncia, ya que no sería práctico, ni posible transmitir junto con los anuncios los nombres de los autores y colaboradores de los anuncios publicitarios audiovisuales, cuya duración y finalidad no altera el hecho de que se trate de obras colectivas protegidas por el derecho de autor. Esta posibilidad de renunciar a los derechos morales, facilita la creación y difusión global de las multimedia que se puedan producir en mi país.

De mi lectura a la ley 9610/98 de Brasil me surgen dudas. En primer lugar el art. 27 proclama "la irrenunciabilidad" a los derechos morales. Sin embargo, el art. 17 § 1º afirma que cualquier participante individual en una obra colectiva, "*en ejercicio de sus derechos morales podrá prohibir que se indique o anuncie su nombre en la obra colectiva, sin perjuicio del derecho de percibir la remuneración contratada*". Aunque es obvio de que se trata de un caso particular del derecho moral al inédito que legisla el art. 17 § 1 pone en claro una contradicción que a mi juicio existe entre el derecho moral al inédito es siempre una renuncia al derecho moral de la paternidad sobre la obra, aunque sea de forma temporaria, el autor elige el anonimato frente a su creación. A reserva de opiniones más



autorizadas que la mía sobre la ley brasileña, entiendo que basta a un empresario de obra colectiva requerir una prohibición irrevocable de utilización del nombre de su colaborador, para burlar la proclamada "irrenunciabilidad".

Silvia Regina Dain Gandelman ya analizó en 1993 la problemática de los derechos morales, en el producto multimedia, con referencia especial al derecho a la "integridad", enfocándola desde el punto de vista de que, una de las principales características de la multimedia es la interactividad del usuario que, a través de las interfaces, "ingresa a la base de datos para realizar su trabajo, para crear una nueva obra o sólo para divertirse". -Afirma que en lo concerniente a los derechos morales, la libertad del usuario de la multimedia estaría seriamente comprometida y que la única posibilidad de interactividad sin restricciones se abre respecto a las obras que han caído en el dominio público. Sostiene que negar a los usuarios de multimedia el acceso a esta moderna tecnología sería tan injusto como negar a los autores de las creaciones intelectuales sus derechos, y que la cuestión de la interactividad del usuario "cuando el objetivo sea comercializar o lucrar con el producto resultante de la utilización del software multimedia, implicará ciertamente el surgimiento de una legislación específica, que restablezca el equilibrio entre el derecho de autor y los derechos del consumidor multimedia".⁶ Aparentemente la oportunidad legislativa pasó sin que el comentario fuera considerado.

Estos temas, como es lógico, también han preocupado a los especialistas en los Estados Unidos, país donde se genera una importante cantidad de las obras multimedia libradas al mercado.

A diferencia de lo que sucede con la mayoría de las legislaciones inspiradas en el llamado "sistema continental", el Copyright Act de los Estados Unidos tiene una norma especial por la cual se atribuye la titularidad al empleador o comitente de una obra realizada bajo relación de empleo por encargo (works made for hire). Para que la obra pertenezca al comitente, la misma debe caer dentro de las categorías previstas en el Copyright Act. Si bien la obra multimedia no se nombra entre las categorías reguladas, se ha interpre-

tado que le es aplicable las normas del "work for hire" por asimilación a las obras audiovisuales y a las compilaciones que figuran entre las categorías previstas.

Como ya hemos dicho el producto multimedia puede considerarse una obra audiovisual en razón de que las imágenes accesibles a través de las interfaces constituyen "una serie de imágenes relacionadas que requieren la intermediación de un equipo electrónico para hacerse perceptibles". A la vez el producto multimedia puede ser asimilable a la compilación ya que reúne, organiza y presenta materiales preexistentes de una manera que puede ser considerada original.

Si el empresario de la obra multimediática se vale de sus propios empleados para su creación, será el autor de la obra, siempre que los elementos utilizados en la compilación multimediática le pertenezcan. Si se trata del comitente de una obra por encargo, debe existir un contrato escrito mediante el cual el autor/creador acepte de que se trata de un "work for hire".

Partiendo de estas nociones si los elementos especialmente creados o utilizados para la creación de un producto multimedia en los Estados Unidos, se generan en esse país a través de la obra por encargo, su productor será el titular originario de la obra multimedia y gozará de todos los derechos de explotación de su obra.

Distinto es el caso de la incorporación al producto multimedia de obras preexistentes. También será dable distinguir el supuesto de que esas obras hayan sido generadas en los Estados Unidos o en el extranjero.

En el primer caso, el productor sólo podrá utilizar libremente las obras caídas en el dominio público, lo que es bastante complejo, basta señalar que en la reforma del Copyright Act de 1992 se dispuso que las obras anteriores a 1968 que se encontraran en un primer período de protección, quedarían automáticamente renovadas lo que implicó que las obras publicadas entre 1964 y 1977 vayan a expirar setenta y cinco años después de la publicación inicial.

Además, el productor podrá recurrir libremente a partes de obras protegidas que caigan dentro de la limitación que introduce al

6. Dain Gandelman, Silvia "Derechos de Autor en la Obra Multimedia", DAT, 58/59, P. 21.

7. Jane Ginsburg, "Temas Domésticos y Internacionales de Derecho de Autor implicados en la Compilación de Productos Multimedia", DAT, n° 86, p. 13.

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) 516-9213
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



"Copyright" la doctrina del "fair use". Para la aplicación del "fair use" debe tenerse en cuenta el propósito de la utilización de la obra, excluyendo en general los usos comerciales; la naturaleza de la obra en particular si trata de una obra científica, docente o destinada a la investigación, el "quantum" de la utilización, si ha existido una "transformación creativa" o un propósito de comentario, y de que manera esa utilización afecta la normal explotación de la obra protegida.

En todos los demás casos, el productor de la obra multimedia deberá recabar el consentimiento de los titulares del derecho de autor sobre los elementos utilizados para su producto, requiriendo las correspondientes licencias.

La misma temática observada desde el punto de vista del derecho argentino, presenta algunas variaciones.

La LAPI es de 1933, no se refiere expresamente a las compilaciones, ni cita a las obras audiovisuales, sino por la designación de una de sus especies, la obra cinematográfica, única conocida al momento de su sanción. -La enumeración de su art. 1º es por supuesto enunciativa y la obra multimedia está sin duda alguna considerada genéricamente cuando se extiende genéricamente la protección a "...toda producción científica, literaria, artística o didáctica sea cual fuere el procedimiento de reproducción".

En cuanto a la titularidad, la ley argentina tampoco contiene ninguna disposición expresa aunque de las disposiciones de los arts. 8º (duración de las obras pertenecientes a las personas jurídica), 21º (que considera al productor fonográfico como uno de los productores en la obra) y 72 Bis (sobre el productor fonográfico), no existe duda de la titularidad originaria de las personas jurídicas. Una reciente reforma de 1998 (ley 25.036) al art. 4º que se refiere a la titularidad expresó, con relación a los productores de software, que: "...las personas físicas o jurídica cuyos dependientes contratados para elaborar un programa de computación hubiesen producido un programa de computación en el desempeño de sus funciones laborales, salvo estipulación en contrario".

En lo que se refiere a la libre utilización de las obras, la LAPI no consagra legislativamente la doctrina del "fair use", como ya lo anticipé, el derecho de reproducción de una obra se encuentra limitado por el art. 10 al llamado derecho de cita, restringido a las obras que persigan "fines didácticos o científicos" o cuando sean "comentarios, críticos o notas referentes a obras intelectuales", la posibilidad de inclusión por el derecho de cita se limita a mil palabras en las obras literarias o científicas u ocho compases en las obras musicales.

En lo que hace a la utilización de las obras en el dominio público, el tema presenta algunas particularidades. En primer término, si bien la utilización es libre, no es gratuita por impuesto sustitutivo del derecho de autor, destinado específicamente a contribuir a la formación de un "fondo de Fomento de las Artes". Por otra parte, la ley 24.870 de 1997 extendió el plazo de la propiedad intelectual sobre las obras de cincuenta a setenta años p.m.a. para las

obras de los autores personas físicas. A su vez, una ley 25.006 extendió el plazo de protección de las obras cinematográficas por "... cincuenta años a partir del fallecimiento del último de los colaboradores..." (productor, guionista y músico). En ambos casos, las disposiciones legales son aplicables a las obras caídas en el dominio público en el momento de la sanción de la ley respectiva. Con deficiente técnica legislativa en el primer caso, el retorno de la obra al dominio privado correspondiente "... sin perjuicio de los derechos que hubieran adquirido terceros sobre las reproducciones de esas obras". En la multimedia esta disposición puede traer problemas, porque si bien el utilizador está protegido con respecto a las "reproducciones" que haya efectuado incluyendo la obra en dominio público en su producto, crea incertidumbre sobre la suerte de las adaptaciones hechas cuando la obra estaba en el dominio público. Con respecto a las obras cinematográficas, se respeta "la utilización lícita realizada de las copias durante el período que aquellas estuvieron incorporadas al dominio público". Tampoco estuvo feliz el legislador ya que el formato audiovisual de las copias de una obra cinematográfica permiten su alteración o adaptación, circunstancia que también puede afectar el producto multimedia.

Todo lo dicho importa señalar que el productor de la obra multimedia debe encarar para su realización gestionar autorizaciones mediante la licencia respectiva:

- a) Del autor, persona física, creadora de la obra original que se procura incorporar a la producción multimedia.
- b) Cuando se trate de obras colectivas como las películas cinematográficas, los fonogramas, los periódicos, enciclopedias y compilaciones similares, deberá recabarse la licencia del productor que es la persona que concibe, toma la iniciativa y asume la responsabilidad de la creación de la obra y de la contratación de los colaboradores. Al respecto, debe tenerse en cuenta una particularidad muy importante del derecho de autor, que es en general, la interpretación restrictiva que corresponde dar a las contrataciones al respecto. Esto tiene importancia con respecto a la obra multimedia porque obliga a indagar en dichas contrataciones. Así por ejemplo si se tratara de incorporar una obra cinematográfica, habría que tener en cuenta si los colaboradores transfirieron al productor sus derechos con respecto a la explotación de la misma respecto de todos los medios conocidos al presente o por conocer. Si ello no ha sido así, si el colaborador, por ejemplo el autor de la novela en que se basó el guión, se ha limitado a dar su autorización con respecto a la adaptación cinematográfica de su novela, debe interpretarse que esa cesión de derechos no puede extenderse a la explotación de la obra en formato audiovisual mediante la venta de alquiler o videocasetes y por ende tampoco a la obra multimedia. El tema se agrava cuando en la legislación se prohíba el otorgamiento de medios desconocidos al tiempo de la contratación, tal como sucede en la legislación alemana (Ley de Derecho de Autor de 1965, Sección V, art. 31.4).



Coincidimos con la Profesora Ginsburg que estas dificultades no deben desalentar indebidamente al productor de una obra multimedia ya que los problemas que encuentra “no son sustancialmente diferentes de las cuestiones de cumplimiento con los derechos de autor que cualquier productor debe resolver en el curso de un producto “ordinario” (secuencial), tal como un film documental para televisión conteniendo muchas inclusiones provenientes de distintas fuentes”.⁸

Las dificultades son prácticas, más que teóricas, pero su magnitud puede ser desalentadora para el productor. Cuandonos referimos al comienzo a la producción de un CD interactivo sobre pintura, no mencionamos que en Francia la tarea de obtener las autorizaciones se facilita, porque existen sociedades de gestión colectiva en materia de artes gráficos (ADAGPI, SPADDN) que pueden tener un mandato de los derechohabientes para administrar el catálogo de un pintor determinado, o que conocen quienes son los derechohabientes de los pintores más célebres que administran personalmente los derechos de autor heredados, citándose el ejemplo de la sociedad de herederos de Matisse.⁹ Puedo citar un ejemplo alentador de mi país donde desde 1996 la sociedad SADAIC de gestión de derechos de los autores y compositores de música, introdujo una fórmula para calcular las regalías por el uso de música en los productos multimedia que se vendan en la Argentina donde no se haya contratado la sincronización por una suma fija. La fórmula es:

“Precio de Venta al Público” por Longitud de la Memoria que incluya Música (expresada en Megabytes) por Cantidades de Unidades Producidas, dividido por la Longitud Total de la Memoria que contiene la Totalidad del Software (expresada en Megabytes). Del resultado la regalía será el 10% para los productos en que la música desempeñe un papel preponderante o el 6% para los productos en que la música desempeñe un rol menor.¹⁰

De allí que debemos concluir con Guinsburg que la informática y la globalización, de la cual el producto multimedia forma parte, es un poderoso impulso para el desarrollo o mejoramiento de instituciones y procedimientos de gestión colectiva basadas en el derecho privado y/o en normas de derecho público que a la tarea de los productores ampliarían considerablemente la frecuencia con que los autores serían llamados a y contribuidos por la inclusión de sus obras en producciones multimedia.

Por último, hemos visto que en las legislaciones examinadas -y en las de la gran mayoría de los países- la producción multimedia no se contempla expressamente. Aunque se expresa como una obra audiovisual por su interactividad no se puede asimilar a ella.

No obstante que necesita de un programador de software, no constituye un programa de computación ni una base de datos.

La falta de regulación sobre la titularidad puede resultar en que la protección del derecho de autor no se otorgue a la producción como obra integral, sino aquellos componentes del producto multimedia protegido por el derecho de autor, en esse caso el productor sólo podría proteger su obra como cesionario de los contribuyentes lo que “podría proporcionar un arma suficiente, aunque incómoda contra la reproducción ilícita.”¹¹

No obstante que muchos especialistas han reclamado un acuerdo internacional sobre la protección autónoma de la producción multimedia en las convenciones internacionales y en las legislaciones nacionales, el tema no ha llegado a las agendas de OMPI. El tema que se me propuso, demuestra que ello no es por falta de interés de la Organización Internacional en llamar la atención sobre la problemática de la producción de obras multimedia.

8. Ginsburg, Jane, op. cit. p. 20.

9. Bertrand, André, op. cit. p. 34.

10. Vázquez, María de Lourdes, “If Takes SADAIC to Tango: Securing Synchronisation Rights in Argentina”.

11. Clark, Charles “El ambiente del Copyright para la Infraestructura Global de la Información”, DAT n° 86, p. 6.

VEIRANO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

ADVOCACIA EMPRESARIAL E PROPRIEDADE INTELECTUAL

Rio de Janeiro

Av. Nilo Peçanha, 50, 17º andar
20044-900 – Rio de Janeiro – RJ
Tel.: (021) 282-1232
Fax: (021) 262-4247
E-mail: rjoffice@veirano.com.br

São Paulo

Av. das Nações Unidas, 12.995, 18º andar
Edifício Plaza Centenário
04578-000 – São Paulo – SP
Tel.: (011) 5505-4001
Fax: (011) 5505-3990
E-mail: vaa-sp@amcham.com.br

Porto Alegre

Rua Dona Laura, 414, conj. 601 a 604
90430-090 – Porto Alegre – RS
Fone: (051) 330-7586
Fax: (051) 332-2300
E-mail: veiran@nutechnet.com.br



BIOTECNOLOGIA, ÉTICA E PATENTES

ALICE RAYOL

Técnica em Biotecnologia formada pela Escola Técnica Federal de Química do Rio de Janeiro, acadêmica em Farmácia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e membro de Di Blasi, Parente Soerensen Garcia & Associados S/C

Sumário: Conceitos Preliminares - O Projeto Genoma Humano - Terapia Genética e Screening Genético - As Patentes - Licenciamento de Patentes - Considerações Finais - Bibliografia

Com o advento da biotecnologia, vimos surgir nos últimos anos diversos conflitos envolvendo os aspectos morais e éticos que cercam esta matéria, especialmente no campo da engenharia genética de animais e seres humanos. A biotecnologia saiu dos restritos laboratórios de pesquisa e invadiu discussões familiares e salas de aula.

Trata-se de uma área ainda bastante desconhecida do público em geral, não sendo regulada profundamente pelas leis vigentes no país, especialmente no que diz respeito à comercialização de produtos fruto das modificações genéticas (“produtos engenheirados”). Vemos surgir todos os dias novas polêmicas acerca deste tema. Recentemente, vimos, no Brasil, uma ampla discussão sobre a liberação da soja transgênica desenvolvida pela Monsanto, que é resistente a uma quantidade maior de herbicida (o *Round up*, também da Monsanto). Em âmbito internacional, discussões sobre a rotulagem ou não de produtos geneticamente modificados e sobre os possíveis efeitos negativos destes produtos a longo prazo para o organismo humano. Entram também nesta discussão grupos civis que julgam os produtos desta natureza como “não-naturais”, verdadeiros alimentos de proveta.

Ainda não muito discutido, pelo menos em âmbito nacional, existe um ponto que vem levantando sérios debates econômicos, morais e éticos. Nos últimos anos, genes humanos vêm sendo objeto de patentes concedidas, especialmente nos Estados Unidos. Sobre este tema, algumas questões podem ser levantadas. Existem genes humanos que possam ser vendidos? Ou o pesquisador que descobre um destes genes de interesse comercial pode vender este achado? Ou o gene é um bem que pertence ao indivíduo que cedeu a amostra? São muitas as questões, especialmente éticas, que podem ser levantadas acerca deste tema tão controverso. Enfim, a quem pertencem nossos genes?

Este é um tema tão contemporâneo e que, talvez por isso, não tenha sido amplamente discutido. Por outro lado, o “comércio” de linhagens celulares e genes é hoje uma realidade que se difunde de forma rápida e explosiva. Até que ponto podemos recriminar este tipo de comércio, visto que milhões são gastos em pesquisa e desenvolvimento neste campo, e benefícios estão sendo trazidos para a humanidade? A partir de que ponto este comércio não estaria fa-

zendo parte de um meganegócio visando o monopólio sobre algo que deveria ser patrimônio da humanidade? Qual seria a disponibilidade do indivíduo sobre o próprio corpo?

As empresas de biotecnologia/farmácia movimentam milhões de dólares, e para tal precisam defender seu direitos quanto aos produtos de suas pesquisas. Dados mostram que a indústria de bioprodutos vendeu mais de 13 bilhões de dólares em 1998 e viu 24 novas biodrogas sendo aprovadas e, embora seja ainda um campo de alto risco, muitos investidores estão se tornando milionários moleculares. Vejamos, na Tabela 1, o valor das ações, em 12 de fevereiro de 1999, dos cinco acionistas mais ricos da biotecnologia.

Temos pela frente um campo obscuro, e ainda há muito a ser debatido para tentar responder tais questões. Porém, para que estes pontos possam ser abordados de forma mais ampla para que se possa chegar a um consenso, deve haver uma maior difusão sobre a biotecnologia para a população em geral.

Temos um confronto de forças opostas: de um lado, as megaempresas biotecnológicas defendendo seus interesses econômicos; de outro, a sociedade reivindicando seu patrimônio genético. Ainda há muito a ser debatido.

Tabela 1
Os cinco top milionários moleculares, segundo a revista *Genetic Engineering News*

William K. Bowes, Jr.	Amgen, Inc.	\$286,134,875
Endre A. Balazas, PhD	Biomatrix Inc.	\$109,281,795
William J. Rutter, PhD	Chiron Corp.	\$61,542,873
Janet L. Denlinger, PhD	Biomatrix Inc.	\$57,254,041
Robert B. Shapiro	Monsanto Co.	\$54,007,500

CONCEITOS PRELIMINARES

Antes de entrar nesta discussão, algumas noções preliminares de biologia molecular precisam ser estabelecidas. Primeiramente, é importante que se tenha em mente alguns conceitos. A molécula res-



ponsável por todas as características de um ser vivo está contida no interior das células, mais especificamente numa estrutura denominada núcleo celular. Esta molécula é o DNA (ácido desoxirribonucleico). Esta grande molécula é formada por 3 bilhões de pequenas moléculas denominadas nucleotídeos. Existem quatro tipos de nucleotídeos (timina, adenina, citosina e guanina), que estão ordenados em uma seqüência específica, como se estivessem formando uma frase e os nucleotídeos seriam as letras que formam as palavras. Como uma frase, o DNA é formado por palavras, que são pequenos fragmentos desta longa sentença. O DNA humano é formado por 60.000 a 80.000 palavras, que chamamos de genes.

Vejamos, agora, o dogma básico da biologia molecular para entender como a molécula de DNA pode ditar as características de um ser vivo:

DNA	→	RNA	→	PROTEÍNA
(gene)		(mensageiro que transmite a informação genética contida no DNA)		(produto final do gene, desempenha diversas funções no organismo)

Cada gene é responsável pela transcrição de uma proteína determinada, e as proteínas, por sua vez, irão desempenhar diversas funções celulares, desde a participação no processo de respiração celular, que tem como função a geração de energia (sob a forma de ATP), até funções constitutivas e específicas de certos tipos de células, tais como os anticorpos pelos linfócitos B.

