

REVISTA DA

ABPI

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL



53

Jul/Ago de 2001

O EQUILÍBRIO DO
PODER NA REGULAÇÃO DA INTERNET
POR SEITI ARATA JR.

A PROTEÇÃO JURÍDICA DOS
SEGREDOS INDUSTRIAIS E DE NEGÓCIO
POR JOÃO MARCOS SILVEIRA

ESCOPO DAS REIVINDICAÇÕES E SUA INTERPRETAÇÃO
POR ANA CRISTINA ALMEIDA MÜLLER,
NEI PEREIRA JR. E ADELAIDE MARIA DE SOUZA ANTUNES

MARCAS E NOMES COMERCIAIS:
A PRESCRIÇÃO DAS AÇÕES AGORA É A QÜINQUÊNAL
POR JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES

NOME COMERCIAL – AÇÕES DE
ABSTENÇÃO DE USO – PRESCRIÇÃO
POR EDUARDO RIBEIRO

DIREITOS AUTORAIS SOBRE
AS OBRAS MUSICAIS NA ERA DIGITAL
POR JOSÉ CARLOS COSTA NETTO

O INPI E A PROIBIÇÃO DE
LIMINARES CONTRA O PODER PÚBLICO
POR LÉLIO DENÍCOLI SCHMIDT

DOCUMENTO
SISTEMÁTICA DE REGISTRO DE NOMES DE DOMÍNIO
WIPO'S ccTLD BEST PRACTICIES FOR THE
PREVENTION AND RESOLUTION OF
INTELLECTUAL PROPERTY DISPUTES

COMENTÁRIOS DA ABPI



Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial - ABAPI

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

Tel.: (21) 3262-3198 • Fax: (21) 3533-0492 • Home-page: <http://www.abapi.org.br> • E-mail: abapi@abapi.org.br

Agentes Associados (em 31 de julho de 2001)

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

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

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

NOTA DO EDITOR 2

CARTAS 2

O EQUILÍBRIO DO PODER NA REGULAÇÃO DA INTERNET 3

Por Sêiti Arata Jr.

O autor analisa como a revolução digital altera o anterior equilíbrio de poder dentro da coletividade e como esse fenômeno se revela em duas questões da propriedade intelectual: sistemas de proteção a direitos autorais e patentes de software.

The author discusses how the digital revolution changes the old balance of power within the community and how this event affects two intellectual property issues: copyright protection systems and software patents.

A PROTEÇÃO JURÍDICA DOS SEGREDOS INDUSTRIAIS E DE NEGÓCIO 18

Por João Marcos Silveira

O autor analisa os elementos e a natureza jurídica do segredo industrial e de negócio, discorrendo sobre as vantagens e desvantagens da sua proteção em confronto com o sistema de patentes, bem como aspectos relativos à sua defesa por via contratual ou legal.

The author discusses the elements and legal nature of the trade secret and reviews the pros and cons of its protection vis-a-vis the patent system as well as certain issues related to contractual and statutory defense.

ESCOPO DAS REIVINDICAÇÕES E SUA INTERPRETAÇÃO 26

Por Ana Cristina Almeida Müller, Nei Pereira Jr. e Adelaide Maria de Souza Antunes

Os autores analisam os efeitos da interpretação e abrangência das reivindicações patentárias com o objetivo de assegurar um escopo de proteção adequado à patente.

The authors discuss the effects of the construction and scope of patent claims as a tool to ascertain adequate patent protection.

MARCAS E NOMES COMERCIAIS: A PRESCRIÇÃO DAS AÇÕES AGORA É A QUINQUÊNAL 31

Por José Carlos Tinoco Soares

O autor analisa a natureza do direito às marcas e nomes comerciais como um direito de propriedade e comenta o recente cancelamento da Súmula 142 do STJ, concluindo que a prescrição das ações para cessação do uso de marca e nome comercial é quinquênária.

The author discusses the nature of the trademark and trade name rights as a property right and reviews the recent cancellation of STJ Ruling 142, concluding that the 5-year statute of limitations applies to the actions to enjoin the use of a trademark or a trade name.

NOME COMERCIAL – AÇÕES DE ABSTENÇÃO DE USO – PRESCRIÇÃO 38

Por Eduardo Ribeiro

Examinando a natureza do direito ao nome comercial, o autor conclui que se trata de um direito de propriedade, mas que o prazo de prescrição para as ações de abstenção de uso não se rege pelo artigo 178, § 10, IX, do CC, mas sim pelo artigo 177 do CC.

The author discusses the nature of the trade name right and concludes that this is a property right but argues that the statute of limitations applicable to the actions to enjoin the use of a trade name is defined by Section 177 of the Civil Code and not by Section 178, paragraph 10, item IX of the Civil Code.

DIREITOS AUTORAIS SOBRE AS OBRAS MUSICAIS NA ERA DIGITAL 40

Por José Carlos Costa Netto

O autor analisa o impacto da tecnologia digital na utilização das obras musicais, examinado as hipóteses de uso doméstico, transferência de arquivos e disponibilização da música na Internet, bem como execução da obra musical através do streaming.

The author reviews the impact of the digital technology on the use of musical works, discussing the cases of private usage, transfer of files and making available of musical works in Internet, as well as the performance of musical works by means of streaming.

O INPI E A PROIBIÇÃO DE LIMINARES CONTRA O PODER PÚBLICO 44

Por Lélvio Denicoli Schmidt

O autor examina se as ações contra o INPI, em especial as de nulidade, estariam sujeitas à proibição de concessão de liminares contra o Poder Público decorrente da legislação vigente, concluindo pela sua inaplicabilidade.

The author discusses whether legal actions against INPI, particularly the nullity actions, are subject to the prohibition against injunctions affecting the Government as resulting from the current legislation and concludes that such prohibition is not applicable.

DOCUMENTO

SISTEMÁTICA DE REGISTRO DE NOMES DE DOMÍNIO

WIPO'S ccTLD BEST PRACTICES FOR THE PREVENTION AND RESOLUTION OF INTELLECTUAL PROPERTY DISPUTES

COMENTÁRIOS DA ABPI 49

INFORME DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NO MUNDO 52

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, Sobral, Vidigal, Gomes Advogados;
Clarke-Modet do Brasil Ltda.;
Daniel & Cia.;

Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira;
Machado, Meyer, Sendacz e Opice - advogados;
Momsen, Leonardos & Cia.;

Pinheiro Neto - Advogados;
Pinheiro, Nunes, Arnaud, Scatamburlo S/C;
Santos, Remor e Furriela Advogados;
Vieira de Mello, Werneck Alves Advogados S/C.

Redação

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

Diretor Editor

Manoel J. Pereira dos Santos

Conselho Editorial

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

Jornalista Responsável

Vera Galli - MTb 19253

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Av. Rio Branco, 277, 5º andar, conjunto 506
Cep 20047-900 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Tel.: (21) 2532-5655 - fax: (21) 2532-5866
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. Pedrosa, 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 Edgar Montauray Pimenta, Luiz Henrique Oliveira do Amaral, Luiz Leonardos, Mariangela Vassallo, Mauro J.G. Arruda, Oscar-José Werneck Alves, Paulo Parente Marques Mendes, Peter Dirk Siemsen, Ricardo de Andrade Bergamo da Silva, Ricardo Pereira de Oliveira

Coordenação Editorial e Produção

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

Fotolito

Bureau Digital Bandeirante

Impressão

Carilli Gráfica Editora Ltda.

Impresso em agosto de 2001.

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

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

Assinaturas (6 edições)

Associados: R\$ 55,00

Não-associados: R\$ 110,00

Tel.: (21) 2532-5655 - fax: (21) 2532-5866 com Carmen Lima

© ABPI 2001 - Todos os direitos reservados

Exemplares avulsos

Associados: R\$ 10,00

Não-associados: R\$ 20,00

NOTA DO EDITOR

A PROPRIEDADE INTELECTUAL COMO FATOR DE DESENVOLVIMENTO

A ABPI realiza neste mês de agosto sua 21ª edição do tradicional *Seminário Nacional da Propriedade Intelectual*. Além de eleger como tema central a questão da Propriedade Intelectual como fator de desenvolvimento, com o que evoca a importância da proteção das criações industriais, artísticas, literárias e científicas para o progresso econômico, o evento traz dois outros aspectos importantes: a realização do encontro no *campus* da UFES - Universidade Federal

do Espírito Santo, em Vitória, e o lançamento do livro relativo à exposição itinerante *500 Anos da Inventiva no Brasil*.

Com isso, a ABPI revela o entrelace natural do conhecimento científico com o crescimento humano e material de uma nação, confirmando a atuação do Direito como argamassa da estrutura de qualquer sociedade evoluída.

Manoel J. Pereira dos Santos

Diretor-Editor

CARTAS

Recebemos do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD a seguinte carta:

Em razão do conteúdo do artigo publicado na Revista da ABPI nº 51 - MAR/ABR 2001, de autoria do Dr. Victor G. Drummond, sob o título "Usuário Eventual e Permanente no Regulamento de Arrecadação do ECAD", o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD, vem esclarecer o seguinte:

A Revista da ABPI, sem dúvida alguma, desempenha importante função na divulgação das atividades dessa nobre associação, publicando artigos de notáveis profissionais que muito contribuem para o avanço e aperfeiçoamento das questões relativas à propriedade intelectual.

Entretanto, o artigo de autoria do Dr. Victor G. Drummond é inteiramente desprovido de conteúdo jurídico, e conflita com os objetivos da própria ABPI, vez que em nada contribui para o aperfeiçoamento da legislação ou doutrina de direitos autorais, nem mesmo representa estudo sobre a matéria que propôs, pois seu autor somente dele se serve para externar sua opinião particular, e criticar as atividades deste Escritório, na cobrança de direitos autorais.

Na verdade o ECAD, é o único órgão que desde 1977, possui legitimidade para a arrecadação e distribuição de direitos autorais, conforme determinava o art. 115, da Lei nº 5.988/73 e atualmente determina o art. 99, da Lei nº 9.610/98, sendo a qualidade de substituto processual dos titulares de direitos autorais e de suas associações, amplamente reconhecida por nossos Tribunais Estaduais e Superiores. Por ser pessoa jurídica de direito privado, está proibida a inpyferência de qualquer órgão governamental em suas atividades, com bem disciplina o art. 5º, inc. XVIII, da Carta de República, o que não significa que o ECAD esteja livre de qualquer fiscalização, como equivocadamente entendeu o Dr. Victor G. Drummond.

Isso porque, as atividades realizadas pelo ECAD, anualmente, são objeto de sério trabalho de auditores independentes, e ainda da fiscalização das associações de titulares de direitos autorais que integram a Assembléia Geral este escritório, através da análise de balanço contábil e de aprovação de orçamento operativo.

Da mesma forma, as associações de titulares de direitos autorais reúnem-se mensalmente em Assembléia Geral para traçar as diretrizes de funcionamento e atuação deste Escritório, e ainda para deliberar sobre diversas questões, entre elas, a fixação das normas de licenciamento e valores a serem pagos por aqueles que se utilizam publicamente obras musicais, lítero-musicais e de fonogramas.

No item nº 0, de seu artigo, o autor, ao contrariar o que se propôs, não se empreendeu no estudo do Regulamento de Arrecadação do ECAD, mas somente defendeu, de maneira tendenciosa, a redução da cobrança dos direitos autorais de promotores de eventos, propondo, sem qualquer justificativa, que usuários eventuais fossem classificados como permanentes, com o único objetivo de reduzir à metade o valor da cobrança para esses casos específicos.

Os Tribunais superiores deste País inúmeras vezes já se pronunciaram no sentido de que "falta ao autor fixar o valor da retribuição autoral que entende devida pelo uso de sua música". Esqueceu-se o autor do artigo, que os diversos eventos ocorridos nas cidades do interior do País,

tais como festas de boiadeiro, feiras agropecuárias, e tantas outras, (não se revestem somente do encantamento, magia e *glamour* que se pretendeu atribuir no artigo, mas que os promotores desses eventos auferem fabulosos lucros financeiros, e a música é elemento fundamental que garante o sucesso dessas festividades.

Por último, o ECAD repudia as alegações do Dr. Victor G. Drummond, sobre o eventual recebimento de "propinas" por fiscais ou funcionários do ECAD. Em primeiro lugar, porque a própria ECAD, que a Revista da ABPI não é sede própria para tais denúncias. Em segundo, porque o autor do artigo citado, possuindo "... larga experiência no mercado de *show business nacional*", como alega em seu artigo, e conhecendo algum caso de recebimento de propina como narrou, deveria denunciá-lo à sucursal do ECAD situada no estado no qual se realizou o evento, ou então diretamente à sede deste Escritório no Rio de Janeiro, e não incentivar ou concordar com qualquer pagamento furto.

Importante, esclarecer que o ECAD emite a cada mês, aproximadamente 50.000 guias bancárias para pagamento de direitos autorais pelos diversos usuários em todo País, sendo proibido o recebimento de quaisquer valores por funcionários, fiscais ou representantes do ECAD. O pagamento de direitos autorais somente se efetiva, se realizado mediante quitação do valor da cobrança em rede bancária autorizada. Para tanto, deve ser realizado previamente, conforme determina a legislação autoral em vigor.

Assim, o ECAD, na qualidade de integrante do quadro de associados da ABPI e acreditando nos nobres princípios que regem seu funcionamento, respeitosamente requer ao ilustre Diretor Editor da Revista da ABPI que estes esclarecimentos sejam publicados na seção de cartas recebidas em sua próxima edição.

Clória Braga - superintendente

Recebemos do associado Victor Drummond a seguinte resposta:

Em primeiro lugar venho afirmar que, como não poderia deixar de ser, aceito toda e qualquer opinião emitida por aquela instituição, apesar de não representarem meu entendimento, bem como também não repudio qualquer afirmação por parte do ECAD.

Acredito, e sei, que o ECAD possui em seu quadro de pessoal funcionários competentes e defensores do Direito de Autor.

Também não acredito que o Direito de Autor deva ser marcado por discussões românticas com o sentido de se atribuir vilania a determinados inventores. De todo modo e infelizmente, parece eventualmente ser assim no nosso país e o ECAD acaba por ser lembrado como um grande vilão, o que evidentemente não está em causa e não faz parte de meu objetivo.

De todo modo, tenho como certo que minhas declarações e opiniões servem também para alertar aquela instituição de alguns fatos que, eventualmente, podem vir a passar despercebidos.

Por outro lado acredito que o que realmente vem a ser de suma importância é o exercício da democracia promovido pela ABPI através de sua revista. Espero que, desta forma, possamos esclarecer nossas posições e buscar um maior conhecimento sobre as questões



O EQUILÍBRIO DO PODER NA REGULAÇÃO DA INTERNET

SEIITI ARATA JR.¹

Aluno do Curso de Graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo

Súmaro: Introdução - I. Descrição do Fenômeno - II. Duas Questões de Propriedade Intelectual - Conclusão

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, o advento de formas digitais de comunicação trouxe uma mudança em nossas vidas, repercutindo em diversas áreas da atuação humana como o aprendizado, trabalho, lazer, comércio e mesmo a cidadania.

Nosso estudo mostrará que esta evolução do nível de comunicação tem relação com outras mudanças que já aconteciam em outros campos, como a própria vida e a manipulação da matéria, caracterizando um processo sistêmico de alta interação.

Essas mudanças são refletidas nas relações de poder dentro da coletividade. Os indivíduos ganham poderes não previstos pelos legisladores. A problemática está localizada no uso destes poderes e o papel que o Estado deve exercer sobre ele.

Analisaremos casos da experiência americana nos quais diferentes abordagens foram tomadas, com diferentes resultados. A regulação obtida é dada através da colaboração entre as forças de mercado, científica e governamental, e não apenas desta última isoladamente.

Os problemas apontados não intentam apoiar a corrente libertária, anárquica, de grande força na comunidade *online*. Ao contrário. É necessário encontrar a técnica ideal para a nova organização de

poderes, identificar quais fatores estão envolvidos para que o governo possa corresponder às expectativas de um Estado democrático. Para isso, estudaremos as formas de poder e como o ciberespaço é por elas influenciado. Sendo o objetivo deste estudo discutir as mudanças nas leis brasileiras, faz-se necessário verificar o papel do Direito no processo de regulação e saber quando e como aplicá-lo no novo contexto.

I. DESCRIÇÃO DO FENÔMENO

1. Do molar ao molecular

Uma nova cultura surge com a revolução digital, modificando nossa condição como seres individuais e sociais. Estudando os efeitos da expansão do ciberespaço sobre a cultura humana, o filósofo Pierre Lévy faz uma análise das grandes evoluções tecnológicas, identificando uma tendência ao aumento de precisão da técnica e da interdisciplinaridade. O desenvolvimento das tecnologias *moleculares* aborda de forma mais precisa os objetos e processos controlados, superando as tecnologias *molares*, de tratamento em massa de maneira desordenada. As técnicas moleculares reduzem os desperdícios e as rejeições ao mínimo, em alta velocidade, considerando as microestruturas de seus objetos.

1. CEO de GEN Web Solutions. Aluno do quarto ano no curso de graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Este artigo é uma adaptação da monografia "O Processo de Regulação do Comércio Eletrônico na Internet: Critérios e

Consequências", elaborada para a Fapesp em caráter de iniciação científica sob orientação do professor Luiz Olavo Baptista, aos quais o autor é imensamente grato.

ESCRITÓRIOS PRÓPRIOS
ARGENTINA
BÉLGICA
CHILE
CUBA



ESCRITÓRIOS PRÓPRIOS
ESPAÑA
MÉXICO
PORTUGAL
URUGUAI

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

ALAMEDA JAU, 1712 - 8º ANDAR - SÃO PAULO - SP - 01420-002 - TEL: (11) 8061-9128 FAX: (11) 5060-8779

henson-co@henson-co.com.br

www.henson-co.com



O progresso destas tecnologias ocorre em diferente velocidade nos diversos setores da cultura humana. De forma geral, o governo acompanha esta evolução em ritmo mais vagaroso, carecendo de uma adaptação aos desafios propostos pela revolução digital. É necessário superar o descompasso entre as técnicas molares que o soberano deseja aplicar a uma sociedade organizada de forma molecular.

O professor da Universidade de Paris ilustra a aplicação do conceito de tecnologias molares e moleculares em campos como a vida, a matéria e a informação:

Na vida, anterior à molar e à molecular, a técnica *arcaica* transformava as espécies sem incidência de qualquer elemento de vontade humana. Com a agricultura e a pecuária, os homens iniciam uma seleção artificial, técnica *molar* de escolha de certas plantas e animais. Esta técnica, apesar de ser muito mais rápida que a arcaica, apresenta baixa eficácia quando comparada à técnica *molecular*: a influência direta nos genes, nas moléculas.

As técnicas de domínio da matéria são classificadas em três categorias: mecânicas, quentes e frias. As *meccânicas* estão ligadas aos primórdios da existência humana, produzindo ferramentas como lanças e machados. Transformando as qualidades dos materiais e gerando energia, as técnicas *quentes* despontam com a Revolução Industrial através das técnicas de uso do carvão e do vapor; sua eficácia é muito maior, apesar de ainda serem classificadas como *molares*. As técnicas *frias* ou *moleculares* seriam a nanotecnologia, o uso de supercondutores, a manipulação atômica e subatômica da matéria.

No campo da informação, as técnicas de controle de mensagens podem ser *somáticas*, *mediáticas* e *digitais*. As *somáticas* implicam a presença efetiva para a produção de signos, como as *performances* ao vivo de espetáculos. As *mediáticas* fixam essas mensagens, podendo reproduzi-las de forma independente no espaço e no tempo, através dos sistemas de reprodução de textos, imagens e sons, como a imprensa, a fotografia, a televisão. As mídias transportam as mensagens em escala que os meios somáticos jamais poderiam conseguir. Entretanto, neste processo, descontextualizam tais mensagens. São técnicas *molares*, agindo sobre as mensagens a partir de fora, por alto e em massa; é clara a distinção entre transmissor e receptor. Finalmente, a informática, garantindo um controle total da microestrutura das mensagens, manipulando os *bits*, é uma técnica *molecular*, pois não apenas as transmite, mas permite que elas sejam modificadas; assim é o hipertexto, diferente do texto tradicional, estático. “O tratamento molecular da informação”, segundo Lévy, “abre um *ciberespaço* que interconecta virtualmente todas as mensagens digitais, multiplica os captadores e ‘semáforos’, generaliza as interações e os cálculos em tempo real”. O hipertexto recupera a contextualização perdida pelas técnicas molares.

Mais do que meros exemplos isolados, as evoluções apresentadas por Lévy interagem entre si, condicionando-se mutuamente na forma de uma espiral ascendente. Sem os avanços da informática, por exemplo, as técnicas de engenharia genética e nanotecnologia não poderiam ter sido desenvolvidas; o avanço das técnicas de manipulação de materiais influencia o avanço digital, com a fabricação de *microchips* e redes de fibra ótica.

As repercussões não se restringem a campos eminentemente técnicos, mas influenciam também a dimensão humana de forma impressionante. O sociólogo Manuel Castells, destacando os principais aspectos do paradigma da tecnologia da informação, faz referência à penetrabilidade dos efeitos das novas tecnologias: sendo todas as atividades humanas dependentes de informação, os novos meios tecnológicos de transmissão de informações influenciam os processos de nossa existência individual e coletiva.

Ilustra esta afirmação a descrição que os indivíduos começavam a formar sobre a informação recebida e suas crenças, conforme impressos eram disponibilizados pela imprensa de Gutenberg. Em 1542, Johann Sleidan, historiador alemão, fazia referência à arte da imprensa e seus efeitos: “Each man became eager for knowledge, not without feeling a sense of amazement at his former blindness”². Um exemplo fresco em nossas memórias é a força que a nova tecnologia de transmissão de informações exerceu no processo de revolução na Europa Oriental no fim deste século.

No processo de evolução para as técnicas moleculares, a coletividade humana é, assim, influenciada por vários impulsos. Para que o Direito possa vislumbrar as possibilidades e exigências da inteligência coletiva, cumprindo seu papel de manutenção da ordem social neste processo, não devemos aplicar cegamente as regras existentes. Tampouco é necessário reinventar a roda: devemos entender os princípios basilares das normas já testadas e aprovadas pelo tempo e adequá-los ao novo contexto.

2. A coletividade molecular

As técnicas moleculares da informática têm como resultado direto um aumento do poder individual de controlar o fluxo de informações, além de uma série de efeitos indiretos.

Nos primeiros anos subsequentes ao lançamento comercial dos computadores pessoais, a opinião geral dos consumidores era de que computadores eram máquinas enormes, bizarras e distantes da realidade cotidiana. Os comandos, a comunicação entre a máquina e o usuário, eram feitos através de fórmulas arcanas conhecidas por poucos. Reconhecendo este problema, os fabricantes de produtos informáticos iniciaram as pesquisas para o desenvolvimento de computadores que proporcionassem um maior conforto para o

2. Michael Hauben, *The Expanding Commonwealth of Learning: Printing and the Net*. Capturado em 17 set. 2000. Online. http://wuarchive.wustl.edu/doc/misc/acn/netbook/ch.9_printing



usuário, aumentando o seu poder de controle sobre a máquina, facilitando a comunicação. Para isso, fugindo do padrão textual dos *Personal Computers* (PCs) disponíveis, a Apple lançou o Macintosh, o primeiro PC com interface gráfica e um *mouse*. O conceito icônico *user-friendly* de pastas, menus e lixeiras, foi mais tarde seguido pela Microsoft com o ambiente Windows, consagrando um mercado de massa onde os usuários ganharam de forma geral um poder maior sobre seus computadores.

Até a explosão da Internet, este controle estava restrito à produção e gerenciamento dos arquivos pessoais, à mudança na cor da tela, ao tamanho das letras, à aparência do *desktop*. Com a técnica de tratamento da informação em nível molecular, este universo é expandido: é possível a interação com diferentes comunidades *online*, rastreamento de documentos, personalização de notícias, comprar, estudar e trabalhar à distância. A tecnologia evolui de forma a tornar cada vez mais sutil a distinção entre o espaço material e o ciberespaço.

As ações *online* dos indivíduos têm certamente um impacto na vida de outros indivíduos e da comunidade. A facilidade de reprodução de dados que os indivíduos encontram no meio digital, prejudicando os titulares de direitos autorais, por exemplo, trouxe inúmeros debates sobre a propriedade intelectual, conflito que será tratado no capítulo dois.

Estamos diante de uma mudança nas relações de poder devido ao progresso da tecnologia. O nível de poder é uma medida usada para avaliar diferenças entre indivíduos quanto a certas capacidades de atuação. Um de seus componentes é o nível de tecnologia e o grau de influência que esta exerce sobre as relações humanas. Nas relações *online*, a interação entre homem e máquina é muito forte, inspirando a literatura de ficção a explorar os limites entre esta relação entre corpo, alma, máquina e conhecimento³, aceitando ou não a nossa condição como ciborgues⁴ na chegada do novo

milênio, reconhecemos que a dependência da tecnologia é uma importante influência sobre nossas capacidades de ação.

O poder é uma boa medida para analisar o ciberespaço, onde não é simples identificar as bordas entre o social, o cultural e o tecnológico⁵. O poder direciona a discussão para questionamentos sobre o que pode ser feito, quem tem poder e quem não. O poder permite que comecemos com a presunção de que as análises sociológicas, políticas e culturais de sociedades baseadas na tecnologia estão intimamente ligadas.

3. Foucault e o poder

Conforme o homem produz e encontra novas necessidades e desenvolve a tecnologia para a sua satisfação, as normas que regulam as potenciais relações tornam-se mais numerosas e complexas. Tais normas existem não apenas no plano de governador e governados, mas nas várias esferas de poder como a família, igreja, empresas, organizações internacionais.

Para Michel Foucault, poder é uma força que gera estruturas de desigualdades entre as pessoas; o poder é uma relação e não uma posse. É constituído por um conjunto de táticas que afetam o cotidiano, mas independente de uma força de vontade orientadora, seja individual ou organizacional. A microfísica do poder está difusa por toda a sociedade, sujeitando os indivíduos a uma estrutura de deveres formais e agressões informais.

A visão de poder de Foucault é interessante por desafiar a idéia de poder como soberania tão-somente: além do triângulo “soberano - cidadão - direito”, devemos ter uma noção de vigilância e disciplina, de formas mais sutis, privadas, informais e materiais de coerção. Os avanços tecnológicos permitem um inédito armazenamento e manipulação de informações, que podem ser usadas com diversos propósitos.

3. A esse respeito, a obra de William Gibson, *Neuromancer*, é freqüentemente lembrada como a primeira exploração do conceito de ciberespaço como um mundo de informações, onde humanos podiam separar-se de seus corpos, receptáculos que os prendiam ao mundo material.

4. Nosso estado como ciborgues, homens-máquina, é apresentado por Tim Jordan, que instiga seus leitores dizendo que é possível argumentar que os óculos inauguraram o pri-

meiro estágio para a aparição dos ciborgues. Da mesma forma que as lentes ampliaram a capacidade de visão, as redes informáticas podem auxiliar os homens a atingir um patamar superior de comunicação.

5. Tim Jordan, *Cyberspace: the Culture and Politics of Cyberspace and the Internet*, 1ª ed., London, Routledge, 1999, p. 8.

Rio de Janeiro

Praia de Botafogo, 228, 15º andar
22359-900, Rio de Janeiro, RJ
Tel.: (55-21) 2553-1855
Fax: (55-21) 2552-1796
E-mail: mailrj@cbsvg.com.br



São Paulo

Rua do Rocio, 291, 11º andar
04552-000, São Paulo, SP
Tel.: (5511) 3040-0908, fax: (5511) 3040-0938
E-mail: mailsp@cbsvg.com.br

Porto Alegre

Av. Carlos Gomes, 111, 6º andar
90480-003, Porto Alegre, RS
Tel./fax: (55-51) 3328-7309
E-mail: mailpoa@cbsvg.com.br

Washington

801 Pennsylvania Ave., N.W.,
Market Square, Suite 747
Washington, DC 20004, E.U.A.
Tel.: 1(202) 638-7071, fax: 1(202) 638-7072
E-mail: maildc@cbsvg.com.br

Lisboa

Heron Castilho - Rua Braamcamp, 40 - 8ºE
1269-013, Lisboa, Portugal
Tel.: (351-21) 387-5702, fax: (351-21) 387-5743
E-mail: mailpt@cbsvg.com.br



Foucault aponta para o aparente conflito da coexistência de uma linguagem formal de política organizada pelas relações entre soberano e cidadão, expressa por regras e sanções aplicáveis *ex post facto*, ao lado de uma verdadeira experiência de poder exercida por várias fontes não-estatais⁶, que freqüentemente dependem de meios materiais ou tecnológicos de execução de suas ordens. Esta multiplicidade de fontes de poder é um dos pontos críticos da regulação do comércio eletrônico, pelo aumento do poder privado alterando o equilíbrio vislumbrado pelos antigos legisladores. É neste âmbito que argumentamos que as antigas normas não estão adequadas para lidar com as novas relações de poder.

O pensamento de Foucault é, nesse sentido, o mais apropriado para analisar as forças de poder no ciberespaço, por considerar diversas forças regulatórias e suas respectivas esferas de influência. James Boyle contrapõe Foucault à visão de um direito positivo, um comando apoiado em ameaças, sanções, emanadas por um soberano, direcionadas a uma população geograficamente definida que deve àquele soberano total obediência. Tal conceito é claramente inadequado para lidar com a vida no ciberespaço.

A análise de poder de Foucault é uma análise das formas de governância, não de governo. Governância é a análise de todos os vetores, não apenas institucionais, que regulam nossa conduta, nossas possibilidades. Não são tão-somente as formas de ação do Estado sobre seu povo mas também as dos indivíduos consigo mesmos.

Nosso estudo buscará identificar as forças regulatórias atuantes no ciberespaço, sua constituição, sua arquitetura, estruturas e limites direcionados a certos valores. Afinal, como toda tecnologia desenvolvida por homens, a Internet possui uma série de valores. Este é o primeiro princípio do tecnorrealismo⁷. Devemos fugir do mito da neutralidade, de que, por ser um artefato inanimado, a tecnologia é neutra, não estimula certas formas de comportamento. Ao contrário, as tecnologias são repletas de conseqüências, algumas desejadas, outras imprevistas, nos campos político, social, cultural e econômico.

4. Tecnopoder, código

O tecnopoder, para Tim Jordan, é a constante oscilação, mutação entre os objetos que parecem ser neutros, como teclados, monitores, *software* de comunicação, e os valores sociais e éticos imbuídos nestes objetos. Um questiona o outro. Se um fórum de discussões *online* permite que o conteúdo de uma mensagem torne-se mais poderoso do

que a eloqüência de seu orador⁸, podemos perguntar o porquê desta mudança, quem foram os arquitetos desta estrutura de comunicação, que fins eles tinham em mente e quais finalidades foram alcançadas.

Além do governo e do setor empresarial, existem vários grupos com diversos interesses participando da construção da arquitetura do ciberespaço. O trecho abaixo foi transcrito de *A Cypherpunk's Manifesto*⁹:

“We must defend our own privacy if we expect to have any. We must come together and create systems which allow anonymous transactions to take place. People have been defending their own privacy for centuries with whispers, darkness, envelopes, closed doors, secret handshakes, and couriers. The technologies of the past did not allow for strong privacy, but electronic technologies do. We the Cypherpunks are dedicated to building anonymous systems. We are defending our privacy with cryptography, with anonymous mail forwarding systems, with digital signatures, and with electronic money. Cypherpunks write code. We know that someone has to write software to defend privacy, and since we can't get privacy unless we all do, we're going to write it. We publish our code so that our fellow Cypherpunks may practice and play with it. Our code is free for all to use, worldwide. We don't much care if you don't approve of the software we write. We know that software can't be destroyed and that a widely dispersed system can't be shut down.”

O tecnopoder está presente tanto nos ambientes *online* como *offline*, materializando pela tecnologia as mais diversas preferências, como a velocidade e segurança de automóveis ou mesmo o sabor e temperatura de sorvetes¹⁰. Estamos cercados de artefatos tecnológicos que refletem valores sociais. A diferença entre o mundo material e o ciberespaço é que no último as relações sociais dependem fundamentalmente, se não completamente, de tecnopoderes.

