

REVISTA DA



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

57

Mar/Abr de 2002

A PROTEÇÃO AUTURAL DO WEBSITE

POR MANOEL J. PEREIRA DOS SANTOS

TECHNOLOGY TRANSFER THROUGH TURNKEY CONTRACTS

POR GABRIELLA GIOVANNA LUCARELLI DE SALVIO

A UNIÃO EUROPÉIA – A PROPRIEDADE INTELECTUAL

E A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

POR NUNO GONÇALVES

AS EXCEÇÕES DE INCOMPETÊNCIA ARGÜIDAS PELO
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

POR ANALI DE OLIVEIRA ANHUCI

A PROTEÇÃO DAS INVENÇÕES RELACIONADAS A
PROGRAMAS DE COMPUTADOR NOS ESTADOS UNIDOS

POR ROBERTO CHACON DE ALBUQUERQUE

O CORREIO ELETRÔNICO NO AMBIENTE LABORAL

E O DIREITO À PRIVACIDADE

POR VÍCTOR DRUMMOND

DAS BASES DE DADOS – PROTEÇÃO JURÍDICA NO
ÂMBITO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

POR KARLA KEUNECKE

ASPECTOS JURÍDICOS DA DIVERSIDADE BIOLÓGICA

POR PAULO DE BESSA ANTUNES

LA COPROPIEDAD DE MARCAS EN ARGENTINA

POR GABRIEL MARTINEZ MEDRANO E GABRIELA SOUCASSE



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) 2262-3198 • Fax: (21) 2533-0492 • Home-page: <http://www.abapi.org.br> • E-mail: abapi@abapi.org.br

Agentes Associados (em 26 de março de 2002)