Contudo, a produção de uma proteína defeituosa e, portanto, não funcional, ou ainda uma produção exacerbada ou sua não produção, pode acarretar doenças graves. Tais enfermidades têm bases genéticas e, por isso, suas causas estão diretamente associadas a mutações (hereditárias ou associadas a fatores ambientais) na molécula primordial que gerou sua produção, ou seja, o DNA.

Como na ortografia, se houver um erro, por menor que seja, na escrita, a palavra formada pode não fazer sentido, ou apresentar sen-

tido diverso do pretendido. O erro pode ser a falta, a troca ou inserção de uma letra errada. Traçando-se um paralelo, pode-se dizer que se uma proteína é transcrita por um gene mutado (ou seja, diferente do normal), ela pode simplesmente não ser transcrita¹ ou ser produzida de maneira errada, não sendo por isso capaz de exercer suas funções. Daí surgem as doenças genéticas.

Estes aspectos preliminares servirão de base para estabelecer-se um paralelo entre o seqüenciamento do DNA humano através de um projeto conhecido como Projeto Genoma Humano e os interesses econômicos envolvidos.

O PROJETO GENOMA HUMANO

O Projeto Genoma Humano pretende desvendar toda a seqüência de nucleotídeos do genoma² humano. Iniciou-se em 1990, por iniciativa do governo norte-americano, num esforço coordenado pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos e o National Institute of Health (NIH). O Projeto Genoma Humano (HGPO) foi dito como sendo um projeto tão ousado quanto o Projeto Manhattan, pela sua magnitude, repercussão na esfera científica e, principalmente, pelo seu orçamento (US\$ 3 bilhões), tanto que, na época, somente a iniciativa pública seria capaz de financiar tal projeto. Hoje, o projeto conta com colaboradores em 18 países e inclusive o Brasil também está participando.

Com o tempo, a iniciativa privada começou a demonstrar interesse no desenvolvimento do projeto, de modo que hoje há grupos de pesquisa privados pertencentes especialmente a indústrias farmacêuticas e/ou de biotecnologia trabalhando no seqüenciamento do genoma humano.

Neste momento, muitos devem estar se perguntando qual seria o interesse destas megaempresas em desvendar os segredos encerrados no código genético humano, além de contribuir com a humanidade. Certamente não seria somente pelo progresso da ciência que tais empresas estariam investindo milhões para seqüenciar genes.

1. É interessante citar que as mutações não geram, necessariamente, doenças genéticas; existem algumas mutações que simplesmente não fazem mal.

2. O genoma é o conjunto de genes que determinam as características do ser vivo.

RICCI & ASSOCIADOS ADVOCACIA

MARCAS – PATENTES
REGISTROS NO BRASIL E EXTERIOR
ADMINISTRATIVO E JUDICIAL

ASSESSORIA EMPRESARIAL
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA
PARECERES E CONTRATOS

ALAMEDA DOS MARUÁS, 501 – SÃO PAULO – SP – CEP 04068-110
TELEFONES: 5581-5707 E 5585-9442 – FAX: 276-9864



Um aspecto mais profundo da questão deve ser focado neste ponto: tendo em vista que milhões de pessoas ao redor do mundo sofrem de desordens genéticas, ao identificar exatamente a sequência dos genes defeituosos e onde está o erro, a cura, remediação ou prevenção destas doenças podem estar próximas, e este é o principal objetivo do projeto. Daí surgem conceitos como terapia genética e *screening* genético (que serão abordados mais adiante), que prometem ser a grande revolução na medicina e na farmacêutica do próximo século.

Segundo Carlos Médice Morel, presidente da Fiocruz (1992-1997), "estamos chegando ao limite do conhecimento humano, desvendando a própria mensagem e código genético de nossa espécie. Isso abre problemas nunca antes sonhados pelos filósofos alguns anos atrás. É por isso que não se chegou ainda a um consenso em relação ao tema. Muitos debates ainda virão antes que se encontre uma solução no que diz respeito à delimitação de uma fronteira entre o ético e o não-ético nesta área. A ciência avança hoje de forma tão rápida que a humanidade não consegue acompanhá-la e, com toda certeza, a revolução médica/farmacêutica que será trazida pela biotecnologia virá acompanhada de uma revolução nos valores éticos e morais da sociedade".

TERAPIA GENÉTICA E *SCREENING* GENÉTICO

Já é sabido que todas as doenças estão relacionadas com fatores genéticos, sejam eles herdados ou estejam associados a resposta do organismo a fatores ambientais, tais como vírus e bactérias patogênicos e toxinas. O conhecimento da sequência da mensagem genética contida nos genes irá permitir que os erros, os quais podem ou poderiam levar a uma predisposição ou ao desenvolvimento de uma determinada doença, sejam apontados.

Um dos maiores benefícios que o Projeto Genoma Humano poderá trazer viria justamente com o conhecimento exato da função de cada um dos 60.000 a 80.000 genes, assim como sua sequência. Isto poderá viabilizar o tratamento ou a prevenção destas doenças genéticas.

O primeiro aspecto a ser abordado seria a terapia genética. Ainda em estudos, a terapia genética consiste na introdução de genes normais nas células "doentes", ou seja, nas células que possuem o(s) gene(s) defeituoso(s), com a finalidade de corrigi-lo(s). Seria como um remédio genético.

Muitos estudos vêm sendo feitos neste sentido, e recentemente os cientistas têm desenvolvido novos tratamentos para câncer de ovários, de mama e na próstata. Exemplos foram dados através de alguns artigos publicados, nos quais se demonstrava que a injeção de uma versão normal do gene, cuja versão defeituosa poderia levar ao desenvolvimento de câncer de mama ou ovariano, poderia impedir a célula indesejada de crescer, inibindo o desenvolvimento do tumor humano, quando introduzido em camun-

dongos de laboratório. Esta terapia está sendo testada atualmente em seres humanos.

A utilização dos genes em si para tratar doenças muitas vezes de difícil tratamento ou incuráveis talvez seja a mais excitante aplicação do DNA na ciência e, por isso, tem voltada para si tanta atenção da comunidade científica e também das grandes empresas farmacêuticas.

O potencial uso comercial deste tipo de terapia vem da possibilidade do desenvolvimento de uma nova geração de drogas baseadas em genes, que prometem revolucionar o mercado. Estas drogas terão alvo certo no organismo e produzirão menos efeitos colaterais do que as drogas hoje existentes, além de prometer a cura para muitas doenças graves e em sua maioria letais ou debilitativas. Por tudo isto, tais drogas representarão ganhos altíssimos para a empresa que detiver esta tecnologia. Desta forma, surgiria o interesse pela proteção destas sequências por meio da obtenção de patentes para genes humanos.

O *screening* genético seria uma outra possibilidade trazida pelo mapa detalhado do genoma humano que vem sendo traçado pelo Projeto Genoma Humano. Esta técnica consiste na comparação da sequência genética de um indivíduo com a sequência presente no mapa. Sendo assim, seria possível determinar, teoricamente, os genes anormais e a predisposição deste indivíduo em desenvolver certas doenças. Porém, é importante ressaltar que a presença de erros nos genes não necessariamente indica que o indivíduo portador da mutação irá desenvolver a doença em algum momento de sua vida. Como dito anteriormente, as doenças estão também relacionadas a fatores ambientais (estilo de vida, alimentação, organismos patogênicos com os quais o indivíduo tem contato, etc.) que podem aumentar ou diminuir as possibilidades do desenvolvimento das mesmas. Na Tabela 2, são listadas algumas doenças que podem ser detectadas, hoje, através dos testes genéticos. O número de testes genéticos disponíveis vem se tornando cada vez maior com o advento do Projeto Genoma Humano e intensificação de pesquisas nesta área.

Uma vez detectada uma mutação, todo um trabalho de prevenção do paciente poderá ser desenvolvido, e entramos mais uma vez em questões econômicas.

Uma outra questão seria a de que, após este diagnóstico, o paciente passaria (se assim desejasse) por um tratamento de profilaxia, mudando alguns hábitos e talvez fazendo o uso de medicamentos para combater um mal que ele nem mesmo sabe se irá desenvolver e, quem sabe, mesmo em alguns casos utilizando a terapia genética para tal. Daí surge o interesse econômico no *screening* genético.

Dentre as questões morais mais sérias, podemos citar a mais evidente, que seria o impacto psicológico no paciente ao saber, por exemplo, que daqui a dez anos poderá desenvolver algum tipo de câncer ou mal de Alzheimer.



Tabela 2
Algumas doenças que podem ser detectadas através dos testes genéticos e sintomas relacionados

Doença	Descrição da doença/sintoma relacionado
Esclerose amiotrófica lateral	Perda progressiva da função motora, levando a paralisia e morte
Mal de Alzheimer	Demência senil
Doença de Gaucher	Fígado e baço aumentados, degeneração óssea
Câncer de ovário e de mama hereditário	Tumores precoces no ovário e na mama
Hiperplasia adrenal congênita	Deficiência hormonal, genitália ambígua, pseudohermafroditismo masculino
Fibrose cística	Doença dos pulmões e pâncreas, resultando em acumulação de muco espesso e infecções crônicas
Distrofia muscular de Duchenne/ Distrofia muscular de Becker	Perda de músculos, deterioração, fraqueza
Hemofilia A e B	Desordens sanguíneas
Fenilcetonúria	Retardo mental progressivo causado pela falta de uma enzima, corrigível por dieta pobre no aminoácido fenilalanina
Talassemia	Anemias, níveis reduzidos de hemácias (glóbulos vermelhos) no sangue
Doença de Tay-Sachs	Doença neurológica fatal da infância

AS PATENTES

O sistema de patentes foi criado com o intuito de incentivar o desenvolvimento de novas tecnologias que supram tecnicamente o "estado da técnica" e fomentar o investimento em pesquisa para o desenvolvimento de novas tecnologias. O sistema tem como principal objetivo "recompensar" este "investimento" através da concessão de uma garantia de exclusividade de exploração mercadológica da invenção por um tempo limitado.

Patentes de invenção nas áreas da eletrônica ou da mecânica são facilmente aceitáveis e assimiladas pela sociedade. Porém, se a in-

venção for um produto farmacêutico ou biotecnológico, sempre haverá uma certa polêmica acerca do assunto. Ora, é inegável que o investimento num projeto de seqüenciamento de genes é altíssimo, e o seqüenciamento traz um componente novo, nunca antes descrito para a sociedade, e por isso mereceria proteção patentária, especialmente se estes genes tiverem utilização farmacêutica, como descrito anteriormente.

A corrida para seqüenciar o DNA humano implica uma indiscutível contribuição para a humanidade, e uma vez que altos investimentos são feitos para a realização de tal pesquisa, é normal que as empresas farmacêuticas e/ou biotecnológicas objetivem a proteção das seqüências por elas desvendadas, que, muito além de contribuir para o conhecimento científico, também devem ser revertidas em lucros.

As principais vedetes genéticas são as seqüências expressas do DNA. Ressalte-se, aqui, que nem toda a molécula de DNA é codificada pelas células, ou seja, apenas algumas partes do genoma darão origem a uma proteína. Estas seqüências são as seqüências de maior interesse para a indústria, visto que nelas encontram-se as chaves para as doenças genéticas. Um erro contido nestas pode ser fatal.

O Escritório de Patentes dos Estados Unidos vem concedendo nos últimos anos patentes para estas seqüências, ou ainda para marcadores destas seqüências (conhecidos como ESTs - expressed sequence tags) que seriam pequenos fragmentos expressos de genes. O problema é que muitas vezes são depositadas seqüências de ESTs cujas funções são ainda desconhecidas. Seria como se estivessem demarcando lotes no genoma humano, porém sem que o terreno tenha sido explorado. O USPTO reconhece estas novas seqüências como sendo novas moléculas e, por isso, suscetíveis de serem patenteadas. O Canadá e o México também reconhecem a patenteabilidade destas "invenções".

De um lado, vemos os benefícios à sociedade e a natural necessidade de recompensa pelos investimentos em pesquisa feitos pelas empresas. De outro, temos os seres humanos que poderiam estar sentindo-se "vendidos", visto que os genes que pertencem ao genoma da espécie estariam, de alguma forma, sendo monopolizados.



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: (11) 829-9856/829-5607 Fax: (11) 820-2946
 e-mail: alicia.shores@dancia.com.br - <http://www.dancia.com.br>

Sócios:

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



LICENCIAMENTO DE PATENTES

As licenças de patentes no ramo da biotecnologia são de extrema importância para o fomento da pesquisa, especialmente para pequenos laboratórios que desenvolvem invenções neste ramo e licenciam para que empresas maiores explorem seus produtos, e os ganhos obtidos com a comercialização são revertidos para a continuidade da pesquisa de novas tecnologias. Há, hoje, comitês especializados no licenciamento de biotecnologia, e este é um aspecto bastante relevante para o fomento da pesquisa.

Este aspecto gerado pelo licenciamento de patentes nesta área também pode beneficiar universidades e centros de pesquisa governamentais, pois gera recursos para estas entidades. A maioria das universidades e hospitais norte-americanos, japoneses e europeus têm departamentos de licenciamento de tecnologia. No Brasil, isto parece ser ainda uma realidade distante. Talvez fosse interessante que uma política mais efetiva neste sentido fosse adotada em vista da carência e precariedade dos nossos centros de pesquisa públicos. A falta de recursos e os cortes de verba para pesquisa que vêm afligindo nossos pesquisadores poderiam ser, pelo menos em parte, solucionados se houvesse uma estrutura sólida para providenciar o licenciamento das tecnologias desenvolvidas. Um país sem pesquisa não cresce e fica, desta forma, à mercê das “tecnologias enlatadas”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista este mundo novo trazido pela biotecnologia, que se abre diante de nossos olhos, temos que nos preparar para enfrentar as questões que surgirão. Neste momento, muitas perguntas já não encontram respostas, pois a ciência avança de forma mais acelerada que a sociedade.

Ao mesmo tempo que pode trazer um sem-número de avanços nas áreas médica, farmacêutica, industrial e alimentícia, a biotecnologia também faz surgir conflitos éticos. Não poderia ser de outra forma, visto que estamos lidando com algo tão novo e fantástico. Contudo, a população não pode permanecer na ignorância desta tecnologia inovadora, pois esta tem um papel fundamental na busca de soluções para estas questões.

A biotecnologia realiza (ou será em breve capaz de realizar) coisas antes só imaginadas nas mais fantasiosas histórias de ficção científica. Por tocar em pontos filosóficos e sentimentais da mente humana,

tornou-se talvez a mais maravilhosa, porém a mais assustadora façanha já realizada pelo engenho humano. Esta é uma tecnologia que ainda levantará muita polêmica, porém é necessário que haja uma conscientização geral da população e em especial dos legisladores, para regular de forma severa estes aspectos e delimitar de forma efetiva o lícito do não-lícito e devendo-se avaliar, antes de tudo, quais são os custos e os benefícios destas tecnologias emergentes.

Na área da propriedade intelectual, temos ainda um vasto campo a ser explorado em termos de regulamentação da biotecnologia, visto que as legislações existentes não prevêm de forma profunda a matéria pertinente a este campo tão controverso. De um lado, as grandes organizações industriais que argumentam que as patentes garantem proteção aos enormes investimentos feitos em pesquisa, sem a qual não haveria incentivo ao desenvolvimento de novos produtos; de outro lado, os bioéticos e alguns grupos da comunidade científica que afirmam que um pequeno número de empresas estão colonizando potencialmente a ciência e alarmam que o desenvolvimento de bancos de genes em particular podem levar a hereditariedade humana à propriedade privada. Este impasse deve ser, por isso, resolvido através de leis onde os limites estejam bem demarcados, não dando margem a interpretações secundárias. Um exemplo seria a aprovação de lei que regulasse o acesso aos recursos genéticos humanos, pois até então, no Brasil, só existem ensaios e nada realmente efetivo. Esta é uma realidade mundial, e o Brasil não pode fechar seus olhos para ela.

BIBLIOGRAFIA

- Casey, Denise, “What Can Gene Tests Tell Us?”, *The Judge's Journal of the American Bar Association - Summer 1997*, vol. 36:3
- Revista *Time* edição especial, *The Biotech Century*, 11 de janeiro de 1999
- Woodley, John H.; Smith, Gillian M., “Conflicts in Ethics/Patents in Gene R&D”, *Les Nouvelles* (setembro de 1997), páginas 119 a 129
- Fisher, Peter C., “Ownership of Your Genes at Issue”, *Les Nouvelles* (setembro de 1998), páginas 104 a 106
- Emerick, Maria Celeste; Carneiro, Fernanda (Orgs.), *Recursos Genéticos Humanos - Limites ao Acesso*; Rio de Janeiro, Fiocruz, 1997



"COGNAC" - DENOMINAÇÃO DE ORIGEM VS. "CONHAQUE" - NOME COMUM

JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES

Doutor em Direito da Propriedade Industrial pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo

1. O Brasil é signatário e membro da Convenção da União de Paris de 20/3/1883, cujo último texto da Revisão de Estocolmo de 14/7/67 foi promulgado pelo Decreto nº 635, de 21/8/92.

O Brasil também fez parte do Acordo de Madri de 14/4/1891, relativo à repressão das indicações de procedência, o qual foi promulgado pelo Decreto nº 19.056, de 31/12/29, e praticamente todas as nossas leis de propriedade industrial sempre contiveram dispositivos sobre as "indicações de proveniência" e a partir da Lei nº 5.772/71, das "indicações de procedência".

Por ocasião da Sétima Conferência Internacional, tendo por objetivo precípuo a revisão da Convenção da União de Paris, realizada em Lisboa, foi aprovado o Acordo de Lisboa para a proteção das denominações de origem e seu registro internacional, em 31/10/58, o qual foi, posteriormente, revisado em 14/7/67, em Estocolmo. O Brasil nunca fez parte do mesmo.

Pelo Decreto nº 1.355, de 30/12/94, foi promulgada a Ata Final que incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT, daí surgindo o TRIPs, Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio. Em seu artigo 212, há a proteção das indicações geográficas que ficaram assim definidas: "para os efeitos deste Acordo são indicações que identifiquem um produto como originário de um membro, ou região ou localidade desse território, quando

determinada qualidade, reputação ou outra característica do produto seja essencialmente atribuída à sua origem geográfica".

Em cumprimento ao nº 2 desse artigo, que assinala que os membros estabelecerão os meios legais para que as partes interessadas possam impedir a sua utilização, o nosso país pela Lei nº 9.279, de 14/5/96, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, dedicou o seu título IV às indicações geográficas.

Com efeito e pelo artigo 176 definiu que: "constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem", ou melhor, amparando as duas que foram objeto de acordos internacionais distintos, sob uma única designação genérica.

Porém, não deixou de fazer a distinção entre ambas, isto é, pelo artigo 177, "considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço". E, pelo artigo 178, "considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos".

2. E dando acolhimento a esses dispositivos legais foram requeridos os pedidos de denominação de origem: a) "Parma", nº IG



tinoco soares & filho s/c ltda.

ADVOGADOS – ENGENHEIROS

MARCAS E PATENTES EM QUALQUER PAÍS DO MUNDO.
ADVOCACIA ESPECIALIZADA EM PROPRIEDADE INDUSTRIAL, ARTÍSTICA E LITERÁRIA.
CONTRATOS DE LICENÇA DE FRANCHISING E OUTROS.

JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES

MATRIZ:
AVENIDA INDIANÓPOLIS, 995
CEP 04063-001 SÃO PAULO SP
TELS.: (011) 5084-5330/5084-5331/5084-5332
5084-1613/5084-5946
FAX: (011) 5084-5334
5084-5337

CAIXA POSTAL 2737 (CEP 01060-970)
E-MAIL: tinoco@amcham.com.br
INTERNET: http://www.tinoco.com.br
FILIAL:
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 482 5º ANDAR SALA 514
TEL: (021)253-0944
FAX: (021)253-0944

970001, de 22/8/97, para presunto; "Região dos Vinhos Verdes", nº IG 970002, de 19/9/97, para vinhos; "Cognac", nº IG 980001, de 12/3/98, para destilado vínico ou aguardente de vinho e "Cerrado", nº IG 980002, de 20/5/98, para café.

3. O conhaque de alcatrão, de mel e de gengibre, vem sendo objeto de fabricação "livre", em todo o território nacional, durante praticamente um século.

Na defesa desses usuários e contra o pedido feito da denominação de origem "Cognac" pelo Bureau National Interprofessionnel du Cognac, formulamos – oposição – em nome da Associação Brasileira de Bebidas - Abrabe.