Argumentamos que as estruturas do tecnopoder no ciberespaço são mais flexíveis, dinâmicas, já que a Internet pode ser modificada com facilidade¹¹ através do seu código¹², como denomina o constitucionalista americano Lawrence Lessig.

O código é que determina como a informação flui *online* e quem pode controlá-la. O código é a criação dos programadores, como os tais *cypherpunks*: “Cypherpunks write code”. *Software*, periféricos, protocolos técnicos, *designs* de rede constituem o ciberespaço tal como o conhecemos. “Código”, nesta concepção, pode variar dependendo do contexto. Parte do código está na camada IP (Internet Protocol), onde os protocolos de intercâmbio de dados,

6. Conforme James Boyle, *Foucault in Cyberspace: Surveillance, Sovereignty, and Hard-Wired Censors*. Capturado em 17 set. 2000. Online. <http://www.tprc.org/abstracts97/foucault.htm>

7. O tecnorrealismo busca a compreensão das implicações sociais e políticas das tecnologias de forma a alcançar um maior controle sobre a construção do futuro, analisando como as novas tecnologias podem auxiliar ou prejudicar a qualidade de vida pessoal, comunitária e as estruturas econômicas, políticas e sociais. Mais informações em <http://www.technorealism.org>

8. Em uma hipotética reunião no mundo material, as pessoas mais carismáticas e eloqüentes teriam a tendência de atrair maior atenção de sua platéia do que os oradores mais tímidos, de voz baixa. Isso acontece, entre outros motivos, pois a nossa capacidade

de reconhecimento sonoro permite que poucas pessoas falem simultaneamente. Uma discussão *online* não é assim limitada e em geral ganham maior atenção (por exemplo, sob a forma de respostas às mensagens publicadas para comentários) aqueles que fazem comentários construtivos e polêmicos.

9. Eric Hughes, *A Cypherpunk's Manifesto*. Capturado em 17 set. 2000. Online. http://www.eff.org/pub/Privacy/Crypto_misc/cypherpunk.manifesto

10. Tim Jordan, 1999, p. 113.

11. Dentro do modelo chamado Open Systems Interconnect, as modificações a que nos referimos seriam aquelas direcionadas à camada de aplicação.

12. Ou *Lex Informatica*, como prefere Joel Reidenberg em http://www.privacy.fgov.be/conference/pt4_2.html



como o TCP/IP, operam. Parte do código está acima da camada IP, que é a de maior relevância para a teoria de Lessig. Esta camada superior incluiria os aplicativos que podem interagir com a rede, como *browsers* e programas de *e-mail*, bem como plataformas de sistemas operacionais sobre as quais tais aplicativos podem funcionar. A natureza do ciberespaço é definida pelo código que predomina em determinado momento. Entretanto, novos padrões para o código podem ser desenvolvidos e aceitos, o que influencia no produto final da regulação, como analisaremos em nosso estudo.

Os primeiros pensamentos sobre o ciberespaço partiam da premissa de que o governo não poderia regular o ciberespaço e que desta forma este permaneceria inevitável e essencialmente livre. Contrariamente às manifestações de pensamento desta primeira geração de pensadores, como a famosa *Declaração de Independência do Ciberespaço*¹³ de John Perry Barlow, afirmamos que o código não é estático; logo, não nos garante liberdade ou justiça, muito menos o desaparecimento do Estado.

A regulabilidade das ações no ciberespaço depende de sua arquitetura. É exatamente sobre o controle do código que repousam os conflitos sobre o futuro. Com algumas arquiteturas, o comportamento no ciberespaço pode ser facilmente controlado. Com outras, não.

Lessig, em *Code and Other Laws of Cyberspace*, lidera a corrente de pensamento de que o desenvolvimento da arquitetura está caminhando no sentido de uma maior regulação. A anterior “natureza” de desregulação está sendo modificada pelo setor privado, amparado pelo governo, para permitir o desenvolvimento do comércio eletrônico.

5. Código. Forças regulatórias

Para a New Chicago School de Lessig, sobre a coletividade influem quatro fatores regulatórios com suas respectivas repressões: (i) leis e sanções; (ii) normas sociais e estigmas impostos pela comunidade; (iii) mercado e preço; e (iv) arquitetura e suas restrições físicas, sendo a regulação final um produto destes vetores.

Para elucidar o conceito, ele usa a regulação sobre o fumo como exemplo, apontando os fatores que influenciam diretamente na decisão de acender um cigarro:

Pela dimensão *legal*, o fumo é restrito em certas condições, como no interior de aviões e elevadores. Menores de idade também não podem adquirir cigarros. As *normas* de convívio social dizem que o fumo não é recomendado dentro de um carro junto com não fumantes, ou durante uma refeição. O *mercado* por sua vez influencia pelo preço e variedade de cigarros disponíveis. Finalmente, os limites da tecnologia, da *arquitetura* dos cigarros, encontram-se na quantidade de nicotina e nos seus efeitos de dependência química. Dos elementos apresentados, alguns têm maior influência que os outros, porém uma análise completa considera todos eles. Este mesmo modelo pode ser usado para a análise do ciberespaço.

A descrição é simplista, apresentando a regulação como resultado de influência direta das forças sobre o comportamento. Mais adiante veremos como as dimensões interagem entre si, regulando o comportamento de forma indireta.

No ciberespaço, as dimensões da New Chicago School atuam de forma semelhante. A lei regula o comportamento através da imposição de sanções pela violação de suas previsões. As normas também regulam pelas sanções impostas diretamente por uma comunidade *online*¹⁴ ou indiretamente pela comunidade *offline* que associa as ações cometidas no ciberespaço aos indivíduos no espaço material. Os mercados regulam através do preço, atraindo e afastando consumidores e anunciantes. A arquitetura do ciberespaço é o código, criando o ciberespaço e as regras que dão liberdades e restrições ao comportamento conforme as especificações e valores escolhidos pelos programadores do código.

Essa análise do Direito como um sistema dinâmico e multidimensional aproxima-se da célebre teoria tridimensional do Direito. Para Miguel Reale, “a norma jurídica é a indicação de um caminho, porém, para percorrer um caminho, eu devo partir de deter-

13. A *Declaração de Independência do Ciberespaço* pode ser encontrada em <http://www.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html>

14. O modelo de negócios do web site de “leilão” eBay, por exemplo, procura criar uma comunidade onde os compradores e vendedores recebem “notas”, estabelecendo sua reputação e aumentando sua credibilidade.

Guerra
ADVOGADOS ASSOCIADOS

PROPRIEDADE INTELECTUAL

Rua São Carlos, 1113 - CEP 90220-121 - Porto Alegre - RS - Brasil
Tel.: (51) 346-1100 - Fax (51) 346-1228
E-mail: mail@guerralaw.com.br



minado ponto e ser guiado por certa direção: o ponto de partida da norma é o fato, rumo a determinado valor”¹⁵.

A força que o mercado exerce para a regulação, mencionada na teoria de Lessig, não será levada em consideração como uma dimensão independente, visto que pode ser incorporada pelas outras dimensões.

Segundo Miguel Reale,

“a) onde quer que haja um fenômeno jurídico, há, sempre e necessariamente, um *fato* subjacente (*fato econômico, geográfico, demográfico, de ordem técnica, etc.*); um *valor*, que confere determinada significação a esse fato, inclinando ou determinando a ação dos homens no sentido de atingir ou preservar certa finalidade ou objetivo; e, finalmente, uma *regra* ou *norma*, que representa a relação ou medida que integra um daqueles elementos ao outro, o fato ao valor;

b) tais elementos ou fatores (*fato, valor e norma*) não existem separados uns dos outros, mas coexistem numa realidade concreta;

c) mais ainda, esses elementos ou fatores não só se exigem reciprocamente, mas atuam como elos de um processo (já vimos que o Direito é uma realidade histórico-cultural), de tal modo que a vida do Direito resulta da integração dinâmica e dialética dos três elementos que a integram.”¹⁶

O progresso tecnológico, mudança no plano fático, implica modificações na forma como a lei é aplicada. As dimensões do Direito não são totalmente independentes; elas interagem. Para melhor compreender a teoria, o professor Reale, em aula proferida na Universidade do Rio de Janeiro, ofertou a seus alunos o seguinte caso:

“Eu tive um fato muito curioso. Havia em São Paulo uma grande casa de modas chamada Casa Vogue, que era, digamos assim, o esplendor da moda feminina. A Casa Vogue cresceu muito, cresceu tanto que o dono da casa, que era meu cliente, resolveu derrubar uma parede para aumentar a sua oficina. Sabendo disso, o locador entrou na mesma hora com uma ação de despejo, porque havia uma cláusula no contrato que proibia alterações no imóvel locado. Aceitando a causa, procurei no Código Civil um artigo, segundo o qual os tapumes, as paredes divisórias de madeira, podem ser removidos livremente pelo locatário. Então eu disse ao Tribunal de São Paulo mais ou menos o seguinte: ‘Ilustres desembargadores, o que houve foi uma mudança essencial no plano dos fatos. O Código Civil brasileiro foi feito numa época em que as paredes sustentavam edifi-

cios, mas, hoje em dia, quando os edifícios têm estrutura metálica, ou de concreto armado, as paredes internas são removíveis como se fossem tapumes, não afetam a estrutura do edifício. Quando o inquilino sair, no término do contrato, ele reporá a parede no lugar’. Eu ganhei a causa e ganhei mais experiência jurídica.”¹⁷

Foram descritas as dimensões que regulam o indivíduo. Tais dimensões podem ser modificadas. No caso analisado, a lei foi alterada mediante o fato, ou arquitetura: a evolução das técnicas de construção implicou mudanças na cláusula contratual por uma ampliação da interpretação da lei.

Para nosso estudo, são importantes as mudanças que a lei e a arquitetura terão influenciando as outras dimensões, por ser a lei a dimensão mais auto-consciente e a arquitetura a mais penetrante.

A lei funciona de duas formas distintas: de forma *direta*, indicando como os indivíduos devem se comportar e os ameaçando com sanções caso descumpram as regras, e de forma *indireta*, buscando modificar as outras forças regulatórias. A influência da lei sobre as outras forças é uma regulação indireta. Retomando o exemplo do combate ao fumo¹⁸: o governo pode usar a lei diretamente, proibindo o fumo em locais públicos¹⁹, desta forma regulando diretamente o comportamento que deseja modificar. Ou a lei poderia influenciar indiretamente, criando uma campanha de âmbito nacional, visando a alertar a população sobre os malefícios advindos com o hábito do fumo²⁰, assim, modificando as normas sociais como maneira de controlar o comportamento. Ou então a lei poderia agir de forma indireta exigindo que os fabricantes reduzam o nível de nicotina, desta forma regulando o plano dos fatos de modo que a dependência química pelos cigarros diminuísse e, assim, diminuindo seu consumo.

Cada uma destas ações teria uma certa vantagem e um certo custo. A verdadeira arte é saber balancear estas formas de regulação de modo a obter um resultado otimizado. E, para o ciberespaço, considerada a teoria do tecnopoder, uma maneira interessante de obter a regulação é através dos fatos: modificando a própria arquitetura das instituições que produzem a arquitetura, como tentou o FBI²¹, solicitando que a Internet Engineering Task Force, um dos organismos que participa do processo de padronização do ciberespaço²², produzisse um novo modelo para que permitisse a interceptação das comunicações na Internet, de maneira semelhante como foi feito com a modificação dos padrões da arquitetura de telefonia digital, para facilitar a quebra do sigilo telefônico²³.

15. Miguel Reale, “Linha Evolutiva da Teoria Tridimensional do Direito”, *Revista da Faculdade de Direito*, São Paulo, v. 88, p. 303, 1993.

16. Miguel Reale, *Lições Preliminares de Direito*. 1ª ed., São Paulo, José Bushatsky, p. 74, 1974.

17. Miguel Reale, 1993, p. 310.

18. Exemplo dado por Lawrence Lessig em *Code and Other Laws of Cyberspace*. 1ª ed., Cambridge, Harvard Press, 1999.

19. Ver, por exemplo, a Lei Estadual nº 11.999, de 3 de agosto de 1992, do Estado do Ceará, que dispõe sobre a proibição do uso do fumo em estabelecimentos da rede estadual de Saúde e de Educação bem como nos veículos de transportes coletivos intermunicipais.

20. É o texto do artigo 1º da Lei 7.488, de 11 de junho de 1986, que institui o Dia Nacional de Combate ao Fumo.

21. McCullagh, Declan. IETF Says ‘No Way’ to Net Taps. *Wired News*, Washington, 11 nov. 1999. <http://www.wired.com/news/politics/0,1283,32455,00.html>

22. Internet Engineering Task Force. *Overview of the IETF*. Capturado em 17 set. 2000. Online. <http://www.ietf.org/overview.html>

23. Communications Assistance of Law Enforcement Act (CALEA), Pub. L. n.º 103-414, 108 Stat. 4279 (codified at 47 U.S.C. §§ 1001-1010), solicitando que companhias telefônicas selecionassem uma arquitetura de rede que facilitasse a escuta telefônica.



Vemos que as formas indiretas de regulação são mais sutis e assim devemos sempre estar atentos aos valores fundamentais da sociedade a que se destina proteger. O problema não é com a regulação indireta, mas sim sobre a transparência deste processo. Em uma democracia as regulações devem ser públicas.

A idéia do tecnopoder expande as ferramentas que o governo pode usar para a regulação, dada a dependência que o ciberespaço tem da tecnologia. O código torna-se mais uma ferramenta de regulação. Indiretamente, regulando a produção do código, o governo pode atingir fins regulatórios. Devemos estar atentos a esta regulação, pois ainda não temos uma noção clara sobre os valores relacionados a esta crescente eficiência regulatória. Lembrando a fórmula realiana de que “o Direito é uma integração normativa de fatos segundo valores”, é imprescindível estabelecer quais são os valores que devem orientar a produção legislativa.

Esta possibilidade já havia sido apresentada pela visão pioneira de Luiz Olavo Baptista em tese de 1986:

“Já no que se refere aos controles prévios não se pode dizer o mesmo. O fato de que as TEIF podem ser originadas quer de um cartão de crédito, quer de um terminal situado em um estabelecimento comercial ou industrial qualquer, ou mesmo em terminais abertos ao público dia e noite, apresenta problemas que deverão ser resolvidos não só em termos regulamentares, mas também em termos de programação. Aqui, coloca-se um interessante problema para os estudiosos de Teoria Geral do Direito, o da possibilidade de existência de regras de conduta, dirigidas às pessoas, via computador!”

Este controle da conduta via computador deve estar orientado de acordo com os princípios já existentes. Para o professor da Faculdade de Direito da Universidade Harvard, Laurence Tribe, devemos encontrar maneiras de neutralizar a tecnologia, mantendo os valores originais da Constituição, papel que deve ser exercido pelos juízes:

“Constitutional principles should not ‘vary with accidents of technology’. In a sense, that’s the fifth and final constitutional axiom I would urge upon this gathering: that the Constitution’s norms, at

their deepest level, must be invariant under merely ‘technological’ transformations. Our constitutional law evolves through judicial interpretation, case by case, in a process of reasoning by analogy from precedent. At its best, that process is ideally suited to seeing beneath the surface and extracting deeper principles from prior decisions. At its worst, though, the same process can get bogged down in superficial aspects of preexisting examples, fixating upon unessential features while overlooking underlying principles and values.”²⁴

Concordamos que o método mais adequado é ler a Constituição de forma diferente, para proteger na mesma medida os valores que ela prevê. Entretanto, em alguns casos esta releitura não será simples, e poderemos nos deparar com o que Lessig chama de *ambigüidades latentes*, momentos em que deveremos fazer uma escolha entre diferentes possíveis alternativas, cada uma coerente com os valores constitucionais. São pontos não tratados com clareza pelos legisladores, novos tópicos. Esta novidade pode transpirar um caráter político nas decisões a serem tomadas e as cortes podem preferir deixar tais discussões para os legisladores, como o juiz Kaplan fez no julgamento do caso DeCSS, que será analisado.

A revolução digital abala novamente a presunção da existência de um ordenamento jurídico completo. Devemos nos preparar para preencher novas lacunas. Apesar da releitura ser uma das formas para lidar com estes novos desafios, a simples análise das decisões e valores do passado pode revelar não ser suficiente, como no caso das ambigüidades latentes.

A releitura em particular é uma técnica útil para a decisão de conflitos dentro de uma ordem interna, por fazer referência aos valores constitucionais de um povo. Entretanto, muitos são os problemas que estão interconectados no espaço mundializado, em um nível superior e mais amplo. Os sistemas de governos não estão preparados para responder a estas exigências.

Lessig reconhece que a releitura tem suas limitações. Destacamos os casos nos quais a base tecnológica comum do ciberespaço gera uma nova dimensão de demandas que não tem seus efeitos limita-

24. Laurence Tribe, *The Constitution in Cyberspace*. Capturado em 17 set. 2000. Online. <http://www.sjgames.com/SS/tribe.html>

LILIAN DE MELO SILVEIRA

ABPI - ASSOCIACÃO BRASILEIRA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

PROPRIEDADE INTELECTUAL



dos a uma cultura e sistema jurídico regional, mas de influência global. Deve então o direito internacional ocupar-se de organizar as jurisdições nacionais e uniformizar uma norma para atender com equidade a todos²⁵. O direito internacional leva em conta o poder das situações transnacionais, que podem envolver indivíduos, empresas, Estados, organizações de Estado ou outros grupos.

II. DUAS QUESTÕES DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Na primeira parte mostramos como a revolução digital altera o anterior equilíbrio de poder e que indivíduos, organizações e governos reagem de formas distintas a essas mudanças. Neste processo, o papel do Estado é questionado pelo aumento de poder de seus nacionais e pelas dificuldades que a Internet apresenta à regulação tal como sua arquitetura é encontrada hoje.

Nesta parte vamos analisar a aplicação dos conceitos já desenvolvidos a duas questões relacionadas ao campo da propriedade intelectual: sistemas de proteção a direitos autorais e patentes de *software*. A tecnologia, como ferramenta de controle, pode atuar de forma a assegurar a manutenção de certos valores.

Todavia, existe a possibilidade de um exagero no uso deste controle, um fenômeno que Andrew Shapiro chama de *oversteer*, “derrapagem”. A analogia simboliza o motorista inexperiente que tenta exercer, em uma manobra, uma força tão grande que acaba perdendo o controle, indo além do planejado, com conseqüências perigosas. Conforme abraçamos o potencial de controle que o ciberespaço nos oferece, devemos lidar com este poder com cuidado.

Analisamos aqui as conseqüências dos critérios para a adaptação jurídica às novas relações humanas. A análise apenas de jurisprudência nacional ficaria prejudicada em razão da escassez de casos relacionados ao tema no Brasil. Desta forma nossa pesquisa recebeu uma abordagem com enfoque na experiência dos Estados Unidos, devido ao seu relativo avanço jurisprudencial, doutrinário e legislativo sobre a matéria. Entretanto, em especial no que se refere ao direito de autor, o estudo de direito comparado exige cuidado com as distinções entre os sistemas jurídicos analisados, em especial o sistema individual e o comercial.

O sistema individual, *droit d'auteur*, é o da Convenção de Berna, subjetivo, buscando a proteção do autor. Caracterizam este regime o alcance limitado das convenções celebradas pelo autor para a exploração da obra, a interpretação estrita dessas convenções, criando limites contratuais em defesa dos interesses do criador e a proteção independentemente de registro.

O sistema comercial, *copyright*, é o desenvolvido nos países de influência anglo-saxã. É objetivo, voltado para a obra em si. O *copy-*

right é concedido ao titular, sendo exigidas algumas formalidades para seu exercício de exclusividade conforme definido pela Convenção de Genebra de 1952.

Independentemente do sistema de proteção autoral, fato é que a perfeição das cópias feitas através de sistemas digitais e o relativo baixo custo associado a estas cópias levou a uma crença de que o sistema de direitos autorais era ineficiente para proteger as criações intelectuais na Internet. John Perry Barlow chegou a afirmar que tudo o que sabíamos sobre a propriedade intelectual até então estava errado²⁶. Além desses argumentos, predominava o sentimento de que o governo não teria como rastrear e punir aqueles que violassem os direitos.

Estas discussões causaram pânico para a indústria privada e para os operadores do direito, que, para equilibrar a mudança causada pela tecnologia, pretendiam ampliar os direitos de propriedade intelectual.

A batalha entre a tecnologia e a norma jurídica faz parte da história do direito autoral. Antes do advento da imprensa, os custos associados à cópia das obras artísticas eram tão grandes que não justificavam a existência de uma proteção por parte do governo através de leis. Analisando o progresso da propriedade intelectual, percebemos um delicado equilíbrio entre a ampliação dos direitos concedidos pelo Estado e as ameaças da tecnologia em facilitar a cópia.

1. Copyright Management Systems

A novidade trazida pela revolução digital é o uso da própria tecnologia para proteger a propriedade intelectual. Cada vez mais os sistemas de criptografia e segurança tendem a proteger os autores. Estas ferramentas são conhecidas de forma genérica como Copyright Management Systems (CMS), com premissas nos *trusted systems* ou *secure digital envelopes*, que protegem o conteúdo autoral dando acesso e subsequente cópia ou impressão apenas na extensão das concessões do autor original²⁷. Mark Stefik assim descreve o *trusted system*:

“A trusted system is a system that can be relied on to follow certain rules. In the context of digital works, a trusted system follows rules governing the terms, conditions and fees for using digital works. Suppose that you have a digital work stored on a trusted system, and you do not have a right to copy the work. Then if you ask the trusted system to make a copy, it simply will not do it. Instead, it will give you an error message. If you do have a right to copy and, for example, exercising the right requires paying a fee and certification that you are over 18 years old, then the trusted system would first make sure that the conditions are satisfied. Only then would it make the copy.

Suppose that a customer then wants to buy the digital work. In a typical case, he would use a network browser to select the digital

25. Esta tendência é visível na Política Uniforme de Resolução de Disputas sobre nomes de domínio elaborada pela ICANN encontrada em <http://www.icann.org/udrp/udrp.htm>

26. John P. Barlow, *Selling Wine without Bottles*. Capturado em 17 set. 2000. Online. http://www.eff.org/pub/Publications/John_Perry_Barlow/HTML/idea_economy_article.html

27. Conforme Charles Clark, *The Publisher in the Digital World*, <http://associnst.ox.ac.uk/~icsuinfo/clark.htm>, e Mark Stefik, *Shifting the Possible: How Digital Property Rights Challenge Us to Rethink Digital Publishing*, http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/12_1/Stefik/html/text.html



work from an on-line distributor. At this point, the two systems—the consumer’s system and the distributor’s system—need to establish that they are both trusted systems and to determine their security levels and billing methods. One way to do this is with a challenge-response protocol. This protocol is similar to what you might imagine in a ‘spy versus spy’ scenario when two secret agents who are strangers to one another first meet.”²⁸

Diferentemente de leis ou contratos, que necessitam da participação do Judiciário para executar suas previsões, através de sanções após a ocorrência das infrações, a proteção através da tecnologia cria barreiras à própria violação. Este sistema de proteção torna-se mais poderoso ainda quando amparado pela lei, pela regulação indireta.

A regulação indireta a que nos referimos é a da lei regulando a tecnologia. O desenvolvimento de técnicas de fraude a sistemas de proteção sempre caracterizou uma verdadeira corrida entre as formas de segurança e as técnicas de fraude. Entretanto, a lei pode contribuir com a regulação indireta, como fez a Digital Millennium Copyright Act (DMCA) norte-americana, que incluiu a previsão de antifraude, que considera crime praticamente toda tentativa de fraude aos sistemas de proteção de direitos autorais, assim como a produção e oferecimento ao público deste tipo de tecnologia.

O DMCA foi promulgado em outubro de 1998 como uma adaptação à lei de *copyright* para a era digital, resultado do WIPO Copyright Treaty, que em seu artigo 11 previa que cada Estado “shall provide adequate legal protection and effective legal protection and effective legal remedies against the circumvention of effective technological measures that are used by authors in connection with the exercise of their rights under this Treaty or the Berne Convention and that restrict acts, in respect of their works, which are not authorized by the authors concerned or permitted by law”.

28. Mark Stefik, *Shifting the Possible*.

29. 17 U.S.C. §§ 1201 (d), (f), (g), (j).

30. A argumentação de William Craig, fundador da empresa, era de que suas atividades estavam sujeitas ao Canadian Radio-Television and Telecommunications Commission, que eximia as operações de Internet de serem reguladas. A decisão sobre se suas atividades realmente infringiam ou não as leis canadenses não chegou a ser resolvida, pois

Para Lessig, o grande problema deste sistema de regulação é que o uso não autorizado de uma obra nem sempre é caracterizado como infração; os CMS desconsideram a importância que o uso livre tem para a sociedade. Nada assegura que os sistemas privados de proteção, como os *trusted systems*, irão incluir a previsão de uso livre conforme as previsões legais. O DMCA prevê algumas hipóteses de uso considerado livre, como a engenharia reversa, testes de segurança, pesquisa de criptografia e certos usos por bibliotecas²⁹.

Como uma tecnologia de caráter transnacional poderia adequar-se às diversas particularidades que o uso livre teria de país para país? O problema é agravado ao observarmos que as decisões são tomadas em última instância pelos Estados Unidos, devido à força de suas empresas e leis. Exemplo foi o julgamento da empresa canadense ICraveTV, que transmitia programação televisiva pela Internet de forma permitida naquele país³⁰, mas não nos Estados Unidos. Duas ações foram movidas contra aquela empresa, uma composta pela National Football League e National Basketball Association e outra composta por diversas empresas da indústria cinematográfica. De acordo com a medida cautelar concedida em favor das empresas americanas, a empresa canadense não deveria transmitir seu conteúdo para os Estados Unidos por 90 dias, o que implicou a suspensão completa de suas atividades. Três semanas depois da decisão americana, a ICraveTV e os querelantes entraram em acordo. Este é um exemplo de como casos onde deveria prevalecer a *lex fori* acabam tornando-se confusos em questões envolvendo a Internet.

Além do desafio imposto às hipóteses de uso livre, os CMS ameaçam a privacidade dos indivíduos na medida em que precisam de certos dados para sua correta operação. Pela descrição de Stefik, elementos como a idade do usuário e a sua vontade em fazer cópias da obra são informados ao sistema de gerenciamento das informações. Este sistema potencialmente teria muitas

em ocasião na qual empresas canadenses processavam a ICraveTV, um acordo foi firmado entre as partes. Para o professor da University of Ottawa, Michael Geist, a ICraveTV não teria infringido qualquer lei canadense caso estivesse apenas retransmitindo sinais inalterados. O ponto da discussão que nos interessa é que se tais atividades fossem consideradas legais em território canadense, não seriam pelas leis americanas, que prevaleceram após a decisão do juiz Donald Ziegler em conceder medida cautelar contra as operações da empresa que tivessem efeitos em território americano.



informações pessoais sobre seus usuários e sobre as obras consultadas por estes.

Para Julie Cohen, da Universidade de Pittsburgh, deveria existir uma forma legal de proteção à antiga anonimidade existente antes do surgimento desta forma de monitorização. Existe um valor de “liberdade intelectual”, de que possamos ler anonimamente. A respeito da ameaça ao uso livre, ela defende um direito de resistir, de burlar os *trusted systems* quando o uso for previsto pela lei como livre.

Estas soluções buscam realizar uma espécie de releitura. Porém não caracterizam a releitura completamente, pois estamos tratando de questões inéditas, não previstas pelos legisladores devido às antigas relações de poder que impediam este controle de direitos autorais³¹.

É justificado o medo de que a tecnologia possa prejudicar os autores, pela cópia e distribuição de material com facilidade, baixo custo e alta qualidade, em geral com impunidade. Entretanto, as tendências de proteção da informação dos governos e indivíduos estão caminhando de forma abusiva; as técnicas contratuais³² e os CMS cada vez mais diminuem os direitos dos usuários, implantando um sistema de uso mediante pagamento; o uso livre fica ameaçado. Este exagero no exercício do controle é uma modalidade de *oversteer*, “derrapagem”. Shapiro é da mesma opinião de Cohen sobre a existência de um direito a burlar dos mecanismos de proteção:

“Government should recognize the importance of this breathing room, by adopting a rule analogous to fair use that might be known as ‘fair hacking’ or ‘fair breach’. This would give individuals the right in certain limited situations to circumvent technological protections of information or to ignore the provisions in clickwrap contracts. If legislatures fail to enact such exceptions, courts should find that constitutional principles, including the First Amendment, require that they be recognized.”

1.1. O caso DeCSS

O juiz Lewis Kaplan trouxe uma resposta a este dilema nas últimas palavras de uma sentença de 89 páginas a respeito do caso

DeCSS, no qual oito grandes estúdios cinematográficos americanos processavam os responsáveis pelo *web site* 2600.com, distribuidor do *software* DeCSS que permitia a fraude de mecanismos de proteção de DVDs.

O Content Scramble System (CSS) é um meio de controle de acesso e prevenção de cópia, desenvolvido pela indústria cinematográfica, com o uso de criptografia implementada de forma que apenas os aparelhos de reprodução de DVDs possam decifrar e reproduzir, mas não copiar, os filmes em DVDs. A tecnologia necessária para isto deve ser obtida através de licenciamento. O DeCSS é um *software* que permite a fraude ao sistema CSS dando o poder aos seus usuários a assistir a DVDs em aparelhos não licenciados e inclusive fazer cópias digitais. Este *software* foi desenvolvido através de engenharia reversa por Jon Johansen, um norueguês de 15 anos de idade, junto com dois outros indivíduos que não tardaram em divulgá-lo na Internet em seus *web sites* pessoais.

Após essa divulgação inicial, vários *web sites* copiaram o *software*, que passou a ser disponível em diversas fontes pela Internet. Cientes disto, os estúdios cinematográficos passaram a enviar diversas notificações extrajudiciais exigindo que o DeCSS não permanecesse disponível ao público, o que foi cumprido por parte considerável dos operadores daqueles *web sites*, mas não pelos réus. Em janeiro de 2000, Eric Corley foi processado por oferecer o DeCSS para *download* pelo *web site* de sua empresa, 2600 Enterprises, Inc.

Obedecendo à decisão da medida cautelar, o réu removeu o DeCSS do *web site* 2600.com, porém, no que chamaram de *electronic civil disobedience*, instigaram diversos outros *web sites* a oferecer o *software* para *download* com um pedido que dizia “We have to face the possibility that we could be forced into submission. For that reason it’s especially important that as many of you as possible, all throughout the world, take a stand and mirror these files”, assim, buscando frustrar os fins dos autores e da decisão judicial de impedir a propagação do *software*.

31. O Congresso americano debateu muito estas questões antes da aprovação da versão final do DMCA, conforme declaração do juiz Kaplan.

32. O problema encontrado no sistema anglo-saxão imposto pelas cláusulas de cessão de direitos através de *clickthrough agreements* e *shrinkwrap licences* é amenizado no sistema jurídico pátrio, que considera muitas destas provisões abusivas e nulas de pleno direito.

PRESTIGIE O AGENTE DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

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



A argumentação do réu era de que o DMCA não deveria afetar sua conduta, pois se houver restrição de uso de mecanismos de fraude a sistemas de proteção à propriedade intelectual, isto prejudicaria aqueles que desejam obter acesso às obras protegidas com a intenção de exercer o uso livre (*fair use*). Assim, aqueles que desejam exercer o uso livre, não infrator, das obras protegidas precisam de meios como o DeCSS para burlar os meios de controle de acesso.

Os autores, por sua vez, empreenderam legitimamente capital e esforços para a produção de seus filmes na expectativa de obtenção de retorno econômico dentro da proteção concedida pelos institutos de propriedade intelectual. Para eles, o advento de novas tecnologias não deve abalar esta estrutura, de longa data.