A. Moura Barreto
Adahir de Mattos Marcellino
Advocacia Pietro Ariboni S/C Ltda.
Agência Moderna de Marcas e Patentes Ltda.
Agustinho Fernandes Dias da Silva
Alberto Jerônimo Guerra Neto
Alberto Luis Camelier da Silva
Alexander Baptista Corrêa
Alexandre do Nascimento Souza
Alexandre Ferreira
Alexandre Fukuda Yamashita
Alexandre Peixoto Lobato Maia
Alicia Kristina Daniel Shores
Almeida, Rotemberg e Boscoli - Advocacia/Demarest & Almeida
Alvaro Cavalcanti de Jardim Sayão
Alvaro Loureiro Oliveira
Ana Cláudia Mamede Carneiro
Ana Lúcia de Sousa Borda
Ana Meri Estevam Lopes
Ana Paula Santos Celidonio
Ana Raquel Colacino Selvaggi
Andrade & Silva Assessoria em Propriedade Industrial e Intelectual
André Luiz Souza Alvarez
Andréa Gama Possinhas
Andréa Ricci
Antenor Barbosa dos Santos Júnior
Antonella Carminatti
Antonio Buiar
Antonio Ferro Ricci
Antônio Mauricio Pedras Arnaud
Antonio Weber Natividade Milagre
Araripe & Associados
Archimedes Paranhos
Armênio dos Santos Evangelista
Attilio José Gorine
Aureolino Pinto das Neves
Bicudo Marcas e Patentes S/C Ltda.
Boris Largman
Bortolo Bazzon
Brasil Sul Marcas e Patentes S/C Ltda.
Britânia Marcas e Patentes S/C Ltda.
Busco Marcas e Patentes
Cândida Ribeiro Caffé
Carla Tiedemann da Cunha Barreto
Carlos Cezar Cordeiro Pires
Carlos Henrique de Carvalho Fróes
Cláudia Luna Guimarães
Cláudia Maria Zeraik
Claudio Marcelo Szabas
Cláudio Roberto Barbosa
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
Elisabeth Edith G. Kasznar Fekete
Elisabeth Siemsen
Emilia Malgueiros Campos
Ercy Beatriz Benatti Longo
Erickson Gavazza Marques
Fernanda Burin Leonardos
Fernando Braune
Fernando Garcia Gnocchi
Fernando Jucá Vieira de Campos
Fernando Pedro Leonardo Simonett Marchetti
Filipe da Cunha Leonardos
Filipe Fonteles Cabral
Flavia Carneiro de Campos Moreira Amaral
Flávia Mansur Murad
Flavia Salim Lopes
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
Gilberto de Carvalho
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
Helena dos Santos Fortes
Hélio Fabbri Jr.
Henrique Steuer Imbassahy de Mello
Henry Knox Sherrill
Herlon Monteiro Fontes
Hugo Casinhas da Silva
Iris Proença Martins
Ivan Bacellar Ahlert
Ivan de Castro Braga
Ivon D'Almeida Pires Filho
Jacques Labrunie
Jean Carlo Rosa
Jean-Luc Treff
João Carlos Thomazinho
João Cassiano Bairros Oyarzábal
João Luiz D'Orey Facco Vianna
Joaquim Eugenio Gomes da Silva Goulart Pereira
Joel Ribas Vaz
Jorge Knauss de Mendonça
Jorge Luiz da Silva Monteiro
José Antonio Barbosa Lima Faria Correa
José Carlos de Mattos
José Carlos Ferreira
José Carlos Vaz e Dias
José Eduardo Campos Vieira
Jose Henrique Vasi Werner
José Pinheiro
José Roberto d'Affonseca Gusmão
José Ruy Lia
José Sabino Maciel M. de Oliveira
Joubert Gonçalves de Castro
Júlio André Azevedo Gonçalves
Jussara Tolentino N. Trindade
Laetitia Maria Alice Pablo D'Hanens
Lairé 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
Luciana Cosentino Miranda Kneblewski
Luciene Monteiro
Luis Carlos dos Santos Duarte
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 Magliome
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
Marcelo do Nascimento Souza
Márcia de Oliveira Anechino
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
Margarida Madalena Matias Pereira
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
Mariângela Sampaio
Marina Inês Fuzita
Mario Augusto Soerensen Garcia
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
Mozart dos Santos Mello
Nascimento Advogados
Nobel Marcas e Patentes S/C Ltda.
Octávio & Perocco S/C Ltda.
Orlando Cherfan Pinto Goulart
Orlando de Souza
Otto Banho Licks
Patrícia Cristina Lima de Aragão Lusoli
Patrícia Pessoa Croitor
Paulo C. de Oliveira & Cia.
Paulo Cesar Pereira Braz
Paulo Cesar Vaz Machado
Paulo de Tarso Castro Brandão
Paulo Maurício Carlos de Oliveira
Paulo Parente Marques Mendes
Paulo Roberto Costa Figueiredo
Paulo Roberto Mariano da Silva
Paulo Roberto Toledo Corrêa
Paulo Vianna
Pedro Afonso Vieira Bhering
Peter Dirk Siemsen
Peter Eduardo Siemsen
Pietro Ariboni
Pinheiro Neto Advogados
Pinheiro, Nunes, Arnaud & Scatamburlo
Rafael Dias de Lima
Rafaela Borges Walter Carneiro
Rana Gosain
Raul Hey
Regina Célia Querido Lima Santos
Regina Gargiulo Neves da Silva
Renata Hohli
Renata Lisboa de Miranda de Souza Santos
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
Rita Capra Vieira
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 Sergio Bonan de Aguiar
Roger de Castro Kneblewski
Romar Jacó Tavares
Ronaldo Camargo Veirano
Roner Guerra Fabris
Rosane Rego Tavares da Silva
Rosângela Rodrigues de Almeida
Rubem dos Santos Querido
Ruyman de Andrade
Sabina Nehmi
Sâmia Amin Santos
Samir Said Matheus
Sandra Brandão de Abreu
Sandra Leis
Sandra Sanchez Lynch
Sandro Conrado da Silva
Sara Sanchez Sanchez
Semir da Silva Fonseca
Sergio Antonio Barcelos Soares
Sergio Nery Barbalho Maia
Sergio Ribeiro da Silva
Silvio Darre Junior
Simone Gioranelli Carvalho Vieira Pentiado
SKO - Direitos da Propriedade Industrial em Marcas e Patentes
Sonia Carlos Antonio
Sônia Maria Andrade dos Santos
Sônia Maria D'Elboux
Suzana Bionchini Oaquim
Sydineia de Souza Trindade
Tamara Guinsburg Barlem
Tânia Lucia Boavista Engelke
Tanny de Farias
Tinoco Soares & Filho S/C Ltda.
Tomaz Francisco Leonardos
Trench, Rossi e Watanabe Advogados Associados
Valdir de Oliveira Rocha Filho
Valdomiro Gomes Soares
Valéria Cristina Barcellos Faria
Valério Valtter de Oliveira Ramos
Vera Lucia Biondo Mesquita Carvalho
Verena Fischer
Vicente Nogueira
Vieira de Mello, Werneck Alves Advogados S/C
Vladimira Anna Zdenka Daniel
Waldemar Álvaro Pinheiro
Walter de Almeida Martins
Walter da Silva Souza
Wetor Bureaux de Apoio Empresarial S/C Ltda.
Zulmara Álvares