Dentre outros foram apresentados como documentos hábeis a demonstrar a utilização no território nacional do termo "conhaque", a Lei nº 549, de 20/10/37, que no artigo 14, considera "aguardente de vinho" o produto da destilação do vinho. E, pelo Decreto nº 2.499, de 16/3/38, foi regulamentada essa lei, dispondo expressamente, no artigo 55, que "será considerada aguardente de vinho o produto obtido pela destilação do vinho (conhaque)", e no artigo 56, que: "As aguardentes de vinho (conhaque), adicionadas de ervas aromáticas ou amargas, mel, gengibre, alcatrão ou outros..."

O Decreto-Lei nº 3.582, de 3/9/41, que dispôs sobre rotulagem dos vinhos e derivados, expressamente e pelo seu artigo 6, fixou: "na rotulagem das aguardentes de vinho (conhaques), das aguardentes de bagaça de uva..."

É importante considerar que o Decreto-Lei nº 4.327, de 22/5/42, dispõe sobre o uso da denominação "conhaque", nos seguintes termos: "Art. 1 - A denominação "conhaque" é, nos termos do artigo 55 do regulamento aprovado pelo Decreto-Lei nº 2.499, de 16/3/38, privativa das destilações do vinho e dos vinhos de frutas". E, pelo parágrafo único que: "Quando o conhaque provier da destilação de vinhos de frutas, o nome destas deverá constar, obrigatoriamente, na rotulagem dos produtos: Ex. conhaque de laranja, conhaque de caju, etc."

A Lei nº 7.668, de 8/11/88, que dispõe sobre a produção, circulação e comercialização do vinho e derivados de uva e do vinho, define: "Art. 18 - Conhaque é a bebida com graduação alcoólica de 38 a 54 GL, obtida de destilados simples de vinho e/ou aguardente de vinho e/ou álcool vínico e/ou álcool retificado, envelhecidos ou não".

A Lei nº 8.918, de 14/7/94, que dispõe sobre a padronização, a classificação, o registro, a inspeção, a produção e a fiscalização de bebidas, estabelece em seu artigo 8, que: "É facultado o uso da denominação "conhaque" seguida da especificação das ervas aromáticas ou componentes outros...". Esta lei foi regulamentada pelo Decreto nº 2.314, de 4/9/97, que em seu artigo 19, § 11, estabelece a forma de aplicação da expressão "conhaque".

4. Ainda nesse processo administrativo foram realçadas as decisões: MS 119.258 (reg. 9669965); AC. nº 88.500 e em MS. 94755 (reg. 3.335186), propostas pelos usuários da expressão "conhaque" contra a aplicação de uma Portaria nº 168/81, do Ministério da Agricultura. Fixou-se para todas as ações a ementa: "O uso da denominação conhaque de alcatrão, de mel, de gengibre, etc., que sempre foi facultado por lei àqueles fabricantes, não pode ser extinto por ato normativo secundário do poder regulamentar, ainda que oriundo de delegação de atribuições, aliás, constitucionalmente proibida (Cf. artigo 6, § único)".

E, por derradeiro foi pedida a aplicação do artigo 180 da Lei nº 9.279/96, que assinala: "quando o nome geográfico se houver tornado de uso comum, designando produto ou serviço, não será considerado indicação geográfica", e, como não poderia deixar de faltar, o artigo 6 da Lei de Introdução ao Código Civil e o consagrado pela Constituição Federal no artigo 5º, nº XXXVI: "A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada".

5. A decisão do Instituto Nacional da Propriedade Industrial publicada na *Revista da Propriedade Industrial*, de 11/5/99, assim se enuncia: "Cod. 370 - N. IG 980001 de 12/3/98, nome da área geográfica "Cognac". Espécie denominação de origem. Apresentação nominativa. Produto destilado é vínico ou aguardente de vinho".

Prudente esclarecer que o "Cod. 370", ali referido, corresponde a "deferido o pedido de registro de indicação geográfica".

Essa "publicação de deferimento" peca pela total falta de clareza, posto que dá a entender, a quem quer que seja, que à empresa Bureau National Interprofessionnel du Cognac foi deferido o pedido e que cumpridas as formalidades legais converter-se-á em registro em caráter exclusivo.

Tal não corresponde à realidade!

Com efeito e não obstante – deferido – esse registro de nada aproveitará ao seu titular, pelo que se depreende não só pela conclusão da decisão como também pelo que ao depois será demonstrado.

Veja-se, pois, como a decisão foi alicerçada: "Examinando a manifestação da Abrabe, constatamos que efetivamente os produtos de bebidas brasileiras vêm utilizando, de boa fé, a palavra "conhaque", há aproximadamente 100 anos; que a legislação nacional autoriza expressamente a utilização da palavra "conhaque"; e que o Judiciário reconheceu o direito adquirido, pelos produtos nacionais, ao uso da palavra "conhaque". Cabe lembrar que é flagrante a inexistência de concorrência entre o destilado vínico francês "Cognac" e o destilado nacional composto de cana-de-açúcar, mel, gengibre, alcatrão e outros produtos para adocicar e aromatizar "conhaque". Tendo em vista o anteriormente exposto e, ainda, tendo em vista o que dispõe o artigo 5º, XXXVI, CRFB, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, entendemos que deva ser reconhecida a denominação de origem, ora pleiteada, pre-



servando-se apenas os direitos anteriormente adquiridos de boa-fé”. (sic - fls. 186/7, do processo administrativo).

6. Pelo que se depreende das três decisões judiciais citadas o Conhaque Dreher se encontra no mercado desde 1910, o Cognac de Alcatrão de São João da Barra desde 1917 e o Conhaque Palhinha sem mencionar a data, mas presumimos por mais de 60 anos.

Se estavam no mercado nessa época e entendendo que nenhuma bebida podia entrar no mercado sem o prévio registro no órgão oficial de saúde pública, é curial que houve o “registro” em face da lei vigente da ocasião.

Mas, apenas *ad argumentandum*, naquela peça vestibular foi citada a Lei nº 549, de 28/10/37, regulamentada pelo Decreto nº 2.499/38, já mencionando expressamente que “conhaque” era igual à aguardente de vinho, e assim se manteve por todas as leis subseqüentes.

Pois bem e essas leis precederam de muitos anos o Acordo de Lisboa para a Proteção das Denominações de Origem, de 31/10/58, do qual, salienta-se, o Brasil nunca fez parte e, como não poderia deixar de ser, aquelas leis também precederam o TRIPs sancionada pelo Decreto nº 1.355/94 e a Lei nº 9.279/96.

Retornando, mais uma vez, às três decisões judiciais transitadas em julgado e há muito propostas contra a Portaria nº 168/81, é de se fazer sobrepujar o voto do senhor ministro Bueno de Souza, ou melhor: “Questão de tamanha importância e repercussão, envolvendo o interesse de diversas indústrias do ramo de bebidas, reclama tra-

tamento igual para todos, a fim de que não se quebre o sadio princípio da livre concorrência” (sic).

E para que “não se quebre o princípio da livre concorrência” e por via de consequência “haja tratamento igual para todos”, essa R. decisão administrativa da forma em que foi proferida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial contraria frontalmente o disposto no artigo 180 da Lei nº 9.279, de 14/5/96, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial e prescreve: “Quando o nome geográfico se houver tornado de uso comum designando produto ou serviço, não será considerado indicação geográfica”. O nome “conhaque” é considerado de uso comum para distinguir aguardente de vinho, adicionada de ervas aromáticas ou amargas, mel, gengibre, alcatrão ou outros, há décadas e décadas.

Como consequência lógica de todo o exposto não será através de um simples ato administrativo deferitório de um pedido de registro de “denominação de origem” para a indicação geográfica “Cognac”, que os titulares desse registro estejam em condições legais de agir contra a adoção do nome comum “conhaque”, por qualquer industrial ou comerciante, nacional ou estrangeiro, dentro do território nacional e a partir dessa obtenção de registro.

Se, eventualmente, assim procederem estarão violando a Constituição Federal em seu artigo 5, nº XXXVI, que consagra “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”, e, mais ainda, contrariando o princípio da igualdade de todos perante a lei, isto é, a isonomia.



Vieira de Mello, Werneck Alves
Advogados S/C

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



FORO DE COMPETÊNCIA PARA AS AÇÕES DE REPARAÇÃO DE DANOS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL

MARCELO GOYANES

Advogado especializado em Processo Civil e Propriedade Intelectual, sócio de Veirano & Advogados Associados, pós-graduando em Direito de Propriedade Intelectual pela PUC/RJ

Sumário: I. A Regra Geral da Competência Interna Territorial - II. Os Foros Especiais: Alternativa à Regra Geral - III. O Foro no qual o Pirata Pode ser Demandado - IV. A Natureza da Violação dos Direitos de Propriedade Intelectual - V. Conclusão

É sabido por todos que jurisdição é a atividade estatal, sujeita à provocação da parte interessada, reservada constitucionalmente ao Poder Judiciário, de, por seus órgãos específicos, administrar a Justiça, aplicando a lei ao caso concreto, de acordo com o direito objetivo pátrio.

Como ensina Athos Gusmão Carneiro,¹ “jurisdição é, com a administração e a legislação, forma de exercício da soberania estatal”.

A função precípua do poder jurisdicional é buscar, com imparcialidade e justiça, pela via processual, a solução dos conflitos de interesse que perturbam a paz social.

Mas, pela imensa diversidade da natureza dos litígios que surgem no contexto social, seria impossível a um só grupo de juízes ou tribunais exercer a função jurisdicional com presteza e eficiência em toda a sua plenitude.

Diante disso, coube ao legislador, principalmente o constitucional, dividir o exercício da função jurisdicional segundo vários critérios, de modo a delimitar a cada grupo de juízes ou tribunais o poder jurisdicional para resolução dos litígios.

A essa delimitação das atribuições das funções jurisdicionais deu-se o nome de regras de competência.

Competência seria, assim, nas palavras do mestre Arruda Alvim,² “a atribuição a um dado órgão do Poder Judiciário, daquilo que lhe está afeto, em decorrência de sua função específica, dentro do Po-

der Judiciário, normalmente excluída a legitimidade simultânea de qualquer outro órgão do mesmo poder”.

O meio encontrado pelo legislador processual para fazer com que as regras delimitadoras do exercício da função jurisdicional fossem cumpridas foi considerá-las como um dos pressupostos processuais.

A redação do artigo 86 do Código de Processo Civil é enfática: “As causas cíveis serão processadas e decididas, ou simplesmente decididas, pelos órgãos jurisdicionais, nos limites de sua competência, ressalvada às partes a faculdade de instituírem juízo arbitral”.

Sendo a competência um dos pressupostos para a constituição e desenvolvimento válido do processo – vez que fora dos limites da sua competência os órgãos jurisdicionais não poderão decidir as causas –, não poderá a ação judicial ser processada e julgada perante um juiz incompetente. Daí a importância das regras de competência³.

Pois bem, sendo o escopo deste trabalho o exame do foro de competência para a propositura, pelo titular do direito violado⁴, das ações de reparação de danos em propriedade intelectual, abordar-se-ão, adiante, aspectos sobre os critérios para fixação da competência territorial, para que, ao final, possa se chegar a uma conclusão útil.

Que a ação judicial deve, em regra, ser proposta no domicílio do réu, todos sabem. Só que, por vezes, a comarca do domicílio do réu não oferece proteção adequada aos direitos violados do autor da ação.

1. In *Jurisdição e Competência*; São Paulo; Saraiva; 1999; pág.3.

2. In *Curso de Direito Processual Civil*, 1^o vol., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 236.

3. Mesmo não sendo objeto deste trabalho o tema competência, vale lembrar que, dependendo do critério determinante da competência – internacional ou interna (objetivo, funcional, territorial, *ratione personae*, *ratione materiae*, *ratione valoris* e *ratione loci*) –, pode ela ser relativa ou absoluta. A incompetência absoluta deve ser declarada de ofício pelo juiz e pode ser alegada pela parte interessada em qualquer tempo e grau de jurisdição (artigo 113 do Código de Processo Civil); a competência relativa deve ser arguida por meio de exceção,

sob pena de, se o réu não o fizer, ser prorrogada, tornando o juiz relativamente incompetente competente para processar e julgar a causa (artigo 114 do Código de Processo Civil).

4. Essa ressalva – “pelo titular do direito violado” – se faz necessária na medida em que existem outras regras de competência, previstas em legislação federal específica, que oferecem outras alternativas, não abordadas nesta obra. É o exemplo do artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor - Lei 8.078/90, entre outras. O que se busca neste texto é um foro alternativo ao titular de um direito de propriedade intelectual demandar contra um réu pirata domiciliado em comarca menos desenvolvida.



O que se busca neste estudo é um foro alternativo ao do domicílio do réu. É oferecer ao titular de um direito de propriedade intelectual violado uma segura e útil opção para demandar a reparação de danos em juízo contra um réu *pirata* domiciliado em comarca menos desenvolvida.

I. A REGRA GERAL DA COMPETÊNCIA INTERNA TERRITORIAL

Em sendo os direitos de propriedade intelectual direitos sobre bens imateriais, o legislador cuidou de considerá-los, para os efeitos legais, bens móveis.⁵

A lei processual estabelece que a ação fundada em direito pessoal e a ação fundada em direito real sobre bens móveis serão propostas, em regra, no foro do domicílio do réu.⁶

Portanto, partindo do pressuposto de que competência territorial pode ser conceituada como aquela em que o lugar, ou território, é o fator determinante para a delimitação do poder jurisdicional do juiz, para o processamento e julgamento da causa,⁷ temos que o foro comum, ou geral, para a propositura das ações judiciais é o do domicílio do réu.

A regra geral do foro de competência para a propositura das ações judiciais é, pois, o domicílio do réu. Esse conceito todos sabem e usam, algumas vezes como se única regra existente fosse.

Por outro lado, no universo das ações de reparação de danos decorrentes de atos violadores de direitos de propriedade intelectual, normalmente é mais “seguro” para o titular do direito violado procurar abrigo em um dos foros especiais do que no domicílio do réu.

Isso ocorre, por exemplo, quando o *pirata* é domiciliado em local de restrito acesso à Justiça, o que é muito comum. Comarcas do interior, com apenas um juiz responsável por conflitos oriundos do direito de família, órfãos e sucessões, atos do comércio, direito do consumidor, casos criminais e falimentares, etc. Nessas comarcas,

geralmente localizadas em cidades menos desenvolvidas, o magistrado, por vezes, é acometido por pressões políticas de todo gênero, o que pode comprometer a análise imparcial do caso e a realização da justiça.

O baixo grau de desenvolvimento de tais cidades, aliado a pressões a magistrados, fazem com que o contrafator ganhe tempo para escapar do provimento jurisdicional que, nesse casos, vem, muitas das vezes, do segundo grau de jurisdição.

É o caso, por exemplo, da decisão proferida em medida cautelar de busca e apreensão cível, requerida em ação de contrafação flagrante de marca, que só determina a apreensão de algumas mercadorias para exame pericial. O tempo que o requerente levará para reformar tal decisão, com a interposição de agravo ao Tribunal, na capital do Estado, será suficiente para o contrafator esconder ou comercializar os bens falsificados que fabricou e não foram apreendidos e tornar o provimento posteriormente concedido pelo Tribunal ineficaz.

Lembrando-se sempre que “toda a unanimidade é burra”,⁸ o mínimo que se pode fazer é procurar, e encontrar, alternativas para o tão temido foro do domicílio do réu.

II. OS FOROS ESPECIAIS: ALTERNATIVA À REGRA GERAL

Como alternativa para o possível insucesso de uma ação de reparação de danos em propriedade intelectual proposta no foro do domicílio do réu, existem os foros especiais.

Há, além do foro geral, que é fixado em razão do domicílio do réu, diversos foros especiais, fixados em decorrência da natureza da causa, da qualidade das partes, da situação da coisa, do local do cumprimento da obrigação, da prática do ato ilícito, entre outros fatores.⁹

O Código de Processo Civil estabelece, entre os seus artigos 95 e 101, de acordo com critérios *ratione materiae*, *ratione personae* e *ra-*

5. Artigo 5º da Lei 9.279/96 e artigo 3º da Lei 9.610/98.

6. Artigo 94 do Código de Processo Civil.

7. Cf. prof. Pedro Barbosa Ribeiro, in *Estudos de Direito Processual Civil*; 2º vol.; 1982; São Paulo; Ed. Jalovi; pág. 274.

8. V. Nelson Rodrigues.

9. V. artigos 95 a 101 do Código de Processo Civil.

NASCIMENTO ADVOGADOS

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



04533-012 - RUA TABAPUÃ, 627 - 5º ANDAR - FONE (011) 822-5411 - FAX (011) 822-4809 - SÃO PAULO - SP

tionis loci, foros especiais para ações reais imobiliárias; inventários e partilhas, arrecadação, cumprimento de disposições de última vontade e ações contra o espólio; ações contra o ausente; ações em que a União e os territórios forem partes ou intervenientes; ações de desquite, anulação de casamento, alimentos; anulação de títulos; ações contra pessoas jurídicas; ações relativas a obrigações com lugar determinado para cumprimento; ações de reparação de dano e ações contra o administrador ou gestor de negócios alheios; e o juízo arbitral. Passemos a analisar o foro especial para ações de reparação de danos, quando movidas pelo titular, ou licenciado, do direito de propriedade intelectual violado, objeto exclusivo deste texto.

III. O FORO NO QUAL O PIRATA PODE SER DEMANDADO

O parágrafo único do artigo 100 do Código de Processo Civil dispõe que “nas ações de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, será competente o foro do domicílio do autor ou do local do fato”.

Certo de que o ponto do dispositivo legal acima que nos interessa é o primeiro, isto é, nas ações de reparação de dano sofrido em razão de delito, cabe-nos definir o que seria delito, para, então, concluirmos se a ação de reparação de danos movida pelo titular do direito de propriedade intelectual poderia ser proposta no foro do domicílio do autor.

Poucos doutrinadores abordaram o tema e conceituaram delito com clareza, como o fez o prof. Pedro Barbosa Ribeiro:¹⁰ “Delito, ou crime, é o fato antijurídico, típico e culpável, que causa um grave dano à ordem jurídica. Via de regra, toda vez que determinado cidadão pratica um delito, ou crime, ao mesmo tempo em que perturba a paz social, causa um dano à vítima”.

Delito, do latim *delictu*, seria, assim, um ato ilícito civil, ou um crime. O delito civil seria a violação de norma jurídica civil¹¹ e o penal seria, naturalmente, a prática de um crime. Iêdo Batista Neves¹² leciona que delito civil seria todo ato ilícito ou o uso abusivo de um direito, de que resulte um dano e a obrigação de reparar.

Pelas definições acima, conclui-se que o delito pode repercutir tanto no âmbito civil como no penal.

Nossos tribunais superiores¹³ já se pronunciaram sobre a aplicação do referido parágrafo único do artigo 100 da lei processual também no âmbito civil como fator causador de danos à vítima: “Tratando-se de delito, incide a norma do parágrafo único do artigo 100 do CPC, que se refere aos delitos de modo geral, abrangendo tanto os de natureza penal como civil”.

O prof. Pedro Barbosa Ribeiro¹⁴ assevera que “para a reparação dos males causados com a conduta criminosa, o Estado, que se avocou o *ius puniendi* (o direito de punir), ajuíza em relação ao réu a competente ação penal, em que visa à concretização da sanção cominada em abstrato, ou seja, objetiva a aplicação da pena, dentro do devido processo legal. A vítima, ou seus familiares, por seu turno, têm o direito de propor a ação de reparação de dano *ex delictu*, visando a ressarcir-se dos prejuízos que lhe foram causados pela conduta ilícito-penal do réu”.

A *mens legis* do dispositivo legal *in focu* é proteger a vítima, facilitar o seu acesso à máquina judiciária, protegendo, inclusive, o princípio constitucional do livre acesso à Justiça.

Pontes de Miranda¹⁵ comenta as opções conferidas ao autor das ações previstas no parágrafo único do artigo 100 do Código de Processo Civil: “Aliás, a opção existiria e a finalidade da regra jurídica somente pode ser a de evitar que, com as provas tiradas alhures, não se possa ir contra o responsável no foro do domicílio. Não podia a Justiça compeli-lo (o autor) a propor ação em local que não lhe era conveniente”.

Certo de que as ações de reparação de danos sofridos em razão de delito podem ser propostas no foro do domicílio do autor, resta saber a natureza da violação dos direitos da propriedade intelectual, para o tema sob mira ser, enfim, concluído.

IV. A NATUREZA DA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

O título V da Lei 9.279/96, que trata justamente das violações aos direitos da propriedade industrial, recebeu o nome de “Dos Crimes contra a Propriedade Industrial”. Neste título estão inseridos os crimes contra as patentes, marcas, desenhos industriais, indicações geográficas e demais indicações, entre outros, inclusive os crimes de concorrência desleal.

Como se vê, quando se trata de propriedade industrial, o legislador tratou de tipificar a violação aos direitos dela decorrentes como crime. Dessa forma, a pessoa que viola um direito da propriedade industrial pratica um crime e, como visto, o crime é delito com repercussão na esfera penal.