De fato, os CMS têm a capacidade de prevenir tanto o uso infrator como o uso livre, surgindo um conflito entre o uso destas ferramentas de controle de acesso e o uso livre. Os réus, como observa Kaplan, não foram os primeiros a reconhecer esta possibilidade. O congresso americano, no processo legislativo que deu origem ao DMCA, estava preocupado com esta questão. Os proponentes de medidas mais robustas de controle das obras intelectuais argumentavam que a proteção legal contra a fraude deveria ser essencial para que os titulares dos direitos intelectuais fossem devidamente protegidos. Seus oponentes respondiam dizendo que o monopólio inapropriado do *copyright* poderia prevenir o seu uso livre. Ao fim, o congresso chegou a uma decisão, cujo mérito não deve ser discutido pelo Judiciário. A lei é clara em estabelecer que a publicação do DeCSS viola o DMCA.

Kaplan finaliza sua sentença apontando a impossibilidade do *fair hack* por decisão judiciária, argumentando que “each side is entitled to its views. In our society, however, clashes of competing interests like this are resolved by Congress. For now, at least, Congress has resolved this clash in the DMCA and in plaintiffs’ favor. Given the peculiar characteristics of computer programs for circumventing encryption and other access control measures, the DMCA as applied to posting and linking here does not contravene the First Amendment. Accordingly, plaintiffs are entitled to appropriate injunctive and declaratory relief”.

33. *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.* Capturado em 17 set. 2000. Online. <http://www.law.emory.edu/fedcircuit/july98/96-1327.wpd.html>

A decisão sobre a provisão da Section 1201 (a) (1) do DMCA que diz que “no person shall circumvent a technological measure that effectively controls access to a work protected under this title” só teria efeito após dois anos a partir de outubro de 1998 para que o Congresso tivesse tempo para investigar como melhor conciliar os interesses privados e públicos, resultado que deve ser divulgado em breve.

2. Patentes de *software*

As patentes são uma forma de regulação, um monopólio concedido pelo governo. Este monopólio tem a finalidade de estimular a produção científica. Muitas pesquisas e invenções não teriam sido feitas sem a proteção governamental das patentes. Porém, a proteção demasiada não implica necessariamente um aumento na produção científica, em especial para as questões do ciberespaço.

Os requisitos para a concessão de patentes como a novidade, não obviedade e utilidade são de difícil identificação em um novo campo, onde não existe um consenso sobre o atual estado da técnica, ou *prior art*. Assim, nos Estados Unidos, uma série de patentes duvidosas começou a ser aprovada pelo United States Patent and Trademark Office (USPTO) para criações relacionadas ao ciberespaço.

Uma decisão de segunda instância, reformando o entendimento anterior, abriu precedente para a aprovação das patentes de negócio (*business methods patents*)³³ com o reconhecimento da patenteabilidade do sistema informatizado Hub and Spoke, que manipulava os ativos de fundos de investimento dentro de um portfólio. A corte reconheceu a sua utilidade prática, sendo suficiente a produção de um “*useful, concrete and tangible result*”, mesmo se referido resultado fosse simplesmente expresso em números. Assim, o Federal Circuit deixou claro que a proteção às patentes não mais será negada com a justificativa de ter produção de resultados puramente numéricos ou serem simples métodos de negócios.

As críticas a este sistema argumentavam que a partir da implantação da comunicação pelo protocolo TCP/IP uma infinidade de novas possibilidades surgiu, não pelos frutos de esforços conduzi-

DANNEMANN
SIEMSEN
BIGLER &
IPANEMA MOREIRA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RIO DE JANEIRO
Rua Marquês de Olinda, 70
Telefone: (021) 2553-1811
Telefax: (021) 2553-1812/1813
Caixa Postal 2142
20001-970 Rio de Janeiro RJ
E-mail: mail@dannemann.com.br

SÃO PAULO
Av. Indianópolis, 739
Telefone: (011) 5575-2024
Telefax: (011) 5549-2300
Caixa Postal 57065
04093-970 São Paulo SP
E-mail: spmail@dannemann.com.br



dos por pesquisadores e capital investido, mas pelo fato de ser o TCP/IP uma linguagem versátil que permite muitas aplicações.

As *business methods patents* davam aos seus titulares um monopólio sobre a forma de condução de negócios que iniciassem por meios tecnológicos. Se isto já é preocupante no mundo material, no ciberespaço é mais ainda, pois não existe limite para este tipo de patente. A quase totalidade dos métodos de comércio eletrônico em princípio começam através de tecnologia, do código. Assim, todos os métodos negociais de Internet são potencialmente patenteáveis.

O medo dos críticos a este sistema, que poderia ensejar a concessão de patentes a inúmeras aplicações, se concretizou: estranhos resultados têm sido aprovados pelo USPTO. A patente americana número 5.715.314, por exemplo, dá ao seu titular o monopólio a “*network-based sales systems*”, o que é uma descrição demasiadamente genérica, podendo ser interpretada como qualquer atividade de comércio eletrônico. As críticas às patentes de negócio recrudesceram os critérios de análise do USPTO³⁴, que incluirá uma ampla busca por documentos patentários americanos e literatura não-patentária, bem como um segundo nível de revisão para os pedidos aprovados.

Diante das patentes de *software*, cada vez mais as empresas de tecnologia têm se preocupado em estabelecer tanto estratégias defensivas, checando se suas atividades não infringem patentes existentes, como ofensivas³⁵, garantindo que todas as suas idéias possam ser expressas sob a forma de patentes.

O congresso americano tem forçado cada vez mais a produção de novas leis aumentando a proteção da propriedade intelectual de forma geral. A proteção concedida pelas patentes, como vimos, é uma forma de regulação pelo governo que tem um forte fundamento econômico. No contexto da nova economia, questionamos os benefícios econômicos trazidos pelas patentes de *software*. Estaria o equilíbrio da propriedade intelectual resguardado neste contexto?

A Amazon.com, após receber sua patente número 5.960.411 para a tecnologia *one-click purchasing*³⁶, sobre “method and system for placing a purchase order via a communications network” causou grande furor, principalmente para Richard Stallman, fundador da Free Software Movement, que argumentou que um boicote deveria ser feito àquela empresa³⁷ quando esta usou sua patente sobre esta óbvia e importante tecnologia³⁸ contra a sua concorrente, BarnesandNoble.com, obtendo liminar em 1º de dezembro de 1999, manifestando sua intenção de monopolizar o comércio eletrônico.

Em resposta às inúmeras críticas que recebeu da comunidade *online*, Jeff Bezos, presidente da Amazon.com, divulgou uma carta aberta, em que reconhece que as patentes prejudicam o desenvolvimento do comércio eletrônico e propõe algumas mudanças, como a diminuição do prazo de proteção³⁹. Entretanto, Bezos afirmou que não pretende abdicar às suas patentes voluntariamente. Em fevereiro, a Amazon.com anunciou que recebeu uma patente para o *software* relacionado ao seu programa de filiação que pode causar comoção maior do que a patente *one-click*. O programa de filiação permite que outros *web sites* façam um *link* para a Amazon.com e recebam uma comissão pelas vendas efetuadas pelas suas “indicações”. Várias outras empresas usam um sistema similar.

Se não respeitarmos o equilíbrio que este instituto deve ter, os custos serão maiores que os benefícios. A objeção deste monopólio pelos seus teóricos beneficiários, algumas empresas de *software*, incluindo grandes nomes como Oracle e Adobe, indica que talvez não seja esta a melhor alternativa para lidar com a questão, pois o processo de desenvolvimento de *software* pode tornar-se muito caro.

Este problema é muito perigoso, principalmente no contexto do comércio internacional. Para usar uma idéia ou tecnologia no ciberespaço, as pessoas deveriam entrar em contato com companhias americanas, detentoras de praticamente todas as patentes relacionadas a tecnologias para Internet. Este mercado global tendencioso deve ser combatido.

Luiz Olavo Baptista informa que já em 1979 Alan Salzman previa os efeitos dos conflitos de tratamento internacional à proteção do *software* e o poder econômico americano, afirmando que “o grosso da sua produção ocorre neste país. Mas, assim como é impossível avaliar os efeitos domésticos potenciais da patenteabilidade dos programas, não é possível avaliar os efeitos que uma decisão unilateral dos Estados Unidos teriam para encorajar desenvolvimentos similares em outros países”.

Observamos hoje esses efeitos: após diversas formas de pressão, o Japão incorporou ao seu sistema jurídico a previsão de proteção a patentes de *software*. A questão, levada ao conselho administrativo do European Patents Office, tende à aprovação de patentes de *software* também para a Europa, como já manifestado em controversa votação⁴⁰ de 10 votos a favor e 9 contra. Ainda em novembro deste ano uma conferência será feita para ratificar esta decisão. Isto insinua uma tendência de exportação das leis americanas para o mundo. Se aprovada, o *software* na Europa receberá tanto o tratamento autoral como patentário.

34. USPTO. *Business Methods Patent Initiative: An Action Plan*. Capturado em 17 set. 2000. Online <http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/actionplan.html>

35. É a recomendação de diversos consultores americanos, como David Kline, no artigo “The Best Offense Is a Pit Bull Patent Lawyer”, publicado na revista *eCompany Now*, de junho de 2000.

36. USPTO. *Method and System for Placing a Purchase Order Via a Communications Network*. Capturado em 17 set. 2000. Online <http://www.gnu.org/philosophy/amazonpatent.html>

37. Richard Stallman, *Boycott Amazon!*. Capturado em 17 set. 2000. Online <http://www.gnu.org/philosophy/amazon.html#whyBoycott>

38. Através de um pequeno arquivo, o *cookie*, o *browser* pode manipular informações sobre a identidade do consumidor no processo de compra.

39. Jeff Bezos, *An Open Letter from Jeff Bezos on the Subject of Patents*. Capturado em 17 set. 2000. Online <http://www.amazon.com/exec/obidos/subst/misc/patents.html/102-3131897-1582554>

40. Verlag Heinz Heise, *Europäisches Patentamt befürwortet Software-Patente*. Capturado em 17 set. 2000. Online <http://www.heise.de/newsticker/data/odi-14.09.00-000/>



Seria a necessidade de proteção por patentes para o *software* uma condição de desenvolvimento desta indústria? A resposta não é simples. O aumento de patentes aumenta os incentivos e os custos. De acordo com estudo feito pelo Massachusetts Institute of Technology⁴¹, estas patentes já prejudicaram o investimento em pesquisa e desenvolvimento de *software* nos Estados Unidos.

Com o aumento de patentes nas mais básicas funções de desenvolvimento de *software*, aumentam as possibilidades de “infrações”, comprometendo o processo de desenvolvimento do *software*. Richard Stallman assim descreve o ambiente atual nos Estados Unidos: “Imagine that each time you made a software design decision, and especially whenever you used an algorithm that you read in a journal or implemented a feature that users ask for, you took a risk of being sued”.

Para a advogada nova-iorquina Marylee Jenkins, o comissário Todd Dickinson tem autoridade para realizar o reexame das patentes, o que já aconteceu no caso de uma retomada de patente concedida a um inventor da Califórnia sobre sistema para a correção do *bug* do milênio⁴². “I could see the commissioner using his discretionary power here if there’s a loud outcry from a segment of the industry”, diz Jenkins.

Em resposta a uma crítica de que muitas patentes óbvias têm sido concedidas pelo USPTO, Dickinson respondeu que “the courts have told us that computer software is patentable. People like to be able to protect their creativity and investments. The goal is to make sure this doesn’t unnecessarily impede technological advancement”. O seu conselho foi que se o USPTO conceder patentes e os interessados puderem demonstrar que o exame falhou na consideração do atual estado da técnica, que o façam⁴³.

CONCLUSÃO

Não se pode ignorar o impacto que a revolução digital trouxe a todos os aspectos de nossa sociedade, elevando o patamar de relacionamento humano com a implantação de técnicas moleculares.

Diante deste processo de evolução, o governo deve tomar uma posição, intervindo, quando necessário, de forma equilibrada. Cabe ao Poder Legislativo a decisão de quais leis devem ser implantadas e como.

Observamos que em alguns momentos a intervenção governamental é necessária, pois os indivíduos não podem se auto-regular sozinhos, como no caso dos Copyright Management Systems. A ausência de previsões antifraude por leis como a DMCA anularia os efeitos de proteção que o setor privado produz. Em dezembro de 1996 a Organização Mundial da Propriedade Intelectual produziu o WIPO Copyright Treaty, que em seu artigo 11 prevê que os Estados deverão prever meios legais adequados e sanções contra a fraude de meios tecnológicos usados pelos autores na proteção de seus direitos. Casos como este, que requerem trabalho legislativo, devem fazer uma delicada análise dos princípios existentes nas leis anteriores, dos valores que estas desejam proteger. Assim, a “derrapagem” dos indivíduos é controlada.

Em outras áreas, entretanto, a regulação pode ser prejudicial, e a “derrapagem” pode acontecer não pela tentativa de controle individual, mas governamental, como no caso da proteção patentária para o *software*, prejudicando um setor que tem condições de progredir independentemente do monopólio concedido pelo governo.

A revolução digital amplia a nossa liberdade, podendo causar conflitos de interesses. A resposta a estes conflitos deve ser dada pela imposição de limites às nossas liberdades. Dalmo de Abreu Dallari, opondo-se à doutrina individualista da liberdade, alertava que o homem, como ser social, deve ter sua liberdade concebida tendo em vista o homem social, o homem situado, que não existe isolado da sociedade. A liberdade humana é assim uma liberdade social, que leva em conta o relacionamento de cada indivíduo com todos os demais, o que implica deveres e responsabilidades. O espírito da liberdade é aquele que pesa os interesses pessoais com os coletivos.

Os governos, corporações e poderes institucionais devem reconhecer a liberdade individual, trazida pelas inovações tecnológicas, que

41. Disponível em <http://www.researchoninnovation.org/patent.pdf>

42. USPTO, *Patent and Trademark Office Orders Reexamination of Y2K Fix Patent*. Capturado em 17 set. 2000. Online. <http://www.uspto.gov/web/offices/com/speeches/99-51.htm>

43. USPTO, *Transcript of PTO Commissioner’s On-line Discussion*. Capturado em 17 set. 2000. Online. <http://www.uspto.gov/web/offices/com/chats/chat0002.htm>

GARÉ & ORTIZ DO AMARAL ADVOGADOS

PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL

Contencioso e consultivo. Repressão à contrafação de marcas, patentes, concorrência desleal e violação de direitos autorais.

Rua Dona Avelina, nº 163 - Vila Mariana
CEP 04111-010 - São Paulo - S.P.
Tel.: (011) 5572-7756 - Fax: (011) 5549-7130
e-mail: gare-ortiz@gare-ortiz.adv.br



possibilitam a tomada de decisões inéditas. Os indivíduos, por sua vez, devem aceitar o desafio de ser cada vez mais responsáveis pelo seu próprio bem-estar e o da sociedade coletiva. Devem, assim, reconhecer certos limites. Esta é a noção de equilíbrio.

Aí encontra-se o papel do Direito, nas sábias palavras do professor Miguel Reale: “O ideal é que cada homem possa realizar os seus fins da maneira mais ampla, mas é intuitivo que não poderia coexistir o arbítrio de cada um com o dos demais sem uma delimitação harmônica das liberdades, consoante clássico ensinamento de Kant. Desse modo, o Direito delimita para libertar: quando limita, liberta”⁴⁴.

BIBLIOGRAFIA

- Ascensão, José de Oliveira. *Direito Autoral*. 2ª ed., Rio de Janeiro, Renovar, 1997.
- Baptista, Luiz Olavo. *Aspectos Jurídicos das Transferências Eletrônicas Internacionais de Fundos*. São Paulo, 1986. Tese (Livre Docência em Direito Internacional Privado) - Faculdade de Direito, USP, 1986.
- _____. *A Vida dos Contratos Internacionais*. São Paulo, 1993. Tese (Titular de Direito Internacional Privado) - Faculdade de Direito, USP, 1993.
- _____. “A Proteção dos Programas de Computador em Direito Comparado e Internacional”, *Revista Forense*, v. 293, p. 121-130. Conferência proferida no Seminário sobre Aspectos Jurídicos do *Software*, organizado pela SEI; 6 de out. 1981, Brasília.
- Basso, Maristela. *Contratos Internacionais do Comércio*. 2ª ed., Porto Alegre, Livraria do Advogado, 1998.
- _____. *O Direito Internacional da Propriedade Intelectual*. 1ª ed., Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2000.
- Bittar, Carlos Alberto. *Direito de Autor*. Rio de Janeiro, Forense, 1997.
- Bobbio, Norberto. *Teoria dell'Ordinamento Giuridico*. Torino, Giappichelli, 1970.
- Castells, Manuel. *A Sociedade em Rede*. 3ª ed., São Paulo, Paz e Terra, 1999, 617 p.
- Dallari, Dalmo de Abreu. *Elementos de Teoria Geral do Estado*, 19ª ed., São Paulo, Saraiva, 1995.
- Dohaney, M. Scott. “Dispute Resolution in Cyberspace”. *Journal of International Arbitration*. Great Britain, 15(4): 127-168, 1998.
- Foucault, Michel. *Microfísica do Poder*. 14ª ed., Rio de Janeiro, Graal, 1999.
- Greco, Marco Aurélio. *Internet e Direito*. 1ª ed., São Paulo, Dialética, 2000.
- Huet, Pierre (Org.). *Le Droit du Multimédia - de la Télématique à Internet*. Paris, Editions du Téléphone, 1994.
- Jessup, Philip C. *Direito Transnacional*. 1ª ed., São Paulo, Editora Fundo de Cultura, 1965, 92 p.
- Jordan, Tim. *Cyberpower: The Culture and Politics of Cyberspace and the Internet*. 1st ed., London, Routledge, 1999.
- Katsh, Ethan. *Law in a Digital World*. New York, Oxford University Press, 1995.
- Lessig, Lawrence. *Code and Other Laws of Cyberspace*. 1st ed., New York, Basic Books, 1999.
- Lévy, Pierre. *A Inteligência Coletiva: por uma Antropologia do Ciberespaço*. 2ª ed., São Paulo, Edições Loyola, 1999, 212 p.
- De Lucca, Newton (Org.). *Direito & Internet: Aspectos Jurídicos Relevantes*. 1ª ed., São Paulo, Edipro, 2000.
- Peirce, Charles S. *Semiótica*. 2ª ed., São Paulo, Perspectiva, 1995.
- Reale, Miguel. *Lições Preliminares de Direito*. 1ª ed., São Paulo, José Bushatsky, 1974.
- _____. “Linha Evolutiva da Teoria Tridimensional do Direito”, *Revista da Faculdade de Direito*. São Paulo, v. 88, p. 301 - 312, 1993.
- _____. *Teoria Tridimensional do Direito*. 1ª ed., São Paulo, Saraiva, 1968.
- _____. *O Direito Como Experiência*. 2ª ed., São Paulo, Saraiva, 1999.
- _____. *Fundamentos do Direito*. 3ª ed., São Paulo, RT, 1998.
- Rheingold, Howard. *A Comunidade Virtual*. 1ª ed., Lisboa, Gradiva, 1996.
- Shapiro, Andrew. *The Control Revolution: How the Internet is Putting Individuals in Charge and Changing the World We Know*. 1st ed., New York, Public Affairs, 1999.

Online

- Barlow, John Perry. *Selling Wine Without Bottles: the Economy of Mind on the Global Net*. Capturado em 17 set. 2000. Online. Disponível na Internet:
http://www.eff.org/pub/Publications/John_Perry_Barlow/HTML/idea_economy_article.html
- Boyle, James. *Foucault in Cyberspace: Surveillance, Sovereignty, and Hard-Wired Censors*. Capturado em 17 set. 2000. Online. Disponível na Internet:
<http://www.tprc.org/abstracts97/foucault.htm>

44. Reale, 1974, p. 72.



- Clark, Charles. *The Copyright Environment for the Publisher in the Digital World*. Capturado em 17 set. 2000. Online. Disponível na Internet:
<http://associnst.ox.ac.uk/~icsuinfo/clark.htm>
- Cohen, Julie E. *Copyright and the Jurisprudence of Self-help*. Capturado em 17 set. 2000. Online. Disponível na Internet:
<http://eon.law.harvard.edu/h2o/property/alternatives/self-help.html>
- _____. *Lochner in Cyberspace: the New Economy Orthodoxy of "Rights Management"*. Capturado em 17 set. 2000. Online. Disponível na Internet:
<http://eon.law.harvard.edu/h2o/property/alternatives/cohen1.html>
- _____. *Some Reflections on Copyright Management Systems and Laws Designed to Protect Them*. Capturado em 17 set. 2000. Online. Disponível na Internet:
http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/12_1/Cohen/html/text.html
- Hauben, Michael. *The Expanding Commonwealth of Learning: Printing and the Net*. Capturado em 17 set. 2000. Online. Disponível na Internet:
http://wuarchive.wustl.edu/doc/misc/acn/netbook/ch.9_printing
- Internet Engineering Task Force. *Overview of the IETF*. Capturado em 11 fev. 2000. Online. Disponível na Internet:
<http://www.ietf.org/overview.html>
- Internet Society. *All about the Internet: History*. Reston, 2000. Capturado em 26 jan. 2000. Online. Disponível na Internet:
<http://www.isoc.org/internet/history/cerf.html>
- Lessig, Lawrence. *Cyberspace's Constitution*. Capturado em 15 fev. 2000. Online. Disponível na Internet:
<http://cyber.law.harvard.edu/works/lessig/AmAcid1.pdf>
- Lessig, Lawrence. *Governance*. Capturado em 21 jan. 2000. Online. Disponível na Internet:
<http://cyber.law.harvard.edu/works/lessig/final.pdf>
- _____. *Reading the Constitution in Cyberspace*. Capturado em 2 fev. 2000. Online. Disponível na Internet:
http://papers.ssrn.com/paper.taf?ABSTRACT_ID=41681#Paper%20Download
- _____. *Reclaiming a Commons*. Capturado em 11 nov. 1999. Online. Disponível na Internet:
<http://cyber.law.harvard.edu/events/lessigkeynote.pdf>
- _____. *The Law of the Horse: What Cyberlaw Might Teach*. Capturado em 21 jan. 2000. Online. Disponível na Internet:
<http://cyber.law.harvard.edu/works/lessig/finalhls.pdf>
- National Telecommunications and Information Administration. *DNS Statement of Policy*. Washington, 1998. Capturado em 24 jan. 2000. Online. Disponível na Internet http://www.ntia.doc.gov/ntia-home/domainname/6_5_98dns.htm
- Roditti, Esther C. *Is self-help a Lawful Contractual Remedy?* Capturado em 17 set. 2000. Online. Disponível na Internet:
<http://eon.law.harvard.edu/h2o/property/alternatives/roditti.html>
- Stefik, Mark. *Trusted Systems*. Capturado em 9 dez. 1999. Online. Disponível na Internet:
<http://www.sciam.com/0397issue/0397stefik.html>
- _____. *Shifting the Possible: How Trusted Systems and Digital Property Rights Challenge us to Rethink Digital Publishing*. Capturado em 17 set. 2000. Online. Disponível na Internet:
http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/12_1/Stefik/html/text.html

TRENCH, ROSSI E WATANABE

SÃO PAULO
RIO DE JANEIRO
BRASÍLIA

Av. Dr. Chucris Zaidan, 920, 8º andar, 04583-904; FONE: (011) 3048-6800; FAX: (011) 5506-3455
Av. Rio Branco, 1, 19º andar, Setor B, 20090-003; FONE: (021) 2516-4944; FAX: (021) 2516-6422/8458
SCN, Centro Empresarial ENCOL, Torre A, cj. 1126, 70710-500; FONE: (061) 327-3273; FAX: (061) 226-6743

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



A PROTEÇÃO JURÍDICA DOS SEGREDOS INDUSTRIAIS E DE NEGÓCIO

JOÃO MARCOS SILVEIRA

Advogado formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, com pós-graduação em Propriedade Industrial pelo Ceipi - Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Industrielle, Universidade de Estrasburgo, França; master of Intellectual Property pelo Franklin Pierce Law Center, Concord, NH, EUA. Advogado-chefe da Assessoria Jurídica da Federação e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo - Fiesp/Ciesp e associado do escritório Newton Silveira, Wilson Silveira e Associados - Advogados e da Cruzeiro/Neumarc Patentes e Marcas Ltda.

Sumário: I. Introdução - II. Definição, Elementos e Natureza Jurídica do Bem Protegido - III. Opção pela Proteção como Segredo ou por Patente - IV. Formas Contratuais de Preservação ou Transmissão do Segredo de Negócio - V. Medidas Disponíveis para Coibir a Violação

I. INTRODUÇÃO

Assim como o sistema de patentes, as normas que tutelam os segredos industriais ou de negócio também constituem fatores de incentivo a investimentos em atividades de pesquisa e desenvolvimento, na medida em que protegem os resultados dessas atividades.

Com o sistema de patentes, o Estado incentiva o desenvolvimento e a divulgação de inovações técnicas ou tecnológicas de utilidade e aplicação industrial mediante a outorga, em contrapartida, de direitos exclusivos de exploração das invenções por um determinado período de tempo.

O interesse subjacente a esse escambo, assim como a sua eficiência em induzir a realização de esforços inventivos e a divulgação dos respectivos resultados, dependem intrinsecamente da garantia da liberdade de concorrência e da exploração de tecnologias não patenteadas. A sujeição da patenteabilidade aos requisitos de novidade e atividade inventiva é uma indicação clara de que a livre exploração das idéias é a regra, da qual a proteção conferida pela patente é uma exceção, sendo certo que, após a expiração de seu

prazo de vigência, passa seu objeto necessariamente ao domínio público, podendo ser livremente explorado por quem o deseje.

A garantia da proteção dos segredos industriais ou de negócio constitui igualmente um incentivo ao desenvolvimento tecnológico e econômico, com a diferença que, neste caso, por não haver a divulgação das inovações à sociedade, não oferece o Estado a proteção especial representada pela patente. Sua tutela, ademais, destina-se a garantir a lealdade e a honestidade nas relações concorrenciais.

Por certo, a possibilidade de opção pela proteção de uma invenção como segredo de negócio ou por patente ou da utilização dos dois sistemas de proteção de forma complementar representa incentivo ainda maior a investimentos em atividades de pesquisa e desenvolvimento.

O presente estudo procurará, sem a pretensão de exaurir o tema, discorrer acerca dos elementos e natureza jurídica do segredo industrial ou de negócio, indicar vantagens e desvantagens da opção da proteção como segredo ou por patente, bem como abor-

VICENTE NOGUEIRA ADVOGADOS

BRASÍLIA
Setor Bancário Sul Quadra 2 Bloco S
Edifício Empire Center, 12º andar, 1214
CEP 70070-100 - Brasília - DF
Tel.: 061 323 6666
Fax: 061 226 7681
E-mail: vnadv@s@tba.com.br

RIO DE JANEIRO
Rua Buenos Aires, 68, 24º andar
Edifício Big, Centro
20070-020 Rio de Janeiro RJ
Tel.: 021 3852 3110
Fax: 021 2232 8603

SÃO PAULO
Praça Antônio Prado, 33, 20º andar
São Paulo - Centro
CEP 01010-010
Tel.: 011 3105 0326
Fax: 011 3105 7849
E-mail: vicnog@nutecnet.com.br



dar alguns aspectos relacionados às formas contratuais de prevenção ou transmissão do segredo e às medidas disponíveis em nosso sistema jurídico para coibir a sua violação.

Para os fins deste trabalho, utilizaremos a expressão “segredos de negócio” como gênero que compreende os segredos comerciais e industriais ou de fábrica, ou seja, todo o conjunto de informações sigilosas ou confidenciais relacionadas às atividades empresariais em geral, sejam industriais, comerciais ou de prestação de serviços, e que lhes confere alguma vantagem competitiva.

II. DEFINIÇÃO, ELEMENTOS E NATUREZA JURÍDICA DO BEM PROTEGIDO

O segredo de negócio pode consistir em conhecimentos técnicos, experiências, fórmulas, processos de fabricação, métodos, listas e informações de clientes, técnicas de comercialização, *marketing*, custos, formação de preços e outras espécies de dados confidenciais relativos ao desempenho de atividades empresariais. Em todos os casos, tratar-se-á de um elemento incorpóreo sigiloso suscetível de aplicação prática que confere uma vantagem competitiva a seu detentor enquanto de conhecimento restrito, motivo pelo qual devem ser adotadas medidas protetivas rigorosas contra a sua revelação.

O Uniform Trade Secrets Act (ao qual doravante designaremos simplesmente UTSA), lei padrão promulgada em 1979 nos Estados Unidos que buscou codificar os princípios básicos estabelecidos pela *common law* com relação à proteção dos *trade secrets* e adotada em grande parte dos Estados norte-americanos, assim define o segredo de negócio:

“Trade secret means information, including a formula, pattern, compilation, program, device, method, technique, or process, that: (i) derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable by proper means by, other persons who can obtain economic value from its disclosure or use, and (ii) is the subject of efforts that are reasonable under the circumstances to maintain its secrecy.”

O Restatement of the Law Third - Unfair Competition, editado em 1994, elaborado pelo American Law Institute, que consolida princípios da *common law* e normas legais relativas à concorrência desleal conforme a jurisprudência firmada nos Estados Unidos, formula a seguinte definição:

“A trade secret is any information that can be used in the operation of a business or other enterprise and that is sufficiently valuable and secret to afford an actual or potential economic advantage over others.”

A partir dessa definição, o Restatement identifica os seguintes requisitos para que uma informação seja suscetível de proteção como *trade secret*:

Valor. O *trade secret* deve representar um valor na operação de um negócio ou atividade empresarial, propiciando uma vantagem econômica efetiva ou potencial com relação a terceiros que não possuam a informação.

Caráter sigiloso. Para que se qualifique como um *trade secret*, a informação deve ser sigilosa. Não se exige que se trate de um sigilo absoluto, nem que se caracterize a novidade exigida para fins de patenteabilidade, achando-se atendido o requisito se for demonstrado ser difícil e custoso a terceiros obter a informação sem recurso a meios ou condutas ilícitas.

Adoção de precauções para manter o sigilo. A adoção de medidas e precauções com vistas à manutenção do sigilo é fator relevante para que a informação seja passível de proteção como *trade secret*. Tais precauções podem consistir em barreiras físicas ao acesso ou em outras medidas de segurança, tais como a limitação da divulgação da informação apenas às pessoas que necessitem conhecê-la, celebração de contratos ou termos de confidencialidade com as pessoas a quem seja franqueado o acesso à informação, sinais ou outros avisos apostos nos documentos que ressaltem seu caráter confidencial, etc.

Embora a legislação brasileira não formule uma definição de segredo de negócio, alguma indicação pode ser extraída do disposto no artigo 195, incisos XI e XII, da Lei de Propriedade Industrial, nº 9.279/96: “Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: ...

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

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

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



XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;

XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude.”

Com base na definição inicialmente adotada, nas oferecidas pelo UTSA e pelo Restatement, e nos dispositivos acima transcritos da Lei 9.279/96, podemos identificar cinco elementos básicos do segredo de negócio:

- a) seu *conteúdo* ou *objeto*, consistente em informações relacionadas com o desempenho de atividades empresariais industriais, comerciais ou de prestação de serviços;
- b) sua *utilidade*, devendo tratar-se de uma informação passível de aplicação na atividade empresarial;
- c) seu *valor econômico*, devendo o segredo de negócio propiciar uma vantagem competitiva ao seu detentor;
- d) seu *caráter sigiloso* ou *restrito*, já tendo sido visto que não há necessidade de que se trate de um sigilo absoluto;
- e) sua *sujeição a medidas protetivas com vistas a preservar sua confidencialidade*.

Note-se que o texto dos incisos XI e XII do artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial, ao excluir expressamente da proteção as informações confidenciais “que sejam evidentes para um técnico no assunto”, permite inferir-se, especialmente no caso de segredos consistentes em inovações tecnológicas, que estas deveriam atender ao requisito da atividade inventiva tal qual previsto no artigo 13 da mesma lei. Essa interpretação, levada às últimas conseqüências, levaria à conclusão de que, na esfera tecnológica, apenas invenções patenteáveis seriam suscetíveis de proteção como segredo de negócio. Tal interpretação, contudo, discrepa do quanto aceito atualmente pela doutrina e pela jurisprudência pátrias e no direito comparado, além de conflitar com a norma do artigo 39, item 2, alínea “a”, do TRIPS, que apenas exige que a informação a ser protegida seja secreta “no sentido de que não seja conhecida em geral nem facilmente acessível a pessoas de círculos que normalmente lidam com o tipo de informação em questão”. Vejamos como nossos tribunais lidarão com esta importante questão...