NOTA DO EDITOR 2**CARTAS 2****A PROTEÇÃO AUTORAL DO WEBSITE 3***Por Manoel J. Pereira dos Santos*

A questão da proteção do *website* (aspecto gráfico, base de dados eletrônica, programação, conteúdo e estrutura) é provavelmente o mais novo desafio da propriedade intelectual, porque, além de poder configurar uma criação intelectual protegível pelo direito autoral, a utilização desse espaço virtual acarreta o desenvolvimento e implantação de modelos comerciais, cuja tutela jurídica vem sendo objeto de consideração, havendo a tendência de incluí-la no direito patrimonial.

The author asserts that issues regarding website's protection could be the new challenge to Intellectual Property, considering that the website is an intellectual creation protected by Copyrights, the use of this cyberspace brings the development and implementation of new commercial standards, which legal protection has been subject to discussion, with an inclination to be included among patent rights.

TECHNOLOGY TRANSFER THROUGH TURNKEY CONTRACTS 10*Por Gabriella Giovanna Lucarelli de Sábio*

A autora analisa os principais tipos de contratos de empreitada, suas vantagens e desvantagens e as regras do Brasil para a transferência de tecnologia, incluindo a análise do papel do INPI. A autora também analisa os principais aspectos desses contratos, a importância da ligação a um *Project Finance* e os aspectos trabalhistas dos mesmos contratos.

The author analyses the main types of turnkey contracts, its advantages and disadvantages and the Brazilian Regulations on Technology Transfer, including a brief overview of INPI's current role. The author also analyses the basic issues of turnkey contracts, the importance of Project Finance and the labour aspects linked to it.

A UNIÃO EUROPEIA – A PROPRIEDADE INTELECTUAL E A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 29*Por Nuno Gonçalves*

Em razão do mercado interno, no que respeita à propriedade intelectual, especialmente no domínio de direito de autor e direitos conexos, a União Europeia impõe o estabelecimento de regras comuns aos Estados-membros, mediante a aprovação da diretiva O Direito de Autor na Sociedade da Informação, a mais complexa e horizontal medida legislativa criada no âmbito da propriedade intelectual e talvez a mais elevada proteção jurídica existente em âmbito mundial.

Considering its internal market and what regards Intellectual Property, especially copyrights and those related to them, the European Community imposes the establishment of common rules to its members, by means of the approval of the Directive "Copyrights in the Information Society". It is considered the most complex and horizontal legislation created in the Intellectual Property field and maybe the higher legal protection ever created worldwide.

AS EXCEÇÕES DE INCOMPETÊNCIA ARGÜIDAS PELO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 33*Por Anali de Oliveira Anhuci*

O autor demonstra que ações de nulidade (de patentes, de registro de desenho industrial e de registro de marcas) têm encontrado óbice ao seu regular desenvolvimento por força de insistentes exceções de incompetência argüidas pelo INPI, que afirma que a regra geral de competência territorial (artigo 94 do Código de Processo Civil) não tem prevalência sobre o artigo 100, IV, "a", do mesmo Código.

The author shows that annulment (nullity) proceedings (of patents, design registrations and trademark registrations) have had its regular development obstructed due to the constant plea of lack of jurisdiction by the BPTO, which asserts that the rule regarding territorial jurisdiction foreseen on article 94 of the Brazilian Code of Civil Procedure does not prevail over article 100, IV, of the same Code.

A PROTEÇÃO DAS INVENÇÕES RELACIONADAS A PROGRAMAS DE COMPUTADOR NOS ESTADOS UNIDOS 38*Por Roberto Chacon de Albuquerque*

A concessão de patentes a invenções relacionadas a programas de computador nos Estados Unidos, devido à ausência de princípios diretivos absolutos, exige freqüentemente uma análise empírica, multiplicando-se os critérios aplicados para distinguir que produtos e processos correlatos podem ser patenteados. Esses critérios são interpretados conforme o espírito do tempo, com o intuito de desenvolver um sistema orgânico de proteção da propriedade industrial que seja capaz de tutelar os interesses dos inventores.

The author asserts that the criteria of patent concessions related to computer programs adopted by USA are temporal, considering the absence of absolute directive principles. According to the author, this criteria is used in view to develop a organic system of industrial property protection capable to protect inventor's interests.