Em sendo o escopo deste estudo as ações de reparação de danos – cíveis, portanto – e não as criminais, a simples assertiva acima não seria suficiente para a conclusão do tema.

No entanto, o artigo 207 da Lei 9.279/96 preceitua que “independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as

10. Op. cit.; pág. 302.

11. Cf. *Dicionário Jurídico*, Humberto Piragibe e Christóvão Piragibe Tostes Malta; 2ª ed., I vol., Rio de Janeiro; Ed. Trabalhistas; pág. 299.

12. In *Vocabulário Prático de Tecnologia Jurídica e de Brocados Latinos*, APM Editora, 1987.

13. Superior Tribunal de Justiça - Resp. 49.251/RJ; Rel. Min. Costa Leite; RSTJ 65/472; no mesmo sentido Resp 36726/SP; Conflito de competência 8122/DF; Resp 56867/MG.

14. Op. cit.; pág. 302.

15. In *Comentários ao Código de Processo Civil*; tomo II; 3ª edição; Editora Forense; Rio de Janeiro; 1995; pág. 284.



ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil”. Vê-se, assim, que o prejudicado pela prática de um crime contra a propriedade industrial poderá demandar o criminoso também no âmbito cível.

É que o crime contra a propriedade industrial, como é óbvio, repercute com eco na esfera civil, causando prejuízos incalculáveis, patrimoniais e imateriais ao titular de um direito dessa natureza.

Visto isso, não resta dúvida de que (i) o crime contra a propriedade industrial pode ser considerado um delito civil; e (ii) as ações de reparação de danos decorrentes de violação dos direitos da propriedade industrial podem ser propostas no foro do domicílio do autor. Mas e quanto à violação de direitos autorais?

O artigo 101 da Lei 9.610/98 - Lei de Direitos Autorais, inserido dentro do seu título VII - “Das Sanções às Violações dos Direitos Autorais”, prescreve que “as sanções civis de que trata este capítulo aplicam-se sem prejuízo das penas cabíveis”.

Há, na Lei de Direitos Autorais, se comparamos à Lei de Propriedade Industrial, uma previsão invertida da natureza da violação. Se na Lei 9.279/96 a previsão é de que os crimes também repercutem na esfera civil, porque causam prejuízos aos titulares, na Lei de Direitos Autorais as sanções são civis, decorrentes de um ilícito civil – uma conduta atentatória ao ordenamento jurídico, que causa prejuízos a outrem –, mas que também são passíveis de repercussão na esfera criminal.

No entanto, ao contrário da Lei de Propriedade Industrial, a repercussão criminal da violação a direitos de autor está tipificada entre os artigos 184 e 186 do Código Penal.

A violação de direitos autorais é, pois, um ilícito civil, isto é, a violação a uma norma jurídica de direito civil, que é considerado um delito civil. Um delito civil pode ter repercussão na esfera criminal do agente, se houve tipo legal. E no caso dos direitos do autor há, a exemplo do que ocorre na Lei de Propriedade Industrial. O Código Penal tipifica a violação de direitos autorais.

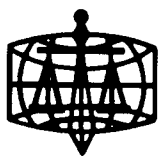
Consistindo a violação aos direitos autorais também em delito, conclui-se que a regra prevista no parágrafo primeiro do artigo 100 do Código de Processo Civil é aplicável, podendo a ação de reparação de danos movida pelo titular do direito autoral violado ser proposta no foro do domicílio do autor.

V. CONCLUSÃO

Pelo acima demonstrado, resta a clara e satisfatória conclusão de que as ações de reparação de danos decorrentes de violação de direitos da propriedade intelectual, quando movidas pelo seu titular, ou licenciado, podem ser propostas no foro do domicílio do autor.

Isso porque (i) o Código de Processo Civil autoriza, pelo seu artigo 100, parágrafo único, que o autor da ação de reparação de danos decorrente de delito, opte pelo foro do domicílio do autor; e (ii) os atos de violação aos direitos da propriedade intelectual são considerados delitos civis e penais.

Essa assertiva pode ajudar os titulares de direitos da propriedade intelectual a fazer prevalecer seus direitos violados em comarcas mais desenvolvidas e justas, sendo certo que o cumprimento de eventual decisão liminar contra ato ocorrido em outra comarca pode ser efetivado por carta precatória.



CUSTÓDIO DE ALMEIDA E CIA.

AGENTE DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RIO DE JANEIRO – RJ – RUA ÁLVARO ALVIM, 21 – 19º/20º – C. POSTAL 3386 – CEP 20031-010
TEL. (021) 240-2341 – TELEX (021) 33557 – AGTX – BR – FAX (0055-21) 240-2491

PORTO ALEGRE – RS – AV. BORGES DE MEDEIROS, 464 – 3º – C. POSTAL 2024 – CEP 90020-022
TEL. (0512) 28-2292/24-0124 – TELEX (051) 2267 – CPPE – BR – FAX (055-512) 24-0124



JUIZO DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO

MARIA EDINA DE O. CARVALHO PORTINARI

Formada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, com curso de extensão em Relações Internacionais. Integra o quadro de advogados do escritório Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira desde 1989, onde atua, em especial, no setor do contencioso judicial

Os recursos especial e extraordinário, como todo recurso ou qualquer ato postulatório, estão sujeitos a exame sob dois enfoques distintos: o juízo de admissibilidade e o juízo de mérito.

O juízo de admissibilidade, necessariamente preliminar ao juízo de mérito (pois dele irá depender o conhecimento ou não do recurso), independentemente dos fundamentos apresentados, deve verificar se o apelo interposto preenche as condições de sua admissibilidade, condições essas previstas em lei.

Segundo José Carlos Barbosa Moreira, “(o)s requisitos de admissibilidade dos recursos podem classificar-se em dois grupos: requisitos intrínsecos (atinentes à própria existência do direito de recorrer) e requisitos extrínsecos (concernentes ao exercício daquele direito).”

Os requisitos intrínsecos são: a) o cabimento do recurso, isto é, o ato contra o qual a parte se insurge deve ser suscetível de ser impugnado pelo recurso interposto; b) a legitimação para recorrer, ou seja, aqueles sujeitos autorizados por lei (a parte, o assistente simples ou litisconsorcial, o terceiro prejudicado, o Ministério Público); c) o interesse em recorrer (utilidade do recurso), isto é, que do julgamento do recurso possa advir uma situação mais vantajosa para o recorrente; d) a ausência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer: a renúncia, a aquiescência da decisão, expressa ou tácita (inclusive com a prática de ato incompatível com o exercício do apelo, que a doutrina chama de preclusão lógica).

São requisitos extrínsecos: a) a tempestividade, ou seja, a interposição do recurso no prazo legal, cuja contagem de prazo segue as regras gerais do processo; b) a regularidade formal, isto é, se o recurso obedece os preceitos de forma, via de regra estabelecidos em lei; c) o preparo, ou seja, o recolhimento antecipado e tempestivo das custas recursais, cujo não cumprimento dá ensejo à deserção.

Na hipótese dos recursos extraordinário e especial, além dos requisitos acima, existem aqueles, de natureza intrínseca, constantes dos artigos 102, III e 105, III, respectivamente, ambos da Constituição Federal.

O recurso especial, da competência do Superior Tribunal de Justiça, só tem cabimento se interposto de decisão proferida em única ou última instância, quer dizer, desde que já não caiba outro recurso (com exceção dos embargos de declaração) pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais do Estado, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência; b) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face de lei federal; c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (artigo 105, III, “a”, “b” e “c” da CF).

O cabimento do recurso extraordinário, de competência do Supremo Tribunal Federal, está fixado no referido artigo 103, III, letras “a” e “c”, da Constituição da República. Para a admissibilidade do apelo extraordinário é necessário que a decisão recorrida também tenha sido proferida em única ou última instância, quer dizer, desde que já não caiba outro recurso (com exceção dos embargos de declaração), e quando a decisão a) contrariar dispositivo da Constituição; b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição.

Com relação aos requisitos extrínsecos dos recursos ora sob exame, há que se observar que o prazo é 15 dias, comum para ambos, na hipótese de cabimento contra a mesma decisão, cujo *dies a quo* é aquele seguinte ao da publicação do acórdão recorrido (aplicando-se aí todas as regras processuais de contagem de prazo). A forma de interposição também é comum aos dois recursos (artigo 541 da Lei nº 9.950), e quando o especial se fundar em divergência jurisprudencial (artigo 105, III, “c”, da CF), a petição será instruída com a prova da divergência, seja por meio de certidão, seja por meio da juntada de cópia autenticada ou indicação do repositório de jurisprudência oficial ou credenciado, cabendo à parte recorrente proceder ao devido cotejo, ou seja, demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, na forma dos artigos 255 do Regimento Interno do STJ e 541 do CPC.



Ambos os recursos têm efeito somente devolutivo, e na hipótese de interposição simultânea, embora comum o prazo, devem ser interpostos em petições separadas, sempre endereçadas ao presidente, ou em certos casos ao vice-presidente, do tribunal *a quo*. O procedimento ou processamento dos recursos especial e extraordinário são comuns e estão regulados nos artigos 541 e seguintes do Código de Processo Civil (com a redação da Lei nº 8.950). Em princípio, o recurso especial será processado e julgado antes do extraordinário, ou seja, interpostos e admitidos ambos os recursos, primeiro se processa e julga o especial, e somente depois os autos são remetidos ao Supremo Tribunal Federal para que se proceda o julgamento do extraordinário.

Feitas essas breves considerações acerca dos requisitos de admissibilidade dos recursos, com destaque para os recursos especial e extraordinário, passemos ao tema central desta análise, qual seja, o juízo de admissibilidade dos apelos extremos exercido pelos tribunais *a quo*.

Não raras as vezes em que nos deparamos com decisões indeferitórias de recursos especial e/ou extraordinários que não se limitam a apreciar sua admissibilidade. Os tribunais *a quo* na ânsia de evitar o maior asoberbamento dos Tribunais Superiores, estão exercendo verdadeiro juízo de mérito dos recursos, extrapolando, portanto, sua competência.

É certo que a imensa quantidade de normas constitucionais e federais existentes em nosso ordenamento jurídico, regulando a maior parte das relações interpessoais, tem como consequência prática uma enorme avalanche de recursos endereçados aos Tribunais Superiores, considerando que qualquer decisão proferida em única ou última instância, que contrarie, em tese, norma constitucional ou federal, dá margem ao recurso extremo (especial ou extraordinário).

Não menos certo, porém, é que o juízo de admissibilidade do recurso extremo exercido pelo tribunal *a quo* não pode ser confundido com o juízo de mérito, devendo limitar-se a apreciar os requisitos de admissibilidade mencionados na primeira parte do presente.

Tomemos como exemplo a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do Recurso Especial no Habeas Corpus nº 20.002-0, no qual o desembargador presidente Ja-

tahy Fonseca negou seguimento ao recurso especial interposto pelo ofendido, com base no artigo 105, III, nas alíneas "a" e "c", da Constituição da República, contra acórdão que reconheceu a decadência do direito de queixa-crime, sob os fundamentos de que a) não vislumbrava qualquer ofensa ao artigo 529 do Código de Processo Penal, b) bem como os arestos apresentados como divergentes não guardavam consonância com a hipótese dos autos.

No caso acima citado, pela leitura do acórdão recorrido constata-se o efetivo prequestionamento da matéria, pois que o Tribunal *a quo* debateu explicitamente a interpretação do artigo 529 do Código de Processo Civil (regra específica) em face do artigo 38 do mesmo diploma legal (regra genérica), com relação ao prazo decadencial do direito de queixa-crime. Os arestos apresentados como paradigmas também sofreram do devido cotejo, nos moldes regimentais. Os demais requisitos genéricos, intrínsecos e extrínsecos, de admissibilidade do recurso, foram preenchidos. O apelo, portanto, deveria ter sido admitido.

Entretanto, o MM. presidente do Tribunal onde apresentado o recurso houve por bem não só exercer o primeiro juízo de admissibilidade, como também adentrar no exame das questões de mérito. Evidente, *permissa venia*, o excesso no desempenho de sua competência monocrática, ao afirmar que a norma federal não havia sido violada ou que os acórdãos paradigmas não guardavam consonância com a hipótese dos autos.

Ora, o juízo de admissibilidade, exercido pela instância inferior, resume-se na verificação dos pressupostos genéricos e específicos de recorribilidade do apelo extremo, que, como visto no exemplo citado, haviam sido preenchidos. Não se entremostra, pois, legítimo que o presidente do Tribunal perante o qual foi oferecido o recurso chame a si o exame de questões de mérito de clara e taxativa titularidade, restrita e afeta ao órgão *ad quem*. *Data venia*, não cabia, a seu juízo monocrático, decidir pela violação ou não da norma federal apontada, vez que a matéria havia sido devida e expressamente prequestionada, nem tampouco apreciar a qualidade dos acórdãos divergentes, se foram eles apresentados nos moldes regimentais.

Outro exemplo que nos parece merecer referência é a decisão proferida pelo presidente do Tribunal Regional Federal da primeira

MARTINEZ & KNEBLEWSKI

ASSESSORIA EM PROPRIEDADE INTELECTUAL

Avenida dos Carinás, 663 - Moema
04086-011 - São Paulo - SP
Brasil

Tel.: (55.11) 5333788
Fax: (55.11) 2407207
E-mail: rhmpell@uol.com.br



região, MM. juiz Leite Soares, nos autos da Apelação em Mandado de Segurança nº 94.01.18411-9 (publicada no *Diário da Justiça da União* de 12/4/96) inadmitindo recurso especial interposto pela litisconsorte passiva, também com base nas alíneas “a” e “c”, III, do permissivo constitucional. Ao fundamentar sua decisão, no sentido de que não demonstrada a violação do artigo 58, parágrafo 3º, da Lei nº 5.771/71, o douto magistrado afirma que “(A)demais, não se adquire direito contra direito. Assim, se a carta patente era nula, não poderia, somente pelo decurso do prazo assinado pelo legislador à Administração Pública, para, dentro dele, decidir sobre o pedido de cancelamento dela, adquirir o portador da patente nula direito adquirido à manutenção desta”.

Sem embargo do respeito que merece o entendimento manifestado por aquele ilustre magistrado, é certo que a análise proferida não se insere nos limites jurídico-processuais da atuação jurisdicional da Presidência do Tribunal *a quo*. O juízo de admissibilidade dos recursos extremos deve limitar-se a questões formais, e não tecer análise sobre questões de mérito. Agiu, aquele magistrado, portanto, *ultra vires*, interferindo em domínio juridicamente reservado, com exclusividade absoluta, à atividade processual dos Tribunais Superiores, no caso, o Superior Tribunal de Justiça. Esse, aliás, é o entendimento já algumas vezes manifestado por aquelas Cortes.

O prejuízo processual (incluída aí a oneração do processo) que advém para o recorrente é inegável. Isso sem falar nos possíveis danos advindos da majoração do lapso temporal até que proferida uma decisão final na demanda. Da mesma forma, esse transbordamento da atividade processual dos Tribunais Superiores não é capaz de reter a avalanche de recursos a eles dirigidos. Ao revés, só tende a aumentá-la, pois é certo que a parte prejudicada irá interpor agravo de instrumento contra a decisão de inadmissibilidade de seu apelo extremo, que certamente será remetido ao Tribunal *ad quem*, já que o juízo de simples delibação exercido pelo Tribunal *a quo*, por seu caráter provisório, não constitui um poder jurídico absoluto, devolvendo sua análise para o órgão superior competente.

Não se pretendeu com esta breve análise esgotar a questão do juízo de admissibilidade, até porque a Lei nº 9.756/98 trouxe inovações sobre o tema, embora sob aspecto diverso, que por si só ensejariam um novo e mais robusto estudo sobre a matéria que, note-se, desde o advento da Constituição Federal de 1988, quando extinto o Tribunal Federal de Recursos e criados os Tribunais Regionais Federais bem como o Superior Tribunal de Justiça, e em especial nos últimos anos, vem causando polêmica e perplexidade.

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: pnas@uninet.com.br



A INCONSTITUCIONALIDADE DA REGULAMENTAÇÃO SOBRE NOMES DE DOMÍNIO NA INTERNET

SOFIA MENTZ ALBRECHT

Bacharel pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Professora de Direito Constitucional da Universidade São Judas (SP). Visiting Scholar na Yale Law School - Connecticut (EUA). Advogada - Advocacia Pietro Ariboni S/C

Sumário: A. Inconstitucionalidade Material - I. Proibição de Registro de Domínio para Entidades Estrangeiras - Artigo 2º da Resolução 001/98 - II. Limite de Dez Registros por CGC da Empresa - B. Inconstitucionalidade Formal - I. O Vício de Origem na Criação do Comitê Gestor - II. A Afronta ao Princípio da Legalidade

A situação que se coloca para análise diz com duas problemáticas distintas, embora envolvendo a mesma temática, qual seja, a do *domain name* na Internet.

Desde maio de 1995, a Internet no Brasil vem sendo gerida pelo Comitê Gestor Internet do Brasil - CG - criado por força da Portaria Interministerial MC/MCT nº 143, de 31/5/95. Na verdade, tal Comitê delegou sua obrigação à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Fapesp, permanecendo apenas na função de regulamentador da matéria e não como órgão registrador.

É preciso destacar que a forma de criação do referido Comitê apresenta, também, problemas, o que deverá ser abordado no presente estudo.

Abstraindo-se por hora o vício de origem na criação do CG, este editou a Resolução nº 001/98, que objetivava regulamentar o registro dos nomes de domínio no Brasil, consolidando em um único documento as normas atinentes a tal atividade.

Referida Resolução determinou limitações às possibilidades de registro, algumas em relação à proibição de uso de nomes e termos, por razões de decoro e moralidade ou por necessidade nacional e institucional, outras de caráter puramente organizacional, no sentido de estabelecer procedimento. Há, contudo, determinadas restrições que

atingem diretamente alguns pontos fundamentais do ordenamento jurídico brasileiro, impondo às empresas ônus e dificuldades infundadas. É com relação a essas últimas que se colocam os problemas a seguir enfrentados.

A. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL

I. Proibição de Registro de Domínio para Entidades Estrangeiras - Artigo 2º da Resolução 001/98

O art. 2º da Resolução 001/98 veda a possibilidade de empresa estrangeira requerer o registro de domínio em seu nome, exigindo que a empresa funcione legalmente no país para que seja concedido o registro, como se depreende de sua leitura:

“Art. 2º - É permitido o registro de domínio tão-somente para entidades que funcionem legalmente no país, profissionais liberais e pessoas físicas, conforme disposto no Anexo II desta Resolução.”

É evidente a diferenciação que o Comitê Gestor fez entre pessoa jurídica e pessoa física. Ocorre que tal discriminação é flagrantemente inconstitucional, por infringir o princípio da igualdade, ins-

GUSMÃO & LABRUNIE S/C LTDA.
PROPRIEDADE INTELECTUAL

Rua Dr. Franco da Rocha, 137 – 12º andar – 05015-040 – São Paulo – SP
Fone: (011) 38.71.45.57
Fax: (011) 38.65.07.08



culpido no *caput* do artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Não se pode admitir que um órgão, cuja própria criação é por certo questionável, inove o ordenamento jurídico brasileiro fora das lindes estabelecidas pelo constituinte originário.

Curioso notar que a “fobia” com relação ao estrangeiro se deu apenas no âmbito das entidades, ou seja, das pessoas jurídicas, pois os profissionais liberais, que certamente são pessoas físicas (imperdoável a redundância, denunciadora, no mínimo, de falta de técnica legislativa), podem livremente registrar domínios em nome próprio, independentemente da nacionalidade. Tal discriminação, reiterese, é totalmente inconstitucional.

A redação original da Constituição Federal de 1988 previa, em seu artigo 171, uma série de privilégios e proteções asseguradas à empresa “genuinamente” brasileira, o que justificava a proteção do mercado interno através de restrições e limitações com relação a empresas estrangeiras. Entretanto, desde a Emenda Constitucional nº 6, de 18/8/95, tal dispositivo já não mais existe no sistema jurídico brasileiro, tendo sido completamente revogado.

Como consequência de tal revogação, não há mais suporte constitucional para leis ou regulamentos que pretendam estabelecer distinções entre empresas nacionais e estrangeiras, impondo às últimas proibições e limitações. As únicas limitações ainda cabíveis são as que diretamente decorrem do texto constitucional. Se o poder reformador da Constituição de 1988 eliminou do ordenamento o dispositivo que especificamente continha tratamento privilegiado para a empresa nacional, e manteve apenas restrição quanto à aquisição ou arrendamento de propriedade rural (artigo 190) e à propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens (artigo 222) por pessoa jurídica estrangeira, é porque realmente não permitiu nenhuma outra forma de distinção. Não fazendo a Constituição Federal diferenciação, não pode um Comitê Gestor de Internet, criado por portaria que, desde logo se afirma, é inconstitucional, fixar proibições e limitações contra empresa estrangeira, como fez.