Definido o segredo de negócio e identificados seus elementos e características, resta-nos a tarefa mais árdua, que é a determinação de sua natureza jurídica, da qual dependerão diversos aspectos relativos ao regime de sua proteção legal.

Tanto na doutrina e na jurisprudência pátrias quanto no direito comparado, inúmeras teses foram desenvolvidas com vistas a definir a natureza jurídica do segredo de negócio, a principiar pelas que buscaram sua qualificação como um direito de personalidade.

Essa tese se acha completamente superada, como salienta José Antonio Gomez Segade¹, levantando dois argumentos de extrema pertinência: primeiro, porque a violação de um segredo industrial não prejudica a personalidade do empresário, mas sim o que ele possui; segundo, porque o segredo industrial pode ser objeto de negócios jurídicos, ao passo que os direitos de personalidade, de caráter personalíssimo, são intransferíveis.

Não sendo objeto de direito de propriedade, oponível *erga omnes*, mas sim de uma exclusividade de fato, enquanto de conhecimento restrito, não se trata tampouco de um direito de propriedade industrial ou intelectual.

Paul Demin, alinhando-se com Ch. S. Maddock e utilizando a expressão *know-how* para designar o segredo de negócio, ressalta que “l’industriel qui le possède se gardera bien de le rendre public parce qu’il ne dispose d’aucun moyen extra-contractuel efficace pour défendre sa propriété. Le secret dévoilé, son auteur perd un monopole de fait”.²

Tullio Ascarelli igualmente rejeita a possibilidade de considerar-se o segredo como um bem objeto de um direito absoluto, tese que repousaria no equívoco de confundir-se o interesse diretamente tutelado e o bem indiretamente protegido, ou seja, de confundir-se a repressão de determinados atos que possam traduzir-se em violação do segredo com uma direta e absoluta tutela do segredo como tal, acrescentando que:

“La protezione del segreto permetterà a chi abbia realizzato una creazione intellettuale di essere il solo a goderla o utilizzarla, di comunicarla a titolo oneroso ad altri, di agire pel risarcimento dei danni contro chi abusivamente l’abbia carpita o divulgata o utilizzata in seguito a uma comunicazione fiduciaria, ma non gli permetterà di impedire poi la utilizzazione da parte di quanti, in seguito alla sia pur illecita divulgazione, ne siano venuti a conoscenza, nè gli assicurerà nessuna priorità nei confronti di chi autonomamente pervenga alla stessa creazione.”³

As diversas correntes doutrinárias que se propõem a determinar a natureza jurídica do segredo de negócio são identificadas, expostas de maneira sintética e analisadas por Elisabeth Edith G. Kasznar Fekete em sua tese de doutorado defendida perante a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo em 1999, sob o título “Perfil do Segredo de Indústria e Comércio no Direito Brasileiro: Identificação e Análise Crítica”, páginas 137 e seguintes, trabalho de envergadura e grande interesse para os estudiosos do tema, que esposa, nesse ponto, a tese que caracteriza o segredo de negócio como um *direito de posse*.

1. *El Secreto Industrial (know-how) - Concepto e Protección*, Ed. Tecnos, Madri, 1974, p. 69/70.

2. *Le Contrat de Know-How*, Etablissements Emile Bruylant, Bruxelas, 1968, p. 15.

3. *Teoria della Concorrenza e dei Beni Immateriali*, 3ª ed., A. Giuffrè, Milão, 1960, p. 287.



Alinhamo-nos, contudo, com mais convicção, àqueles que, como o já citado jurista espanhol Gomez Segade⁴, qualificam o segredo de negócio como um bem imaterial protegido fundamentalmente pelas normas de repressão à concorrência desleal.

Mais especificamente, o segredo de negócio pode ser qualificado como um dos elementos do estabelecimento ou fundo de comércio objeto de uma exclusividade de fato enquanto preservado seu caráter sigiloso ou de conhecimento restrito. Sua tutela é assegurada essencialmente pelas normas que coíbem a concorrência desleal, quando divulgado, explorado ou utilizado, sem autorização, por quem a ele tenha tido acesso mediante relação contratual, empregática, meios ilícitos ou fraudulentos, sendo protegido complementar e assessorialmente por outros dispositivos, como o artigo 159 do Código Civil e o artigo 482, alínea "g", da CLT, o que será examinado com mais detalhe ao analisarmos, no item V deste trabalho, as medidas disponíveis em nosso ordenamento jurídico para coibir a violação de segredos de negócio.

III. OPÇÃO PELA PROTEÇÃO COMO SEGREDO OU POR PATENTE

Não é possível afirmar-se *a priori* e em caráter genérico qual a forma de proteção mais adequada ou conveniente. A opção pela manutenção de uma determinada informação como segredo de

negócio ou o recurso ao sistema de patentes deve ser avaliada e determinada caso a caso, tratando-se de uma decisão crucial que deve levar em consideração ampla gama de fatores.

Em muitos casos, contudo, essa questão não se colocará, por não se apresentarem viáveis as duas possibilidades.

Assim, uma informação que não seja suscetível de proteção por patente, por não se tratar de matéria patenteável (como uma lista ou outros dados de clientes e informações de composição de custos) ou por não atender aos requisitos de patenteabilidade (novidade absoluta, atividade inventiva e aplicação industrial), somente poderá ser protegida como segredo de negócio.

Por outro lado, invenções que atendam aos requisitos de patenteabilidade mas cuja utilização implique sua revelação, como por exemplo aquelas que sejam identificáveis e compreensíveis pelo simples exame do produto colocado no mercado, somente poderão ser protegidas por patente.

A questão vai se apresentar, assim, apenas com relação a invenções que sejam ao mesmo tempo patenteáveis e passíveis de serem mantidas em sigilo.

Edward P. White⁵ elaborou interessante quadro comparativo dos fatores a serem levados em consideração para a realização da opção, que abaixo reproduzimos:

Segredo de negócio	Patente
A proteção como segredo de negócio não se sujeita a limitação temporal, persistindo enquanto perdure o sigilo.	A patente vigora por um período de 20 anos.
O segredo de negócio pode ser licitamente desvendado por terceiros mediante engenharia reversa.	A patente assegura a seu titular um direito de exclusividade plena durante todo o seu período de vigência. Por outro lado, com a patente dá-se a publicação da invenção, que pode consistir em um processo ou fórmula cuja utilização seja impossível de ser detectada no produto final.
O segredo de negócio pode abranger matéria não patenteável.	Uma invenção, para ser patenteada, deve atender aos requisitos de novidade, atividade inventiva, etc.
Os custos de um segredo de negócio podem ser mantidos em patamares previsíveis compatíveis com o nível de proteção necessário, mas poderão variar em razão das circunstâncias e serão realizadas despesas permanentes com vistas à manutenção.	Patentes têm custos relativamente previsíveis, mas podem ser de mais cara obtenção e podem demandar investimentos muito mais expressivos, especialmente se requeridas em diversos países.
O detentor de um segredo de negócio possui direitos sem limitação territorial (de acordo com as diversas legislações nacionais).	O titular de uma patente possui direitos apenas onde a patente for obtida.
O detentor de um segredo de negócio pode sujeitar-se a considerável gama de restrições que podem ser-lhe impostas enquanto licenciante.	O titular de uma patente deve tomar precauções especiais para que não se configure uma infração da ordem econômica ou exercício abusivo de direito.
Segredos de negócio podem ser licenciados, cedidos ou transferidos.	Patentes podem igualmente ser objeto de licença, cessão ou transferência.
Os segredos de negócio podem ser tidos como menos valiosos ante a inexistência de um direito exclusivo.	O direito exclusivo de fabricação, utilização e comercialização e a proteção mais efetiva das leis de patentes as tornam mais valiosas para alguns.

4. Op. cit., págs. 82/85.

5. *Licensing - A Strategy for Profits*. Kew Licensing Press, EUA, 1990, págs. 146/147 (tradução livre).



Um risco adicional que se corre ao fazer a opção pela proteção de uma invenção como segredo de negócio é o de que um terceiro realize a mesma invenção e para ela obtenha uma patente. Isso cria uma situação de conflito de certa complexidade tratada de maneiras diversas no direito comparado.

No nosso caso, a Lei de Propriedade Industrial aborda a questão em seu artigo 45, assegurando ao denominado *usuário anterior*, assim considerada a pessoa de boa fé que, antes da data do depósito ou de prioridade de um pedido de patente, explorava seu objeto no país, o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição em que o vinha fazendo.

Note-se que, além de impor que a exploração da invenção seja realizada na forma e condição anteriores, o dispositivo em apreço, em seu § 1º, estabelece adicionalmente que o direito do usuário anterior somente poderá ser cedido juntamente com o negócio ou empresa, ou com a parte desta que tenha direta relação com a exploração do objeto da patente, por alienação ou arrendamento.

Outros fatores a serem ponderados quando da opção entre a proteção pelo sistema de patentes ou como segredos de negócio dizem respeito a eventuais realizações de negócios futuros que envolvam o seu objeto. No caso de cessões, licenças e *joint ventures*, por exemplo, a ausência de uma patente pode influir negativamente nos valores dos negócios, além de demandar a adoção de cautelas e de cláusulas contratuais ou pré-contratuais complexas com vistas a propiciar o acesso das partes a informações confidenciais de cada qual, assegurando, ao mesmo tempo, a preservação do sigilo de tais informações e dos interesses das partes envolvidas, o que se fará necessário, também, no caso de terceirizações ou contratação de fornecedores (*out-sourcing*).

Um equívoco muito comum consiste em afirmar-se que a proteção de uma tecnologia como segredo de negócio ou a proteção por patente são formas alternativas que se excluem reciprocamente ou que não podem coexistir. Ao contrário, em muitos casos as duas formas de proteção são utilizadas em combinação e de forma complementar, oferecendo a melhor solução para uma mais ampla proteção nas diversas fases do ciclo de vida de uma invenção ou produto:

a) pode-se proteger como segredo de negócio uma invenção a ser patenteada pelo período compreendido entre a data de depósito e a data da

publicação do respectivo pedido de patente (sendo mesmo necessária a manutenção do sigilo desde a concepção da invenção, eventual fase de aperfeiçoamento e testes que tenham lugar antes da data do depósito do pedido de patente, pois do contrário o requisito da novidade não seria atendido, prejudicando a patenteabilidade da invenção);

b) é muito comum que, sem deixar de atender à exigência de clareza e suficiência da descrição (LPI, artigo 24) ou mesmo da divulgação do *best mode*, nos termos da lei de patentes norte-americana, uma parte do *know-how* relativo à realização da invenção para a qual se requer uma patente, seja mantida em segredo;

c) diversos aspectos de um produto ou processo costumam ser aperfeiçoados ou desenvolvidos posteriormente à data de depósito do pedido de patente e, não tendo sido divulgados, podem ser protegidos como segredo de negócio complementarmente ao objeto da patente, quando não o sejam ou não possam ser objeto de nova patente, certificado de adição ou modelo de utilidade.

Há, por fim, uma última categoria de informações confidenciais que não se qualificam como segredo de negócio nem são suscetíveis de patenteamento ou de qualquer outra forma de proteção como propriedade intelectual. É o caso do que podemos chamar de “idéias de negócio”, como a sugestão de uma nova atividade empresarial, de uma nova forma de realizar uma atividade conhecida, de idéias para a realização de obras artísticas, literárias ou científicas e similares. Nestes casos, o autor ou detentor de simples idéias somente poderá resguardar seus interesses mediante a celebração de contrato com a parte a quem pretenda fazer a respectiva comunicação.

IV. FORMAS CONTRATUAIS DE PRESERVAÇÃO OU TRANSMISSÃO DO SEGREDO DE NEGÓCIO

Definido o segredo de negócio como um bem imaterial juridicamente tutelado, pode ser ele objeto de licença, cessão ou transferência.

Nesses negócios e em outros casos em que deva ocorrer a comunicação ou revelação do segredo de negócio a terceiros, mister se faz seja assegurada contratualmente a preservação de sua confidencialidade.

A principal forma de transmissão de segredos de negócio é o contrato que se usa designar de transferência de tecnologia. Estamos a



Mercúrio Marcas e Patentes Ltda

**Propriedade Intelectual
Desde 1925**

Matriz: Rua Estela, 515 Bldg. “F” - 2/3 ands. - Fone: (011) 5549-2555 - 5570-9106 - Fax: (011) 5572-8856

CEP: 04011-904 - São Paulo - SP - e-mail: mercúrio@sti.com.br

Filial/Rio: Avenida Rio Branco, 257 - conjunto 708-708A - Fone/Fax: (021) 2220-8048 - CEP: 20040-009 - Rio de Janeiro - RJ

Filial/Campinas: Av. João Mendes Jr., 126k - Fone/Fax: (019) 3295-1150 - CEP: 13024-030 - Campinas - SP - e-mail: fbf.adv.@terra.com.br



tratar aqui, obviamente, de segredos de negócio de conteúdo tecnológico, e o contrato deve necessariamente conter cláusula que obrigue as partes a manter a confidencialidade da tecnologia, pois dessa circunstância dependem o seu valor econômico e sua proteção legal.

Paul Demin distingue o que denomina “contrato de know-how”, tendo em mente o *know-how* sigiloso, do contrato de assistência técnica, entendendo tratar-se o primeiro de uma locação de bem móvel e o segundo de uma locação de serviço. Segundo o autor belga, a determinação da natureza do contrato deve ser feita em se considerando os elementos de cada caso concreto, tratando-se de assistência técnica quando o contrato (i) tiver por objeto informações de conhecimento geral no setor de atividade pertinente, (ii) impuser à empresa “assistente” uma obrigação de fazer e uma obrigação de resultado e (iii) estabelecer que os conhecimentos restarão adquiridos pela empresa “assistida” quando da expiração ou rescisão do contrato. Por outro lado, estaremos diante de um contrato de *know-how* quando o ajuste (i) impuser ao concedente uma obrigação de dar, não havendo interferência deste na aplicação das fórmulas nem garantia de resultado, (ii) estabelecer que o concedente poderá vedar o uso do *know-how* em caso de expiração ou ruptura do contrato e (iii) tiver por objeto fórmulas ou processos desconhecidos no setor de atividade em questão e que devam ser mantidas em sigilo pelo concessionário. Reconhecendo que esses elementos podem combinar-se ou achar-se apenas parcialmente presentes, destaca que o elemento determinante consistirá no caráter secreto ou não das fórmulas ou processos.⁶

É muito comum e freqüente, contudo, que um mesmo contrato tenha por objeto transferência de tecnologia e prestação de serviços de assistência técnica.

Em geral, a transferência de tecnologia é remunerada mediante o pagamento de um preço fixo, de *royalties* periódicos calculados sobre a receita, o faturamento ou o lucro obtido com a exploração do *know-how*, de *royalties* fixos por unidades vendidas, ou mediante uma combinação dessas fórmulas, algumas vezes com a previsão de pagamento de *royalties* mínimos, especialmente quando o contrato é firmado a título exclusivo.

A assistência técnica pode ser prestada contra um valor fixo predeterminado, mediante a remuneração dos técnicos de acordo com o trabalho efetivamente realizado ou, também, combinando-se essas duas fórmulas.

A concessão de licenças cruzadas, *joint ventures*, acordos de parceria e outros fatores que tais podem, em alguns casos, justificar outras formas de contraprestação ou mesmo a gratuidade dos contratos.

Além dos negócios que têm por objeto a transmissão temporária (licença) ou definitiva (cessão) de segredos de negócio de caráter tecnológico, muitos outros envolvem, direta ou indiretamente, segredos de negócio, em especial a proteção de sua confidencialidade.

Essa preocupação estará presente em relações de emprego, em contratações de prestadores de serviços ou de quaisquer terceiros cuja execução demande ou propicie o acesso a informações confidenciais da empresa contratante ou contratada, em operações de reestruturação societária ou *joint ventures*, etc.

Um problema adicional que se apresenta em muitos dos negócios acima mencionados diz respeito à proteção dos segredos de negócio na fase de negociação pré-contratual, em que seja necessária uma revelação preliminar de informações confidenciais para que a outra parte possa avaliar a conveniência ou interesse da contratação.

A maneira mais segura de se proceder em tais situações consiste na celebração de pré-contratos, acordos ou termos de confidencialidade, que deverão:

- ressaltar a natureza confidencial da divulgação;
- definir o propósito específico da divulgação;
- especificar a forma e os meios mediante os quais se dará a comunicação das informações confidenciais (como, onde, quando e em que extensão);
- definir o segredo a ser comunicado;
- prever a forma de solução de determinadas situações que podem se apresentar após a divulgação;
- especificar a contrapartida a ser oferecida pela divulgação.

6. Op. cit., págs. 23/24.

ADVOGADOS PROPRIEDADE INTELECTUAL

MONTAURY PIMENTA
MACHADO
LIOCF

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

TEL.: (021) 2240-1396 FAX.: (021) 2240-1524

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



O detentor do segredo de negócio deve assegurar-se essencialmente de que as informações sejam fornecidas em caráter confidencial e que a divulgação se limite ao mínimo necessário para que o receptor possa avaliá-las e determinar se deseja prosseguir nas negociações.

Dado que os prejuízos que um receptor irresponsável pode ocasionar ao detentor do segredo de negócio podem ser irreparáveis, é recomendável uma investigação do histórico, da conduta comercial e posturas éticas do potencial contratante.

Convém, ainda, que seja feito e mantido um registro fidedigno do exato teor das informações sigilosas divulgadas, da natureza confidencial da divulgação, do momento em que se deu e a quem foi feita. Um tal registro se mostrará de grande valia em caso de controvérsias futuras entre as partes.

Ao serem fornecidos documentos que incorporem total ou parcialmente o objeto do segredo de negócio, convém consignar-se por escrito, disso mantendo-se registro, que os documentos contêm informações confidenciais e reservadas e que estão sendo fornecidos ao receptor exclusivamente para fins de avaliação e em confidencialidade, sendo vedada sua utilização para quaisquer outras finalidades, sua divulgação, direta ou indireta, a qualquer título, bem como sua reprodução sem a expressa autorização do fornecedor, prevendo-se a obrigatoriedade de sua subsequente restituição e de eventuais cópias que deles tenham sido feitas.

O contrato preliminar deve também estabelecer o período de duração da obrigação de confidencialidade imposta ao receptor do segredo, seja na hipótese de efetiva realização do negócio ou do insucesso das tratativas.

O receptor deve assegurar-se de que o contrato preliminar preveja, ao menos, as seguintes exceções à cláusula de confidencialidade:

- a) informações que já fossem de conhecimento do receptor quando de sua comunicação pelo fornecedor;
- b) informações que integrem o domínio público, isto é, informações que sejam ou que subsequentemente tornem-se acessíveis ao público sem quaisquer restrições (desde que não direta ou indiretamente por ato faltoso do receptor);
- c) informações que sejam fornecidas ao receptor por terceiros que as tenham obtido licitamente e que as pudessem livremente divulgar;

d) informações desenvolvidas independentemente por empregados ou consultores do receptor sem que para tanto tenham tido acesso ao segredo fornecido.

O detentor do segredo, por sua vez, deve zelar para que reste estabelecido que o ônus da prova de tais situações excepcionais incumba ao receptor.

Os interessados na aquisição de informações protegidas por segredos de negócio, seja por cessão ou licenciamento, assim como em casos de *joint ventures*, inclusive em operações de aquisição, fusão ou incorporação de empresas que tenham ativos relevantes consistentes em tecnologia ou outras informações protegidas por segredo, devem preocupar-se em verificar se tais segredos acham-se devida e adequadamente protegidos.

Uma auditoria ou *due diligence* com essa finalidade é recomendável e deve ter por objeto, dentre outras averiguações cabíveis, verificar se o detentor do segredo adota políticas e medidas de proteção que assegurem a preservação da confidencialidade de seus segredos de negócio; se exige de seus executivos, empregados, contratados, consultores e outras pessoas que tenham acesso a tais informações que firmem acordos ou contratos de confidencialidade; e se os contratos de trabalho e demais contratos firmados com prestadores de serviço estabelecem claramente que os direitos sobre os trabalhos por eles realizados ou as invenções desenvolvidas pertencerão exclusivamente à empresa empregadora ou contratante.

V. MEDIDAS DISPONÍVEIS PARA COIBIR A VIOLAÇÃO

As normas de proteção aos segredos de negócio, como visto, estão essencialmente ligadas a alguma forma de relacionamento entre partes, de ordem contratual ou concorrencial, tratando-se na grande maioria dos casos de demandas promovidas por empresas contra ex-empregados ou prestadores de serviços tendo por base uma violação de dever ou obrigação inerentes à relação de emprego ou ao contrato de prestação de serviços.

Nas hipóteses em que a violação ocorra no âmbito de uma relação contratual, sujeitar-se-á a parte inadimplente à rescisão do contrato, à aplicação do quanto previsto em cláusula penal e/ou à indenização.

VEIRANO & ADVOGADOS ASSOCIADOS ADVOCACIA EMPRESARIAL E PROPRIEDADE INTELECTUAL

RIO DE JANEIRO

Av. Presidente Wilson, 231 - 23º andar
20030-021 - Rio de Janeiro, RJ
Caixa postal: 2748
Tel.: (21) 3824-4747 - Fax: (21) 2262-4247
E-mail: rjoffice@veirano.com.br

BRASÍLIA

SRTVS Qd 701/BL: K - Ed. Embassy Tower, sala 707
70340-000 - Brasília, DF
Tel.: (61) 224-8341 - Fax: (61) 224-8241
E-mail: dfoffice@veirano.com.br

SÃO PAULO

Av. das Nações Unidas, 12.995 - 18º andar
04578-000 - São Paulo, SP
Tel.: (11) 5505-4001 - Fax: (11) 5505-3990
E-mail: spoffice@veirano.com.br

FORTALEZA

Av. Dom Luís, 500 - sala 1925
60160-230 - Fortaleza, CE
Tel.: (85) 458-1211 - Fax: (85) 458-1777
E-mail: ceoffice@veirano.com.br

PORTO ALEGRE

Rua Dona Laura, 320 - 13º andar
90430-090 - Porto Alegre, RS
Tel.: (51) 3330-7586 - Fax: (51) 3332-2300
E-mail: rsoffice@veirano.com.br

RECIFE

Rua do Cupim, 44 - Graças
52011-070 - Recife, PE
Tel.: (81) 3423-2722 - Fax: (81) 3423-7676
E-mail: recoffice@veirano.com.br



zação das perdas e danos decorrentes, de acordo com o que haja sido validamente ajustado.

Na esfera concorrencial, a divulgação, exploração ou utilização não autorizada de segredo de negócio nas hipóteses previstas nos incisos XI e XII do artigo 195 da Lei nº 9.279/96, já anteriormente transcritos neste trabalho, constitui crime de concorrência desleal, sujeitando o infrator a pena de detenção, de três meses a um ano, ou multa.

Acresça-se que o § 1º do citado artigo 195 determina que se inclui nas hipóteses a que se referem os incisos XI e XII o empregador, sócio ou administrador da empresa que incorrer naquelas tipificações.

Constitui igualmente crime de concorrência desleal, tipificado no inciso XIV do mesmo dispositivo, em consonância com o disposto no artigo 39, item 3, do TRIPs, a divulgação, exploração ou utilização não autorizada de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos, excetuada, no § 2º, a divulgação realizada pelo órgão governamental competente quando necessária à proteção do público.

Independentemente da ação penal, que somente se procede mediante queixa, prevê o artigo 207 da Lei de Propriedade Industrial que o prejudicado poderá intentar as ações civis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil, dentre as quais as medidas cautelares de busca e apreensão, ações ordinárias de obrigação de

não fazer ou de abstenção, cabendo o pedido de antecipação da tutela, se presentes os pressupostos que o justifiquem, e pedido de indenização dos prejuízos sofridos, de forma cumulada ou mediante ação própria, que pode incluir lucros cessantes, a serem determinados, conforme autoriza o artigo 210 da mesma lei, pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

- a) os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido;
- b) os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou
- c) a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse explorar o bem.

Quando perpetrada por empregado, a violação de segredo de negócio da empresa constitui, adicionalmente, justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador, conforme expressamente previsto no artigo 482, alínea “g”, da CLT.

Finalmente, a divulgação de segredo de negócio fora das hipóteses acima aventadas pode, dependendo das circunstâncias, sujeitar o responsável à indenização dos prejuízos causados, com fundamento no artigo 159 do Código Civil.

O que se deve ter muito claro, por fim, é que os segredos de negócio possuem natureza efêmera e que, uma vez passados ao conhecimento ou domínio público, mesmo que por ato ilícito, estarão definitiva e irreversivelmente perdidos.

MARTINEZ & KNEBLEWSKI

ASSESSORIA EM PROPRIEDADE INTELECTUAL

Avenida dos Carlinás, 663 - Moema
04088-011 - São Paulo - SP
Brasil

Tel.: (55.11) 55939788 / 55919109
Fax: (55.11) 2407207
E-mail: mail@mklaw.com.br



ESCOPO DAS REIVINDICAÇÕES E SUA INTERPRETAÇÃO

ANA CRISTINA ALMEIDA MÜLLER

Responsável pela área de patentes da Coordenação de Gestão Tecnológica da Fundação Oswaldo Cruz, doutoranda em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos pela UFRJ, engenheira química

NEI PEREIRA JR

Chefe do Departamento de Engenharia Bioquímica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, PhD

ADELAIDE MARIA DE SOUZA ANTUNES

Coordenadora do Sistema de Informação da Indústria Química, DSc

Súmaro: I. Introdução - II. Escopo das Reivindicações - III. Interpretação das Reivindicações Patentárias - IV. Bibliografia

I. INTRODUÇÃO

É argumento bastante utilizado no campo farmacêutico e biotecnológico que os custos de desenvolvimento de produtos, desde a pesquisa até sua colocação no mercado, atingem cifras altíssimas (milhões de dólares). Assim, a inexistência de um sistema como o de patentes ou de um escopo de proteção inadequado colocaria em risco o avanço da pesquisa e, conseqüentemente, quem sairia perdendo seria a própria sociedade, que não teria à sua disposição medicamentos de última geração para o tratamento e/ou profilaxia de diversas doenças (Cooper, 2000). É o caso em que as reivindicações não são capazes de impedir que terceiros utilizem o objeto patentado nas concretizações em que a invenção funciona.

Na área de biotecnologia, o fato de lidar com material biológico levanta questões não apenas do ponto de vista de atendimento aos requisitos de patenteabilidade como também questões éticas envolvendo a opinião pública, em especial dos Estados Unidos e de países europeus. Nesses países, as populações estão sempre atentas às questões relacionadas à biossegurança, à adequada regulamentação da pesquisa e à ética.

Além disto, a biotecnologia é uma área extremamente complexa em que o especialista no assunto deixou de ser uma única pessoa para tornar-se uma equipe de especialistas que conhecem as dificuldades a serem encontradas durante, por exemplo, a clonagem de um gene. Sendo assim, quando a pesquisa em questão diz respeito ao desenvolvimento de uma vacina recombinante, devem estar envolvidos, por exemplo, profissionais da área de imunologia, técnicos conhecedores da área de biologia molecular e especialistas em desenvolvimento de bioprocessos.

Os questionamentos por parte dos examinadores em relação ao requisito da atividade inventiva da invenção tornam-se cada vez mais comuns e o tipo de pergunta que vem sendo feita, no campo da engenharia genética, diz respeito até que ponto seria óbvio para

um técnico no assunto praticar/executar com uma *razoável expectativa de sucesso* um procedimento/método que tenha sido sugerido. Ou seja, o fato de outras pessoas ou outras equipes estarem trabalhando contemporaneamente no mesmo projeto pode sugerir que se trata de uma área interessante para explorar ou “óbvia para tentar”, mas não implica necessariamente que aqueles envolvidos ou que pensam em envolver-se terão uma expectativa razoável de sucesso. Uma razoável expectativa de sucesso não deve ser confundida com o desejo de ser bem sucedido (European Patent Office, 1999).

Entretanto, a discussão não pode ser considerada como encerrada após o depósito do pedido de privilégio e sua posterior concessão, pois é justamente aí que o titular da patente deve estar ainda mais vigilante com relação à manutenção de seus direitos de propriedade. Os casos de violação de direitos são extremamente comuns e, por vezes, envolvem quantias vultosas que podem levar, inclusive, à falência a empresa violadora. Nesta etapa de monitoramento do privilégio, os eventuais problemas podem ser minimizados pela habilidade do especialista em patentes durante a redação do pedido e, especialmente, a elaboração das reivindicações (Macedo; Müller & Moreira, no prelo).

As opções para garantir a eficácia legal dos direitos provenientes da patente vão desde um simples oferecimento de uma licença para exploração a uma ação de infração. Entretanto, a decisão quanto a acionar ou não um concorrente deve levar em consideração uma série de fatores, dentre eles os custos envolvidos. Ou seja, antes de levar adiante uma ação de violação de direitos deve-se considerar, por exemplo, se a patente em questão é realmente válida, qual sua eficácia legal e quais os tipos de prejuízos em jogo.

Assim, o estudo dos efeitos da interpretação e abrangência das reivindicações patentárias torna-se cada vez mais necessário para garantir o monopólio temporal e a vantagem competitiva do titular da patente frente a seus concorrentes.



II. ESCOPO DAS REIVINDICAÇÕES

As reivindicações são as especificidades da invenção para as quais a proteção é requerida, ou melhor, os aspectos particulares que os inventores consideram como novidade em relação ao estado da técnica existente até aquele momento. Desta maneira, elas delimitam e estabelecem os direitos do titular da patente sobre a matéria objeto da proteção. Enfim, as reivindicações são, de fato, a invenção.

Forma das reivindicações e terminologia empregada

A elaboração das reivindicações requer uma narração clara e concisa da invenção em um formato altamente estilizado. A primeira regra é que uma reivindicação deve ser elaborada em uma única sentença.

A maioria dos países requer a estruturação das reivindicações, principalmente as independentes, na forma conhecida como tipo Jepson. Elas são formuladas na seguinte ordem: (1) um preâmbulo enumerando todos os elementos ou etapas de uma combinação reivindicada que são convencionais ou conhecidas, (2) uma expressão de ligação, por exemplo, do tipo “caracterizado por” ou “o aperfeiçoamento compreende” e (3) um corpo, com todos os elementos, etapas e/ou relações que constituem aquela parte da combinação reivindicada e que o inventor considera nova.

É a estrutura não só recomendada, como estabelecida, através de regulamentação, na maioria das legislações nacionais, incluindo a brasileira, a dos países europeus e até mesmo da Repartição Européia de Patentes (European Patent Office - EPO). Apesar de ser admitida pela Repartição de Patentes dos Estados Unidos (United States Patent and Trademark Office - USPTO), tal estrutura não é usada com frequência.

A escolha das expressões de ligação entre os elementos característicos da invenção e os elementos conhecidos do estado da técnica, ou entre um termo definidor geral e suas alternativas, é um fator importante na fixação da proteção. São essas expressões de ligação que mostram ao leitor de uma patente que a reivindicação está “aberta” ou “fechada” para elementos adicionais. Elas determinam se uma reivindicação está limitada a estruturas com *apenas* aqueles elementos (terminologia fechada) ou se ela está aberta a estruturas contendo, *peelo menos*, aque-

les elementos (terminologia aberta ou híbrida). Termos como “compreendendo”, “incluindo” ou “tendo” são formas abertas de definição, ou seja, permitem a adição de elementos, desde que eles tenham sido previstos na descrição da invenção. A forma fechada de definição pode ser ilustrada pelo termo “consistir de”. Em relação à expressão de transição “caracterizado por”, esta é obrigatória no Brasil, muito usada na Alemanha e Japão, porém raramente usada nos Estados Unidos. Ainda não é claro se uma reivindicação contendo “caracterizado por” como expressão de ligação constitui-se em uma reivindicação aberta ou fechada, apesar de ser, geralmente, aceita como constituindo uma reivindicação aberta (Takenaka, 1995).