O CORREIO ELETRÔNICO NO AMBIENTE LABORAL E O DIREITO À PRIVACIDADE 43*Por Victor Drummond*

O autor analisa o poder de vigilância dos correios eletrônicos de funcionários por parte do empregador, discorrendo sobre duas tendências: a inviolabilidade total da correspondência e a necessidade de controle dos correios por uma questão técnica, não sendo razoável supor que os funcionários pudessem prejudicar o bom andamento da empresa em decorrência de utilização de correios eletrônicos para usos particulares.

The author analyzes the surveillance power of employers over employees' electronic-messages, considering two inclinations: the total inviolability of the employees' mail and the necessity of its control for technical reasons. The author also asserts that it is not reasonable to presume that the employees could harm the good stand of the company just because they are using the e-mail for private purposes.

DAS BASES DE DADOS – PROTEÇÃO JURÍDICA NO ÂMBITO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 48*Por Karla Keunecke*

A proteção das bases de dados, como mostra o autor, consiste em regime particular, *sui generis*, de propriedade intelectual, que inclui exatamente os dados que não constituem um conteúdo necessariamente criativo ou intelectual. Protege-se o conteúdo por ele mesmo, objetivando a salvaguarda do investimento, teoria esta apoiada por Diretiva da União Europeia, Database Investment and Anti Piracy Act (Estados Unidos) e Proposta de Tratado sobre Base de Dados da OMPI.

The author shows that the protection of databases consists in a particular and sui generis system, which includes exactly the data, which cannot be considered itself as a content, in view to protect all investment over this data. This theory is adopted by Database investment and Anti Piracy Act (USA), european Union directive and WIPO Database Treaty proposal.

ASPECTOS JURÍDICOS DA DIVERSIDADE BIOLÓGICA 56*Por Paulo de Bessa Antunes*

O autor divide o estudo em duas partes. A primeira é dedicada à Convenção sobre Diversidade Biológica e a segunda, ao tema do acesso aos benefícios decorrentes da diversidade biológica e sua aplicação industrial e comercial.

The author divides this study in two parts: the first one, dedicated to the Biological Diversity Convention and the second, dedicated to the access to the benefits arisen from this biological diversity and its industrial and commercial uses.

LA COPROPIEDAD DE MARCAS EN ARGENTINA 65*Por Gabriel Martínez Medrano e Gabriela Soucasse*

A Argentina é o único país do Mercosul que possui legislação específica sobre o condomínio de marcas, ainda que parcial. No presente trabalho, os autores examinam a figura da co-propriedade marcária, apresentando os modos de aquisição da co-propriedade, as relações entre os co-proprietários e terceiros e as facultades de cada condômino sobre a marca.

The author examines the trademark co-ownership in Argentina, and presents its forms of acquisition, the legal relationship of its co-owners and third parties and the rights of each co-owner over the trademark. Although partial, Argentina is the sole country in Mercosur with specific legislation regarding trademark co-ownership.

AGENDA 71

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;
Daniel & Cia.;
Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira;
Machado, Meyer, Sendacz e Opice - advogados;
Monsen, Leonardos & Cia.;
Pinheiro Neto - Advogados;
Pinheiro, Nunes, Arnaud, Scatamburlo S/C;
Santos e Furriela Advogados;
Vieira de Mello, Werneck Alves Advogados S/C.

Redação

Av. Bríg. Faria Lima, 1903, 12º andar
Cep 01451-916 - São Paulo - SP
Tel.: (11) 3815-1188 - fax: (11) 3813-4639

Diretora Editora

Lilian de Melo Silveira

Conselho Editorial

Gabriel Francisco Leonardos
Ivan B. Ahlert
José Roberto d'Afonseca Gusmão
Juliana L.B. Viegas
Manoel J. Pereira dos Santos