É de se notar que o Código de Propriedade Industrial, cuja matéria traz uma relação de afinidade bastante acentuada com a problemática dos *domain names* em razão do grau de identificação que tanto o nome de domínio quanto uma marca ou patente representam para uma empresa ou pessoa física, não impõe nenhuma restrição no que tange a empresas estrangeiras que queiram depositar suas marcas e patentes em território nacional, fazendo apenas exigência de caráter prático. Esta exigência diz com a questão da apresentação, isto é, a legislação da propriedade industrial impõe a obrigação de que a empresa estrangeira constitua procurador para em seu nome agir no Brasil. Uma imposição nesses termos poderia ser aceita também na hipótese de registro de nomes de domínio, sem que se estivesse ferindo o texto constitucional. Contudo, o Comitê Gestor simplesmente excluiu a possibilidade de registro para a pessoa jurídica estrangeira, o que, como já se demonstrou, é absolutamente inconstitucional.

Ademais, estando o CG vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, mister se faz a análise dos dispositivos constitucionais que regulam a matéria. Assim é que o § 4º do artigo 218 da CF/88 reza, *verbis*:

“ Art. 218 - ...

...

§ 4º - A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao país...”

Note-se que o constituinte não fez qualquer distinção entre empresa estrangeira e nacional, deixando evidente que, uma vez cumprida a função de investimento e criação de tecnologia, a empresa deve receber apoio e incentivo, e nunca sofrer restrições, ficando flagrante a inconstitucionalidade da proibição pretendida pelo CG.

II. Limite de Dez Registros por CGC da Empresa

O Anexo I da Resolução 001/98, em seu artigo 1º, inciso I, dispõe que: “Art. 1º - São condições imprescindíveis para que o processo de registro de um nome de domínio possa prosseguir até sua efetivação, em adição às mencionadas na Resolução CG 001/98, as seguintes: I - uma instituição poderá registrar no máximo 10 (dez) nomes de domínio utilizando um único CGC. Para esse efeito, será levada em conta a possível existência de filiais, o que equivale a dizer que a instituição terá direito, além dos dez registros correspondentes à matriz, a tantos grupos de até dez registros quantas sejam as filiais cujo CGC se apresente.

(...)”

O sistema constitucional brasileiro tem como um de seus fundamentos a livre iniciativa, princípio esse reiterado no artigo 170, como base da ordem econômica no Brasil.

Evidentemente, uma empresa que hoje busque estar inserida no contexto do mercado globalizado precisa investir em tecnologia, investir no campo da informática, mais precisamente, na Internet. Isto significa dizer que a iniciativa também nessa esfera é hoje entendida como condição indispensável para o desenvolvimento de um negócio, como um item imprescindível na lista de prioridades como campo de atuação. A consequência lógica dessa realidade é a extensão, também no setor “virtual”, das garantias e direitos assegurados às empresas no mercado “real”.

A Constituição Federal de 1988 assegura liberdade de iniciativa a qualquer pessoa, física ou jurídica, que pretenda desenvolver suas atividades econômicas, cumprindo seu papel na sociedade moderna como agente produtor.

Sendo o registro de nome de domínio indispensável para a conectividade à Internet, como aponta o próprio CG, está no âmbito que acima se descreve de mercado “virtual”, pelo que uma tal limitação de quantidade de nomes de domínio, fixada sem critério algum, não pode subsistir. Qualquer restrição ou limitação à liberdade de iniciativa deve obedecer o cotejo dos demais princípios contidos no texto constitucional. Isto significa que apenas uma composição que



restringa dentro de um limite razoável determinada liberdade em prol da extensão de outra pode ser aceita e estar conforme ao ordenamento constitucional brasileiro. Tal não é, como se evidencia, o caso em tela.

Além disso, há aqui, novamente, uma distinção inconstitucional entre pessoa física e pessoa jurídica, pois não existe nenhum limite de número de registros para pessoas físicas ou profissionais liberais, que podem, desde que adstritos ao domínio de primeiro nível correspondente, registrar quantos domínios quiserem. Isso caracteriza uma atitude discriminatória com relação a pessoas jurídicas, situação condenada pelo constituinte de 1988 de maneira taxativa e absoluta.

Sendo o nome de domínio hoje um bem imaterial de valor econômico, está incluído no acervo patrimonial das pessoas, situação que fica clara quando se observa a venda de empresas. Os nomes de domínio são vendidos juntamente com o estabelecimento comercial ou industrial, por valores que podem, dependendo da expressão que tenham em termos de retorno econômico, chegar a margens bastante elevadas. Assim é que os nomes de domínio são entendidos como propriedade privada das pessoas, do mesmo modo que as marcas hoje gozam de tal característica, seguindo a tendência mundial. Uma marca é hoje indubitavelmente compreendida como bem imaterial de valor econômico bastante expressivo, o que deve ser levado em conta por uma regulamentação que busque agilizar as atividades no meio virtual, posto que o consumidor identificará mais facilmente um endereço de *site* que esteja atrelado à marca do produto sobre o qual busca informações.

A propriedade privada é um princípio protegido pelo texto constitucional, tanto no artigo 5º quanto no artigo 170. Coibir o seu uso é esvaziar seu conteúdo econômico, o que equivale à desapropriação indireta. Dessa forma, entendido o domínio como propriedade privada, a limitação que ora se ataca é inconstitucional.

Como se tal não bastasse, é preciso destacar que o texto constitucional impõe outras normas que impedem esse tipo de restrição. O artigo 220, *caput*, reitera a liberdade de informação, como bem se desprende de seu texto:

“Art. 220 - A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a *informação*, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofre-

ção *qualquer restrição*, observado o disposto nesta Constituição.” (grifo nosso)

A própria Resolução 001/98 define a função do domínio:

“... ”

Considerando que, para a conectividade à Internet, com o objetivo de disponibilização de *informações* e serviços, é necessário o registro de nomes de domínio e a atribuição de endereços IP...” (grifo nosso)

No estágio de desenvolvimento da tecnologia atual, é imprescindível que se compreenda a importância da Internet como meio propagador de informação. A forma de funcionamento da Internet, como bem compreendeu e definiu o próprio Comitê Gestor, requer o registro de nomes de domínio e atribuição de endereços IP. Fazendo uma analogia com o meio de propagação de informação, até a pouco tempo único no mercado, que era o papel, é possível bem entender que a liberdade de difusão da informação engloba a não-restrição, de nenhuma espécie, ao meio. Nesse sentido, quando o constituinte proibiu que se fizesse qualquer espécie de restrição à informação, fez referência expressa quanto a forma, processo ou veículo, isto é, antecipou-se sabiamente aos avanços tecnológicos, não limitando o meio de difusão da informação ao qual não se pode restringir.

Não pode, portanto, o Comitê Gestor pretender impor limites infundados e inconstitucionais à propagação de informação. O resultado último da proibição que ora se discute não é outro que não a coibição da difusão de idéias, o que é repudiado pelo estado democrático de direito brasileiro.

Um último ponto ainda a ser considerado diz com os efeitos práticos dessa regra que se entende inconstitucional. Ao limitar em dez o número de registros por CGC, expressamente destacando que o CGC de cada filial pode ser usado para a finalidade de registro de outros dez nomes, o que se produz é uma forma não só de burlar o desenvolvimento econômico e equilibrado do mercado, como de confundir o consumidor, ambas situações rechaçadas pelo constituinte de 1988. A primeira hipótese sustenta-se por criar uma necessidade de que empresas sem interesse real em manter filiais acabem por fazê-lo apenas com o intuito de utilizar o CGC. A segunda, porque estando registrado o domínio em nome de filiais, muitas vezes o consumidor ou público em geral da Internet não poderá saber quem verda-

CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E MARCAS LTDA.

PATENTS
TRADEMARKS
COPYRIGHT
SOFTWARE PROTECTION
LICENSING
TECHNOLOGY TRANSFER

RUA ITAJOBÍ, 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>



deiramente é responsável por aquele serviço ou informação, gerando um mundo ilusório no seio do mundo virtual.

Com isso, sustenta-se que tal Resolução, ao invés de criar condições reais de desenvolvimento tecnológico no meio eletrônico, produz empecilhos e dificultadores cada vez maiores para que o mercado brasileiro possa verdadeiramente estar conectado com os demais, no mundo globalizado de hoje.

B. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL

I. O Vício de Origem na Criação do Comitê Gestor

O Comitê Gestor Internet do Brasil foi criado através da Portaria Interministerial MCT/MC nº147, de 31 de maio de 1995.

Tal portaria apresenta, como fundamento de tal criação, o artigo 87, § único, inciso II, da Constituição Federal, que tão-somente diz:

“ Art. 87 - ...

Parágrafo único: Compete ao ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e na lei:

(...)

II - expedir instruções para a execução de leis, decretos e regulamentos.”

É flagrante o desrespeito ao dispositivo constitucional em questão. Compete ao ministro de Estado, por força de tal norma, elaborar instruções, frise-se, instruções no sentido de diretivas, para a execução de lei, decretos e regulamentos. Isto significa dizer que uma portaria interministerial como a que serve de fundamento de validade do Comitê Gestor pode tão-somente determinar procedimentos e formas para facilitar a execução de um ato legislativo, e nunca criar novos órgãos, em substituição ao legislador próprio.

Como no caso em tela não existe tal ato legislativo a ser instruído por portaria ministerial, a Portaria Interministerial MCT/MC nº 147, de 31/5/95, não tem fundamento legal, o que a torna inconstitucional, e por via de consequência, nula. Disso decorre que nenhum ato do Comitê Gestor tem qualquer validade, sendo como se jamais tivesse tal órgão efetivamente existido.

II. A Afronta ao Princípio da Legalidade

A Constituição Federal de 1988 trouxe, como garantia central do estado democrático de direito com que definiu a República Fede-

rativa do Brasil, o princípio insculpido no artigo 5º de seu texto que reza:

“Art. 5 - ...

(...)

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.”

É esta a garantia maior do indivíduo frente ao Estado, o que lhe dá a certeza de que não será compelido, por força de outros instrumentos que não a lei, a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, por qualquer razão.

Tal princípio, por certo, deve ser respeitado em todas as searas da vida nacional, e de outra forma não poderia ser no caso da problemática que ora se enfoca, ou seja, a dos registros de nomes de domínios, enfim, a toda a questão que envolve Internet no Brasil.

Como já se demonstrou acima, não há nenhuma validade em qualquer das pseudo-regulamentações editadas pelo Comitê Gestor, que na verdade não existe, por ter sido criado com vício de origem.

Além disso, a regulamentação no âmbito da Internet não pode se dar através de meras resoluções, não importando o órgão que as edite. É preciso que haja legislação criada pelo órgão competente, que seria o Congresso Nacional, uma vez que é de competência da União, nos termos do artigo 22 da Constituição Federal:

“Art. 22 - Compete privativamente à União legislar sobre:

(...)

IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão.”

O fato de ser nova essa matéria que envolve a Internet não pode servir de escusa para a omissão legislativa, e muito menos de estímulo a que não se respeite os princípios basilares do sistema constitucional vigente.

Assim é que a Resolução 001/98 não vincula a ninguém, e menos ainda às pessoas físicas e jurídicas particulares, ou seja, aos indivíduos que não compõem o Estado, mas são por ele administrados.

Isto posto, entendemos ser totalmente inconstitucional a pseudo-regulamentação dos registros de nome de domínio expedida em virtude da Portaria nº 147, ela em si mesma também eivada de vício. É preciso que haja uma conscientização quanto à importância da matéria a fim de que não mais se lhe dê tratamento incompatível e leviano.

HARMONIZAÇÃO DE CERTOS ASPECTOS DO DIREITO DE AUTOR E DOS DIREITOS CONEXOS NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

PROPOSTA ALTERADA DE DIRETIVA DO
PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA

APRESENTADA PELA COMISSÃO EM 21 DE MAIO DE 1999, ATENDIDAS A EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS E AS NOTAS DE RODAPÉ CORRESPONDENTES
(REPRODUZIDA CONFORME O ORIGINAL)

O Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia e, nomeadamente, o n.º 2 do seu artigo 47.º e os seus artigos 55.º e 95,

Tendo em conta a proposta da Comissão,¹

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social,²

Nos termos do processo previsto no artigo 251 do Tratado,³

- (1) Considerando que o Tratado prevê o estabelecimento de um mercado interno e a eliminação dos obstáculos à livre circulação das mercadorias, à liberdade de prestação de serviços e ao direito de estabelecimento, bem como a instituição de um sistema que garanta que a concorrência no mercado interno não seja falseada; que a harmonização das legislações dos Estados-membros em matéria de direito de autor e direitos conexos contribui para a prossecução destes objetivos;
- (2) Considerando que o Conselho Europeu reunido em Corfu em 24 e 25 de Junho de 1994 salientou a necessidade de

criar, a nível comunitário, um enquadramento legal geral e flexível que estimule o desenvolvimento da Sociedade da Informação na Europa; que tal exige, nomeadamente, um mercado interno para os novos produtos e serviços; que existe já ou está em vias de ser adoptada importante legislação comunitária para criar tal enquadramento regulamentar; que o direito de autor e os direitos conexos desempenham um papel importante neste contexto, uma vez que protegem e estimulam o desenvolvimento e a comercialização de novos produtos e serviços, bem como a criação e a exploração do seu conteúdo criativo;

- (2bis) *Considerando que a harmonização proposta contribui para a implementação das quatro liberdades do mercado interno e se enquadra no respeito dos princípios fundamentais do Direito e, em particular, da propriedade – designadamente da propriedade intelectual –, da liberdade de expressão e do interesse geral;*
- (3) Considerando que um enquadramento legal do direito de autor e dos direitos conexos, através de uma maior seguran-

1. COM(97)628 final de 10.12.1997 - JO C 108 de 7.4.1998, p. 6.

2. JO C 407 de 28.12.1998, p. 30.

3. Parecer do Parlamento Europeu, de 10.2.1999.

**Especialistas em Propriedade
Industrial e Intelectual**

**Marcas – Patentes
Transferência de Tecnologia
Software – Franchising**

TRENCH, ROSSI E WATANABE

**SÃO PAULO
RIO DE JANEIRO
BRASÍLIA**

Av. Dr. Chucru Zaidan, 920, 8º andar, 04583-904; FONE: 3048-6800; FAX: 5506-3455
Av. Rio Branco, 1, 19º andar, Setor B, 20090-003; FONE: 516-4944; FAX: 516-6422/8458
SCN, Centro Empresarial ENCOL, Torre A, cj. 1126, 70710-500; FONE: 327-3273/FAX: 226-6743

- ça jurídica e respeitando um elevado nível de protecção da propriedade intelectual, estimulará consideravelmente os investimentos na criatividade e na inovação, nomeadamente nas infra-estruturas de rede, o que, por sua vez, se traduzirá em crescimento e num reforço da competitividade da indústria europeia, tanto na área do fornecimento de conteúdos e da tecnologia da informação, como, de uma forma mais geral, num vasto leque de sectores industriais e culturais; que este aspecto permitirá salvaguardar o emprego e fomentará a criação de novos postos de trabalho;
- (4) Considerando que o desenvolvimento tecnológico multiplicou e diversificou os vectores da criação, produção e exploração; que, apesar de não serem necessários novos conceitos para a protecção da propriedade intelectual, a legislação e regulamentação actuais em matéria de direito de autor e direitos conexos têm que ser adaptadas e complementadas para poderem dar uma resposta adequada à realidade económica, que inclui novas formas de exploração;
- (5) Considerando que, sem uma harmonização a nível comunitário, as actividades legislativa e regulamentar a nível nacional, já iniciadas, aliás, num certo número de Estados-membros para dar resposta aos desafios tecnológicos, podem provocar diferenças significativas em termos da protecção assegurada e, conseqüentemente, traduzir-se em restrições à livre circulação dos serviços e produtos que incorporam propriedade intelectual ou que nela se baseiam, conduzindo a uma nova compartimentação do mercado interno e a uma situação de incoerência legislativa e regulamentar; que o impacto de tais diferenças e incertezas legislativas se tornará mais significativo com o desenvolvimento da Sociedade da Informação, que provocou já um aumento considerável da exploração transfronteiras da propriedade intelectual; que este desenvolvimento pode e deve prosseguir; que o facto de existirem diferenças e incertezas importantes a nível jurídico em matéria de protecção pode prejudicar a realização de economias de escala relativamente a novos produtos e serviços que incluam direito de autor e direitos conexos;
- (6) Considerando que o enquadramento jurídico comunitário para a protecção jurídica do direito de autor e dos direitos conexos deve, assim, ser adaptado e completado na medida do necessário para assegurar o bom funcionamento do mercado interno; que, para o efeito, se deve proceder à adaptação das disposições nacionais em matéria de direito de autor e direitos conexos que apresentem diferenças consideráveis entre os Estados-membros ou que provoquem insegurança jurídica nefasta para o bom funcionamento do mercado interno e para o desenvolvimento adequado da Sociedade da Informação na Europa, e se devem evitar respostas incoerentes a nível nacional à evolução tecnológica, enquanto não é necessário eliminar nem impedir diferenças que não afectam de forma negativa o funcionamento do mercado interno;
- (7) Considerando que as diversas implicações de carácter social, societal e cultural da Sociedade da Informação exigem que se tenha em consideração a especificidade do conteúdo dos produtos e serviços;
- (8) Considerando que uma harmonização do direito de autor e dos direitos conexos deve basear-se num elevado nível de protecção, uma vez que tais direitos são fundamentais para a criação intelectual; que a sua protecção contribui para a manutenção e desenvolvimento da actividade criativa, no interesse dos autores, dos artistas intérpretes ou executantes, dos produtores, dos consumidores, da cultura, da indústria e do público em geral; que a propriedade intelectual deve, conseqüentemente, ser considerada como fazendo parte integrante do direito de propriedade;
- (8 bis) Considerando que a presente directiva se baseia em princípios e normas já estabelecidos pelas directivas em vigor neste domínio, nomeadamente pelas Directivas 92/100/CEE de 19 de Novembro de 1992, 93/98/CEE de 29 de Outubro de 1993, 91/250/CEE de 14 de Maio de 1991, 93/83/CEE de 27 de Setembro de 1993 e 96/9/CE de 11 de Março de 1996, desenvolvendo-os e integrando-os na perspectiva da Sociedade da Informação;
- (9) Considerando que, para prosseguirem o seu trabalho criativo e artístico, os autores e os artistas intérpretes ou executantes têm que receber uma remuneração adequada pela utilização do seu trabalho, bem como os produtores para poderem financiar esta criação; que é considerável o investimento necessário para produzir produtos como fonogramas, filmes ou produtos multimédia, e serviços, como os serviços "a pedido"; que é necessária uma protecção jurídica adequada dos direitos de propriedade intelectual no sentido de garantir tal remuneração e proporcionar um rendimento satisfatório deste investimento;
- (9 bis) Considerando que um sistema rigoroso e eficaz de protecção do direito de autor e dos direitos conexos constitui um dos principais instrumentos para assegurar os recursos necessários à produção cultural europeia, bem como para garantir autonomia e dignidade aos criadores e intérpretes;
- (10) Considerando que uma protecção adequada das obras pelo direito do autor e do outro material pelos direitos conexos assume igualmente grande relevância de um ponto de vista cultural; que o artigo 151º do Tratado exige que a Comunidade tenha em conta os aspectos culturais na sua acção;
- (10 bis) Considerando que é fundamental proceder, a nível europeu, a uma procura comum e a uma aplicação coerente de medidas de carácter tecnológico para proteger as obras e assegurar a informação necessária sobre os direitos porque daí de-

corre, em última análise, a possibilidade de assegurar a aplicação dos princípios e das garantias estabelecidas pelas normas jurídicas;

- (10ter) Considerando que a presente directiva deve promover a aprendizagem e a cultura mediante a protecção das obras criativas e artísticas, permitindo, ao mesmo tempo, excepções no interesse público relativamente a objectivos de educação e ensino;
- (11) Considerando que a Conferência Diplomática realizada sob os auspícios da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), em Dezembro de 1996, conduziu à adopção de dois novos tratados, o Tratado da OMPI sobre direito de autor e o Tratado da OMPI sobre prestações e fonogramas, que contemplam, respectivamente, a protecção dos autores e a protecção dos artistas intérpretes ou executantes e dos produtores de fonogramas; que estes tratados actualizam de forma significativa a protecção internacional do direito de autor e dos direitos conexos, incluindo o respeito da denominada agenda digital, e melhoram os meios de combater contra a pirataria a nível mundial; que a Comunidade e a maioria dos seus Estados-membros assinaram já os tratados e estão em curso os procedimentos para a sua ratificação pela Comunidade e pelos seus Estados-membros; que a presente directiva se destina igualmente a dar execução a algumas destas novas obrigações internacionais;
- (12) Considerando que a questão da responsabilidade por actividades desenvolvidas no ambiente de rede é pertinente não apenas para o direito de autor e direitos conexos, mas também para outras áreas, como a difamação, a publicidade enganosa ou a contrafacção de marcas registadas, e é objecto de uma abordagem horizontal na Directiva .../... CE do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa a certos aspectos jurídicos do comércio electrónico no mercado interno, que clarifica e harmoniza diversos aspectos jurídicos subjacentes aos serviços da Sociedade da Informação, incluindo o comércio electrónico;⁴ que as normas relativas à responsabi-

lidade no âmbito do comércio electrónico devem entrar em vigor paralelamente à presente directiva, uma vez que devem constituir um quadro geral de normas e princípios relativos, entre outros aspectos, a algumas partes importantes da presente directiva;