É importante lembrar que as reivindicações devem estar baseadas no relatório descritivo, pois, caso contrário, não estaremos atendendo ao requisito de suficiência descritiva, o que pode levar a uma restrição do escopo da proteção e até mesmo ao indeferimento do pedido de patente.

Reivindicações de produto e processo

Escolhida a forma de proteção adequada, uma das primeiras questões a ser levantadas diz respeito ao que se deve patentear. Um grande número de invenções está relacionada a metodologias; por exemplo, como fazer medicamentos ou clonar genes. As decisões sobre o que deve ser patenteado devem estar baseadas nas expectativas comerciais do objeto a ser protegido. De acordo com John White, sócio do escritório Cooper & Dunham em Nova York, “obter uma patente é fácil, a questão é: qual o escopo de proteção e abrangência de suas reivindicações e qual o valor de sua patente?” (Nurton, 1997). Além disso, deve-se ter em mente a importância de um equilíbrio entre o escopo de uma patente e sua validade, ou seja, é necessário buscar, com vistas à obtenção de uma patente, o limite entre a invenção, que precisa ser revestida de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, e o estado da técnica.

Agora que já foram apresentadas a forma e a terminologia empregada nas reivindicações, é importante esclarecer as diferenças entre: (i) reivindicações de produto e (ii) reivindicações de processo. As reivindicações de produto incluem referências ao produto no preâmbulo e a narração das características estruturais e das pro-



desde 1958

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

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

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

Telêx: Rio de Janeiro / Curitiba

BRASIL E EXTERIOR

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



priedades funcionais do mesmo no corpo da reivindicação. Tradicionalmente, as reivindicações do tipo produto-pelo-processo são tratadas também como reivindicações de produto, as quais possuem, no entanto, limitações de processo no corpo da reivindicação. Já a reivindicação de processo inclui a definição do processo no preâmbulo e a narração das etapas de realização do mesmo como limitações no corpo da reivindicação.

Essa distinção entre reivindicações de produto e processo faz-se importante na medida em que o efeito da proteção conferida pela patente difere em função da categoria a que pertence a reivindicação. A patente relacionada a uma reivindicação de produto cobre todos os atos referentes a produzir, usar, colocar à venda, vender, comprar ou importar produto que possua as características estruturais descritas na reivindicação. Em relação à patente cuja reivindicação é destinada a um processo, é reconhecido, atualmente, nas leis nacionais e tratados internacionais, o direito do titular da patente de processo a, pelo menos, o produto obtido diretamente dele.

A Lei de Propriedade Industrial Brasileira, Lei nº 9.279/96, confere, em seu artigo 42, inciso II, ao titular de patente de processo o direito de impedir terceiro de usar o processo patenteado e de usar, colocar à venda, vender ou importar com esses propósitos o produto obtido diretamente pelo processo patenteado.

III. INTERPRETAÇÃO DAS REIVINDICAÇÕES PATENTÁRIAS

O entendimento das regras que permeiam o sistema de propriedade industrial (em particular, da violação de direitos patentários) é importante, mesmo para as empresas que não tenham como prática atuar no patenteamento dos seus produtos e/ou processos. O desenvolvimento de um produto pode se tornar um pesadelo quando se descobre, só no estágio de sua introdução no mercado, que a sua comercialização é impossibilitada pela existência de patente de propriedade de terceiros. O desastre é ainda maior quando uma empresa chega a colocar no mercado um produto e/ou usar um processo que está sob patente.

Por outro lado, já na época do depósito do pedido de patente, o depositante deve ter uma boa idéia sobre a proteção que ele deseja

obter e do que significa tal proteção, de forma a assegurar o respeito de terceiros à sua propriedade e, por fim, garantir o retorno financeiro apropriado pela exploração da patente. Tal conhecimento permite avaliar o impacto da estrutura das reivindicações originais e das modificações, feitas em consequência do procedimento do exame do pedido, na sua capacidade de lucrar com a patente concedida.

Portanto, o valor comercial de uma patente é dependente não apenas do potencial da firma inovadora em explorar ela própria a tecnologia ou buscar parceiros interessados nessa exploração como também, em parte, do escopo das suas reivindicações.

No caso da biotecnologia pode-se dizer que este é um setor onde, levando-se em consideração o número de produtos, a quantidade de disputas judiciais é muito grande. A maioria das invenções nesse campo estão relacionadas com aperfeiçoamentos e, portanto, não é tão fácil obter produtos de alta rentabilidade, além do fato de estabelecer-se um grande número de dependências e até mesmo interdependências entre as patentes.

Segundo Robert Blackburn, vice-presidente e chefe do conselho de patenteamento da Chiron Corporation, nem todos os países, como por exemplo Estados Unidos, Japão e diversos países europeus, possuem claramente estabelecidas as questões relativas ao escopo da proteção e à eficácia legal de uma patente (Nurton, 1997).

A prática mundial quanto ao escopo da proteção que se procura através de um pedido de patente é definido por suas reivindicações, ou seja, é o texto das reivindicações que determina os limites dos direitos assegurados pela patente. Como resultado, embora o escopo de proteção não seja limitado a uma interpretação literal das reivindicações, uma patente não confere proteção ao conceito inventivo básico ou conceito inventivo geral.

Como regra geral para a determinação de uma infração, deve ser verificado se o produto ou processo acusado possui todas as características da ou de uma das reivindicações independentes de uma patente. É freqüentemente interpretado que a adição de características à invenção reivindicada não descaracteriza a infração, pouco importando se essas características adicionais são em si conhecidas ou novas, ainda que inventivas.

MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

AGENTE DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DESDE 1919



A interpretação da reivindicação baseia-se no fato de determinar-se o significado legal dos termos das reivindicações, conseguido através de interpretação com base no relatório descritivo. Isto também pode ser alcançado pela fundamentação em outras informações do estado da técnica, na história do exame técnico e no seu significado geral, no campo técnico em questão. Além disso, é de grande ajuda a busca das palavras utilizadas nas reivindicações em dicionários técnicos ou livros de autores renomados.

Para a questão da determinação da abrangência de uma reivindicação, considera-se, como ponto de partida, que a infração de uma patente pode ocorrer basicamente de duas formas distintas, a saber: (i) infração literal e (ii) infração por equivalência.

Uma infração literal ocorre quando cada elemento do produto infrator coincide com a definição contida na reivindicação. Na infração literal pode haver necessidade de interpretar o significado ou a abrangência de determinada expressão na reivindicação, porém, interpretada a expressão e estabelecida sua extensão, a correspondência com o elemento do produto infrator é imediata.

A infração por equivalência, uma das formas de infração não literal, se apresenta quando o elemento do produto infrator não se enquadra diretamente na definição do elemento da reivindicação, no entanto, ele constitui um equivalente técnico funcional deste último. A admissão desse tipo de infração é importante para evitar uma injusta perda de proteção devido à redação inadequada das reivindicações de uma patente, assim como para evitar que terceiros não autorizados beneficiem-se indevidamente de tal patente.

Uma outra forma de infração não literal, que era comum no passado, na Alemanha, dizia respeito à infração parcial ou subcombinação, que existia quando o produto de um terceiro não possuía todos os elementos da reivindicação de uma patente, porém ainda representava basicamente uma exploração da invenção patenteada. Como a regra de todos os elementos (*all element rule*) não se aplicava, a omissão de um ou mais elementos da reivindicação no produto acusado não implicaria a descaracterização da infração (Tanaka, 1995). Atualmente, no entanto, há casos, ainda, em que estudiosos chegam a sugerir que o escopo de proteção, de acordo com o artigo 69 da Convenção Europeia de Patentes, deve esten-

der-se a subcombinações, pelo menos no caso em que o elemento omitido não afeta o resultado da invenção ou o meio como a invenção funciona. Entretanto, vale lembrar que muito poucos compartilham dessa posição.

Ou seja, conforme menciona Gustavo Morais (Morais & Beaklini, 1998), se o produto ou processo alegadamente infrator deixar de incluir um dos elementos da reivindicação, não haverá infração sequer por equivalência, como decidiu a Suprema Corte Norte-Americana no caso *Warner Jenkinson Co. Inc. versus Hilton Davis Chemical Co.*

Limites à aplicação da doutrina dos equivalentes

Uma das situações onde se faz possível limitar a aplicação da doutrina dos equivalentes está relacionada ao conceito da história do exame técnico (*file-wrapper* ou *prosecution history estoppel*).

A história do exame técnico é também chamada de “arquivo envolto” (*file wrapper*) porque o seu efeito suspensório resulta das informações contidas em um arquivo que fica guardado na Repartição de Patentes e que contém toda a história do exame técnico do pedido de patente.

A palavra *estoppel* sugere que a história do exame técnico é a base para um tipo especial de defesa, segundo a qual os supostos infratores podem recorrer, em ações de violação de direitos de patente, para escapar de acusações, cuja inocência podem provar na fase de primeira instância.

Nem todos os atos durante o processamento do pedido de patente (exame técnico) permitem que a história do exame técnico seja argüida como matéria de defesa. De uma maneira geral, os competidores podem utilizar, como base para a aplicação da história do exame técnico, os seguintes atos do depositante: (i) sustentação de uma interpretação restrita das reivindicações patentárias como não abrangendo determinadas concretizações que tornariam o pedido inválido, inclusive com reformulações nos termos das reivindicações, (ii) cancelamento de reivindicações e (iii) argumentos usados para distinguir a invenção do estado da técnica. Quando o depositante adiciona uma limitação não necessária para distinguir sua invenção do estado da técnica, mesmo que o faça erroneamente, por tradição, as cortes consideram irreversível tal limitação. Porém, em casos



Rio de Janeiro:

Av. Rep. do Chile, 230/6º andar - CEP 20031-170 - Rio de Janeiro - RJ - BRASIL
Tel: (21) 2524-4212 Fax: (21) 2524-3344
e-mail: dancia@dancia.com.br - <http://www.dancia.com.br>

São Paulo:

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

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



recentes, como o Warner-Jenkinson, essa visão tradicional não predominou. Apesar do depositante ter introduzido uma limitação para a faixa inferior de pH (que não era necessária para distinguir a invenção do estado da técnica), a doutrina dos equivalentes foi aplicada para comprovar a violação da patente.

Um ponto particular que deve ser considerado quando da avaliação da relevância de afirmações feitas pelo depositante, durante o exame técnico de seu pedido, na determinação da abrangência das reivindicações, reside em averiguar-se em que extensão essas afirmações foram determinantes na decisão de concessão da patente. Por exemplo, as afirmações que foram apresentadas para justificar a patenteabilidade de uma reivindicação mais restrita, reformulada em virtude de documentos do estado da técnica citados pelo examinador. Obviamente, se um argumento foi utilizado pelo depositante sem qualquer conexão direta com os documentos citados e não foi de todo relevante para a concessão, então tal argumento pode ser considerado como de menor relevância na determinação do escopo das reivindicações da patente. Sabe-se, por exemplo, que é comum que os examinadores façam exigências para que o depositante restrinja suas reivindicações, fundamentando a exigência na alegação de que as reivindicações estão demasiadamente vagas e deveriam definir mais objetivamente a invenção. Nesses casos, a limitação não se impõe por qualquer documento do estado da técnica, à luz do qual o escopo das reivindicações estaria demasiadamente amplo, mas sim por um julgamento do examinador, baseado em critérios subjetivos, que pode ser comprovado como inadequado, na medida em que situações práticas de infração venham a surgir com o tempo (Ahlert, no prelo).

IV. BIBLIOGRAFIA

1. European Patent Office. *Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office*. 3ª ed., Germany, E. Mühlthaler's Buch, 1999, Part I, p. 124.
2. Cooper, I. P. "Biotechnology and the Patent System". In: _____. *Biotechnology and the Law*. West Group, 2000, v. 1, cap. 1, p. 15.
3. Macedo, M. F. G.; Müller, A. C. A.; Moreira, A. C. *Patentes em Biotecnologia: Um Guia Prático para os Elaboradores de Pedidos de Patente*. Brasília, Embrapa, no prelo.
4. Takenaka, T. "Application of Claim Interpretation: Theory and Principles", In: _____. *Interpreting Patent Claims: The United States, Germany and Japan*. Munique, VCH, 1995, cap. 3, p. 69-193.
5. Nurton, J. "Biotechnology's winning formulas". *Managing Intellectual Property*, p. 18-32, 1997.
6. Morais, G.; Beaklini, L. O. "Patentes: Abrangência da Proteção e Interpretação de Reivindicação", In: *XVIII Seminário Nacional de Propriedade Intelectual*, 1998, São Paulo, Anais, p. 28-38.
7. Ahlert, I. B. *Interpretação de Reivindicações e Infração de Patentes na Lei Brasileira de Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro, no prelo.

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.: 55-11-5502-1222 – Fax: 55-11-5505-3306

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



MARCAS E NOMES COMERCIAIS: A PRESCRIÇÃO DAS AÇÕES AGORA É A QUINQUÊNAL

JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES

Advogado, doutor em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, titular da Tinoco Soares & Filho S/C Ltda

Súmaro: I. Direito Pessoal - II. Direito Real - III. Direito de Propriedade - IV. Conclusão

01. O Código Civil estabelece claramente que prescreve em cinco anos a ação por ofensa ou dano causados ao direito de propriedade (artigo 178, § 10, nº IX).

E, atendendo a esse ditame, centenas de decisões foram proferidas pelos Tribunais de Justiça de todo o país, sendo que as de maior número recaíram no de São Paulo.

Acontece, porém, que, contrariamente a essa iterativa jurisprudência, foi decidido que a aplicação correta seria a preconizada pelo artigo 177, no mesmo Código Civil, e que assinala: “As ações pessoais prescrevem ordinariamente em 20 anos, as reais em 10 entre presentes e, entre ausentes, em 15”.

Coube, no entanto, à Sessão Plenária do Excelso Supremo Tribunal Federal resolver a questão fixando que: “A aplicação do artigo 178, § 10, inciso IX, do Código Civil, em lugar do artigo 177 do mesmo Código e do artigo 442 do Código Comercial, não pode reputar-se ofensiva à letra da lei, porque se apóia na teoria da propriedade do nome comercial, sustentada por notáveis juristas”. (Emb. Rec. Ext. 46.597, DJU 17/11/61)

E assim se fez durante longo tempo perante o mesmo Supremo Tribunal Federal e os demais Tribunais do país, culminando pelo mesmo entendimento do Superior Tribunal de Justiça em memorável

decisão: “O direito sobre o nome comercial, segundo entendimento hoje prevalente na doutrina e na jurisprudência, constitui uma propriedade, à semelhança do que ocorre com as marcas de fábrica e de comércio, motivo pelo qual, em ações de violação de seu uso exclusivo, se aplica o lapso prescricional previsto no artigo 178, § 10, inciso IX, do Código Civil”. (Cf. Resp nº 4.055, Rev. Lex-STJ nº 29/115)

Em ambas as decisões predominantes o que se discutiu foi pura e simplesmente a questão da propriedade do nome comercial, pois no que dizia respeito às marcas, não só a doutrina dominante como também a Constituição Federal de 24/2/1891 consagrava textualmente: “A lei assegurará a propriedade das marcas de fábrica”. (artigo 72, nº 27)

E, para que não pairasse a menor dúvida, a Constituição Federal de 5/10/98 foi muito mais além ao consignar que: “A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos”.

Nestas condições, os direitos de propriedade industrial, sem dúvida, são enquadrados dentre os direitos de propriedade e não será preciso muito esforço para aceitar, posto que se assim não fosse não se enunciariam como propriedade industrial.

NASCIMENTO ADVOGADOS

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



04533-012 - RUA TABAPUÃ, 627 - 5ª ANDAR - FONE (011) 3842-5411 - FAX (011) 3842-4809 - SÃO PAULO - SP
E-mail: nascimento@nascimentoadv.com.br



Releve-se que tal entendimento não é restrito ao Brasil, mas se projeta em todo o mundo. Eis que a Convenção da União de Paris, de 20/3/1883, foi estabelecida para a proteção da propriedade industrial e tem por objeto as “patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos e modelos industriais, as marcas de fábrica e de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial, etc.”.

Exatamente por assim o ser e dúvida alguma persistir, é que todas as “associações de classe” nacionais e estrangeiras, como sói acontecer para com as mais antigas e mais importantes, assim também se enunciam: AIPPI - Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial e OMPI - Organização Mundial da Propriedade Industrial.

02. Os doutos ministros do Superior Tribunal de Justiça lamentavelmente começaram a vacilar e nesse triste desiderato chegaram a assim decidir: a) Resp nº 10.564 - “O prazo prescricional de que cuida o artigo 178, § 10, inciso IX, do Código Civil é aplicável quando se trata de direito à reparação do dano”, não à ação em que intente, visto que o “prazo prescricional será o das ações reais”; b) Resp nº 19.335-0 - foi decidido com a mesma ementa, porém, sob o voto: “Parece-me que a prescrição é vintenária, porque não se trata de ação de dano, senão para coibir uso de marca”; c) Resp nº 26.752-7, sob o mesmo prisma anterior, com a ressalva: “A cessação do uso, porque em essência ações reais se sujeitam à disciplina do artigo 177 do mesmo diploma legal” e, por derradeiro, d) Resp nº 34.983-0, sob a ementa: “A ação para reparação do dano pelo uso indevido de marca prescreve em cinco anos; àquela que visa a cessação do seu uso aplica-se o lapso previsto pelo artigo 177 do Código Civil.”.

Com tal entendimento, desordenado (diga-se), foram então estabelecidas duas súmulas, ou seja: “Súmula nº 142 - prescreve em 20 (vinte) anos a ação para exigir a abstenção do uso de marca comercial” e “Súmula nº 143 - prescreve em 5 (cinco) anos a ação de perdas e danos pelo uso de marca comercial”.

Não podendo concordar com o estabelecimento da Súmula de nº 142, porque as quatro decisões citadas como referência eram antagônicas, não vacilamos em propor ação rescisória com pedido de apreciação de questão relevante e revisão daquela súmula.

Ficamos bastante felizes ao participar do julgamento em 12 de maio de 1999, perante nove ministros do Superior Tribunal de Justiça, que culminou com o cancelamento da Súmula nº 142. (Cf. DJU 25/5/99 e também 10, 11 e 14/6/99).

03. Perplexos e ao mesmo tempo estarecidos ficamos ao tomar conhecimento, praticamente dois anos depois e à vista da publicação do acórdão (DJU 19/2/01), visto que pela leitura do mesmo constatamos com total e absoluta tristeza que nem sequer houve o tão esperado cômputo dos votos alicerçados por base legal e doutrina justificativa desse cancelamento.

Há, de forma lamentável, uma simples transcrição escrita de toda a fala que norteou o julgamento, de maneira incoerente e que, *data*

maxima venia, depõe contra o alto saber jurídico dos eminentes julgadores que não se preocuparam em se reunir, ao depois, para fixar o tão necessário e indispensável entendimento para justificar os seus votos.

E, mais uma vez, não podendo concordar com esse procedimento que macula, inclusive, esse Colendo Superior Tribunal de Justiça, é que nos propusemos por este meio para, dentro de nossos limites, retornar ao nosso pedido inicial que versou sobre o direito pessoal, direito real e direito de propriedade, para que, assim, possam aquilatar e distinguir suficientemente um direito do outro.

I. DIREITO PESSOAL

04. Segundo as escrituras, o primeiro homem, formado de barro e à imagem de Deus, recebeu o nome de Adão, através do qual passou a ser designado pelos seus descendentes. O nome, em seu sentido geral, corresponde à denominação que é dada a cada coisa ou pessoa para que seja conhecida e reconhecida. Nesse particular se aproxima e muito do conceito de marca.

Atualmente, o homem tem um nome composto de duas partes: o prenome, aquele próprio da pessoa que o recebeu, podendo ser simples ou composto, e o patronímico, que significa o mesmo que apelido de família e/ou nome de família. O sobrenome também é largamente utilizado com estes dois últimos sentidos. Nome civil é, por sua vez, o conjunto de prenome e do patronímico. (Cf. *Tratado da Propriedade Industrial*, de José Carlos Tinoco Soares, Ed. Resenha Tributária, São Paulo, 1988, vol. I, pág. 7)

É exatamente pelo nome civil que os primitivos agricultores, vinicultores, industriais, comerciantes e prestadores de serviço iniciaram a sua vida profissional, sob a égide de uma empresa individual.

Por esse mesmo nome civil é que os antigos produtos passaram a ser designados no mercado como se fora e de fato era a sua marca. Os exemplos clássicos são dos consagrados Francesco Cinzano, Erwin Lucas Bols e Nicolas Merino, o que, evidentemente, não destoia da realidade, eis que tal procedimento é largamente adotado por Elizabeth Arden, Christian Dior, Alfred Dunhill e tantos outros.

O segundo estágio ocorreu quando o fabricante ou comerciante acolhia um sócio, mas o mantinha oculto sob a abreviação de & Cia., à qual, quando ocorria um número limitado, recebia um outro acrescentamento de Ltda.

Nestas condições, sob o nosso Código Comercial (Lei nº 556, de 25/6/1850) e pelo decreto que criou as Juntas Comerciais (Decreto nº 916, de 24/10/1890), o que efetivamente havia era a firma ou razão comercial, sob a chancela da figura do comerciante, ou melhor, a do homem enquanto pessoa física e/ou empresa individual. Tanto isto é fato irrecusável, que o artigo 2º deste último decreto esclarecia que “firma ou razão comercial é o nome sob o qual o comerciante ou sociedade exerce o comércio e assina-se nos atos a ele referentes”.



Os doutrinadores de antanho assim nos ensinavam que “Do mesmo modo a firma comercial outra coisa não é, geralmente senão o nome próprio de um dos membros da sociedade” (Cf. Affonso Celso, *Marcas Industriais e Nome Comercial*, Ed. Imprensa Nacional, Rio de Janeiro, 1888, pág. 197). “O nome civil, servindo para distinguir o indivíduo, cuja personalidade resume, é por assim dizer a marca social de sua pessoa, o sinal de sua identidade” (Cf. Antonio Bento de Faria, *Das Marcas de Fábrica e do Nome Comercial*, Ed. J. Ribeiro dos Santos, Rio de Janeiro, 1906, pág. 283), e de forma bem objetiva “o nome do indivíduo é o símbolo de sua personalidade” (Cf. J. X. Carvalho de Mendonça); “Não há ninguém na vida social que se não apresente com um nome. É como se pudesse definir o nome como sendo o retrato sônico da pessoa física” (Cf. Spencer Vampré), etc.

05. Surgiram então as sociedades de pessoas em nome coletivo, e a sua formação era feita através do nome civil do fundador com o acréscimo de “& Irmão ou Irmãos; & Filhos ou Filhos, etc.”, com a adoção de patronímicos, como por exemplo em Tinoco, Machado & Cia., ou em Casa Almeida & Irmãos e assim sucessivamente.

A partir do Decreto nº 3.708 de 10/1/19, que regula a constituição das sociedades por quotas de responsabilidade limitada, é que, pelo seu artigo 3, ficou estipulado: “as sociedades por quotas de responsabilidade limitada adotarão uma firma ou denominação particular”. No primeiro caso era o já consagrado e comentado, e no segundo surgiu efetivamente a denominação, sob a condição de, quando possível, dar a conhecer o objeto da sociedade.

Aquele primitivo sistema de formação de empresa sob a firma foi dando lugar às denominações, mediante o emprego de expressões genéricas como Indústria Brasileira de Alimentos Ltda. e Cia Paulista de Estradas de Ferro; com expressões fantasiosas como Supermercado Peg-Pag Ltda.; ou eminentemente de fantasias como Produtos Alimentícios Bela Vista Ltda.

No que concerne às sociedades por ações e/ou anônimas, sob a chancela do citado Código Comercial e ao depois pelo Decreto-Lei nº 2.627 de 26/9/40, o mesmo se verificou visto que assim também prescrevia: “A sociedade anônima é designada por uma ‘denominação’ que indique os seus fins”.

Significa, por esses e tantos outros motivos, que no passado e até meados do século anterior, a figura proeminente da empresa (qualquer tipo que fosse a sociedade) era a do cognominado genericamente de comerciante, que se ligava intrinsecamente a sua pessoa física. Prova-se pela evidência que como tal um dos mais considerados foi Francisco Matarazzo.

E, por assim o ser, sob o prisma da personalidade é que se admitiu que o nome comercial se enquadrava inteiramente como um direito pessoal, e não outro.

Tal, no entanto, hoje não se realiza e muito menos se admite, porque “A *actio in personam* e/ou as ações pessoais dizem respeito eminentemente às pessoas. *Hominum causa omne ius constitutum est*, todo direito é constituído para os homens. Em direito romano clássico, *persona* equivale a homem, mesmo escravo, e porque como escravo o homem não pode ser titular de direitos e obrigações, a palavra não tem o moderno significado. Além disso, não abrange os entes imateriais, hoje chamados pessoas jurídicas ou morais, em oposição às pessoas físicas”. (Cf. Alexandre Correia e Gaetano Sciascia, *Manual de Direito Romano*, Ed. Saraiva, São Paulo, 1957, pág. 39)

Observe-se, desde logo, que as ações pessoais, que dizem respeito eminentemente às pessoas, não abrangem os entes imateriais, isto é, as pessoas jurídicas. Ora, os direitos de propriedade industrial não envolvem pessoas e nem coisas, posto que enquadrados mundialmente dentre os bens incorpóreos. E, por derradeiro, o nome comercial é o direito inerente à pessoa jurídica e, jamais, em tempo algum, à física.

No direito pessoal, ao inverso, o que de modo precípua se destaca, o traço mais característico, em suma, vem a ser a relação de pessoa a pessoa (*proportio hominis ad hominem*). (Cf. Washington de Barros Monteiro, *Direito das Coisas*, Ed. Saraiva, 1961, pág. 11), e, completa, aduzindo que “seus elementos são: o sujeito ativo, o sujeito passivo e a prestação que ao primeiro deve o segundo”, o que nos permite acrescentar numa relação de “pessoa a pessoa física”.

Comentando e criticando as várias teorias sobre os direitos pessoais, Orlando Gomes doutrina que “o direito pessoal é o direito contra determinada pessoa”, e procurando estabelecer distinção



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) 2253-0944
FAX: (021) 2253-0944



com o direito real, assinala que este se exerce numa coisa, sem intervenção de outra pessoa. “O direito pessoal é exercido por intermédio de outra pessoa a quem incumbe satisfazer determinada prestação, positiva ou negativa.”

E, mais adiante, detendo-se agora nos direitos de personalidade, assinala que “sob a denominação de direitos de personalidade, compreendem-se direitos considerados essenciais à pessoa humana, que a doutrina moderna preconiza e disciplina a fim de resguardar a sua dignidade”. (Cf. *Introdução ao Direito Civil*, Ed. Forense, 12ª ed., Rio de Janeiro, 1996, pág. 115/149)

II. DIREITO REAL

06. Comparando o direito real com as obrigações, Correia & Sciascia lecionam que “nos direitos reais o titular afirma o seu poder jurídico sobre a coisa e, implicitamente, o dever geral de todos lhe respeitarem esse direito; este último dever desaparece à nossa consciência, pois se diz haver uma relação entre pessoa e a coisa” e, ao depois que “por isso a ordem jurídica faculta ao titular de um direito real uma *actio in rem*, pela qual o autor afirma seu direito contra todos (*erga omnes*). (Cf. Alexandre Correia e Gaetano Sciascia, *Manual de Direito Romano*, Ed. Saraiva, São Paulo, 1957, pág. 195)

“Esse poder direto do indivíduo sobre a coisa é o critério fundamental que configura e distingue o direito real” e, logo a seguir, completa: “O direito real pode, destarte, ser conceituado como a relação jurídica em virtude da qual o titular pode retirar da ‘coisa’, de modo exclusivo e contra todos, as utilidades que ela é capaz de produzir” e, por derradeiro, conclui que em face do artigo 674 do Código Civil, são direitos reais: “a enfiteuse, as servidões, o usufruto, a habitação, as rendas expressamente constituídas sobre imóveis, o penhor, a anticrese e a hipoteca”. (Cf. Washington de Barros Monteiro, *Direito das Coisas*, 3º vol., Ed. Saraiva, São Paulo, 1961, pág. 11/13)

“O direito real é o que afeta a coisa direta e imediatamente, sob todos ou sob certos respeitos, e a segue em poder de quem quer que a detenha.” (Cf. *Direito Civil*, Silvio Rodrigues, Ed. Max Limonad, São Paulo, 1964, vol. V, pág. 15/19)

“O direito real se exerce numa coisa, sem intervenção de outra pessoa” e, mediante comparações com os direitos pessoais, conclui o autor que “a despeito das controvérsias a respeito da criação dos direitos reais, prevalece a doutrina que considera taxativa (*numerus clausus*) sua enumeração legal. Outros não existem além dos definidos na lei, ou também nos costumes (direitos reais consuetudinários)”. (Cf. *Introdução ao Direito Civil*, Orlando Gomes, 12ª ed., Ed. Forense, 1996, pág. 117)

07. Com o cancelamento da Súmula nº 142, restou definitivamente eliminada a prescrição vintenária, eis que aplicável tão-somente às ações pessoais, e, como já visto à saciedade, a propriedade industrial, que compreende a obtenção do direito de patente, de modelo, de marca, de nome comercial e de sinais distintivos, lá não se incluía em hipótese alguma.

Como evidentemente o artigo 177 do Código Civil é bastante amplo, abrangendo a um só tempo as ações pessoais e as ações reais, assim se enunciando “As ações pessoais prescrevem ordinariamente em 20 anos, as reais em 10 entre presentes e, entre ausentes, em 15, contados da data em que poderiam ter sido propostas”, as dúvidas persistem.

Com efeito e não obstante devesse, com a publicação do acórdão, agora em DJU 19/2/01, estar ali incluído não só o relatório, o voto do senhor relator como também e essencialmente “todos os demais votos”, eis que o primeiro foi vencido, tal lamentavelmente não ocorreu.

Essa omissão de natureza essencial em qualquer julgamento de Tribunal e especialmente do Superior Tribunal de Justiça, suprida, apenas e tão-somente pela transcrição impressa do que ocorreu verbalmente no dia do julgamento, conduz à dúvida, à incerteza e demonstra a incongruência de todos os julgadores.

Assim e pela simples leitura daquele acórdão constata-se toda a sorte de evasivas, dúvidas e interpretações divergentes a respeito da prescrição decenal e quinquenal.

Permanece sob o mesmo prisma errôneo parte do entendimento que ainda persiste em aceitar como básico o julgamento das quatro decisões que se tornaram as “referências” para justificar a súmula cancelada.

BHERING ADVOGADOS

PROPRIEDADE INTELECTUAL

Rio de Janeiro
Av. Rio Branco, 103
12º (Recepção) e 11º andares
20040-004 Rio de Janeiro, RJ
Tel. + 55 21 2221-3757
Fax + 55 21 2224-7169

Caixa Postal 3237
20001-970 Rio de Janeiro, RJ

E-mail:
bhe@bheringadvogados.com.br



lada, quando de pronto deveriam ser relegadas ao esquecimento em face da fraqueza de seu conteúdo e da contrariedade ao direito vigente, pela pretensão de se atribuir a marca e o nome comercial como integrantes da prescrição decenal, tão familiar às ações reais.

Não será preciso muito esforço para, em face da doutrina citada, que é apenas parte da dominante, se aquilatar que tal não se realiza e muito menos se justifica porque o direito real é o “poder jurídico sobre a coisa” e também é a “relação jurídica em virtude da qual o titular pode retirar da coisa as utilidades que ela é capaz de produzir”.

E a grande confusão ali estabelecida quiçá tenha até a sua razão de ser, porque os doutrinadores de relevo em seus conceitos sobre o direito de propriedade e o direito real assim se expressam: “O direito de propriedade, o mais importante e o mais sólido de todos, o direito real por excelência”. (Cf. Washington de Barros Monteiro, *Direito das Coisas*, Ed. Saraiva, São Paulo, 1961, pág. 7)

Ao assim se manifestarem, é curial que se referem ao gênero do direito de propriedade e sob o manto do qual se incluem os “bens móveis e imóveis, fungíveis ou não-fungíveis, consumíveis ou não-consumíveis, divisíveis ou indivisíveis”, etc., e mais ainda porque a *summa rerum divisio* era dos bens corpóreos e incorpóreos (*res corporales* e *res incorporales*).