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 P. Vieira de Mello

3º Vice-presidente

Sonia Maria D'Elboux

4º Vice-presidente

Adriana R. Albanez

Diretor Secretário

Manoel J. Pereira dos Santos

Diretor Relator

Lélio Denicoli Schmidt

Diretor Tesoureiro

Luis Fernando Ribeiro Matos

Diretora Editora

Lilian de Melo Silveira

Conselho Diretor

Antonio de Figueiredo Murta Filho, Carlos Henrique de Carvalho Frões, Clovis Silveira, Custódio Afonso Torres de Almeida, Elias Marcos Guerra, Elisabeth Edith G. Kasznar Fekete, Francisco de Paula Palhano Pedroso, Gert Egon Dannemann, Helio Fabbri Junior, Henry Knox Sherrill, Herlon Monteiro Fontes, José Roberto d'Afonseca Gusmão, Juliana L. B. Viegas, Luis Carlos Galvão, Luiz Antonio Ricco Nunes, Luiz Edgard Montauray Pimenta, Luiz Henrique Oliveira do Amaral, Luiz Leonardos, Mariângela Vassallo, Mauro J. G. Arruda, Oscar-José Werneck Alves (†), Paulo Parente Marques Mendes, Peter Dirk Siemsen, Ricardo de Andrade Bérngamo da Silva, Ricardo Pereira de Oliveira

Coordenação Editorial e Produção

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

Fotolito

Bureau Digital Bandeirante

Impressão

Garilli Gráfica Editora Ltda.

Impresso em março de 2002.

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 da Diretora Editora.

Assinaturas (6 edições)

Associados: R\$ 55,00

Não-associados: R\$ 110,00

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

© ABPI 2002 - Todos os direitos reservados

Exemplares avulsos

Associados: R\$ 10,00

Não-associados: R\$ 20,00

NOTA DO EDITOR

Dez anos. Uma antiga lenda indiana conta de um velho sábio que busca chegar a um vilarejo, em companhia de um jovem, atravessando uma densa floresta habitada por animais ferozes. Quando se avizinha o anoitecer, ambos decidem apressar-se, chegam a correr, para que atinjam a vila antes da noite fechar-se sobre eles, com seus perigos. À beira do vilarejo, já quando a noite começa a descer, o rapaz vê o velho retardar o passo e lhe diz: vamos, corra, não podemos demorar, estamos perto do nosso destino e a noite está chegando. O velho sábio então lhe responde: não, não deve ser assim, enquanto corremos nossos corpos se adiantaram e deixaram nossas almas para trás. Agora, é preciso que retardemos nossa caminhada, para que nossas almas encontrem e se reincorporem aos nossos corpos, para que cheguemos ao nosso destino inteiros, como devemos estar, de modo que não nos considerem falhos ou mutilados.

Há exatos dez anos, março de 1992, foi publicado o primeiro número da *Revista da ABPI* - Ano I / número I.

Conforme já registrado na Nota do Editor da Revista nº 56 - janeiro e fevereiro de 2002, o exame das Revistas da ABPI, de seu número 1, Ano I - de março de 1992, até o presente número 57, correspondente a março e abril de 2002, demonstra que existe não só uma trajetória, mas já existe uma história. Não nos adiantamos tanto que tenhamos perdido a nossa alma.

Ao longo de dez anos houve uma grande transformação nesta publicação e uma evolução indiscutível. O exame dos artigos da presente edição indica o nível rigorosamente científico

dos trabalhos, bem como de seu rigor técnico, ou seja, passam eles a constituir valor de referência no âmbito da propriedade intelectual.

É uma evolução que experimentou esta publicação, como experimenta a atividade teórica em nosso país, no contexto das cogitações relativas à propriedade intelectual. Uma evolução que, sendo de qualidade, não se apartou da objetividade, que deve pautar a investigação capaz de construir o avanço intelectual em toda área de pensamento. Todos os artigos que aqui foram estampados se marcam por essa vocação, atendo-se antes à perquirição das soluções que à perplexidade diante dos problemas.

Com seu novo tamanho de 72 páginas e com a passagem da publicação das Resoluções para o *Boletim*, iremos publicar todas as matérias que se encontravam aguardando a vez, face ao volume de 56 páginas anteriormente estabelecido, atualizando assim esta publicação.

O presente número encontra sua tônica nas modernas tecnologias, sem deixar de passar pelo novíssimo tema da diversidade biológica.

Merece, certamente, uma chamada nesta Nota para o artigo de Manoel J. Pereira dos Santos sobre "A Proteção Autoral do Website", pela sua atualidade.

Enfim, como na edição anterior, permanece valendo, como há dez anos, desde o número 1, a chamada "A editoria da *Revista da ABPI* aguarda as críticas, sugestões e a colaboração dos associados na produção do material a ser editado, o que poderá ser feito com o envio do mesmo para o editor".