- (12bis) Considerando, sobretudo à luz das exigências inerentes ao ambiente digital, que é necessário garantir que as empresas de gestão colectiva dos direitos alcancem o mais elevado nível de racionalização e transparência no respeito das regras da concorrência;
- (13) Considerando que as disposições da presente directiva não prejudicam as disposições comunitárias existentes na área do direito de autor e dos direitos conexos, salvo disposição em contrário da directiva;
- (13bis) Considerando que a presente directiva não prejudica a protecção legal de desenhos e modelos, que constitui o objecto da Directiva 98/71/CE⁵ do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à protecção legal de desenhos e modelos.
- (14) Considerando que a presente directiva deve estatuir o âmbito dos actos abrangidos pelo direito de reprodução relativamente aos diferentes beneficiários; que tal deve ser efectuado na linha do acervo comunitário; que é necessário consagrar uma definição ampla destes actos para assegurar a segurança jurídica no âmbito do mercado interno;
- (14bis) Considerando que não é possível apoiar com eficácia a difusão da cultura se não for observada uma protecção rigorosa dos direitos ou se forem toleradas formas ilícitas de circulação ou contrafacção de obras culturais objecto de contrafacção ou pirataria;
- (15) Considerando que a presente directiva deve harmonizar o direito aplicável à comunicação ao público das obras, quando tal não tenha ainda sido feito pelo direito comunitário existente;
- (16) Considerando que a insegurança jurídica quanto à natureza e ao nível de protecção dos actos de transmissão a pedido de

4. COM(1998)586 final de 18.11.1998.

5. JOL 289 de 28.10.1998, p. 28.

ADVOGADOS - PROPRIEDADE INDUSTRIAL

CARLOS E. MONTAURY PIMENTA
LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA
EDUARDO MAGALHÃES MACHADO
GIANCARLO LIOCE
IKO MEDINA
ANTENOR BARBOSA JÚNIOR

**MONTAURY PIMENTA
MACHADO
LIOCE**

FLÁVIA GUERRA SCHMIDT
NOELIA S. FRANCISCO
SHEILA ARAUJO RIBEIRO
CARLA ANDRÉA F. COELHO
DEBORAH SZTAJNBERG

RIO DE JANEIRO: ALMIRANTE BARROSO, 63 - 14º ANDAR - CENTRO - CEP 20031-003 - RJ

TEL.: (021) 240-1396 FAX.: (021) 240-1524

E-MAIL: mpml@montaury.com.br - HOMEPAGE: www.montaury.com.br

obras protegidas pelo direito de autor ou de material protegido pelos direitos conexos, em redes, deve ser ultrapassada através da adopção de uma protecção harmonizada a nível comunitário; que se deve prever a favor de todos os titulares de direitos reconhecidos pela directiva um direito exclusivo de colocarem à disposição do público obras ou qualquer outro material protegido no âmbito das transmissões interactivas a pedido; que tais transmissões interactivas a pedido se caracterizam pelo facto de os membros do público poderem aceder-lhes a partir do local e no momento por eles individualmente escolhido; que este direito não abrange a comunicação privada *nem a representação ou execução directas*;

- (17) Considerando que a mera disponibilização de meios materiais para permitir ou realizar uma comunicação não constitui só por si uma comunicação na acepção da presente directiva;
- (18) Considerando que a protecção pelo direito de autor nos termos da presente directiva inclui o direito exclusivo de controlar a distribuição de uma obra incorporada num produto tangível; que a *primeira venda* na Comunidade do original de uma obra ou das suas cópias pelo titular do direito, ou com o seu consentimento, *esgota* o direito de controlar a revenda de tal objeto na Comunidade; que tal direito não se esgota em relação ao original ou cópias vendidas pelo titular do direito, ou com o seu consentimento, fora da Comunidade;
- (19) Considerando que a questão do esgotamento não é pertinente no caso dos serviços, e em especial dos serviços em linha; que tal se aplica igualmente em relação a uma cópia material de uma obra ou de outro material efectuada por um utilizador de tal serviço com o consentimento do titular do direito; que, ao contrário do que acontece com os CD-ROM ou os CD-IS, em que a propriedade intelectual está incorporada num suporte material, isto é, um artigo, cada serviço em linha constitui de facto um acto que deverá ser sujeito a autorização quando tal for previsto pelo direito de autor ou direitos conexos;
- (20) Considerando que os direitos referidos na presente directiva podem ser transferidos, cedidos ou sujeitos à concessão de licenças numa base contratual, sem prejuízo do direito nacional relevante em matéria de direito de autor e direitos conexos;
- (21) Considerando que deve ser salvaguardado um equilíbrio justo entre os direitos e interesses das diferentes categorias de titulares de direitos, bem como entre as diferentes categorias de titulares de direitos e os utilizadores de material protegido; que as excepções existentes aos direitos, tal como previstas a nível dos Estados-membros, devem ser reapreciadas à luz do novo ambiente electrónico; que as diferenças existentes em termos de limitações e excepções a certos actos sujeitos a restrição têm efeitos negativos directos no funcionamento do mercado interno do direito de autor e dos direitos conexos; que tais diferenças podem vir a acentuar-se tendo

em conta o desenvolvimento da exploração das obras através das fronteiras e das actividades transfronteiras; que, no sentido de assegurar o bom funcionamento do mercado interno, tais excepções devem ser definidas de uma forma mais harmonizada; que o grau desta harmonização deve depender do seu impacto no bom funcionamento do mercado interno;

- (22) Considerando que a presente directiva estabelece uma enumeração exaustiva das excepções ao direito de reprodução e ao direito de comunicação ao público; que algumas excepções só são aplicáveis ao direito de reprodução, quando apropriado; que esta enumeração tem em devida consideração as diferentes tradições jurídicas dos Estados-membros e se destina simultaneamente a assegurar o funcionamento do mercado interno; que é desejável que os Estados-membros apliquem estas excepções de uma forma coerente, o que será apreciado quando for examinada futuramente a legislação de transposição;
- (23) Considerando que o direito exclusivo de reprodução deve ser sujeito a uma excepção para permitir certos actos de reprodução temporária, como os actos de reprodução *transitória e incidental que fazem parte integrante e são indissociáveis de um processo tecnológico efectuado com o único objetivo de possibilitar a utilização de uma obra* ou de outros materiais protegidos, e que não têm, em si, qualquer valor económico; que, *nestas condições, esta excepção abrange igualmente os actos de armazenagem em memória tampão ("caching") e de navegação ("browsing")*.
- (24) Considerando que deve ser dada aos Estados-membros a opção de preverem certas excepções em determinados casos, nomeadamente para fins de ensino ou de investigação científica, a favor de instituições públicas como bibliotecas e arquivos, para efeitos de notícias, citações, para utilização por pessoas com deficiências, para utilização relacionada com a segurança pública e para utilização em processos administrativos e judiciais;
- (24bis) *Considerando que é, todavia, importante que os Estados-membros adoptem todas as modalidades adequadas para favorecer o acesso às obras por parte dos portadores de uma deficiência que os impeça de as utilizar, concedendo particular atenção aos formatos acessíveis;*
- (25) Considerando que, quando existem, os regimes nacionais em matéria de reprografia não criam entraves importantes ao mercado interno; que os Estados-membros devem ser autorizados a prever uma excepção relativamente à reprografia;
- (26) Considerando que se deve permitir aos Estados-membros prever uma excepção ao direito de reprodução, *em alguns casos mediante uma equitativa compensação*, para certos tipos de reprodução de material audio, visual e audiovisual para utilização privada; que tal pode incluir a introdução ou a manutenção de sistemas de remuneração para compensar o pre-

juízo causado aos titulares dos direitos; que, não obstante as diferenças existentes nestes sistemas de remuneração podem afectar o funcionamento do mercado interno, estas diferenças, no que diz respeito à reprodução analógica privada, não deverão ter um impacto significativo no desenvolvimento da Sociedade da Informação; que a cópia digital privada *deveria conhecer uma maior divulgação e ter maior impacto económico; que, consequentemente, se deverá estabelecer uma distinção entre cópia digital privada e cópia analógica privada, e harmonizar, até certo ponto, as condições de aplicação em ambos os casos; considerando que é particularmente importante, no caso da cópia digital privada, que todos os titulares de direitos recebam uma compensação equitativa;*

- (27) Considerando que, ao aplicarem a excepção relativa à cópia privada, os Estados-membros devem ter em devida consideração a evolução tecnológica e económica, em especial no que se refere à *cópia digital privada* e aos sistemas de remuneração da cópia privada, quando existam adequadas medidas de carácter tecnológico destinadas à protecção; que tais excepções não devem limitar *nem* a utilização de medidas de carácter tecnológico *nem* a sua aplicação em casos de contorno da legislação;
- (28) Considerando que os Estados-membros podem prever uma excepção a favor dos estabelecimentos acessíveis ao público, tais como bibliotecas e instituições equivalentes sem fins lucrativos, mas que tal deve ser limitado a certos casos especiais abrangidos pelo direito de reprodução; que tal excepção não deve abranger utilizações no contexto da entrega em linha de obras ou outro material protegido; que a presente directiva não prejudica a opção dos Estados-membros de preverem uma derrogação ao direito exclusivo de comodato ao público em conformidade com o disposto no artigo 5º da Directiva 92/100/CEE do Conselho de 19 de Novembro de 1992, relativa ao direito de aluguer, ao direito de comodato e a certos direitos conexos aos direitos de autor em matéria de propriedade intelectual, com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva 93/98/CEE; que, por conseguinte convém incentivar contratos ou licenças es-

pecíficos que favoreçam de forma equilibrada estes organismos e a realização dos seus objetivos de difusão;

- (29) Considerando que, quando aplicadas, as referidas excepções deverão ser exercidas em conformidade com as obrigações internacionais; que tais excepções não podem ser aplicadas de forma a prejudicar os legítimos interesses do titular do direito ou a obstar à exploração normal da sua obra ou outro material; que a previsão de tais excepções pelos Estados-membros deve, em especial, reflectir devidamente o maior impacto económico que elas poderão ter no contexto do novo ambiente electrónico; que, consequentemente, o alcance de certas excepções poderá ter que ser ainda mais limitado em relação a certas novas utilizações de obras e outro material protegido;
- (29bis) Considerando que as excepções referidas nos nºs 2 e 3 do artigo 5º não devem obstar ao estabelecimento de relações contratuais destinadas a assegurar uma compensação equitativa aos titulares de direitos de autor e direitos conexos;
- (29ter) Considerando que o recurso à mediação poderia ajudar utilizadores e titulares de direitos a resolver os seus litígios; que a Comissão, em cooperação com os Estados-membros, deveria, através do comité de contacto, realizar um estudo para encontrar novas formas legais de resolução de litígios relativos ao direito de autor e direitos conexos;
- (30) Considerando que o desenvolvimento tecnológico permitirá aos titulares de direitos utilizarem medidas de carácter tecnológico destinadas a prevenir ou impedir as infracções ao direito de autor, aos direitos conexos ao direito de autor ou a direitos *sui generis* previstos por lei; que existe, no entanto, o perigo do desenvolvimento de actividades ilícitas no sentido de permitir ou facilitar a neutralização da protecção técnica proporcionada por tais medidas; que, no sentido de evitar abordagens legais fragmentadas susceptíveis de prejudicar o funcionamento do mercado interno, é necessário prever uma protecção jurídica harmonizada contra qualquer actividade que permita ou facilite a neutralização, não autorizada, *pelos titulares de direitos ou permitida por lei*, de tais medidas;

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@jl.cl
<http://www.jl.cl>

- (30bis) Considerando que tal protecção jurídica deve incidir sobre as medidas de carácter tecnológico que impedem e/ou limitam efectivamente as infracções ao direito de autor, aos direitos conexos ao direito de autor ou a direitos *sui generis* previstos por lei, *sem no entanto impedir o funcionamento normal dos equipamentos electrónicos e o seu desenvolvimento tecnológico; que tal protecção jurídica não implica nenhuma obrigação de adequação dos produtos, componentes ou serviços a essas medidas de carácter tecnológico; que tal protecção jurídica deve ser proporcionada e não deve proibir os dispositivos ou actividades que têm uma finalidade comercial ou cuja utilização prossiga outros objectivos que não a neutralização da protecção técnica; que esta protecção não deverá, nomeadamente, causar obstáculos à investigação sobre criptografia;*
- (31) Considerando que tal protecção jurídica harmonizada *não afecta os regimes específicos de protecção previstos pela Directiva 91/250/CEE do Conselho, de 14 de Maio de 1991, relativa à protecção jurídica dos programas de computador,⁶ com a redacção que lhe foi dada pela Directiva 93/98 CEE, e que, em especial, não impede a descompilação prevista por essa Directiva;*
- (32) Considerando que foram realizados progressos importantes em matéria de normalização internacional dos sistemas técnicos de identificação de obras e outro material protegido em formato digital; que, num ambiente em que as redes assumem importância crescente, as diferenças entre as medidas de carácter tecnológico podem provocar a incompatibilidade dos sistemas na Comunidade; que a compatibilidade e a interoperabilidade dos diferentes sistemas deve ser encorajada; que é altamente conveniente incentivar o desenvolvimento de *sistemas globais;*
- (33) Considerando que o desenvolvimento tecnológico facilitará a distribuição das obras, em especial em redes, e que tal implicará que os titulares de direitos deverão identificar melhor a obra ou outro material protegido, o autor ou qualquer outro titular de direitos relativamente a essa obra ou material, e prestar informações acerca dos termos de utilização da obra ou outro material protegido, no sentido de facilitar a gestão dos direitos a eles atinentes; que existe, no entanto, o perigo de serem desenvolvidas actividades ilícitas no sentido de retirar ou alterar a informação electrónica a ela ligada ou de, de qualquer outra forma, distribuir, importar para distribuição, radiodifundir, comunicar ao público ou colocar à sua disposição cópias das quais tenha sido retirada tal informação sem autorização; que, no sentido de evitar abordagens legais fragmentadas susceptíveis de prejudicar o funcionamento do mercado interno, é necessário prever uma protecção jurídica harmonizada contra todas estas actividades;
- (34) Considerando que *tais informações para a gestão dos direitos acima referida podem, em função da sua concepção, simultaneamente processar dados pessoais sobre os hábitos de consumo do material protegido por parte dos particulares e permitir apurar o comportamento em linha; que tais meios técnicos, nas suas funções de carácter técnico, devem incorporar salvaguardas em matéria de vida privada em conformidade com o disposto na Directiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Outubro de 1995, relativa à protecção dos particulares no que se refere ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação de tais dados;⁷*
- (35) Considerando que a presente directiva não prejudica a aplicação da Directiva.../.../CE??? do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à protecção jurídica dos serviços que se baseiem ou consistam num acesso condicional;⁸
- (36) Considerando que os Estados-membros devem prever sanções e vias de recurso eficazes em caso de violação dos direitos e obrigações previstos na presente directiva; que devem tomar todas as medidas necessárias para assegurar a aplicação efectiva das referidas sanções e das referidas vias de recurso; que as sanções devem ser efectivas, proporcionadas e dissuasivas;
- (37) Considerando que, no sentido de dar cumprimento ao Tratado da OMPI sobre prestações e fonogramas, as Directivas 92/100/CEE e 93/98/CEE devem, conseqüentemente, ser alteradas;
- (38) Considerando que, após um período de dois anos a contar da data fixada para a transposição da presente directiva, a Comissão deve apresentar um relatório sobre a sua aplicação; que o relatório deve examinar, em especial, se a directiva permitiu assegurar o bom funcionamento do mercado interno e propor medidas se tal se justificar,

6. JOL 122 de 17.5.1991, p. 42.

7. JOL 281 de 23.11.1995, p. 31.

8. JO????

ADOPTARAM A PRESENTE DIRECTIVA:

CAPÍTULO I

Objecto e âmbito de aplicação

Artigo 1º

Âmbito de aplicação

1. A presente directiva refere-se à protecção jurídica do direito de autor e dos direitos conexos no âmbito do mercado interno, com especial ênfase na Sociedade da Informação.

2. *Salvo nos casos referidos no artigo 10º*, a presente directiva não afecta de modo algum as disposições comunitárias específicas existentes em matéria de:

- protecção jurídica dos programas de computador;
- direito de aluguer, direito de comodato e certos direitos conexos aos direitos de autor em matéria de propriedade intelectual;
- direito de autor e direitos conexos aplicáveis à radiodifusão por satélite e à retransmissão por cabo;
- duração da protecção do direito de autor e de certos direitos conexos;
- protecção jurídica das bases de dados.

CAPÍTULO II

Direitos e excepções

Artigo 2º

Direito de reprodução

Os Estados-membros devem prever o direito exclusivo de autorizar ou proibir a reprodução, directa ou indirecta, temporária ou permanente, por quaisquer meios e sob qualquer forma, no todo ou em parte:

- para os autores, das suas obras,
- para os artistas intérpretes ou executantes, em relação às fixações das suas prestações,
- para os produtores de fonogramas, em relação aos seus fonogramas,
- para os produtores de primeiras fixações de filmes, em relação ao original e cópias dos seus filmes, e

e) para os organismos de radiodifusão, em relação às fixações das suas radiodifusões, independentemente de estas serem transmitidas por fio ou sem fio, incluindo por cabo e satélite.

Artigo 3º

Direito de comunicação ao público, incluindo o direito de colocar à sua disposição obras ou outro material

1. Os Estados-membros devem prever a favor dos autores o direito exclusivo de autorizar ou proibir qualquer comunicação ao público dos originais e cópias das suas obras, por fio ou sem fio, incluindo a colocação das suas obras à disposição do público por forma a torná-las acessíveis a membros do público a partir do local e no momento por eles escolhido individualmente.

2. Os Estados-membros devem prever o direito exclusivo de autorizar ou proibir a colocação à disposição do público, por fio ou sem fio, por forma a tornar acessível a membros do público a partir do local e no momento por eles escolhido individualmente:

- para os artistas intérpretes ou executantes, em relação às fixações das suas prestações,
- para os produtores de fonogramas, em relação aos seus fonogramas,
- para os produtores de primeiras fixações de filmes, em relação ao original e às cópias dos seus filmes, e
- para os organismos de radiodifusão, em relação às fixações das suas radiodifusões, independentemente de estas serem transmitidas por fio ou sem fio, incluindo por cabo ou satélite.

3. Os direitos referidos nos nºs 1 e 2 não se esgotam por qualquer acto de comunicação ao público de uma obra e de outro material, tal como previsto no nº 2, incluindo a sua colocação à disposição do público.

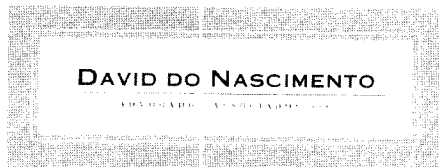
4. *A mera disponibilização de meios materiais para permitir ou realizar uma comunicação não constitui só por si uma comunicação na acepção do presente artigo.*

Artigo 4º

Direito de distribuição

1. Os Estados-membros devem prever a favor dos autores, em relação ao original das suas obras ou respectivas cópias, o direito ex-

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: 011 257-3766, FAX: 011 255-8634 – E-MAIL: DNASCIMENTO@NOX.NET – HOME PAGE HTTP://WWW.NOX.NET/DNASCIMENTO
 ESCRITÓRIOS ASSOCIADOS: RIO DE JANEIRO, BRASÍLIA, PORTO ALEGRE E NO EXTERIOR DATA DE FUNDAÇÃO: JANEIRO DE 1970

clusivo de autorizar qualquer forma de distribuição ao público através de venda ou qualquer outro meio.

2. O direito de distribuição não se esgota, na Comunidade, relativamente ao original de uma obra ou respectivas cópias, excepto quando a primeira venda ou qualquer outra forma de transferência da propriedade desse objecto, na Comunidade, for realizada pelo titular do direito ou com o seu consentimento.