Nesta ordem de idéias, dizem-se corpóreas as coisas tangíveis ou perceptíveis por outros sentidos que não o tato. Coisa corpórea é a que pode ser vista, tocada e apreendida (*res quae tangit possunt*), numa palavra, a que possui forma exterior. Os bens incorpóreos são coisas na sua substância. (Cf. Orlando Gomes, *Introdução ao Direito Civil*, Ed. Forense, 12ª ed., Rio de Janeiro, 1996, pág. 212)

Mas, repita-se, “direito real é o poder jurídico sobre a coisa” e bem assim a “relação jurídica em virtude da qual o titular pode retirar da coisa as utilidades...”.

A propriedade industrial, é também chamada imaterial, e no conceito moderno-universal de propriedade intelectual, porque é o resultado da mente do ser humano que concebe e/ou inventa algo útil, que aperfeiçoa e melhora uma invenção, que idealiza uma marca nominativa, que se lhe dá uma conotação particular através

de um “emblema, desenho, imagem, estilização ou outro” que adota um nome comercial, não envolve “coisa alguma que possa ser tocada ou apreendida”.

E assim o é, porque “são bens incorpóreos, na definição de Messineo, as coisas não perceptíveis, tais como os produtos da atividade intelectual e criativa do homem titulados pelas regras sobre direitos autorais e direitos de patente” e, prosseguindo, conclui o autor que “entre os bens incorpóreos incluem-se os meios de identificação das empresas e alguns dos seus elementos, como o ‘fundo de comércio’”. (Cf. Orlando Gomes, ob. cit., pág. 212)

O meio primordial de identificação de uma empresa é o seu nome comercial, e de seus produtos é a marca que os distingue no mercado.

Mas não só, posto que releva considerar a lição do emérito Pontes de Miranda, quando assim se expressa de maneira incontestável: a) “O objeto do direito de propriedade sobre todos os sinais distintivos é sempre o bem incorpóreo. Não importa se exige registro ou se não se exige”; b) “Fora dos patrimônios, bens incorpóreos são os que são objeto de propriedade intelectual ou de propriedade industrial”; c) “Uma das causas de erro, no tocante aos conceitos de bem incorpóreo e de direito real, está na reminiscência das dificuldades com que os juristas menos sensíveis à evolução técnica recebem as precisões do conceito de bem incorpóreo e a conceitualização mesma dos direitos reais sobre bens incorpóreos”; d) “Se bem que a invenção precise ser realizável (igual a poder ter concretização, ser enformada, a ela corresponderem bens corpóreos), o objeto do direito oriundo da patente é bem incorpóreo”. (Cf. *Tratado de Direito Privado*, 4ª ed., Ed. Rev. Tribunais, São Paulo, 1983, Parte Especial, tomo XVII, pág. 384, 416, 417)

08. Por todos esses motivos não se aceita, em hipótese alguma, o pretenso enquadramento da prescrição decenal das ações reais. Não se aceita, ainda mais, porque no mencionado artigo 177 do Código Civil, consta que: “prescrevem as reais em dez anos entre presentes, e, em 15 entre ausentes”.

Vale, portanto, acentuar que a quantificação da prescrição é dividida entre os presentes e os ausentes, o que nos permite esclarecer que tanto num caso como no outro se referem à pessoa, ou melhor,



Custódio de Almeida & Cia. **AGENTE DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

RIO DE JANEIRO – RJ – RUA ÁLVARO ALVIM, 21 – 19º/20º – CEP 20031-010
CAIXA POSTAL 3386 – CEP 20001-970

TEL. (21) 2240-2341 – FAX (0055-21) 2240-2491 / 2240-2784

E-mail: custodio@custodio.com.br

PORTO ALEGRE – RS – AV. BORGES DE MEDEIROS, 464 – 3º – CEP 90020-022
CAIXA POSTAL 2024 – CEP 90001-970

TEL. (51) 3228-2292 – TELEFAX (0055-51) 3224-0124

E-mail: custodiodealmeida@ez-poa.com.br



pessoa física, e não outra. Não outra porque a pessoa jurídica, que é a titular do direito à patente, ao modelo, à marca e ao nome comercial, e em se tratando de “ficção do direito” não tem a capacidade de se afastar de seu domicílio. Tanto isto é fato que a referência contida no artigo 177 designa a circunstância de alguém (pessoa humana) se haver afastado de seu domicílio habitual sem deixar representante ou sem dar notícias de seu paradeiro.

A menção, portanto, de um lado, da “presença”, subentende que a pessoa física deve estar sempre em seu domicílio ou no lugar onde puder ser facilmente encontrada para todos os atos de sua vida civil, para acionar e ser acionada judicialmente.

Assim, entende-se que a prescrição decenal ocorrerá somente entre presentes, isto é, pessoas humanas que terão esse prazo para agir contra terceiros na salvaguarda de seus direitos reais previstos especificamente em lei, como por exemplo a “enfitese, a servidão, o usufruto, a habitação, as rendas sobre imóveis, o penhor, a anticrese e a hipoteca”. Por outro lado, o mesmo se verificará para o prazo prescricional de 15 anos, em que os dependentes dos “ausentes” e enquanto estes não retornaram, promoverem as ações que se lhes são cabíveis.

Querer aplicar esse dispositivo legal às ações de cessação de prática de ato incriminado por violação de direitos de propriedade industrial, imaterial e/ou intelectual que constituem, por sem dúvida, os bens incorpóreos, é chegar às raias da absurdez total. É afrontar a Constituição Federal em seu artigo 5, nº XXIX, que consagra a propriedade das marcas, os nomes de empresa e outros signos distintivos.

É também negar vigência à Lei nº 9.279, de 14/5/96, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, que no artigo 6 estabelece: “Ao autor de invenção ou de modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade” e que também no artigo 129 consigna que: “A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido”.

III. DIREITO DE PROPRIEDADE

09. Desde os primórdios da proteção à propriedade industrial e que compreendem os direitos de obtenção de patentes de invenção, de modelos de utilidade, de modelos e desenhos industriais; de marcas de fábrica, de comércio e de serviço; de insígnias comerciais, de títulos de estabelecimento, de frases e expressões de propaganda e de nomes comerciais, os doutrinadores estrangeiros e nacionais têm fixado o seu enquadramento como um irrecusável direito de propriedade e assim se fez porque: a) “E dell'altra parte alla difficoltà di considerare quale una vera proprietà il diritto dalla legge sanzionato, credettero risolvere la questione chiamando codesto diritto una proprietà *sui generis*” (Cf. Moise Amar, *Dei Nomi, Dei Marchi e Della Concorrenza*, Ed. Unioni Tipográfico, Torino, Itália, 1893, pág. 24/27); b) “L'azione industriale ha creato esternamente, fuori

della persona, un complesso di rapporti, una posizione concreta del mondo esteriore, vale a dire l'azienda: e la ditta à il nome dell'azienda; il diritto alla prima à accessorio al diritto alla seconda e ne segue la sorte, ha un valore reale, è un elemento patrimoniale, una proprietà” (Cf. Umberto Pipia, *Nozioni di Diritto Industriale*, Ed. Dr. Francesco Vallardi, Milão, Itália, 1900, pág. 113); c) “Para que a ocupação de um sinal determinado confira a respectiva propriedade ao ocupante são, porém, necessárias duas condições: I - É necessário que o sinal seja ocupado para o fim de distinguir os produtos do ocupante; II - que o ocupante tenha a intenção de se apropriar do sinal ocupado” (Cf. Antonio Bento de Faria, *Das Marcas de Fábrica e de Comércio*, Ed. J. Ribeiro dos Santos, Rio de Janeiro, 1906, pág. 102); d) “As marcas industriais, objetivamente consideradas, constituem um direito de propriedade dos produtores e comerciantes que as tenham legitimamente adotado para individualizar os seus produtos ou mercadorias” (Cf. Almeida Nogueira & Guilherme Fischer Jr., *Marcas Industriais e Nome Comercial*, Ed. Tip. Hennies, São Paulo, 1910, pág. 45); e) “A invenção, tanto quanto o privilégio, a obra artística e literária, dependendo do tempo fixado por lei, constituem um proveito do inventor ou do autor, um direito exclusivo, uma propriedade absoluta” (Cf. Eugène Pouillet, *Traité des Marques de Fabrique*, Ed. Marchal & Godde, Paris, França, 1912, pág. 131); f) “É, por outro lado, um direito absoluto de propriedade ordinário, que assegura ao titular o direito positivo ao seu emprego e ao negativo de impedir que outros venham a usurpá-lo” (Cf. Agustín Ramella, *Tratado de la Propiedad Industrial*, Ed. Hijos de Reus, Madrid, Espanha, 1913, pág. 7); g) “É um direito natural de propriedade e não mera criação da lei como a muitos parece. Assim, apenas compete à lei reconhecer e proteger esse direito” (Cf. João da Gama Cerqueira, *Tratado da Propriedade Industrial*, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 1946, vol. I, pág. 206); h) “Porque ao aludir à invenção, ao desenho industrial, à marca de indústria e comércio, ou outro sinal distintivo de produtos... o que se trata e é objeto do direito de propriedade industrial, é o bem incorpóreo, que consiste na reprodução de tais sinais” (Cf. Pontes de Miranda, *Tratado de Direito Privado*, Parte Especial, tomo XVII, Ed. Borsoi, Rio de Janeiro, 1971, pág. 207).

Essa abalizada doutrina, como não poderia deixar de ser, consagra à patente, ao modelo de utilidade, ao modelo e desenho industrial, à marca, ao nome comercial, o direito de propriedade. Propriedade essa industrial, imaterial e intelectual.

A Constituição Federal em seu artigo 5, nº XXIX, consagra que: “A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresa e a outros signos distintivos”.

A Lei nº 9279, de 14/5/96, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, pelo artigo 6, diz que: “Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter



a patente que lhe garante a propriedade” e, de forma clara e objetiva, no artigo 129, que: “A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido”.

IV. CONCLUSÃO

10. Considerando que em todos os países do mundo, sob a égide da Convenção da União de Paris (desde 20/3/1883) para a Proteção da Propriedade Industrial, o direito à patente, ao modelo, ao desenho, à marca e ao nome comercial estão enquadrados dentre os direitos de propriedade;

Considerando que a Constituição de 24/2/1891, em seu artigo 72, nº 27, consagrava que “A lei também assegurará a propriedade das marcas” e assim permaneceu inalterável até atingir a de 5/10/88, que ampliou a propriedade para os nomes de empresa e outros signos distintivos;

Considerando que a Súmula de nº 142, que previa a prescrição vintenária para a cessação do uso de marca comercial, foi definitivamente cancelada, por ser o direito pessoal alheio à propriedade industrial;

Considerando que o poder do indivíduo sobre a coisa é o que configura e distingue o direito real e que o direito real se exerce sobre as coisas;

Considerando que a propriedade industrial, imaterial e/ou intelectual não envolve, em hipótese alguma, as coisas, mas, sim, só e exclusivamente os bens incorpóreos, como tais os produtos da atividade intelectual e criativa do homem;

Considerando que a doutrina dominante, estrangeira e nacional, se conduz para a caracterização da propriedade industrial, imaterial e/ou intelectual não só envolvendo os bens incorpóreos como também um irrecusável direito de propriedade;

Considerando que pela Lei nº 1.236, de 24/9/04, que tratava das marcas de fábrica e de comércio, já havia expressa a prescrição semestral para obrigar o concorrente a modificar marca ou nome para uso comercial ou industrial (artigo 10, nº 2);

Considerando que decisões foram proferidas com base na mesma e ao depois em face do artigo 114 do Decreto-Lei nº 16.164, de 1923, e no artigo 156 do Decreto-Lei nº 7.903, de 27/8/45, ambos, também, relativos às marcas e patentes (Cf. Rec. Ext. nº 15.739; Rec. Ext. nº 21.887; Rec. Ext. nº 49.857 e Rec. Ext. nº 66.420);

Considerando que a partir de então em inúmeras decisões do Supremo Tribunal Federal e em centenas dos Tribunais Estaduais a aplicação se fez não só para a cessação da prática do ato incriminado como também para o pagamento das perdas e danos com base no artigo 178, § 10, inciso IX do Código Civil, isto é, a quinquenal;

Considerando que o Código Civil em seu artigo 178, § 10, inciso IX, expressamente dispõe que: “Prescreve em cinco anos a ação por ofensa ou dano causados ao direito de propriedade” e que, por dedução lógica e etimológica, o termo ofensa é igual ao ultraje, à lesão, ao mal causado a alguma coisa ou pessoa, o que vale dizer que para fazer cessar a ofensa é preciso que também cesse o ultraje e a lesão ao direito de propriedade industrial, e que, em palavras corriqueiras, é igual à cessação da prática do ato incriminado;

Considerando, também, que o outro termo – dano – ligado àquele outro pela alternativa “ou” é igual aos prejuízos sofridos pelo titular do direito violado;

Considerando, finalmente, que tanto a ofensa como o dano são causados ao direito de propriedade e neste caso à propriedade industrial, imaterial e/ou intelectual, não padece a menor dúvida que qualquer aplicação de outra disposição prescricional, que não a quinquenal, constitui ofensa à Constituição Federal e negativa de vigência da Lei nº 9.279, de 14/5/96.

RICCI
& ASSOCIADOS
PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Marcas • Patentes • Direito Autoral • Software
Transferência de Tecnologia • Contencioso Administrativo e Judicial

Alameda dos Maruás, 501 - Cep 04068-110 - São Paulo - SP
Telefone: (+55 11) 5581-5707 - Fax: (+55 11) 276-9864
E-mail: ricci@riccimarcas.com.br ou antonio@ricciadvogados.com.br



NOME COMERCIAL - AÇÕES DE ABSTENÇÃO DE USO - PRESCRIÇÃO

EDUARDO RIBEIRO

Ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça. Professor aposentado da Universidade de Brasília-UnB. Advogado em Brasília

O tema posto a nosso exame, dizendo com a regulamentação legal da prescrição das ações tendentes a impedir o uso de nome comercial, apresenta-se, sem dúvida, como dos mais controvertidos.

Durante décadas, é certo, houve, quanto ao ponto, alguma tranquilidade no entendimento jurisprudencial, ainda que amparado em pressupostos que dificilmente se poderiam reputar corretos. Invocava-se a Lei 1.236 de 1904, que previa prazo prescricional de seis meses. Duvidosíssimo, entretanto, se aplicasse aos nomes comerciais.

Em 1945, editou-se o Código da Propriedade Industrial (Decreto-Lei 7.903), que, ao contrário do código atual, cuidou do tema em seus artigos 104 e seguintes. Dispôs, no artigo 156, sobre a nulidade dos registros de marca, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia, expressão ou sinal de propaganda e, em seu parágrafo 1º, determinou que as respectivas ações haveriam de ser propostas em cinco anos, contados do registro.

Note-se que esse dispositivo referia-se à ação de nulidade de registro; não, à de abstenção de uso. A jurisprudência, entretanto, inclinava-se por aplicar a norma, prevendo prazo de cinco anos às ações em geral, relativas ao uso do nome comercial, o que, pelo menos, teve a vantagem de dar à matéria alguma segurança.

Publicaram-se, posteriormente, três Códigos de Propriedade Industrial: os Decretos-Leis 254 e 1.005 e a Lei 5.772/71. Nessa última, remeteu-se a matéria pertinente ao nome comercial à "legislação própria" e explicitou-se que o Código a ela não se aplicava. Ocorre que, na escassa legislação existente a respeito, não se encontrava norma expressa que propiciasse fácil solução ao problema do prazo prescricional.

O vigente Código da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) só faz referência a nome comercial ao prever como crime a reprodução ou imitação de brasões ou distintivos oficiais. Trata da prescrição da ação em que se pretenda a reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial e da que verse sobre nulidade dos registros nele regulados que, como resulta do que foi dito, não incluem o nome comercial.

Normas específicas sobre nome comercial acham-se na Lei 8.934/94, que regula o registro de comércio, mas onde não existe uma sílaba que

se refira à prescrição. Em suma, não há disposição alguma que trate da prescrição de ações dizendo com a abstenção do uso do nome comercial, o respectivo registro ou, ainda, o pedido de reparação de danos.

Cogitou-se da possibilidade de aplicação analógica daquelas que dizem respeito às marcas, o que não me parece possível. A norma é especial e restritiva. Não se pode fazê-la abarcar outras situações.

Não havendo no Código Comercial, igualmente, regra aplicável, a matéria só pode encontrar regulamentação no Código Civil, que, em seu artigo 177, cuida da prescrição das ações reais e pessoais e, no artigo 178, arrola uma série de hipóteses com prazos próprios, a todos se referindo como de prescrição, embora não se ignore que muitos deles são de decadência.

O problema que se apresenta, a propósito da matéria, decorre da falta de definição da natureza do direito ao uso do nome comercial. Com relação às marcas, pode-se ter como superada a controvérsia. Trata-se de direito de propriedade, como deflui de leis que regulam a matéria, bem como do próprio texto constitucional. Em relação ao nome, porém, a dificuldade persiste.

Uma corrente se firma em que o nome comercial (ou da empresa, na linguagem da Lei 8.934/94) é assimilável ao civil. Constituiria direito da personalidade e, com base nisso, afirmou Bevilacqua sua imprescritibilidade. Uma outra, entretanto, tem em conta o aspecto patrimonial do nome comercial, enfatizando a relevância de seu valor econômico.

Carvalho de Mendonça alinhou-se entre os que com maior vigor se opunham ao reconhecimento de conteúdo patrimonial no nome comercial. Arrolava uma série de razões, como não se sujeitar a penhora, não poder ser empenhado, não figurar no balanço, além de outras, basicamente, da mesma natureza.

Parece-nos que dois aspectos podem-se distinguir, como anotam diversos autores, entre eles o clássico Gama Cerqueira. Um subjetivo e outro objetivo.

O primeiro corresponde ao direito que o comerciante tem de apresentar-se com aquele nome. No que a isso se refere, é imprescritível. Por muito que haja violações a esse direito, e o titular a elas



assista inerte, não perderá, por isso, o direito de usá-lo. Não há cogitar de usucapião a propósito de tal tema.

Existe, entretanto, também o aspecto objetivo, de feição patrimonial, traduzindo, pois, valor econômico. O fato de o comerciante se apresentar com determinado nome que já granjeou respeitabilidade pode significar muito perante consumidores, financiadores e fornecedores, daí resultando apreciável incremento dos negócios.

Em relação a esse último é que se põe a questão, uma vez que, como já acentuado, o direito ao uso do nome não se perde em virtude de haver violação da exclusividade. Para bem se equacionar o tema jurídico, no aspecto patrimonial, parecem-nos adequadas algumas considerações de ordem mais geral.

É comum no direito positivo, não só nosso, como de outros povos, submeterem-se os direitos subjetivos a apenas uma grande divisão: reais e pessoais. Não é essa, entretanto, uma distinção que satisfaça inteiramente, nem a mais recomendável em termos da teoria Geral do Direito, pois incapaz de compreender todas as hipóteses. Mais abrangente e precisa a que os distingue em absolutos e relativos. Os primeiros têm como sujeito passivo toda a comunidade, indistintamente. Os relativos são os que apresentam, no pólo passivo, uma ou muitas pessoas determinadas.

Entre os direitos absolutos se incluem, por certo, os reais. Abrangem outros, entretanto, notadamente os ligados à personalidade, como o direito à honra, à boa fama, à vida, à integridade física. Todos os integrantes da comunidade se acham obrigados a respeitá-los. A prestação a que seu titular faz jus é exigível de todos, indeterminadamente.

Essa classificação, note-se, é incompatível com a conceituação do direito real como um direito sobre a coisa. Esta não pode ser sujeito passivo em uma relação jurídica. Direito é fenômeno necessariamente intersubjetivo. É velha a observação de que para Robinson Crusoe só começou a existir direito após a aparição de Sexta-Feira. Ser titular de um direito real significa que a comunidade se acha obrigada a determinada prestação, dizendo respeito a uma coisa. Já o direito pessoal é sempre relativo. Traduz necessariamente a existência de um vínculo entre determinadas pessoas.

Do exposto, já é dado retirar a conclusão de que não se pode classificar o direito à exclusividade do uso do nome entre os direitos pessoais. Sujeito passivo dessa relação é toda comunidade e não alguém determinado. Trata-se, pois, de direito absoluto.

Certo que, dessa relação, pode surgir um vínculo pessoal. É o que sucede quando da violação do direito à exclusividade decorre um dano, com o conseqüente dever de ressarcir-lo. Cria-se aí um liame de natureza pessoal entre o titular do direito e o obrigado à reparação.

Podemos concluir, do que ficou dito, ter o direito ao nome comercial caráter absoluto, o que é uma característica dos direitos reais, e apresenta, ainda, visto do aspecto objetivo, natureza patrimonial. Por fim, se exerce a propósito de uma coisa, ainda que incorpórea.

É de afastar-se, vale notar, a idéia de que coisas sejam apenas os bens corpóreos. Verdade que o chamado “direito das coisas” compreende, em regra, bens materiais. O Código Civil, entretanto, inseriu no título que os regula a chamada propriedade literária, científica e artística que, quanto à natureza, apresentam características bem próximas do direito ao nome comercial. Note-se, ainda, que esse mesmo código estabelece que patrimônio e herança constituem coisas universais, ainda não constem de objetos materiais.

Afigura-se-nos, pois, em vista do exposto, que o direito ao nome, encarado em seu aspecto objetivo, integra a categoria dos direitos reais, o que já encaminha a solução da questão. O prazo de prescrição para as ações de abstenção de uso será o previsto para os direitos reais no artigo 177 do Código Civil: dez entre presentes e 15 entre ausentes.

Parece-nos que mais um ponto está a reclamar exame. Manifestamos nosso entendimento no sentido de que a hipótese é de um direito real. Seria um direito de propriedade? Pensamos que sim, não vendo maiores razões para apontar-lhe natureza jurídica distinta das marcas. Certo, é também um direito personalíssimo, mas no aspecto subjetivo. Insistimos na distinção, já indicada, feita por Gama Cerqueira. As objeções trazidas por Carvalho de Mendonça prendem-se à inalienabilidade desse direito. A inalienabilidade de bens pode, entretanto, ser instituída até por ato de vontade e não é por isso que se deixa de ser proprietário.

Ocorre que, segundo a doutrina que nos parece melhor, não resultaria disso modificação quanto ao prazo de prescrição, tratando-se da ação de abstenção de uso. Tudo se vincula à interpretação do disposto no artigo 178, § 10, IX, do Código Civil, que prevê a prescrição quinquenal para as ações por ofensa ou danos causados ao direito de propriedade.

O Superior Tribunal de Justiça, na linha da autorizada opinião de Carpenter, tem entendido que essa norma só alcança as ações em que se busque o ressarcimento do dano causado, não abarcando aquelas onde a pretensão seja a de fazer cessar a violação. O entendimento contrário conduziria, em verdade, a situações verdadeiramente absurdas, como colocou em relevo Câmara Leal. Tome-se o exemplo do ataque à propriedade, relativa a um imóvel, de que decorresse esbulho. Transcorridos cinco anos, não poderá mais o proprietário pedir ressarcimento dos danos. Não se negará, entretanto, a possibilidade de reivindicar o bem. Fosse de modo diverso, não se lhe ensinaria mais obter a posse do imóvel, embora conservasse o domínio.

Entendemos, por conseguinte, dever-se concluir que o prazo de prescrição para as ações de abstenção de uso de nome comercial será de dez ou 15 anos, consoante se trate de presentes ou ausentes. A de reparação de danos será de cinco anos, caso se admita que se está diante de direito de propriedade.

Essas as observações que tínhamos sobre o tormentoso tema.



DIREITOS AUTORAIS SOBRE AS OBRAS MUSICAIS NA ERA DIGITAL

JOSÉ CARLOS COSTA NETTO

Advogado especializado em Direito Autoral, compositor, produtor cultural e mestre em Direito Civil pela USP. Foi presidente do Conselho Nacional de Direito Autoral (órgão do então Ministério da Educação e Cultura) de 1979 a 1983 e publicou em 1998 o livro Direito Autoral no Brasil, pela editora FTD

Súmaro: I. A Reprodução e Execução Pública Convencionais de Obras Musicais - II. A Música e os Direitos Autorais na Era Digital - III. O Uso Doméstico e o Ato de Transferência ou Disponibilização da Música na Rede de Computadores (Internet): a Reprodução e o *Download* - IV. A Questão da Execução da Obra Musical na Internet: o *Streaming*

I. A REPRODUÇÃO E EXECUÇÃO PÚBLICA CONVENCIONAIS DE OBRAS MUSICAIS

A evolução tecnológica, especialmente até o início da década passada, ocorreu de forma diferenciada para a reprodução, de um lado, e a representação de obras intelectuais, de outro.

Em linhas gerais, o controle dos direitos de reprodução permaneceu na esfera individual dos titulares – autores e empresas (principalmente editoras) – e os direitos de representação adotaram a gestão coletiva de controle (sociedades e associações de titulares).

Na área musical, o direito de reprodução tem sido controlado diretamente pelas gravadoras que promovem a produção, a reprodução e a comercialização de fonogramas em discos (repassando diretamente aos demais titulares – compositores, intérpretes e produtores artísticos – as suas participações) e o direito de representação – que no campo musical recebe o nome de direito de execução pública – é controlado pelo sistema de gestão coletiva, através de associações de titulares de direitos autorais que atuam em casas de espetáculos e emissoras de rádio e televisão principalmente, no Brasil reunidas no Escritório de Arrecadação de Direitos Autorais – ECAD.

O produto da venda de CDs – desenvolvida pelas gravadoras, de um lado – e da arrecadação decorrente da execução pública de obras musicais têm sido as principais fontes remuneratórias dos titulares de direito autorais na esfera musical.

Acresce-se a essas duas fontes principais a remuneração decorrente da sincronização (ou inclusão) de obras musicais em outras obras (como a cinematográfica, televisiva – enfim as obras audiovisuais –, especialmente os filmes ou fonogramas de natureza publicitária).

II. A MÚSICA E OS DIREITOS AUTORAIS NA ERA DIGITAL

A era digital trouxe uma facilitação ainda maior – e mais dinâmica – à possibilidade de utilização pública de obras intelectuais.

Além da evolução tecnológica que representou a fixação fonográfica pelo sistema digital e confecção e duplicação de CDs, atualmente, através do computador, o usuário pode localizar uma música em arquivos disponíveis, executá-la (ouvi-la) ou reproduzi-la fonograficamente com alta qualidade.

Assim, a reprodução e a execução pública de obras musicais, antes procedimentos com sistemática de controle inconfundíveis, acabam sendo aproximadas pelas novas tecnologias. Como controlar os direitos autorais?

É notório, hoje, que o formato de arquivo digital de músicas denominado MP3 (que ocupa menos de um décimo da memória em relação ao formato *wave*, padrão nos computadores, e tem qualidade de CD) dinamizou – e trouxe grande qualidade – a reprodução fonográfica doméstica: qualquer pessoa pode gravar faixas de um CD, convertê-las em formato MP3 e disponibilizá-las na Internet para que outro possa capturá-las e reproduzi-las, também com alta qualidade, e executá-las em *players* portáteis, uma espécie de *walkman* que usa cartão de memória no lugar das fitas cassette.

O formato MP3 chamou a atenção das grandes gravadoras pela possibilidade de evasão da remuneração de direitos autorais decorrentes da extração de cópias com qualidade digital de CDs – ou faixas deles – a partir de 1997. Esses grandes grupos empresariais na área musical – nomeadamente a Universal, a Sony, a EMI, a BMG e a Warner – estão, em conjunto, desenvolvendo um sistema de controle que, divulga-se, deverá ser similar a *copy protection* existente nos *softwares*: a inclusão, num programa, de instruções invisíveis cuja finalidade é impedir que sejam feitas cópias não autorizadas.

Antecedem a implementação, no mercado fonográfico, do *copy protection*, outros mecanismos de controle como sistemas de identificação no campo digital (como os da AAP – Association of American Publishers, da CISAC, que reúne as associações de autores, de compositores e outros), sistemas controlados de disponibilização de conteúdo (como a criptografia – que possibilita o



acesso a determinado fonograma apenas a quem possua a “chave” do código utilizado) e, também, sistemas de localização de obras e produções protegidas após sua disponibilização no ambiente digital (como a “marca d’água”), com a finalidade de detectar as eventuais distribuições não autorizadas na rede (Internet).

Assim, o enquadramento jurídico no plano do direito de autor (o que é lícito e o que – ao contrário – consiste em violação de direitos autorais) é oportuno, tanto em relação ao direito de reprodução quanto ao do direito de execução pública.

III. O USO DOMÉSTICO E O ATO DE TRANSFERÊNCIA OU DISPONIBILIZAÇÃO DA MÚSICA NA REDE DE COMPUTADORES (INTERNET): A REPRODUÇÃO E O *DOWNLOAD*

A questão principal no equacionamento jurídico da proteção ao direito de autor é diferenciar o usuário que, ao manusear seu computador, faz uso doméstico das obras musicais, do usuário que transfere seus arquivos – que contêm fonogramas protegidos – a terceiros via *e/mail* (inclusive pelo sistema Napster, que veio agilizar sensivelmente as transferências de arquivos musicais) ou que os disponibiliza em *sites* ou sua página, possibilitando a terceiros realizar um *download*, ou seja, reproduzir tais fonogramas a partir dessa disponibilização.

As situações (uso doméstico e transferência ou disponibilização a terceiros) são abrigadas na lei de direito autoral mas, naturalmente, a segunda hipótese – a transferência ou disponibilização dos fonogramas protegidos (ambas modalidades de distribuição) para reprodução (*download*) de terceiros – é mais grave.

Nesse sentido, além dos dispositivos legais genéricos, o artigo 29, inciso VII, da Lei 9.610/98 estabelece expressamente que depende de autorização prévia e expressa do autor a distribuição para oferta de obras ou produções por qualquer sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para percebê-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda.

Se essa disponibilização tiver – direta ou indiretamente – finalidade de lucro, existe a possibilidade de enquadramento no campo criminal, parágrafos 1º e 2º do artigo 184 do Código Penal, que pre-

vêm a pena de detenção de três meses a um ano e, nos casos mais graves, de reclusão de um a quatro anos.

Ainda mais grave será o uso não autorizado que implique violação a direitos morais como a modificação da obra ou não indicação de seu autor ou intérprete, nos termos dos artigos 24 e 108 da nova Lei de Direitos Autorais brasileira (9.610/98).

Por outro lado, o uso doméstico não autorizado também deve ser examinado com atenção: essa possibilidade de reprodução doméstica sofreu uma sensível alteração no regime legal brasileiro a partir de 1998: se a lei anterior (5.988, vigente de 1973 a 1998) permitia “a reprodução, em um só exemplar, de qualquer obra, contanto que não se destine à utilização com intuito de lucro” (artigo 49, II), já a nova lei brasileira (9.610, vigente a partir de 21/6/98) limita ainda mais essa possibilidade, permitindo apenas “a reprodução, em um só exemplar, de pequenos trechos, para uso privado do copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro” (artigo 46, II). Portanto, esses limites devem ser respeitados sob pena de violação de direito autoral.

A respeito, no âmbito da Internet, cabe destacar decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que manteve liminar de suspensão de “divulgação” não autorizada de obra intelectual:

“Cinge-se a controvérsia entre as partes, agravante e agravados, a respeito de eventual contrafação, com a utilização e divulgação, via Internet, de obra intelectual alheia, sem autorização.

Sem adentrarmos no exame do mérito da controvérsia suscitada entre as partes, a verdade é que ‘a utilização da Internet, segundo lição de Walter Douglas Stuber, como forma de divulgação e transmissão de informações, traz consigo uma série de problemas relacionados aos direitos de propriedade intelectual... O acesso aos dados lançados na rede não outorga ao usuário o direito de dispor deles como melhor lhe parecer, assim como a compra de um livro não dá direito a quem comprou de copiá-lo, revendê-lo ou utilizar, de forma não autorizada, de seu conteúdo, sem que sejam pagos os direitos autorais. O fato de as obras e as informações transmitidas através da Internet estarem sob a forma digital não retira delas a característica de criação humana, passível de proteção jurídica...’ (“A Internet sob a Ótica Jurídica”, *RT* 749/60-81).

PINHEIRO, NUNES, ARNAUD & SCATAMBURLO S/C

PROPRIEDADE INTELECTUAL

Rua José Bonifácio, 93 – 7º e 8º andares – CEP 01003-901 – São Paulo – SP
Tel. (011) 3107-4001 Fax (011) 3104-8037 / 3106-5088
E-mail: pna:4@uol.com.br



Ora, diante desse entendimento, ao qual nos filiamos, é de ser mantida a liminar que determinou a suspensão da divulgação dos artigos.” (acórdão de 26/10/99, v.u., Segunda Câmara de Direito Privado, relator o desembargador Cintra Pereira - Agravo de Instrumento nº 122.834-4/0).

Essa posição brasileira se assemelha às normas internacionais aplicáveis à matéria, sendo digna de registro a decisão do início de fevereiro deste ano da 9ª Corte de Apelação de San Francisco, Estados Unidos, que, ao julgar a questão do Napster, condiciona a distribuição de obras ou fonogramas protegidos à autorização dos seus respectivos titulares.

Vale observar, ainda no âmbito do uso doméstico, que a evasão da remuneração, de natureza autoral, decorrente dessa modalidade de utilização de obras e produções protegidas poderia ser minimizada – até para ser liberada ao usuário, como permitia a lei anterior, a reprodução, em um só exemplar, da íntegra de qualquer obra sem finalidade de lucro (artigo 49, inciso II, da Lei 5.988/73) – se tivesse sido aprovada na nova lei (9.610/98) a obrigatoriedade do fabricante de fitas, discos e outros suportes “virgens” – além de aparelhos “reprodutores” desses suportes – de recolher uma remuneração sobre esses produtos a ser destinada aos titulares de direitos autorais.

Embora constasse essa matéria na versão original do Substitutivo do Projeto de Lei que se constituiu na nova lei brasileira de direitos autorais (9.610/98), infelizmente, foram os dispositivos rejeitados na votação, em sessão plenária, da Câmara dos Deputados. Consignava o projeto que: “os titulares de direitos de autor e dos que lhes são conexos domiciliados no país, cujas obras, produções, interpretações e execuções hajam sido publicadas em fonogramas e videofonogramas, terão direito à remuneração de natureza autoral, como compensação à possibilidade de sua reprodução privada na forma do inciso II do artigo 49 da presente lei, mediante o uso de aparelhos reprodutores e de suportes materiais virgens”. Dentro desse conceito, estabelece, principalmente, que:

“a) a remuneração será devida pelo fabricante ou importador, no ato da saída do estabelecimento, à razão de 5% (cinco por cento) sobre o preço de venda dos aparelhos reprodutores e 10% (dez por cento) sobre o preço de venda das fitas magnéticas, ou quaisquer outros suportes materiais virgens;

b) a cobrança da remuneração será feita coletivamente, por entidade organizada para este fim, pelas associações a que se refere o artigo 100, ou mediante mandato por elas outorgado ao escritório a que se refere o artigo 102 desta lei;

c) caberá às associações de titulares de direitos autorais decidir os critérios de distribuição aos titulares das quantias arrecadadas, respeitados os direitos de cada um;

d) na falta de acordo entre as associações, quanto à distribuição da remuneração correspondente às fixações exclusivamente sonoras, essa será somada ao montante da execução pública a distribuir, cabendo metade do valor aos titulares de direito de autor e a outra metade aos de direitos conexos; e

e) à falta de acordo entre as associações quanto à distribuição da remuneração correspondente às fixações audiovisuais, caberá a metade ao produtor, e a outra será repartida, em partes iguais, aos demais co-autores, ou autor da obra adaptada e aos intérpretes nominados nos letreiros” (parágrafo 1º e 3º a 6º do artigo 104, que foram suprimidos do texto legal definitivo).

Essa norma, aplicada aos meios digitais de reprodução fonográfica e videofonográfica – se tivesse sido abrigada em nosso direito positivo – poderia abrandar o rigor hermenêutico e a abrangência da regra da proibição dos atos de reprodução doméstica de obras intelectuais pelos usuários da Internet, por exemplo, pois observe-se que a lei brasileira considera como reprodução qualquer armazenamento – permanente ou temporário –, por meios eletrônicos, de obras intelectuais (artigo 5º, VI, da Lei 9.610/98).

Por certo, esta consistiria em uma das formas possíveis para a obtenção de, ao menos, uma compensação justa – entre outras que poderiam também ser implementadas – aos respectivos titulares de direitos autorais. De qualquer forma, pelo exposto até aqui, é lógico concluir que é ilícito o armazenamento em computador – mesmo sem fins lucrativos – de obra ou produção protegidas não autorizados pelo titular (artigo 29, I, 90, II, e 93, I, entre outros) que não esteja expressamente exceptuada pela lei (como é a hipótese do citado inciso II do artigo 46 da Lei 9.610/98, que se refere à reprodução de “pequenos trechos” de um só exemplar “para uso privado do copista sem fins lucrativos”).

GUSMÃO & LABRUNIE S/C LTDA.

PROPRIEDADE INTELECTUAL

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



IV. A QUESTÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA MUSICAL NA INTERNET: O *STREAMING*

Quanto à execução da obra musical pelo usuário de computador obtida a partir de arquivos disponíveis e legalizados (devidamente autorizados pelos titulares de direitos autorais correspondentes), especialmente na utilização do sistema *real audio* (a audição em tempo real onde a qualidade de reprodução é inferior a do MP3) ou o denominado *streaming* MP3 (audição em tempo real em que não há a possibilidade de armazenamento no computador), entendendo que não há qualquer infração de direitos autorais, pelo usuário, se a sua utilização for doméstica e não pública. Nesses casos, a necessidade de autorização é ônus de quem disponibiliza em rede a emissão da música.

Com efeito, é lógico, não é ilegal ouvir rádio. Se uma emissora – que além de transmitir sua programação pelo meio de radiodifusão convencional também veicula essa programação pela Internet – não está cumprindo a lei (pagando direitos autorais), o ato ilícito é dela e seus efeitos não atingem o ouvinte, uma vez, naturalmente, que este esteja escutando a emissora em casa, no automóvel ou no âmbito doméstico ou privativo, ou seja, quando não for caracterizada uma execução pública (pois esta tem de ser autorizada pelo ECAD). Isso não impede, naturalmente, que – mesmo na audição doméstica de música – a emissora possa condicionar a audição a determinado pagamento (como ocorre, por exemplo, em alguns sistemas de televisão a cabo ou de prestação de serviços de sonorização ambiental). O mesmo pode ocorrer no sistema da Internet.

Esse é o enfoque genérico. Sob o aspecto específico, a respeito do sistema de execução de obra musical em rede de computadores, cabe destacar duas hipóteses especiais.

A primeira diz respeito à possibilidade criada pelas denominadas rádios virtuais ou *on-line* que fornecem um serviço de seleção, pelo próprio usuário – ouvinte da programação – a ser objeto da execução específica para o computador do usuário que a selecionou. Assim, indaga-se, se esse sistema se limitar à execução dos fonogramas selecionados pelo usuário sem possibilidade de *download*, qual a sua implicação no regime de direito autoral.

A questão é delicada pois foge ao sistema convencional de execução pública onde não há a interação individualizada do ouvinte. No caso dessa possibilidade de interação (seleção de fonogramas a serem ouvidos), essa modalidade de utilização pode ser caracterizada como verdadeira “distribuição individualizada” de fonogramas: o computador (*receptor*) do usuário estaria mais próximo das funções de um *CD player* do que das de um aparelho de rádio. Portanto, essa modalidade de utilização, em princípio, se insere mais na órbita de controle direto dos titulares do que nas atribuições do ECAD – Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, relacionadas às atividades de execução pública convencionais de obras musicais.

Outra questão interessante é a das chamadas “lojas virtuais” que comercializam, legalmente, CDs – ou faixas desses CDs – pela Internet. Indaga-se: para o interessado poder adquirir (via postal ou reprodução direta por *download*) é disponibilizado gratuitamente um trecho de cada faixa (uma amostra) para audição do consumidor em potencial em seu próprio computador. Necessária, essa execução musical, de autorização dos titulares?

A legislação autoral não prevê exatamente essa situação mas, analogicamente, o inciso V do artigo 46 da Lei 9610/98 – que permite aos estabelecimentos comerciais a utilização de fonogramas para demonstração à clientela (desde que esses estabelecimentos comercializem os suportes ou equipamentos que permitam a sua utilização) – pode ser utilizado para autorizar essas execuções musicais exclusivamente para demonstração ao interessado nos fonogramas licitamente comercializados pela “loja virtual”. Assim, entendo que estas não estariam incidindo em ato ilícito uma vez que se limitassem a um trecho da faixa (30 segundos, por exemplo) que, portanto, possibilitaria – de um lado – o conhecimento sobre o conteúdo do CD oferecido para venda, mas, por outro lado, tornasse desinteressante a reprodução da execução pelo usuário do computador que capture a respectiva execução.

Enfim, toda a tecnologia que aprimore os meios de comunicação e que, assim, possa servir à ampliação de disseminação cultural, deve ser sempre bem-vinda, uma vez que não deixe de valorizar e respeitar o direito do criador intelectual, pois sem a sua sobrevivência e o seu desenvolvimento qual seria o conteúdo dessa tecnologia?



Vieira de Mello, Werneck Alves
Advogados S/C

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



O INPI E A PROIBIÇÃO DE, LIMINARES CONTRA O PODER PÚBLICO

LÉLIO DENÍCOLI SCHMIDT
Advocacia Pietro Ariboni S/C

Súmario: I. Introdução - II. As Liminares e seu Fundamento Constitucional - III. As Restrições Legais à Concessão de Liminares - IV. Conclusões

I. INTRODUÇÃO

1. O INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial é uma autarquia federal criada pela Lei nº 5.648/70, com vistas basicamente a conceder registros e patentes relativos à propriedade industrial. Diante da sua natureza autárquica, as ações empreendidas pelo INPI no intuito de cumprir as funções que a lei lhe atribui têm a natureza de atos administrativos.

Todo ato administrativo, como é sabido, sujeita-se ao princípio da legalidade, que há de impregnar o comportamento da administração pública (artigo 37 da Constituição Federal¹). Desta forma, sempre que os atos do INPI estiverem em descompasso com a legislação aplicável, os mesmos poderão ter a sua validade questionada.

Um exemplo disto é a impugnação do registro de marca ou patente concedido ao arrepio dos critérios legais incidentes na espécie. A Lei 9.279/96² prevê para tanto o cabimento de uma ação de nulidade, na qual o INPI deve estar obrigatoriamente presente, facultando-se, desde que atendidos os requisitos processuais pertinentes, o deferimento de uma liminar que suspenda os efeitos de tais títulos e o respectivo uso.

2. Ocorre, porém, que a concessão de liminares contra a Fazenda Pública e demais entidades autárquicas vem sendo objeto de contínuas restrições legais, como adiante será visto em detalhes. Em face a estas restrições, algumas decisões do Poder Judiciário têm negado a concessão de liminares em ações de nulidade de registros de marca ou patentes.

Tais decisões vêm assim fundamentadas: “segundo o disposto no artigo 56, parágrafo 2º, da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, o juiz, ao conhecer de ação de nulidade em face do INPI, poderá suspender os efeitos da patente ‘atendidos os requisitos processuais próprios’. Entendo que o diploma em foco remete à processualística inserta no CPC (...), daí porque identifico a tutela pretendida como aquela inserta no artigo 273 do diploma processual em vigor. Dessa forma, incabível a antecipação da tutela contra autarquia federal em face do decidido pelo STF na ADC nº 4-DF, mesmo que presentes os pressupostos do referido artigo 273, (...) sob pena do magistrado responder a uma reclamação, como na RCL 1.023. (...) Dessa forma, em obediência ao efeito vinculante emprestado pela ADC nº 4, indefiro a liminar”³.

Estariam as ações contra o INPI, em especial as de nulidade, efetivamente sujeitas a tais restrições? É o que o presente estudo procura analisar.

II. AS LIMINARES E SEU FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL

3. A Constituição Federal de 1988 estatui que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal” (artigo 5, inciso LIV), sendo que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” (artigo 5, inciso LV).

Estes dispositivos encerram o princípio da segurança jurídica. Como assinala Teori Albino Zavascki⁴, o demandado tem o direi-

1. “Art. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte (...)”
2. “Art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse. (...) § 2º O juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais próprios. Art. 57. A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito. Art. 173. A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

Parágrafo único. O juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais próprios. Art. 175. A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.”
3. 28ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ, Processo nº 99.0005507-1 (publ. DO 14/4/99, págs. 43/44), e Processo nº 99.0005944-1 (publ. DO de 7/4/99, págs. 59/60). A primeira decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (AI 99.02.17431-0, publ. DOU 22/10/99), tendo a segunda sido reformada (99.02.15663-0, j. 14/11/00).
4. *Antecipação da Tutela*, pág. 167, Ed. Saraiva, 1997.



to de manter seus bens e direitos, ainda que contestados por outrem, até que sobrevenha sentença final declarando que os mesmos não lhe pertencem. Quando é instado a julgar uma causa, o Poder Judiciário não sabe de antemão com quem está a razão. Neste cenário, manda o bom senso que o direito questionado seja mantido com aquele que exerce o poder de fato sobre o mesmo, até que a sentença final o atribua a quem de direito.

Para que um juízo de certeza possa ser proferido encerrando o conflito de interesses que é objeto de uma ação, um tempo razoável há de ser despendido. Mister se faz ouvir as alegações de cada uma das partes, permitir-lhes a colheita das provas necessárias à comprovação das mesmas, para que ao final, sopesando aquelas e estas, chegue o juiz a um veredicto.

4. Por vezes, porém, há situações de urgência que levam ao perecimento definitivo de um direito, caso o mesmo não seja de imediato tutelado. Nestas situações, caso se aguardasse o término do processo para só então assegurar o bem da vida pretendido a quem de direito, pode ser que em tal altura não existisse mais qualquer bem da vida, ou que não mais houvesse a quem entregá-lo.

Obviamente que nenhum perecimento de direitos pode se causado pelo transcurso do tempo necessário para o Poder Judiciário atuar e resolver a contenda. Isto levaria ao desprestígio da Justiça e ao descrédito nas instituições em geral, propiciando a prática da autotutela que tantos malefícios traz para a vida em sociedade.

5. Atenta a esta realidade, a Constituição Federal de 1988 dispõe que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” (artigo 5, XXXV). Ao ordenar que a mera ameaça a direito já seja passível da tutela efetiva do Estado, esta norma conferiu *status* constitucional à atuação preventiva do Poder Judiciário: pela Carta Magna, o acesso à ordem jurídica há de ser efetivo. É este princípio da efetividade que permite a concessão de provimentos urgentes que impeçam o perecimento de direitos que estão sendo discutidos em juízo.

5. Neste sentido, Luiz Guilherme Marinoni (“O Direito à Adequada Tutela Jurisdicional - O caso da proibição da concessão das liminares e da execução provisória da sentença nas ações cautelares e no mandado de segurança”, em *RT* 663/245), Teori Albino Zavascki (“Antecipação de Tutela e Colisão de Direitos Fundamentais”, em *Reforma*

A concessão de liminares tem, pois, fundamento constitucional⁵. Como se vê, o sistema é harmônico e procura conciliar os contraditórios interesses à segurança jurídica e à efetividade das decisões. É este equilíbrio que permite, por exemplo, a concessão de liminares sem a prévia oitiva da parte contrária, com o que o contraditório não é suprimido, mas apenas postergado: estancada a situação de urgência que punha em risco o direito invocado, o demandado terá a oportunidade plena de se fazer ouvir.

III. AS RESTRIÇÕES LEGAIS À CONCESSÃO DE LIMINARES

6. Todo provimento de urgência tem o seu deferimento sujeito à observância de determinados requisitos. Assim, para a concessão de uma medida cautelar se faz necessária a presença de *fumus boni juris* e de *periculum in mora* (artigo 798 do CPC). A outorga de uma antecipação de tutela, ao seu turno, é sujeita à reversibilidade do provimento, à existência da verossimilhança das alegações e ao *periculum in mora* ou ao abuso do direito de defesa (artigo 273, incisos I, II, e § 2º do CPC).

A par destes requisitos usuais, o deferimento de provimentos de urgência pode ser por lei submetido a outras restrições que impedem a sua concessão em alguns casos específicos, mesmo quando os demais requisitos encontram-se preenchidos. O primeiro a ser alvo destas restrições legais foi o mandado de segurança, cuja criação precedeu as tutelas cautelar e antecipatória previstas no CPC. Com efeito, o mandado de segurança é regulado pela Lei 1.533, de 1951, ao passo que a tutela cautelar vem disciplinada pelo CPC de 1973, tendo a antecipação de tutela sido neste introduzida pela reforma processual ocorrida em 1994.

7. O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo, não amparado por *habeas corpus*, sempre que o mesmo tiver sido ou estiver na iminência de ser violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou no exercício de função delegada.

do CPC, coord. Sálvio de Figueiredo Teixeira, pág. 147, Ed. Saraiva, 1996) e José Roberto dos Santos Bedaque (*Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: Tutelas Sumárias e de Urgência*, pág. 86, Ed. Malheiros, 1998), entre outros.

CRUZEIRO/NEWMARC PATENTES E MARCAS LTDA.

PATENTS
TRADEMARKS
COPYRIGHT
SOFTWARE PROTECTION
LICENSING
TECHNOLOGY TRANSFER

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



O deferimento de liminares é previsto pelo artigo 7, II, da Lei 1.533/51. Segundo esta norma, “ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) II - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando for relevante o fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida”.

A Lei 4.348/64 é a mais antiga a subtrair algumas matérias da abrangência do artigo 7, II, da Lei 1.533/51. Consoante o disposto em seu artigo 5, “não será concedida a medida liminar de mandados de segurança impetrados visando à reclassificação ou equiparação de servidores públicos, ou à concessão de aumento ou extensão de vantagens”. O parágrafo único desta norma estatui que “os mandados de segurança a que se refere este artigo serão executados depois de transitada em julgado a respectiva sentença”.

O artigo 4 da Lei 4.348/64 introduziu um mecanismo que permite a suspensão da execução de liminar que cause grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública. Esta suspensão deve ser requerida ao presidente do Tribunal que tiver competência para julgar o recurso cabível contra a decisão que tiver no juízo *a quo* causado tal grave lesão.

Em seu artigo 7º, a Lei 4.348/64 determinou ainda que “o recurso voluntário ou *ex officio*, interposto de decisão concessiva de mandado de segurança que importe outorga ou adição de vencimento ou ainda reclassificação funcional, terá efeito suspensivo”.

Posteriormente, seguiu-se a Lei 5.021/66, que regulou o pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias asseguradas em sentença concessiva de mandado de segurança. O § 4º do artigo 1º desta lei determina que “não se concederá medida liminar para efeito de pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias”.

8. Estes impedimentos à concessão de liminar em mandado de segurança foram estendidos ao deferimento de liminares em ações cautelares movidas contra o Poder Público pelo artigo 1º da Lei

8.437/92. Segundo esta norma, “não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal”. Quando é que providência semelhante não pode ser concedida em mandado de segurança? Exatamente nos casos a que se referem às Leis 4.348/64 e 5.021/66.

Em seu artigo 3º, a Lei 8.437/92 atribui efeito suspensivo ao recurso interposto contra sentença cautelar, proferida contra pessoa jurídica de direito público ou seus agentes, que importe em outorga ou adição de vencimentos ou de reclassificação funcional. O artigo 4º desta mesma lei trouxe para a ação cautelar, a ação popular e a ação civil pública o procedimento de suspensão da execução da liminar disciplinado no artigo 4º da Lei 4.348/64, *supratranscrito*.

9. Com o advento da antecipação de tutela e a diferenciação que passou-se a fazer entre esta e a tutela cautelar⁶, foi editada a Medida Provisória nº 1.570, convertida após na Lei 9.494/97. Procurou o governo extirpar qualquer dúvida que pudesse haver quanto à sujeição ou não da antecipação de tutela a tais restrições, já que isto vinha sendo questionado⁷.

Consoante o artigo 1º da Lei 9.494, “aplica-se à tutela antecipada prevista nos artigos 273 e 461 do CPC o disposto nos artigos 5º e seu parágrafo e 7º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964, no artigo 1º e seu parágrafo 4º da Lei 5.021, de 9 de junho de 1996, e nos artigos 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992”. Assim, os provimentos de urgência como um todo encontram-se jungidos a tais restrições.

10. Algumas tentativas foram feitas para se questionar a inconstitucionalidade de tais óbices à concessão de liminares. O Partido Liberal ajuizou uma ação declaratória de inconstitucionalidade (ADIN nº 1.576-1) contra o artigo 1º da Medida Provisória nº 1.570.

6. Sobre a distinção entre cautelaridade e satisfatividade, vide Cândido Rangel Dinamarco (*Fundamentos do Processo Civil Moderno*, nº 207, págs. 349/350, Ed. Forense, 1985), Ovídio Baptista da Silva (“Teoria da Ação Cautelar”, in *Repro* 59/188-190) e Luiz Guilherme Marinoni (“Tutela Antecipatória não é Tutela Cautelar”, in *Repro* 74/98, e “Novidades sobre a Tutela Antecipatória”, in *Repro* 69/106), entre outros.

7. Vide RT 728/71 e Cássio Scarpinella Bueno, “Tutela Antecipada e Ações contra o Poder Público”, em *Aspectos Polêmicos da Antecipação de Tutela*, págs. 59/60, Ed. Saraiva, 1997.

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



SÃO PAULO: PÇA. RAMOS DE AZEVEDO, 209 – 6º ANDAR – CONJUNTO 61 – CEP: 01037-010 – SÃO PAULO – SP
TELEFONE: (55 11) 257-3766, FAX: (55 11) 255-5420 / 255-8634 / 3237-1492
E-MAIL: MAIL@DAVIDDONASCIMENTO.COM.BR – HOME PAGE: WWW.DAVIDDONASCIMENTO.COM.BR
ESCRITÓRIOS ASSOCIADOS: RIO DE JANEIRO, BRASÍLIA, PORTO ALEGRE E NO EXTERIOR DATA DE FUNDAÇÃO: JANEIRO DE 1970



Contudo, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento ocorrido em 16 de abril de 1997, negou a liminar que pretendia sustar a vigência de tal norma.

Convertida a medida provisória em lei, o presidente da República e as Mesas do Senado e da Câmara dos Deputados ajuizaram uma ação declaratória de constitucionalidade (ADC nº 4-6). Esta ação foi julgada procedente pelo STF para, com eficácia *erga omnes* e efeito vinculante, declarar a constitucionalidade do artigo 1º da Lei 9.494. Este efeito vinculante encontra previsão no § 2º do artigo 102 da Constituição Federal⁸, introduzido pela Emenda Constitucional nº 3/93.

Tem-se, portanto, que foram reputados como constitucionais os impedimentos que o artigo 1º da Lei 9.494 criou para a concessão de antecipações de tutela contra o Poder Público. As duas decisões do STF neste sentido são coerentes, uma vez que estas mesmas restrições já existiam em relação ao mandado de segurança e à ação cautelar, integrando de há muito o ordenamento jurídico pátrio.

Desta forma, nenhum juiz pode proferir qualquer decisão fundada na inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei 9.494. Isto seria um desrespeito ao efeito vinculante previsto na Carta Magna e ensejaria a sujeição do magistrado à sujeição de que cuida o artigo 102, alínea “j”, da Constituição Federal⁹.

11. Entretanto, o artigo 1º da Lei 9.494 não veda a concessão de toda e qualquer antecipação de tutela contra o Poder Público. Como ensina Teresa Arruda Alvim Wambier, “a tão comentada MP 1.570, de 26/3/97, convertida na Lei 9.494, de 10/9/97, ao querer dificultar, impor óbice, criar embaraço à concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, veio, na verdade, reconhecer ser possível a antecipação de tutela contra a Fazenda, já que praticamente determinou em que condições deve ser conce-

dida”¹⁰. Incide aqui o argumento a contrário senso: fora das hipóteses nas quais o legislador procurou proibir a concessão de providimentos de urgência contra o Poder Público, os mesmos serão plenamente admissíveis.

As Leis 4.348/64, 5.021/66, 8.437/92 e 9.494/97 somente vedam a concessão de providimentos de urgência contra a União e suas entidades autárquicas para reclassificação ou equiparação de servidores públicos, concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias aos mesmos. Ora, a ação de nulidade de patente ou registro de marca ajuizada em face do INPI não diz respeito a nenhuma de tais matérias. Diversos são o seu pedido e fundamentos.

Desta forma, não há qualquer óbice para que se conceda uma antecipação de tutela em ação de nulidade de registro de marca ou patente outorgado pelo INPI. As Leis 4.348/64, 5.021/66, 8.437/92 e 9.494/97 não são óbice para tanto, o mesmo ocorrendo com o efeito vinculante que exsurge do julgamento da ADC nº 4-6.

12. Em abono deste pensamento, cumpre destacar que o que levou à edição das Leis 4.348/64, 5.021/66, 8.437/92 e 9.494/97 foi a necessidade de proteger o erário público contra gastos imprevisíveis que poderiam exsurgir de ordens liminares que ordenassem o pagamento imediato de valores devidos a terceiros. Como se sabe, a execução de quantia certa contra a Fazenda Pública e demais autarquias é sujeita ao regime de precatórios, de modo a permitir a dotação orçamentária para pagamento no exercício seguinte¹¹.

Este cenário não se encontra presente em ações de nulidade de marca ou patente movidas em face do INPI e do titular dos direitos apontados como inválidos. Nestas demandas, pretende-se um provimento de cunho declaratório (cf. artigo 167 da Lei 9.279/96¹²) quanto à invalidade e desconstitutivo quanto à eficácia

8. “Art. 102. (...) § 2º - As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações declaratórias de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e ao Poder Executivo”.
9. “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I - processar e julgar, originariamente: (...) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões.”

10. “Da Liberdade do Juiz na Concessão de Liminares e a Tutela Antecipatória”, em *Aspectos Polêmicos da Tutela Antecipatória*, págs. 552/553, Ed. RT, 1997.
11. A matéria vem regida pelo artigo 100 da Constituição Federal, bem como pelo artigo 730 do CPC.
12. “Art. 167. A declaração de nulidade produzirá efeito a partir da data do depósito do pedido.”

Rua Santa Luzia, 651
30ª (recepção) e 31ª andares
Centro 20030-040 Rio de Janeiro RJ
Tel.: 021 2532 2020
Fax: 021 2544 8123
e-mail: brj@clarkemodet.com.br


Clarke, Modet & Co.

BRASIL

www.clarkemodet.com.br

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

AGENTES DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DESDE 1879
Espanha, Portugal, Argentina, Chile, Colômbia, México, Venezuela



da patente ou registro. Este pedido de nulidade poderá vir cumulado com um pedido indenizatório. Porém, não é a este, e sim àquele, que a Lei da Propriedade Industrial se refere ao permitir a concessão de liminar que obste o uso e suspenda a eficácia.

Como ressalta Teresa Arruda Alvim Wambier, o regime especial de pagamento previsto no artigo 100 da Constituição Federal “só se coloca se se tratar de caso em que a medida implique saída de dinheiro do erário público. Certamente, é o caso mais comum, mas não é o único”¹³. No mesmo sentido pronuncia-se Cássio Scarpinella Bueno¹⁴, para quem “a antecipação de tutela (desde que, evidentemente, estivessem presentes seus pressupostos específicos) deveria incidir em todos aqueles casos em que a medida jurisdicional não implicasse saída de dinheiro do erário, isto é, que não significasse a concessão de ordem judicial de pagamento contra a Fazenda Pública (CF, artigo 100)”.

Uma vez que os provimentos que são passíveis de antecipação à luz dos artigos 56, § 2º, e 173, parágrafo único, ambos da Lei da Propriedade Industrial (9.279/96), não acarretam *per se* qualquer condenação a pagamento de quantia certa, a peculiar forma de execução de quantia certa contra o poder público não gera qualquer óbice para a concessão dos mesmos.

IV. CONCLUSÕES

13. Ao cabo destas linhas, pode-se concluir que:

- a) a concessão de provimentos de urgência (antecipação de tutela ou liminares em ação cautelar ou mandado de segurança) só é vedada pelas Leis 4.348/64, 5.021/66, 8.437/92 e 9.494/97 no que se refere a ações que tenham por objeto a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento, extensão de vantagens ou pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias aos mesmos;
- b) uma vez que os provimentos que são passíveis de antecipação à luz dos artigos 56, § 2º, e 173, parágrafo único, da Lei da Propriedade Industrial (9.279/96), não acarretam *per se* qualquer condenação a pagamento de quantia certa, a peculiar forma de execução de quantia certa contra o poder público não gera qualquer óbice para a concessão dos mesmos;
- c) o deferimento de antecipações de tutela em ações de nulidade de registro de marca ou patente movidas em face do INPI e do proprietário de tais direitos não encontra óbice nas Leis 4.348/64, 5.021/66, 8.437/92 e 9.494/97 ou no efeito vinculante do julgamento da ADC nº 4-6.

13. *Da Liberdade do Juiz...*, pág. 552.

14. *Op. cit.*, págs. 63/64.

SANTOS, REMOR E FURRIELA

ADVOGADOS

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

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



DOCUMENTO

SISTEMÁTICA DE REGISTRO DE NOMES DE DOMÍNIO

WIPO'S ccTLD BEST PRACTICES FOR THE PREVENTION AND RESOLUTION OF INTELLECTUAL PROPERTY DISPUTES

COMENTÁRIOS DA ABPI

A COMISSÃO DE "SOFTWARE" E INFORMÁTICA ELABOROU OS COMENTÁRIOS ABAIXO TRANSCRITOS EM RESPOSTA À SOLICITAÇÃO FORMULADA PELA OMPI SOBRE OS "GUIDELINES" POR ELA PREPARADOS COMO PARTE DO PROJETO DENOMINADO "ccTLD PROGRAM". ESSES COMENTÁRIOS FORAM ENVIADOS À OMPI PELA ABPI EM 30 DE ABRIL DE 2001.

I - INTRODUCTION

The Brazilian Association of Intellectual Property - ABPI is honoured to cooperate with this important work carried out by WIPO - World Intellectual Property Organization, relating to the resolution of conflicts of domain names and the enactment of Best Practices involving the issue of country code TLDs.

ABPI agrees that one of the primary purposes of this process is to provide assistance to ccTLD's administrators, on a worldwide basis, regarding the development of appropriate domain name registration practices and dispute resolution proceedings, not only to diminish possible frictions between domain names and intellectual property rights, but also to provide means of resolving domain name disputes expeditiously and at a moderate cost.

The launching of the ccTLD Program and the active participation of WIPO in discussing a set of guidelines such as the ccTLD Best Practices for the Prevention and Resolution of Intellectual Property Disputes can only foster the development of the domain name system in countries such as Brazil, and such well-timed discussion arises in a moment of considerable changes in some countries' domain name system.

II - COMMENTS ON ccTLDs BEST PRACTICES FOR THE PREVENTION AND RESOLUTION OF INTELLECTUAL PROPERTY DISPUTES

Our comments and recommendations on disputes addressing intellectual property are as follows:

Domain name registration agreement

Our Association would like to express its concern with the current problems involving the validity and accuracy of the information provided by many domain name applicants, and made available by a significant number of local registries.

In our view, although privacy considerations should not be totally disregarded, it is necessary to ensure that information on the domain name registrant should be open for research, and that all applicants should authorize, at the registration agreement and forms, that such information be made available to third parties, at least for registered users of a given registry.

To diminish such problem, ABPI also suggests that each registry should adopt minimal procedures for checking the applicants' data



Tavares

PROPRIDADE INTELECTUAL
INTELLECTUAL PROPERTY

Tavares & Companhia Ltda

Av. Marechal Floriano, 45 | 6º andar - Centro
Rio de Janeiro - RJ - Brasil - CEP 20080-003
e-mail: tavares@tavarescomp.com.br
website: www.tavares-online.com.br

tel.: + 55 21 2263-3433

fax: + 55 21 2253-4568 (Patentes) e 2253-2249 (Marca/TM)

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

UMA PARCERIA DE CONFIANÇA E SUCESSO COM SEUS CLIENTES

of domain names particularly in countries in which a “local presence” is a mandatory requirement of the domain name registration system (closed ccTLD). If possible, WIPO should consider additional efforts in order to draft a set of model Registration Agreements, which could be used by each domain name registry as a basis for drafting their own registration agreements.