Artigo 5º

Excepções aos actos objecto de restrição previstos nos artigos 2º, 3º e 4º

1. Os actos de reprodução temporária referidos no artigo 2º, como os actos de reprodução transitória e incidental que constituam parte integrante e indispensável de um processo tecnológico, incluindo os que facilitam o funcionamento efectivo de sistemas de transmissão, cujo único objectivo é o de permitir a utilização de uma obra ou de outro material protegido e que não tenham, em si, significado económico, serão excluídos do direito previsto no artigo 2º.

2. Os Estados-membros podem prever limitações ao direito exclusivo de reprodução previsto no artigo 2º nos seguintes casos:

a) Em relação a reproduções em papel ou suporte similar, exceptuando edições de obras musicais, realizadas através de qualquer tipo de técnica fotográfica ou de qualquer outro processo com efeitos semelhantes, desde que os titulares de direitos obtenham uma equitativa compensação.

b) Em relação às reproduções de suportes analógicos de gravação áudio, visual ou audiovisual efectuadas por pessoa singular para uso privado, estritamente pessoal e sem fins comerciais, desde que os titulares de direitos obtenham uma equitativa compensação.

b) bis. Em relação às reproduções em suportes digitais de gravação áudio, visual ou audiovisual efectuadas por uma pessoa singular para uso privado, estritamente pessoal e sem fins comerciais, salvo se forem utilizadas medidas de carácter tecnológico fiáveis e eficazes para proteger os interesses dos titulares de direitos; em relação a cada cópia digital privada, deverá ser assegurada uma justa compensação a todos os titulares de direitos.

c) Em relação a actos específicos de reprodução praticados para fins de arquivo ou conservação por estabelecimentos que não tenham por objectivo a obtenção de uma vantagem económica ou comercial directa ou indirecta, designadamente pelas bibliotecas e arquivos, bem como outras instituições pedagógicas, educativas ou culturais.

d) Em relação a fixações efémeras realizadas por organismos de radiodifusão pelos seus próprios meios e para as suas próprias emissões.

3. Os Estados-membros podem prever limitações aos direitos referidos nos artigos 2º e 3º nos seguintes casos:

a) Utilização unicamente com fins de ilustração para efeitos de ensino ou investigação científica, desde que a fonte seja indicada e na medida justificada pelo objectivo não comercial prosseguido, e desde que os titulares de direitos obtenham uma equitativa compensação.

b) Utilização a favor de pessoas com deficiências, que esteja directamente relacionada com essas deficiências e que apresente carácter não comercial, na medida exigida por cada deficiência específica.

c) Utilização de fragmentos em relatos de acontecimentos de actualidade, desde que a fonte seja indicada e, se possível, o nome do autor, na medida justificada pelas necessidades de informação e de ilustração do acontecimento em causa.

d) Citações para fins de crítica ou análise, desde que relacionadas com uma obra ou outro material já licitamente tornado acessível ao público, desde que a fonte seja indicada e, se possível, o nome do autor, e que sejam efectuadas de acordo com os bons costumes e na medida justificada pelo fim a atingir.

e) Utilização para efeitos de segurança pública, para assegurar o bom desenrolar de processos administrativos, parlamentares ou judiciais, ou para assegurar uma cobertura adequada destes processos.

3bis. Quando os Estados-membros possam prever uma excepção ao direito de reprodução por força dos nºs 2 ou 3, poderão igualmente prever uma excepção ao direito de distribuição referido no artigo 4º, na medida em que essa excepção se justifique pelo objectivo da reprodução permitida.

4. As excepções e limitações previstas nos nºs 1, 2, 3, e 3 bis só podem ser aplicadas a certos casos especiais e não devem ser interpretadas no sentido de poderem ser aplicadas de forma a prejudicar de modo injustificável os legítimos interesses dos titulares de direitos ou a obstar à exploração normal das suas obras ou outro material.

CAPÍTULO III

Protecção das medidas de carácter tecnológico e das informações para a gestão dos direitos

Artigo 6º

Obrigações em relação a medidas de carácter tecnológico

1. Os Estados-membros assegurarão protecção jurídica adequada contra a neutralização não autorizada de qualquer medida eficaz de carácter tecnológico, destinada a proteger o direito de autor, qualquer direito conexo ao direito de autor previsto por lei ou o direito sui generis previsto no Capítulo III da Directiva 96/9/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, por pessoas que saibam ou devam razoavelmente saber que é esse o seu objectivo.

2. Os Estados-membros assegurarão protecção jurídica adequada contra quaisquer actividades não autorizadas, incluindo o fabrico ou a distribuição de dispositivos, produtos, componentes ou a prestação de serviços que:

a) sejam promovidos, publicitados ou comercializados para neutralizar a protecção;

b) tenham apenas uma finalidade comercial ou uma utilização limitada distinta de neutralizar a protecção, ou

c) sejam essencialmente concebidos, produzidos, adaptados ou executados com o objectivo de permitir ou facilitar a neutralização da protecção de medidas de carácter tecnológico eficazes, destinadas a proteger o direito de autor, qualquer direito conexo ou direito de autor previsto por lei ou o direito *sui generis* previsto no Capítulo III da Directiva 96/9/CE do Parlamento Europeu e do Conselho.

3. Para efeitos do presente artigo, por “medidas de carácter tecnológico”, entende-se qualquer tecnologia, dispositivo ou componente que, durante o seu funcionamento, se destinem a prevenir ou impedir as infracções ao direito de autor, aos direitos conexos ao direito de autor previstos por lei ou ao direito *sui generis* previsto no Capítulo III da Directiva 96/9/CE.

As medidas de carácter tecnológico só são consideradas “eficazes” quando a acessibilidade à obra, a sua utilização ou a de outro material protegido sejam controladas através de um código de acesso ou qualquer outro tipo de processo de protecção que garante a realização da protecção de modo seguro e de acordo com a autoridade dos titulares desses direitos. Tais medidas podem incluir a descodificação, a decifragem ou qualquer outra transformação da obra ou do material, com o consentimento dos titulares de direitos.

Artigo 7º

Obrigações em relação a informações para a gestão dos direitos

1. Os Estados-membros assegurarão uma protecção jurídica adequada contra qualquer pessoa que pratique sem autorização um dos seguintes actos:

- supressão ou alteração de quaisquer informações electrónicas para a gestão dos direitos;
- distribuição, importação para distribuição, radiodifusão, comunicação ao público ou colocação à sua disposição de cópias de obras ou de outro material protegido nos termos da presente directiva ou do Capítulo III da Directiva 96/9/CE das quais tenham sido suprimidas ou alteradas sem autorização informações electrónicas para a gestão dos direitos, sabendo ou devendo razoavelmente saber que ao fazê-lo estava a provocar, permitir ou a facilitar a violação de um direito de autor, de um direito conexo ao direito de autor previsto por lei ou do direito *sui generis* previsto no Capítulo III da Directiva 96/9/CE.

2. Para efeitos do presente artigo, por “informações para a gestão dos direitos”, entende-se qualquer informação, prestada pelos titulares dos direitos, que identifique a obra ou qualquer outro material protegido referido na presente directiva ou abrangido pelo direito *sui generis* previsto no Capítulo III da Directiva 96/9/CE, o autor ou qualquer outro titular de direitos relativamente à obra ou outro material protegido, ou ainda informações acerca das condições e modalidades de utilização da obra ou do material protegido, bem como quaisquer números ou códigos que representem essas informações.

O primeiro parágrafo aplica-se quando qualquer destes elementos de informação acompanhe uma cópia, ou apareça no quadro da comunicação ao público de uma obra ou de outro material protegido referido na presente directiva ou abrangido pelo direito *sui generis* previsto no Capítulo III da Directiva 96/9/CE.

CAPÍTULO IV

Disposições comuns

Artigo 8º

Sanções e vias de recurso

1. Os Estados-membros devem prever as sanções e vias de recurso adequadas relativamente às violações dos direitos e obrigações previstas na presente directiva e tomarão todas as medidas necessárias para assegurar a aplicação efectiva de tais sanções e vias de recurso. As sanções previstas devem ser efectivas, proporcionadas e *de molde a impedir novas violações*.

2. Os Estados-membros tomarão todas as medidas necessárias para assegurar que os titulares dos direitos cujos interesses sejam afectados por uma violação praticada no seu território possam intentar uma acção de indemnização e/ou solicitar uma injunção e, quando adequado, a apreensão do material ilícito.

Artigo 9º

Aplicação no tempo

1. As disposições da presente directiva são aplicáveis a todas as obras e outro material protegido referido na presente directiva que, na data referida no nº 1 do artigo 11º, se encontram protegidos pela legisla-

CAMELIER

PROPRIEDADE INTELECTUAL

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

ção dos Estados-membros em matéria de direito de autor e direitos conexos ou preencham os critérios de protecção nos termos do disposto na presente directiva ou nas disposições referidas no nº 2 do artigo 1º.

2. A presente directiva é aplicável sem prejuízo dos actos de exploração praticados antes da data referida no nº 1 do artigo 11º.

3. A presente directiva não prejudica os contratos celebrados ou os direitos adquiridos antes da data da sua entrada em vigor.

4. Não obstante o disposto no nº 3, os contratos relativos à exploração de obras e outro material protegido que se encontrem em vigor na data referida no nº 1 do artigo 11º passarão a ser abrangidos pela presente directiva cinco anos após a data da sua entrada em vigor se a vigência dos referidos contratos não terminar antes dessa data.

Artigo 10º

Adaptações técnicas

1. A Directiva 92/100/CEE é alterada do seguinte modo:

a) O artigo 7º é revogado.

b) O nº 3 do artigo 10º passa a ter a seguinte redacção:

“3. Estas limitações só podem ser aplicadas a certos casos especiais e não devem ser interpretadas no sentido de poderem ser aplicadas de forma a prejudicar de modo injustificável os legítimos interesses dos titulares de direitos ou a obstar à exploração normal desse material”.

2. O nº 2 do artigo 3º da Directiva 93/98/CEE passa a ter a seguinte redacção:

“2. Os direitos dos produtores de fonogramas caducam cinquenta anos após a fixação. No entanto, se o fonograma for licitamente publicado durante este período, os direitos caducam cinquenta anos após a data dessa primeira publicação”.

Artigo 11º

Disposições finais

1. Os Estados-membros porão em vigor as disposições legislativas, regulamentares e administrativas necessárias para darem cumprimento à presente directiva até 30 de Junho de 2000. Informarão imediatamente desse facto a Comissão e comunicar-lhe-ão igualmente o texto das disposições de direito interno que adoptarem no domínio regido pela presente directiva.

As disposições adoptadas pelos Estados-membros devem incluir uma referência à presente directiva ou ser acompanhadas dessa re-

ferência quando da publicação oficial. As modalidades da referência são adoptadas pelos Estados-membros.

2. O mais tardar no termo do segundo ano após a data referida no nº 1 e posteriormente de três em três anos, a Comissão apresentará ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comité Económico e Social um relatório sobre a aplicação da presente directiva, no qual, nomeadamente com base nas informações específicas transmitidas pelos Estados-membros, será examinada em especial a aplicação dos artigos 5º, 6º e 8º. Quando necessário, para assegurar o funcionamento do mercado interno tal como previsto no artigo 14 do Tratado, a Comissão apresentará propostas de alteração da presente directiva.

3. A protecção dos direitos conexos ao abrigo da presente directiva não afecta nem prejudica de modo algum a protecção dos direitos de autor.

4a) É criado um comité de contacto, sob a égide da Comissão. Este Comité é composto por representantes das entidades competentes dos Estados-membros e presidido por um representante da Comissão. O Comité reunirá quer por iniciativa do seu presidente quer a pedido da delegação de um Estado-membro.

4b) As funções do comité são as seguintes:

- facilitar a implementação efectiva da presente directiva, organizando consultas regulares sobre todas as questões decorrentes da sua aplicação;
- facilitar o intercâmbio de informações entre os Estados-membros e a Comissão sobre a situação e a evolução da regulamentação no domínio dos direitos de autor, dos direitos conexos e sui generis, bem como sobre os aspectos pertinentes da evolução no domínio técnico;
- examinar qualquer evolução do sector relativamente à qual pareça útil uma concertação.

Artigo 12º

Entrada em vigor

A presente directiva entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no *Jornal Oficial das Comunidades Europeias*.

Artigo 13º

Destinatários

Os Estados-membros são os destinatários da presente directiva.

Feito em Bruxelas, em

Pelo Parlamento Europeu

O Presidente

Pelo Conselho

O Presidente



DOCUMENTO

REGISTRO DE NOMES DE DOMÍNIO

RESOLUÇÃO DA ABPI

As Comissões de Marcas e de "Software" e Informática da ABPI elaboraram uma Proposta de Resolução do Comitê Gestor Internet do Brasil para implementação do processo de revisão dos atos de registro de nomes de domínio, conforme recomendado pela Resolução da ABPI aprovada pela Assembléia Geral de 15 de agosto de 1999. Essa Proposta, aprovada pelo Conselho Diretor da ABPI, foi encaminhada em 8 de dezembro de 1999 ao Comitê Gestor Internet e à Fapesp.

Resolução nº....., de..... de..... de 2000

O Coordenador do Comitê Gestor Internet do Brasil, no uso de suas atribuições, torna público que o referido Comitê, em reunião realizada no dia.... de..... de 2000, emitiu a seguinte Resolução:

"Resolução nº.....

O Comitê Gestor Internet do Brasil - CG, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria Interministerial MC/MCT nº 147, de 31 de maio de 1995,

Considerando o disposto nas Resoluções nºs 001/98 e 002/98, de 15 de abril de 1998, que instituíram as normas relativas ao registro de nome de domínio e delegaram competência à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Fapesp para realizar as atividades de registro de nomes de domínio, distribuição de endereços IPs e sua manutenção da rede eletrônica Internet;

Considerando a conveniência de implementar um mecanismo de revisão administrativa dos atos de registro de nomes de domínio como forma de promover e abreviar a solução de conflitos;

Resolve:

Art. 1º Fica instituída a Comissão Revisora de Atos de Registro de Nomes de Domínio, aqui designada Comissão Revisora, composta de cinco membros de livre indicação do Comitê Gestor, dentre profissionais de conhecida competência na área técnica e jurídica.

Parágrafo único - A Comissão Revisora decidirá por maioria dos membros.

Art. 2º A concessão do registro de nomes de domínio poderá ser revista administrativamente quando infringir o disposto no Anexo I da Resolução nº 001/98, de 15 de abril de 1998, do Comitê Gestor.

Art. 3º É facultado a terceiros, que se sentirem prejudicados e que tenham legítimo interesse, requerer a instauração de processo de revisão administrativa no prazo de trinta meses, contados da data de concessão do registro.

Parágrafo único - Quando houver violação de direitos de marca detidos pelo requerente, poderá este, juntamente com o pedido de instauração de processo de revisão administrativa, requerer em seu nome o registro do nome de domínio impugnado, registro esse que ficará sobrestado até a decisão final do pedido de revisão administrativa.

Art. 4º O pedido de instauração de processo de revisão administrativa deverá ser dirigido à Comissão Revisora e encaminhado à Fapesp.

Parágrafo único - Somente serão examinados os pedidos de revisão administrativa acompanhados da documentação comprobatória do alegado, além da procuração e do DARF quitado.

Art. 5º A instauração do processo de revisão administrativa deverá ser comunicada pela Fapesp ao titular do registro, mediante envio do pedido de revisão e anexos ao responsável pelo titular junto à Fapesp.

Art. 6º O titular do registro poderá apresentar defesa no prazo de sessenta dias a contar da data da comunicação referida no artigo anterior, mediante manifestação dirigida à Comissão Revisora e enviada à Fapesp, juntamente com o respectivo DARF quitado.

Art. 7º Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentada a manifestação, o processo será imediatamente encaminhado à Comissão Revisora, que decidirá no prazo de sessenta dias.

Art. 8º Tanto o Relator quanto a Comissão Revisora poderão formular exigências, que deverão ser atendidas ou contestadas no prazo de até trinta dias, conforme tiver sido determinado, suspendendo-se o prazo do artigo anterior durante esse período.

Art. 9º Caso entendam necessário, tanto o Relator quanto a Comissão Revisora poderão conceder efeito suspensivo ao pedido de revisão administrativa.
Parágrafo único - O efeito suspensivo será concedido liminarmente sempre que ficar caracterizada a má-fé do titular do registro impugnado.

Art. 10. A decisão final será comunicada às partes interessadas e à Fapesp, encerrando-se a instância administrativa.

Art. 11. Os requerimentos, manifestações, comunicações e documentos comprobatórios serão apresentados e enviados às partes, à Fapesp e à Comissão Revisora por meio eletrônico.

Art. 12. O valor das retribuições relativas à instauração do processo de revisão administrativa bem como à eventual defesa será estabelecido por ato do Comitê Gestor.

Art. 13. Em qualquer hipótese de revisão do ato de registro de nome de domínio não assistirá ao titular direito a qualquer ressarcimento ou indenização.

Art. 14. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no *Diário Oficial da União*, devendo ser divulgada no endereço eletrônico do servidor web do CG na Internet: <http://www.cg.org.br>".

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.014-1, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1999*

Altera e acresce dispositivos à Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, e dá outras providências.

Art. 1º A Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 229. Aos pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta Lei, exceto quanto à patenteabilidade dos pedidos depositados até 31 de dezembro de 1994, cujo objeto de proteção sejam substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos ou substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação e cujos depositantes não tenham exercido a faculdade prevista nos artigos 230 e 231 desta Lei, os quais serão considerados indeferidos, para todos os efeitos, devendo o INPI publicar a comunicação dos aludidos indeferimentos.

Parágrafo único. Aos pedidos relativos a produtos farmacêuticos e produtos químicos para agricultura, que tenham sido depositados entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aplicam-se os critérios de patenteabilidade desta Lei, na data efetiva do depósito do pedido no Brasil ou da prioridade, se houver, assegurando-se a proteção a partir da data da concessão da patente, pelo prazo remanescente a contar do dia do depósito no Brasil, limitado ao prazo previsto no *caput* do artigo 40.” (NR)

“Art. 229-A. Consideram-se indeferidos os pedidos de patentes de processo apresentados entre 1º de janeiro de 1995 e de 14 de maio de 1997, aos quais o artigo 9º, alínea “c”, da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, não conferia proteção, devendo o INPI publicar a comunicação dos aludidos indeferimentos.” (NR)

“Art. 229-B. Os pedidos de patentes de produto apresentados entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aos quais o artigo 9º, alíneas “b” e “c”, da Lei nº 5.772, de 1971, não conferia proteção e cujos depositantes não tenham exercido a faculdade prevista nos artigos 230 e 231, serão decididos até 31 de dezembro de 2004, em conformidade com esta Lei.” (NR)

“Art. 229-C. A concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos dependerá da prévia anuência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVS).” (NR)

Art. 2º Nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, fica o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI autorizado a efetuar contratação temporária por doze meses.

§ 1º Para os fins do disposto no *caput* deste artigo, são consideradas necessidades temporárias de excepcional interesse público as atividades relativas à implementação, ao acompanhamento, inclusive jurídico, e à avaliação de atividades, projetos e programas na área de competência do INPI.

§ 2º O quantitativo e a remuneração do pessoal contratado temporariamente serão definidos em ato conjunto do INPI e da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

§ 3º Aplica-se ao pessoal contratado temporariamente pelo INPI o disposto nos artigos 3º, 5º, 6º, no parágrafo único do artigo 7º, nos artigos 8º, 9º, 10, 11, 12 e 16 da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993.

Art. 3º Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº 2.006, de 14 de dezembro de 1999.

Art. 4º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revoga-se a Medida Provisória nº 2.006, de 14 de dezembro de 1999.

Brasília, 30 de dezembro de 1999, 178º da Independência e 111ª da República.

Fernando Henrique Cardoso
Luiz Felipe de Seixas Corrêa
José Serra
Alcides Lopes Tápias
Martus Tavares

* Republicada sob nº 2.014-2, em 28 de janeiro de 2000.

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RESOLUÇÃO DA ABPI

Face à edição da Medida Provisória nº 2.006, de 14 de dezembro de 1999, republicada sob nº 2.014-1, em 30 de dezembro do mesmo ano, a ABPI constituiu um Grupo de Trabalho para analisar as implicações legais dessa medida, tendo o Conselho Diretor aprovado a Resolução abaixo transcrita, que foi enviada ao presidente da República, ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara dos Deputados, aos presidentes das diversas Comissões do Congresso, ao ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, ao presidente do INPI e aos presidentes de CNI, Abifarma e Interfarma.

Tendo examinado a Medida Provisória de nº 2.006, de 14 de dezembro de 1999, republicada, em 30 de dezembro de 1999, sob nº 2.014-1, com emendas, a ABPI, fruto das considerações feitas por Grupo de Trabalho que nomeou para esse fim, concluiu que nela há disposições contrárias a normas constitucionais e legais, pelos motivos que enumera a seguir:

1. Quanto ao *caput* do artigo 229, reformulado pela Medida Provisória, trata-se de disposição transitória destinada a permitir aos depositantes de pedidos pendentes relativos a matéria não patenteável que usem do benefício dos artigos 230 e 231 entre 16/5/96 e 15/5/97.