In addition, the Registration Agreement should include a statement on the part of the registrant that the choice of the domain name and its use by the registrant are the sole responsibility of registrant and that the ccTLD administrator is expressly relieved by registrant of any liability arising from such acts in case of infringement of Intellectual Property rights of another party.

Collection and availability of registrant contact details

The Availability of Contact Details

In order to facilitate the access to all the information available at each ccTLD’s WHOIS database, it is our view that administrators of each country’s domain name registry should guarantee availability not only to all contact details, but also to all domain names from each owner, without any restriction to the number of domain names which are shown on each search. With such procedure, it is our belief that possible doubts on the amount of registered domains under the same ownership will cease to exist.

The Consequences of Inaccurate or Unreliable Contact Details

Regarding possible measures to lessen the difficulties created through inaccurate or unreliable information supplied by domain name applicants, ABPI takes the view that, when problems are detected by the registering body, that a term be established for performing the necessary corrections or presenting documents which may be required as evidence by the registry. Such term should be stipulated taking into consideration each country’s procedural rules, particularly the methods applied by each Registry (accepting evidence through email, normal mail, registered mail, etc.).

If the applicant does not perform the necessary corrections or present the required documents, automatic cancellation should be the most feasible option (the involuntary error or the reason of force majeure being excluded).

Alternative dispute resolution

Maximum ADR Requirements

b) Decisions based on all facts and circumstances.

To maintain the same level of quality in the decisions, and that each panelist will give similar treatment to the facts and circumstances involving each dispute we believe that uniformity, minimum quality standards and basic format requirements for the decisions should be considered by each country which intends to build its own ADR Boards, through its local registry or other alternatives, to handle domain name disputes within its ccTLD.

We believe that such results can be attained by means of continuous and dependable training, provided through workshops or similar events in interested countries. WIPO should support such sessions, whenever appropriate and also assist in the preparation of materials and furnishing specialists with experience in domain name dispute resolution procedures to assist in the training of local panelists. The experience of WIPO acting in an advisory role in national domain name consultation processes, such as in the Netherlands, may certainly be a starting point for developing such assistance to the member-countries.

c) Blocking of transfers pending the proceedings

Consideration should be given to the circumstance that, in certain jurisdictions, the transfer of a domain name subject to dispute to a third party does not affect the result of a dispute initiated prior to such transfer. This is due to the fact that the decision is given on the basis of the facts existing at the date of the dispute, and the domain name is transferred subject to such decision.

Therefore, the ccTLD administrator could allow the transfer of the domain name by indicating that the domain name continues subject to the dispute existing at the date of the transfer.

h) Relationship with court proceedings.

Regarding the possibility of bringing at any moment (before, during or after the ADR proceeding) a court action, our Association understands that the act of simply filing a lawsuit should not suspend the effects of a transfer ordered through a dispute resolution system.

On the contrary, bad faith registrants may be in a position to completely tarnish the effectiveness of dispute resolution systems by simply filing a lawsuit, regardless of its legitimacy to do so. Such risk is particularly substantial if the registrant is located in a far-away country or jurisdiction, in which a domain name owner may have to incur in expensive and untrustworthy litigation to defend a panel decision.

In our view, only Court decisions or injunctions should be taken in consideration as a basis for suspending the execution of a panel’s decision.

i) Scope of procedure.

We believe that, to the extent possible, all the cases involving infringement of third parties’ rights should be contemplated, without any restrictions to those where there are balanced rights between the parties, inasmuch as this situation is indifferent as to the possibility of the parties taking advantage of procedure for sorting out conflicts.

The role of the UDRP in the ccTLD context.

It is pertinent to replace the word and by or in item 3 of the last paragraph of the item referred above.

Simplifying the mandatory conditions shall be an advantage to diminish cybersquatting. However, such changes should not be

used as a means to facilitate domain name “bullying”, a practice that has been used by large corporations to threaten users which registered similar or identical domains with a legitimate use intent.

Because of domain name bullying cases, the entire UDRP system has been facing severe criticism in the Internet community, reason why we believe that arguments based on good faith and legitimate use of the registrants should also deserve utmost consideration within the UDRP and any domain name system.

Localizing the procedure

We understand that the dispute resolution procedures now adopted by ICANN should be used as a reference for local registries which may be interested in building efficient dispute resolution procedures in their ccTLD.

In our view, adopting an international dispute resolution provider may be a feasible option for countries in which the domain name system is not yet developed as to require a local initiative to settle domain name disputes in out-of-court procedures.

a) Local or foreign trademarks

ABPI considers it reasonable to accept “the existence of a trademark or service mark, irrespective of a jurisdiction in which the mark is protected”, provided that the trademark rights are recognized in the country of the ccTLD in which a dispute is in progress.

Please note that the requirement of a trademark registration may be interpreted as excluding parties which may be relying on expectation of rights inherent to trademark applications. It is advisable to include trademark applications as a means to claim rights in a procedure, provided that the application has been filed prior to the lodgment of the procedure.

b) Number and nationality of the panelists.

We understand that the current rules regarding the number of panelists and their nationality have proven to satisfy the needs of the Internet and trademark communities, in spite of possible practical complications in terms of organization of joint or collaborative decisions by the panelists. Single member panels are, however, still the best option available, but parties should always have the possibility of using a three-member panel.

Moreover, ABPI understands that, should ccTLD administrators choose to appoint only local institutions as dispute resolution service providers, the panelists might have the same nationality as any of the parties.

c) Dispute resolution service providers.

ABPI believes that the acceptance of international resolution dispute providers by ccTLDs administrators should always be optional, and not mandatory. Local ccTLD administrators, which usually follow policies which are set by their respective countries’ Internet authorities, should be in a position to choose whether their countries’ dispute resolution system will be open to international bodies, or if they would rather choose, or even set up their own, local dispute resolution entities.

d) Modalities.

** Submission clause*

In the event of a renewal, we believe that a domain name registrant should always accept, or sign, a brand-new contract, in which the registrant will voluntarily submit himself to the compliance with the dispute resolution procedure established by the ccTLD administrator.

Rio de Janeiro, April 30, 2001

José Antonio B.L. Faria Correa - President



INFORME DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NO MUNDO

SEÇÃO ORGANIZADA PELO ASSOCIADO JOÃO MARCOS SILVEIRA*

DISPUTAS ENVOLVENDO NOMES DE DOMÍNIO PASSAM A SER SOLUCIONADAS POR ÓRGÃO PRÓPRIO NA CHINA

Em dezembro de 2000, a China International Economic and Trade Arbitration Commission instalou um centro de solução de disputas envolvendo nomes de domínio em Beijing.

Trata-se de órgão que pretende ter a missão de oferecer um fórum para solução de controvérsias, de acordo com regras e procedimentos preestabelecidos, de forma rápida e a baixo custo.

Em 1º de novembro de 2000, o China Internet Network Information Centre (CNNIC), órgão competente para registros de nomes de domínios na República Popular da China, reconheceu e autorizou a China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC) a atuar como o órgão de solução de disputas sobre nomes de domínio no país, em consonância com suas Trial Measures for the Resolution of Chinese Domain Name Disputes, em vigor desde 30 de novembro de 2000. Em 20 de dezembro de 2000, a CIETAC estabeleceu, então, o CIETAC Domain Name Disputes Resolution Centre, em Beijing.

O objetivo é solucionar os litígios instaurados por detentores de marcas que gozam de notoriedade, ou simplesmente por detentores de marcas registradas, contra aqueles que detêm nomes de domínio registrados perante o CNNIC, sejam eles em língua chinesa, compostos por caracteres chineses terminados por “.cn”, sejam eles terminados por (os exemplos seguintes são fornecidos em chinês *pinyin*, ainda que devam aparecer em caracteres chineses) “.zhongguo”, “.gongsi” ou “.wangluo”.

* Nesta edição, com a colaboração de Vania Alcântara de Carvalho

ENTROU EM VIGOR NA COLÔMBIA O PATENT COOPERATION TREATY

O Patent Cooperation Treaty (PCT), que fora aprovado na Colômbia pela Lei nº 463, de 4 de agosto de 1998, entrou em vigor em 28 de fevereiro de 2001. Segundo o tratado, há dois meios de se requerer uma patente. O requerente pode apresentar o pedido (i) diretamente perante a Superintendência da Indústria e Comércio, ou (ii) perante um escritório internacional do Patent Cooperation Treaty, elegendo a Colômbia como um dos países pretendidos, seguindo o procedimento inicial junto a esse escritório internacional até que o pedido de patente entre na etapa nacional perante a Superintendência da Indústria e Comércio.

SUÍÇA - SUPREMA CORTE FEDERAL: PUBLICAÇÕES EM CATÁLOGOS DE OBRAS SITUADAS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS NÃO DEVEM GERAR ROYALTIES

Museus e instituições similares têm o direito de reproduzir obras em catálogos sem prévia aprovação ou sem ter que pagar *royalties*.

Em 17 de outubro de 2000, em decisão proferida no caso Pro Litteris v. Town of Geneva, a Suprema Corte Federal Suíça esclareceu o significado do artigo 26 do Swiss Copyright Act. Referido artigo prevê uma exceção ao *copyright* de artistas plásticos e fotógrafos, determinando que obras de arte inseridas em coleções de acesso público podem ser reproduzidas pela instituição responsável pela coleção, sem ser devida qualquer remuneração ao artista.

Em sua decisão, a Suprema Corte Federal Suíça ressaltou o fato de que o Copy-

right Act pretende não somente proteger o autor, mas também garantir a difusão de cultura. A Corte declarou que o referido artigo 26 está em total consonância com o artigo 9(2) da Convenção de Berna, a qual concede aos Estados-membros o direito de instituir certas exceções ao *copyright*.

JULGADO O PRIMEIRO CASO DE LITÍGIO ENVOLVENDO NOME DE DOMÍNIO NA SUÉCIA

Trata-se de decisão recente, proferida no litígio confrontando Volvoper-Sonvagnar AB, como autora, e, na qualidade de ré, a sociedade Scandinavian Car Tuning HB. A ré, como fornecedora de acessórios Volvo, julgou-se legitimada a utilizar a marca “Volvo” em seu nome de domínio, alegando lograr, assim, a mais acurada descrição de seu negócio. Entretanto, o tribunal sueco entendeu que a proteção conferida à marca registrada estende-se ao nome de domínio. Considerou a corte que conheceu do litígio que a ré, ao usar e divulgar o nome de domínio “www.volvo-tuning.com”, infringiu, pelo menos de forma negligente, os direitos da Volvo sobre sua marca. Assim, a ré foi proibida, sob pena de multa, de usar a marca “Volvo”, isolada ou acrescida de qualquer suplemento, devendo, ainda, solicitar o cancelamento do registro do nome de domínio combatido ou alterá-lo de forma a não mais conter a marca “Volvo”. O julgamento, de caráter cominatório, determinou, cumulativamente, o pagamento à autora de indenização no valor de Skr 20.000 (vinte mil coroas suecas), cerca de US\$ 1,800 (um mil e oitocentos dólares americanos).



NOVA LEI NO PARAGUAI DISCIPLINA PATENTES E MODELOS DE UTILIDADE

Em 29 de janeiro de 2001, uma nova lei de patentes entrou em vigor no Paraguai, disciplinando toda a matéria de patentes e de modelos de utilidade. O diploma legal adota padrões já incorporados em leis atualizadas de outros países, passando o Paraguai a alinhar-se às regras do Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs).

Dentre as novidades introduzidas destacam-se:

- a patenteabilidade de produtos farmacêuticos;
- o pagamento de uma taxa anual de manutenção, hábil a manter válida a patente, ainda que concedida sob a lei antiga.

A patente concedida sob a lei anterior mantém sua eficácia plena e a todos os efeitos da patente aplicam-se as provisões da lei nova. Quanto a seu prazo de vigência, a patente concedida sob a lei antiga não o terá prorrogado aos 20 anos previstos pelo novo texto legal.

MÉXICO REVOGA A PROVA DE USO COMO CONDIÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA

A obrigação de provar o uso de uma marca registrada foi excluída da lei mexicana sobre propriedade intelectual.

O prazo de vigência de um registro de marca foi estendido a dez anos, contados da data do depósito, e a obrigação de provar seu uso foi substituída por uma mera declaração juramentada de que a marca está em uso e que esse uso não foi suspenso por mais de três anos consecutivos. Referida declaração deve acompanhar a petição de prorrogação do registro da marca, perante o Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, não sendo exigida qualquer prova real de uso.

O não-uso da marca pode ser admitido desde que por "justa causa", que pode incluir a proibição de importação dos produtos assinalados pela marca ou por força maior, tais como desastres naturais ou acidentes inevitáveis.

Por outro lado, a marca pode ser usada de forma diferente daquela registrada, desde que as alterações não atinjam as características essenciais da marca.

Se uma marca registrada não estiver sendo usada ou seu uso tiver sido suspenso por no mínimo três anos consecutivos, um novo pedido de registro deverá ser depositado a fim de que se assegure a continuidade da proteção. Esse novo pedido deverá ser depositado imediatamente antes do término do prazo de três anos de não-uso.

Se a marca registrada estiver em uso e se o uso não tiver sido interrompido por períodos de no mínimo três anos consecutivos, não haverá necessidade de apresentação de provas de uso a cada três anos, já que tal obrigação foi excluída da lei. Na hipótese de um terceiro, cujo interesse legítimo deve-

rá ser formalmente comprovado, requerer a anulação do registro da marca aparentemente fora de uso, todas as provas em poder de seu titular, tais como notas de vendas, exemplares, etc., deverão ser, então, apresentadas à autoridade administrativa.

ÁFRICA DO SUL - 1997 MEDICINES ACT

África do Sul e 39 companhias farmacêuticas chegaram a um acordo pelo qual as empresas desistiriam da ação instaurada contra o controvertido 1997 Medicines Act sul-africano, uma lei considerada pela indústria farmacêutica como hábil a minar qualquer forma de proteção a seus produtos baseada em patente. O acordo ocorreu após ter a indústria farmacêutica tido que enfrentar uma pressão montante em todo o mundo para que desistisse daquela medida contra a lei sul-africana; a pressão defendia as hipóteses de licenças compulsórias e de importações paralelas de produtos farmacêuticos, tudo no interesse do combate à AIDS na África do Sul.

DIRETIVA DA UNIÃO EUROPÉIA SOBRE COPYRIGHT TENTA EQUILIBRAR DIREITOS E INTERESSES NA ERA DIGITAL

Após três anos de negociações, a União Européia adotou, em 9 de abril de 2001, uma nova norma autoral destinada a fazer convergir e equilibrar os interesses dos artistas e de outros detentores de direitos autorais, de um lado, e de outro, aqueles dos consumidores e dos provedores de serviços na Internet.



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

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



INGLATERRA - APRECIÇÃO SOBRE VIOLAÇÃO DE MARCA REGISTRADA NA INTERNET

Uma empresa sediada na Inglaterra pode usar a marca XYZ em seu *site* na Internet. Ora, ainda que essa mesma empresa pratique atos de comércio sob a marca XYZ fora do território onde a registrou, pode teoricamente vir a violar direitos de terceiros, alhures, pelo uso da marca em seu *website*. As cortes inglesas têm sido sensíveis a esse problema. Em dois casos recentes elas entenderam que era necessário observar o objetivo e o efeito de todo anúncio na rede mundial de computadores, através de um *website*. Se um *site* na Internet for claramente direcionado a um consumidor local, o uso de uma marca nesse *site* não deverá configurar “uso” em qualquer país em que o *site* for acessado. Um negócio com um apelo puramente local (por exemplo, a venda e a entrega de um produto) pouco provavelmente parecerá querer infringir direitos de terceiros, fora da Inglaterra. Certamente, contudo, se a empresa pretender atingir uma base particular de consumo, mais vale tornar isso claro no *website*.

CUBA PRODUZ RUM SOB A MARCA BACARDI

O presidente de Cuba, Fidel Castro, anunciou recentemente que Cuba irá produzir seu próprio rum sob a marca Bacardi. Em um discurso transmitido pela televisão estatal, em abril deste ano, Castro declarou que o rum Bacardi “é nosso e é melhor do que aquele que eles produzem”, referindo-se à fabricação de rum Bacardi pela Bacardi & Co., de Bermuda, que havia iniciado a produção desse *brand* em

Cuba, nos anos 1860. Quando essa empresa deixou Cuba, nos anos 1960, acabou por ressuscitar a marca no exterior.

Esse não é o primeiro litígio entre Cuba e Bacardi & Co. Cuba havia iniciado a venda de rum sob a marca Havana Club, em 1994, e em 1995, a Bacardi & Co registrou a mesma marca para assinalar exatamente o mesmo produto, nos Estados Unidos da América, o que motivou a instauração de uma ação do Estado de Cuba contra aquela empresa por violação de marca. No ano passado, a Suprema Corte dos Estados Unidos da América confirmou as decisões proferidas pelas instâncias judiciais inferiores que determinaram a proibição de que Cuba possa fazer valer seus direitos marcários nos Estados Unidos da América, devido ao embargo comercial.

AUSTRÁLIA - ALERTA SOBRE FALSAS OBTENÇÕES DE LICENÇAS

A instituição responsável pelos nomes de domínio australianos, .auDA, divulgou alerta recente acerca de certos prestadores de serviços de registro de nomes de domínio que estariam alegando que podem obter licenças dos nomes de domínio .com.au por períodos de dois a dez anos. Ocorre que as licenças para referidos nomes de domínio são concedidas por um prazo preestabelecido de somente dois anos. Um contrato com um prestador de serviços de registro para um prazo de mais de dois anos não significa que tenha sido obtida uma licença para que o registro vigore por prazo superior a dois anos. Trata-se, isso sim, de contratação de um serviço para obter a licença inicial e requerer sua prorrogação a cada dois anos, com

pagamento antecipado pelo cliente das taxas iniciais e de prorrogação.

A .auDA recomenda cautela ao contratar esses serviços e que sejam analisados cuidadosamente todos os termos e condições contratuais. Para maiores informações, consultar o site www.auda.org.au.

CANADÁ - SINDICATO PODE USAR MARCAS DE EMPREGADORES EM WEBSITE

Em decisão recente da British Columbia Supreme Court, admitiu-se que o *website* de um sindicato veicule a marca do empregador no próprio *site* e nos nomes de domínio e *metatags*.

COLÔMBIA - PROCEDIMENTOS PODEM SER EM INGLÊS

Em um movimento suscetível de tornar mais ágil e eficiente, sob o ponto de vista de custos, um procedimento perante a Superintendência da Indústria e Comércio (instituto de marcas na Colômbia), esta entidade baixou a Resolução nº 210, em 15 de janeiro de 2001, estabelecendo que todos os documentos referentes a procedimentos relativos à propriedade industrial podem ser apresentados em inglês, sem tradução compulsória para o espanhol, exceto naqueles casos em que a tradução possa ser exigida de outra forma.

Aviso: nem todas as informações divulgadas nesta seção decorrem da consulta direta aos textos legais, legislativos ou jurisprudenciais estrangeiros ou internacionais a que se referem, sendo recomendadas a verificação e confirmação de sua acuidade.



AGENDA

SEÇÃO ORGANIZADA PELO ASSOCIADO IVAN B. AHLERT

2001

AGOSTO

16 (RIO DE JANEIRO)
EMARF/SBDI - Seminário de Direito Comparado de Patentes
Local: Hotel Le Meridien, Rio de Janeiro, RJ
Informações: Meta Marketing e Eventos
Tel.: 0xx21 2220-2097 / E-mail: meta@domain.com.br

16-18 (ARLINGTON)
AIPLA - Patent Prosecution Basic Training Seminar
Local: Crystal Gateway Marriott Hotel, Arlington, Virginia, U.S.A.
Informações: tel. 00xx1 703 415-0780

20-21 (VITÓRIA)
ABPI - XXI Seminário da Propriedade Intelectual,
A Propriedade Intelectual como Fator de Desenvolvimento
Local: Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória,
Espírito Santo, Brasil
Informações: Congrex do Brasil
Tel.: 0xx21 3974-2001 / Fax: 0xx21 2509-1492
E-mail: abpi2001@congrex.com.br

SETEMBRO

1 (SÃO PAULO)
Curso avançado ABAPI
"O Direito Internacional da Propriedade Industrial: dos
Tratados Internacionais ao Direito Interno"
Local: São Paulo
Informações: tel. 0xx11 5581-5707
E-mail: abapi@abapi.org

1-7 (GOODWOOD)
FICPI - ExCo Meeting

9-11 (MANAUS)
INPI/Comissão Européia - Seminário Internacional sobre o
Papel da Proteção da Propriedade Intelectual nos Campos da
Biodiversidade e dos Conhecimentos Tradicionais
Local: Hotel Tropical, Manaus, AM
Informações: INPI, Praça Mauá, 7, 18º andar, sala 1808,
Rio de Janeiro, RJ
Tel.: 0xx21 2206-3028 / Fax: 0xx21 2233-0334
E-mail: mas@inpi.gov.br ou pereque@inpi.gov.br

11-15 (SÃO PETERSBURGO)
LES - European Conference - Licensing: a Tool to Global
Progress
Local: The Taurida Palace, St. Petersburg, Russia
Informações: Ms. Olga Preobrazhenskaya, Promaco PR, 3,
Galerny Proezd, St. Petersburg, 199226, Russia
Tel.: 00xx7 812 324-5474 / Fax: 00xx7 812 352-1167
E-mail: Olia.preobrazhenskaya@promaco.ru

2001

19-21 (GENEBRA)
OMPI - Second WIPO International Conference on
Electronic Commerce and Intellectual Property
Local: International Conference Center of Geneva (CICG),
Geneva, Switzerland
Informações: Office of Legal and Organization Affairs
Tel.: 00xx41 22 338-9164 / Fax: 00xx41 22 740-3700
E-mail: ecommerce.meetings@wipo.int / Internet:
<http://ecommerce.wipo.int/meetings/2001/conference/participation>

27-28 (HEIDELBERG)
GRUR Jahrestagung
Local: Heidelberg, Alemanha

OUTUBRO

18-20 (ARLINGTON)
AIPLA - Annual Meeting
Local: Crystal Gateway Marriott Hotel, Arlington,
Virginia, U.S.A.
Informações: tel. 00xx1 703 415-0780

25-26 (MONTEREY)
CLA - Advanced Topics in Computer and Internet Law
Local: Monterey, California, U.S.A.
Informações: Barbara Fieser, 3028 Javier Road, Suite 402,
Fairfax, VA 22031, U.S.A.
Tel.: 00xx1 703 560-7747 / Fax: 00xx1 703 207-7028
E-mail: clanet@aol.com

28.10-1.11 (PALM DESERT)
LES (U.S.A. & CANADA) - Annual Meeting
Local: Marriott Desert Springs, Palm Desert, California, U.S.A.
Informações: Mary Johnson, LES Executive Office, 1800
Diagonal Road, Suite 280, Alexandria, Virginia 22314,
USA
Tel.: 00xx1 703 836-3106 / Fax: 00xx1 703 836-3107
E-mail: johnsonm@les.org
Internet: <http://www.usa-canada.les.org/meetings.html>

NOVEMBRO

5-16 (GENEBRA)
OMPI - Standing Committee on the Law of Patents
(Sixth session)

14-17 (ROMA)
FICPI - 6th OPEN FORUM
Local: The Cavalieri Hilton Hotel, via Cadlolo, 101, 00136
Rome, Italy
Informações: Enic srl, Congress & Travel Professionals,
Piazza Adua, 1/d, 50123 Firenze, Italy
Tel.: 00xx39-055-260 8941 / Fax: +39-055-260 8948
E-mail: chiara@enic.it



PRIMEIRA CONFERÊNCIA PAN-AMERICANA DA LESI - LICENSING EXECUTIVES SOCIETY INTERNATIONAL

5, 6 e 7 de dezembro de 2001

Renaissance São Paulo Hotel, Alameda Santos 2.233, São Paulo, SP

Número máximo de participantes: 380 pessoas (não incluídos acompanhantes)

Programa Técnico

5 DE DEZEMBRO - QUARTA-FEIRA

14h00 Curso de Licenciamento
Gabriel Leonardos
Luiz Henrique do Amaral
Fernando Noetinger

6 DE DEZEMBRO - QUINTA-FEIRA

8h45 Cerimônia de abertura

9h15 Palestra inaugural
Perspectivas para o Licenciamento na América Latina
Peter Dirk Siemens

9h30 Sessão Plenária
Biotecnologia e Biodiversidade
Cathryn Cambell, Sonia Barroso e Ignacio O'Farrell
Moderadora: *Maria Thereza Wolff*

12h30 Almoço

14h15 Painel A
Licenciamento & Internet: e-commerce, e-publishing e e-entertainment
Alberto Berton Moreno, Manoel J. Pereira dos Santos e Gloria Isla del Campo
Moderador: *Luiz Henrique do Amaral*

Painel B
Indústria Farmacêutica
Nelson Brasil, Francisco Teixeira e Lawrence Welch
Moderadora: *Elisabeth Kaszner Fekete*

7 DE DEZEMBRO - SEXTA-FEIRA

8h45 Painel C
Licenciamento em empresas recém-privatizadas
Josué Mastrodi Neto (Intelig) e um representante da Comgás
Moderador: *Lélio Denicoli Schmidt*

Painel D
Aspectos de legislações relativas a contratos
Jose Barreda Moller, Marino Porzio, Juliana Viegas e Ernesto Cavalier
Moderador: *Oscar Becerril*

12h00 Almoço

13h45 Sessão Plenária
Assuntos relacionados à globalização
Moderador: *Fernando Noetinger*

Seis anos de TRIPs, fazendo um balanço
Horacio Rangel Ortiz
TRIPs: existem aspectos a serem renegociados?
Adrian Otten

OMC: retrospectiva de decisões e painéis pendentes
Otto B. Licks

ALCA e a Propriedade Intelectual
Istvan Kaszner

17h45 Comentários finais
O futuro do licenciamento após TRIPs e ALCA
Luiz Leonardos

20h30 Jantar de encerramento
Sociedade Hipica de São Paulo

Comitê organizador
Gert Egon Dannemann
Gabriel Francisco Leonardos
Raul Hey

Apoio
ABPI

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual

Informações
Congrex do Brasil

Av. Presidente Wilson, 164 - 9º andar
20030-020, Rio de Janeiro, RJ
Tel.: 55 21 3947 2001, Fax: 55 21 2509 1492
E-mail: les@congrex.com.br



Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial - ABAPI

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

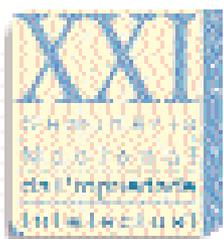
Tel.: (21) 3262-3198 • Fax: (21) 3533-0492 • Home-page: <http://www.abapi.org.br> • E-mail: abapi@abapi.org.br

Agentes Associados (em 31 de julho de 2001)

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

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

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



XXI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual

A PROPRIEDADE INTELECTUAL COMO FATOR DE DESENVOLVIMENTO

• 20 e 21 de agosto de 2001 • Universidade Federal do Espírito Santo •
• VITÓRIA • ESPÍRITO SANTO •

19 DE AGOSTO - DOMINGO

19h00 Solenidade de abertura, seguida de coquetel, no Teatro Universitário - Universidade Federal do Espírito Santo - UFES

20 DE AGOSTO - SEGUNDA-FEIRA

09h00 Palestra Inaugural

Jorio Dauster (*Companhia Vale do Rio Doce*)

10h30 Plenária

P&D e Marca como Instrumentos de Desenvolvimento da Empresa - Experiência Brasileira

Caleb Salomão Pereira Silva (*Caleb Salomão Advogados*)

Maria Elizabeth Broxado (*Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI*)

Américo Buaiz Filho (*Grupo Buaiz*)

Guilherme Henrique Pereira

(*Secretário de Planejamento do Estado do Espírito Santo*)

Moderador: Odilon Borges Jr. (*Consultime Consultoria Empresarial*)

12h30 Almoço

14h00 Plenária

Proteção de Marcas e Invenções no Exterior

Luiz Henrique O. do Amaral

(*Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira*)

Antonio Maurício Pedras Arnaud

(*Pinheiro, Nunes, Arnaud & Scatamburlo S/C*)

Moderador: Antonio Ferro Ricci

(*Ricci & Associados Marcas e Patentes S/C Ltda.*)

16h15 Painel 1

Evolução Jurisprudencial da Concorrência Desleal

Carlos Henrique de C. Fróes (*Fróes, Luna & Fróes Advogados*)

Desembargador Federal Sergio d'Ándrea Ferreira

(*Tribunal Regional Federal - RJ*)

Moderador: Luís Fernando Ribeiro Matos

(*Matos & Associados Advogados*)

Painel 2

Propaganda Comparativa - Rumos do Brasil

Mariangela Vassallo (*Johnson & Johnson*)

Pietro Ariboni (*Advocacia Pietro Ariboni S/C*)

Moderador: Roner Guerra Fabris (*Guerra Advogados Associados*)

20h00 Coquetel de confraternização no Museu Ferroviário Vale do Rio Doce

21 DE AGOSTO - TERÇA-FEIRA

8h30 Painel 3

A Figura da Licença Obrigatória na Lei Brasileira

Raul Hey (*Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira*)

Peter Dirk Siemsen

(*Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira*)

Carlos Alberto Macedo Cidade (*Conf. Nac. das Ind. - CNI*)

Moderador: Rana Gosain (*Daniel & Cia.*)

Painel 4

Tratados Internacionais e Regionais - Experiência da América Latina e da União Européia

Hugo T. Berkemeyer (*Berkemeyer Attorneys & Counselors/Paraguai*)

José Luís Arnaut (*Raul Cesar Ferreira (Herd.) Lda./Portugal*)

Moderadora: Elisabeth Kasznar Fekete (*Momsen, Leonardos & Cia.*)

10h30 Painel 5

INTERNET - Direito de Autor e Nome de Domínio

Lilian de Melo Silveira (*Lilian de Melo Silveira Adv. Ass.*)

Roque Stoffel (*Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Unisinos*)

Manoel J. Pereira dos Santos (*Santos, Remor e Furiela Advogados*)

Moderador: Antonio Murta Filho (*Bastos-Tigre Advogados*)

10h30 Painel 6

O Pré-Usado como Fonte de Direitos em Relação às Marcas

Paulo Roberto Costa Figueiredo (*Figueiredo & De Man*)

Ricardo Sichel (*Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI*)

Moderador: Herlon Monteiro Fontes (*Custódio de Almeida & Cia.*)

12h30 Almoço

14h00 Plenária

Biotecnologia, Meio Ambiente e Ética

Maria Thereza Wolff

(*Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira*)

Ergílio Claudio-da-Silva Jr. (*Aracruz Celulose S.A.*)

Francisco Vieira Lima Neto (*Univ. Fed. do Espírito Santo - UFES*)

Moderadora: Margareth Maia da Rocha

(*Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI*)

16h30 Plenária

A Importação Paralela no Brasil e no Mundo

Valesca Raizer Borges Moschen

(*Universidade Federal do Espírito Santo - UFES*)

Carlos Olavo (*J. E. Dias Costa, Lda. / Portugal*)

Moderador: Luiz Leonardos (*Momsen, Leonardos & Cia.*)

Organização



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Av. Rio Branco, 277, 5º andar, conjunto 506

20047-900, Rio de Janeiro, RJ - Brasil

Tel.: (21) 2532-5655 Fax: (21) 2532-5866

E-mail: abpi@abpi.org.br

Web Site: <http://www.abpi.org.br>

Secretaria do Seminário

CONGREG do Brasil

Tel.: (21) 3974-2001 Fax: (21) 2509-1492

E-mail: abpi2001@congreg.com.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

UFES

Universidade Federal do Espírito Santo

IPES

Instituto de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento

Jones dos Santos Neves

Secretaria do Planejamento do Estado do Espírito Santo