O caráter inconstitucional do *caput*, que, de resto, contamina as demais alterações introduzidas nos parágrafos, reside no fato de impor uma discriminação de tratamento entre pedidos de patente depositados antes e depois de 1º de janeiro de 1995, assim como entre aqueles depositados antes e depois de 14 de maio de 1997, atingindo situações jurídicas sobre as quais a lei já havia incidido e que são inalteráveis por terem esgotado seus efeitos e atropelando, assim, direitos adquiridos. Disposições transitórias são normas de direito que regulam situações preexistentes ao advento da lei nova, não sendo, por sua própria natureza, passíveis de modificação, pois

que o fato já ocorreu e foi atingido pela regra. A alteração de disposição transitória importa em retroatividade expressamente proibida pelo inciso XXVI do artigo 5º da Constituição Federal.

Não se pode deixar de notar que a discriminação observada é especialmente afrontosa à norma constitucional por ter ocorrido após os titulares de pedidos de patente terem adquirido (segundo a lei então vigente) o direito à sua obtenção. Tal direito (à obtenção de patente) é descrito por Pontes de Miranda como um “direito formativo gerador” e a nova regra jurídica não pode afetá-lo prejudicialmente.

Por outro lado, ao estabelecer a Medida Provisória que determina os pedidos de patente passam a ser “considerados indeferidos, para todos os efeitos” (*caput* e artigo 229-A), percebe-se, de plano, uma perda de bem sem o devido processo legal, o que constitui uma clara violação ao disposto no inciso LIV do artigo 5º da Constituição Federal, que reza:

“ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”.

Este mesmo indeferimento estabelecido por lei fere, frontalmente, outro dispositivo constitucional, o inciso LV do artigo 5º – que assegura, no âmbito do processo administrativo, o contraditório, a ampla defesa e o uso dos meios e recursos inerentes. De fato, o

LILIAN DE MELO SILVEIRA

ADVOGADOS ASSOCIADOS

PROPRIEDADE INTELECTUAL

caput deste artigo, ao prever a figura do indeferimento em massa, viola aquele princípio constitucional e os princípios gerais de direito administrativo. As decisões do INPI sobre pedidos de patenteação constituem, pois, atos administrativos vinculados, cuja eficácia depende, portanto, de motivação e de contraditório.

Finalmente, como o artigo 226 da Lei de Propriedade Industrial manda que atos dessa natureza sejam publicados no órgão oficial do INPI, no que é acompanhado, aliás, pela própria Medida Provisória, e não tendo o INPI, até o dia 1º de janeiro de 2000, publicado qualquer decisão denegatória de pedidos nessas condições, a Medida Provisória perde automaticamente a sua eficácia, pois que 1º de janeiro de 2000 é o prazo máximo admitido pelo TRIPs para que os países em desenvolvimento concedam patentes para matéria até então não patenteável.

2. Quanto ao parágrafo único do artigo 229, que disciplina os pedidos depositados entre 1/1/95 e 14/5/97, bem como produtos farmacêuticos e agroquímicos, nele a ABPI vê clara desarmonia com o artigo 27 do Acordo TRIPs. É que a redação dada pela Medida Provisória exclui o benefício do prazo mínimo de dez anos da concessão, impondo uma restrição aos direitos de patente em virtude de discriminação de um setor tecnológico específico.

3. Quanto ao artigo 229-A, que abrange pedidos depositados entre 1/1/95 e 14/5/97, para processos de obtenção ou modificação de substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, a ABPI nele identifica nítido conflito com as regras dos artigos 65.5 e 27 do Acordo TRIPs. De fato, se a Medida Provisória tiver efeitos posteriores a 1º de janeiro de 2000, terá ultrapassado o prazo máximo de cinco anos admitido pelo referido Acordo para a concessão de patentes nessas áreas. A Medida Provisória entra, assim, em evidente colisão com a própria interpretação do INPI, cujo Parecer DIRPA nº 01/097 dá pela patenteabilidade de todas essas matérias a partir de 1º de janeiro de 2000. Aliás, cabe anotar que, no entender da ABPI, firmado na Resolução anexa (Anexo I), o Brasil não fez uso nem mesmo do prazo de carência de cinco anos previsto naquele Tratado, o que torna o provimento da Medida Provisória ainda mais chocante. Por outro lado, seria completamente insensato admitir-se uma extensão para mais cinco anos na medida em que a própria lei interna hoje contempla a patenteação das matérias em questão.

Cabem, de resto, os comentários feitos no item 1 supra relativamente à ilegalidade de atos indeferitórios praticados em massa.

4. Quanto ao artigo 229-B, que alcança pedidos depositados entre 1/1/95 e 15/5/97 para produtos obtidos por meios ou processos químicos, produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, e, em princípio, também, agroquímicos, ressentem-se de clareza. A passagem “Decididos em conformidade com esta Lei” parece sinalizar que se aplicarão os

critérios de patenteabilidade da Lei 9.279/96 (lei atual) e que as patentes concedidas terão o prazo de validade fixado pelo artigo 40. Nessa última hipótese, há conflito com a restrição imposta pelo parágrafo único do novo artigo 229.

A ABPI não vê razão para impor-se o prazo de 31/12/2004 para decisão, além de denunciar a falta de clareza quanto ao fato de a referida decisão dever ser emitida em fase de exame técnico ou, também, em segunda instância.

5. Quanto ao artigo 229-C, respeitante a pedidos pendentes, inclusive de *pipeline*, produtos e processos farmacêuticos, trata-se de medida de extrema violência.

Além de confundir duas ordens de coisas – o exame técnico e jurídico da patenteabilidade de um produto em si à luz da lei vigente e as condições específicas da comercialização de um produto em concreto, promovendo uma gritante invasão na competência do INPI, fixada pelo artigo 240 da Lei de Propriedade Industrial – a Medida Provisória, ao subordinar a concessão de patente à anuência prévia da ANVS, fere frontalmente o disposto no artigo 4º *quater* da Convenção da União de Paris, que diz:

“Não poderá ser recusada a concessão de uma patente e não poderá ser uma patente invalidada em virtude de estar à venda o produto patenteado ou obtido por um processo patenteado sujeita a restrições ou limitações resultantes da legislação nacional.”

Outrossim, ao discriminar o gozo de direitos de patente em função de setores tecnológicos distintos, a Medida Provisória 2.014/99 viola inequivocamente o disposto no artigo 27.1 do Acordo TRIPs, que dispõe que “...as patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto ao seu setor tecnológico e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente”.

À vista dessas considerações, a ABPI considera a Medida Provisória em questão atentatória à Constituição Federal, nos seus artigos 5º, incisos XXXVI, LIV, LV, à Lei de Propriedade Industrial, em seu artigo 240, à Convenção da União de Paris, em seu artigo 4º *quater* e ao Acordo TRIPs, em seus artigos 27 e 65.5. Entende, ainda, que o ato governamental entra em grave colisão com os compromissos que o país firmou com a comunidade internacional, já que, além dos conflitos pontuais examinados na presente Resolução, ignora especialmente a disposição e o espírito do referido artigo 65, item 5, do referido Acordo TRIPs, que não admite alterações legislativas posteriores à adesão àquele Tratado suscetíveis de reduzir o grau de consistência com as disposições nele previstas. De resto, é manifestamente incompatível com a própria interpretação do INPI quanto ao início da vigência do Acordo TRIPs, fixada no Parecer DIRPA nº 01/97. Por tudo isso, a ABPI recomenda o questionamento do ato em foco pelos remédios previstos na Constituição Federal.



INFORME DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NO MUNDO

SEÇÃO ORGANIZADA PELO ASSOCIADO OTTO B. LICKS

**ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL (OMPI)
PUBLICA DOCUMENTO OFICIAL COM
INTERPRETAÇÃO E COMENTÁRIOS SOBRE
OS ARTIGOS DO TRIPs INTITULADO
IMPLICATIONS OF THE TRIPs AGREEMENT
ON TREATIES ADMINISTERED BY WIPO**

A Organização Mundial da Propriedade Intelectual publicou documento (WIPO publication n. 464-E) onde divulga a interpretação oficial de todos os dispositivos do TRIPs da OMC.¹ O documento foi preparado pelo bureau internacional, que deu cumprimento ao decidido pela assembléia geral da OMPI em sua reunião de setembro de 1994 (doc. WO/GA/XV/3).

O documento, de 83 páginas e 242 parágrafos, que comenta cada artigo do TRIPs, é enfático em vários trechos. Devido à importância da exegese feita pela OMPI e à dificuldade de ser fiel ao documento (que não existe em Português), reproduzimos excertos do original em inglês, identificados pelo número dos parágrafos: "153. Article 31 is entitled "Other Use Without Authorization of the Right Holder". Both the TRIPs Agreement (in its Article 31) and the Paris Convention (in its Article 5A(2) and (4)) contain detailed

and relatively long provisions on the possibility of government authorities (in the case of the TRIPs Agreement, subject to the possibility of judicial review) licenses to use a patented invention without the authorization of the owner of the patent. These licenses are called "compulsory" in the Paris Convention. Some of the provisions of the two treaties are similar but others deal with different questions. Since the TRIPs Agreement provides that Members must comply with Articles 1 through 12 of the Paris Convention – and Article 5A (2) and (4) dealing with compulsory licenses is among them – the safest course seems to be to incorporate in the national laws the conditions of both treaties and to follow, in respect of each case of a compulsory license, the relevant provisions of both treaties.

222. Any Member taking advantage of the transitional periods described above must "ensure that any changes in its laws, regulations and practice made during that period do not result in a lesser degree of consistency with the provisions of this (the TRIPs) Agreement" (Article 65, paragraph 5); this is referred to as the "standstill" or "no-rollback" provision.

233. Paragraph 2 of Article 70 of the TRIPs Agreement states that, except as otherwise provided for in the Agreement,

the obligations under the Agreement apply in respect of all subject matter which exists at the date of application of the Agreement for a given Member, as long as that subject matter is either protected in that Member on that date, or comes subsequently to meet the criteria for protection under the terms of the TRIPs Agreement (paragraph 2, first sentence). However, for the purposes of this paragraph, and of paragraphs 3 and 4 of this Article of the TRIPs Agreement, copyright obligations with respect to existing works and obligations with respect to rights of producers of phonograms and performers in existing phonograms are to be determined solely Article 18 of the Berne Convention (in the latter case, Article 18 of the Berne Convention is made applicable under Article 14, paragraph 6, of the TRIPs Agreement) (paragraph 2, second sentence). In the case of copyright protection, even though the application of Article 18 of the Berne Convention is mandated by Article 9, paragraph 1, of the TRIPs Agreement (which requires that Members shall comply with, inter alia, Article 18 of the Berne Convention), the second sentence of paragraph 2 makes it clear that the first sentence does not alter the protection for existing copyright works that is provided under Article 18 of the Berne Convention.

1. O anexo IC é conhecido como TRIPs - Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (aprovado pelo Decreto Legislativo nº 30/94 e promulgado pelo Decreto nº 1.355/94).

cionados ao Comércio (aprovado pelo Decreto Legislativo nº 30/94 e promulgado pelo Decreto nº 1.355/94).

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) 866-9050 – FAX: (011) 866-9054



234. The first sentence of paragraph 2, which would apply both to subject matter for which protection was in force at the date of application of the TRIPs Agreement in a Member (for example, a patent which had not yet expired), and to subject matter concerning which protection had been applied for prior to that date (for example, a pending application for trademark registration), is a departure from earlier industrial property treaties. For example, under the Paris Convention, any increased standards of protection mandated by that Convention would not necessarily apply to subject matter concerning which protection was applied for prior to the entry into force of the Convention in a given country. The effect of this provision of the TRIPs Agreement is that the new standards under that Agreement are given general effect sooner than they would be without this provision.”

MUDANÇAS NA LEGISLAÇÃO NORTE-AMERICANA DE PATENTES

O Intellectual Property and Communications Omnibus Reform Act of 1999, promulgado em 29 de novembro de 1999, faz inúmeras mudanças na legislação de propriedade industrial norte-americana. Dentre as mudanças mais importantes da legislação patentária se destacam:

i) a publicação de alguns pedidos de patente, 18 meses após o depósito. Até a promulgação da alteração na lei, os EUA mantinham em sigilo todos os pedidos de patentes, mesmo após o início do exame, vindo a divulgar somente as patentes concedidas. Agora, de acordo com o disposto no 35 USC 122, todos os pedidos de patente serão publicados 18 meses após a data do depósito, excluídos os a) pedidos que já tenham uma decisão final no exame, b) os pedidos sigilosos, c) os pedidos provisórios de patente, e d) os pedidos de patente de design. Entretanto, todo o titular de pedido de patente originário dos EUA cujo objeto reivindicado não seja depositado em nenhum outro país do mundo (ou depósitos análogos, como PCT e EPO) pode requerer que seu pedido seja mantido

em sigilo. Após requerido o sigilo, o titular do pedido de patente tem 45 dias para requerer a publicação do pedido nos EUA, caso deposite em qualquer outro lugar do mundo, sob pena de ter o pedido definitivamente arquivado. Segundo outro novo dispositivo, 35 USC 154, é assegurado ao titular do pedido de patente publicado o direito de obter indenização (*royalty* razoável) pela exploração indevida de seu objeto em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente. Estas alterações na legislação norte-americana somente entram vigor um ano após a promulgação do Intellectual Property and Communications Omnibus Reform Act of 1999, ou seja, em 29 de novembro de 2000.

Além da publicação dos pedidos de patentes, outras mudanças significativas foram feitas, tais como: ii) a redução das retribuições pagas para o escritório de patentes norte-americano; iii) a extensão dos prazos de vigência de patentes que tenham o procedimento de exame retardado dentro do escritório de patentes; iv) a criação de direitos de usuário anterior; e v) um sistema de reexame de pedidos de patente com a participação de terceiros interessados.



AGENDA

SEÇÃO ORGANIZADA PELO ASSOCIADO IVAN B. AHLERT

2000

JANEIRO

22-26 (RANCHO MIRAGE)

ABA

ABA-IPL SECTION, 2000 Midwinter Meeting

Local: Ritz-Carlton Rancho Mirage, Rancho Mirage, Califórnia, U.S.A.

Informações: tel. 001 312 988-5639

26-29 (LA QUINTA)

AIPLA

Mid-Winter Meeting

Local: La Quinta Resort & Club, La Quinta, Califórnia, U.S.A.

Informações: tel. 001 703 415-0780

30.1-4.2 (CIDADE DO CABO)

FICPI

ExCO Meeting

Local: Cape Town, África do Sul

30.1-2.2 (PALM SPRINGS)

ASSOCIATION OF CORPORATE PATENT COUNSEL

Local: Ritz Carlton Rancho Mirage, Palm Springs, Califórnia, U.S.A.

Informações: Stephen Fox

Tel.: 001 650-857-3510 - Fax: 001 650-852-8194

FEVEREIRO

9-15 (DALLAS)

ABA - Midyear Meeting

Local: Dallas, Texas, U.S.A.

Informações: e-mail: abamtgs@abanet.org

11-13 (NOVA DÉLI)

APAA-FICPI Forum

Local: Nova Déli, Índia

Informações: Asian Patent Attorneys Association - Indian Group, B-41 Nizamuddin East, New Delhi 110013, India

Tel.: 91(0) 11 462-0360 - Fax: 91(0) 11-462-4243

E-mail: anandandanand@vsnl.com

16-18 (TUCSON)

LES

Winter Meeting 2000

Local: Westin La Paloma, Tucson, Arizona, U.S.A.

Informações: tel. 001 703 836-3106

2000

MARÇO

2-4 (SAN JOSE)

CLA

Fourth Annual CyberSpaceCamp™ Conference

Local: Fairmont Hotel, San Jose, Califórnia, U.S.A.

Informações: Barbara Fieser, 3028 Javier Road, Suite 402, Fairfax, VA 22031

Tel.: 001 703 560-7747 - Fax: 001 703 207-7028

E-mail: clanet@aol.com

23-24

IBA

Latin American Regional Conference

(detalhes não disponíveis)

29-31 (MADRI)

ASIPI/COAPI/ACPI

1º Fórum Ibero-Americano sobre Inovação, Propriedade

Industrial e Intelectual e Desenvolvimento, em colaboração

com COAPI - Colégio de Agentes de Propriedade Industrial

de Espanha e ACPI - Associação Portuguesa de Consultores

em Propriedade Industrial

Local: Madri, Espanha

ABRIL

8-15 (SORRENTO)

AIPPI

Executive Committee Meeting

Local: Sorrento, Itália

13-14 (WASHINGTON)

CLA

29th Annual CLA Meeting and Y2K Wrap-up Millennium

World Computer Law Congress

Local: Washington Monarch Hotel, Washington, D.C., U.S.A.

Informações: Barbara Fieser, 3028 Javier Road, Suite 402, Fairfax, VA 22031

Tel.: 001 703 560-7747 - Fax: 001 703 207-7028

E-mail: clanet@aol.com

29.4-3.5 (DENVER)

INTA

International Trademark Association

Local: Denver Convention Center, Denver, Colorado, U.S.A.

Informações: tel. 001 212 768-9887

2000

MAIO

10-12 (NOVA IORQUE)
LES (U.S.A. & CANADA)
2000 Summer Meeting
Local: Marriott Marquis, New York, NY, U.S.A.
Informações: tel. 001 703 836-3106

17
IBA
17th Annual Conference on International Franchising
(detalhes não disponíveis)

17-19 (PITTSBURGH)
AIPLA
Spring Meeting
Local: The Westin William Penn, Pittsburgh,
Pennsylvania, U.S.A.
Informações: tel. 001 703 415-0780

21-24 (AMSTERDÃ)
LES
Licensing Executives Society International, Annual Conference
The LES 2000 Conference - A World of Innovation
Local: Hotel Krasnapolsky, Amsterdam, Holanda
Informações: Lidy Groot Congress Events,
E-mail: amsterdam2000@benelux.les-europe.org

JUNHO

11-17 (VANCOUVER)
FICPI
World Congress
Local: Vancouver, Canada

21-25 (BOSTON)
ABA
ABA-IPL SECTION, 2000 Summer IPL Conference
Local: Marriott Copley Place, Boston, Massachusetts, U.S.A.
Informações: tel. 001 312 988-5639

JULHO

6-12 (NOVA IORQUE)
ABA 2000 Annual Meeting
Local: New York, U.S.A.
Informações: tel. 001 312-988-5639

15-20 (LONDRES)
ABA 2000 Annual Meeting
Local: London, England
Informações: tel. 001 312-988-5639

2000

AGOSTO

21-22 (SÃO PAULO)
XX Seminário da Propriedade Intelectual
Proteção da Tecnologia e das Criações Intelectuais no
III Milênio
Local: Hotel Transamérica - São Paulo, Capital
Informações: ABPI - Associação Brasileira da Propriedade
Intelectual
Tel.: 55 21 532-5655 - e-mail: abpi@abpi.org.br

SETEMBRO

6-9 (BUDAPESTE)
AIPPI & MIE
XIth International Conference
Local: Budapeste, Hungria
Informações: AIPPI General Secretariat, Bleicherweg 58,
Postfach 8027 Zürich, Switzerland
Tel.: +41 1 204 12 60 - Fax: +41 1 204 12 61
E-mail: general_secretariat@aippi.org

9-16 (TORONTO)
LES (U.S.A. & CANADA)
2000 Annual Meeting
Local: Sheraton Center, Toronto, Canada
Informações: tel. 001 703-836-3106

17-22
IBA 2000 Conference
(detalhes não disponíveis)

27.9-1.10 (SAINT-MALO)
LIDC
Congresso da Ligue Internationale du Droit de la
Concurrence
Local: Saint-Malo, França

OUTUBRO

19-21 (VIRGINIA)
AIPLA
Annual Meeting
Local: Crystal Gateway Marriott Hotel, Arlington,
Virginia, U.S.A.
Informações: tel. 001 703-415-0780

22-26 (BUENOS AIRES)
ASIPI
XIX Congresso Internacional
Local: Buenos Aires, Argentina



XX SEMINÁRIO DA PROPRIEDADE INTELLECTUAL

PROTEÇÃO DA TECNOLOGIA E DAS CRIAÇÕES INTELLECTUAIS NO III MILÊNIO

**SÃO PAULO - HOTEL TRANSAMÉRICA
21 E 22 DE AGOSTO DE 2000**

Organização



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELLECTUAL

Av. Rio Branco, 277, 5º andar, conjunto 508

20047-900, Rio de Janeiro, RJ - Brasil

Tel.: (21) 532-5855

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