Lilian de Melo Silveira

Diretora-Editora

CARTAS

A Redação da *Revista da ABPI* recebeu os agradecimentos de Agesandro da Costa Pereira (Presidente da OAB/ES), Antonio Cezar Peluso (Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), Dep. Barbosa Neto (Câmara dos Deputados), Carlos Alberto M. Cidade (Assuntos Legislativos - CNI), Claudiana S. de Oliveira Luz (Chefe de Gabinete - Substituta do Ministério da Cultura), Eduardo E. Gouvêa Vieira (Presidente da FIRJAN/CIRJ), Eduardo Mayr (Desembargador - Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro), Elazimar Menezes (Chefe de biblioteca), Felcíssimo Sena (Presidente da OAB/GO), Guiomar Rechia Gomes (Procuradora-Geral do Trabalho em exercício), João Candido Brilhante Neto (Chefe do Gabinete do Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), João Lagoeiro Barbará (Presidente em Exercício da FIRJAN/CIRJ), Luciana Vassallo Cano Garcia (Diretora Técnica de Serviço Substituto do Segundo Tribunal de Alçada Civil), Magno Bacelar (Chefe de Gabinete do Ministério do Meio Ambiente), Marcus Faver (Desembargador - Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro), Maria Antônia C. Silva (Chefe do Centro de

Documentação e Pesquisa da OAB/RJ), Neusa Cardim da Silva (Biblioteca de Direito da UERJ), Ney Moreira da Fonseca (Juiz do Tribunal Regional Federal - 2ª Região), Ophir Cavalcante Junior (Presidente da OAB/PA), Paulo Freitas Barata (Desembargador - Tribunal Regional Federal 2ª Região), Paulo Freitas Barata (Desembargador Federal), Pio Gavazzi (Diretor Secretário da FIESP/CIESP), Rosália Assumpção dos Santos (Segundo Tribunal de Alçada Civil de São Paulo), Roseli B. Mulin (Instituto Presbiteriano Mackenzie), Selma Venâncio Luiz (Diretora de Biblioteca da FIAM - FAAM), Sílvia Helena Furtado Martins (Diretora Depto. da Biblioteca do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais - IBCCRIM), Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Tribunal Regional Federal - 2ª Região, Valquíria Ap. Aguiar da Costa (Diretora da Biblioteca do Primeiro Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo), Virgínia Freire da Costa (Chefe do Depósito Legal da Fundação Biblioteca Nacional), Zuleica Campagna (Gabinete da OAB/SC) e dos senadores Ademir Andrade, Eduardo Suplicy, Gilberto Mestrinho, Hugo Napoleão.



A PROTEÇÃO AUTORAL DO WEBSITE

MANOEL J. PEREIRA DOS SANTOS

Advogado em São Paulo, especializado em propriedade intelectual, transferência de tecnologia e direito de informática e das telecomunicações. Mestre em Direito pela Faculdade de Direito da USP e pela New York University School of Law. Professor dos cursos de pós-graduação em Direito da Propriedade Intelectual na PUC-RJ e em Direito dos Contratos no Centro de Extensão Universitária de São Paulo. Ex-conselheiro e ex-presidente da Primeira Câmara do Conselho Nacional de Direito Autoral. Ex-presidente da ABDI - Associação Brasileira de Direito de Informática e das Telecomunicações. Diretor-secretário da ABPI - Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Autor de O Direito de Autor na Obra Jornalística Gráfica (São Paulo, Revista dos Tribunais, 1981) e de diversos artigos sobre assuntos de sua especialidade

Sumário: I. Introdução - II. Conceito e Natureza Jurídica do Website - III. Elementos do Website do Ponto de Vista do Direito Autoral - IV. O Website como uma Criação Integrada - V. A Exploração do Website

I. INTRODUÇÃO

A tecnologia digital provocou uma verdadeira revolução na forma como as criações intelectuais em geral são veiculadas, utilizadas e armazenadas e, por essa razão, suscitou diversos tipos de questões de direito autoral. No entanto, o impacto revolucionário do fenômeno denominado convergência tecnológica não se resumiu à forma como as obras intelectuais e demais objetos da proteção autoral são utilizados e disponibilizados. O processo de criação intelectual e as produções dele resultantes também sofreram uma transformação sensível.

Com efeito, o meio digital deu origem a novos tipos de criações intelectuais. E todas essas criações têm acarretado diversos problemas de direito autoral, a começar pela determinação quanto à efetiva existência de categorias autônomas de obra em cada um desses tipos de criações intelectuais, o que nem sempre tem sido aceito pela doutrina.

Assim é que podemos distinguir entre as criações derivadas da tecnologia da informação as seguintes:

a) o *programa de computador*, talvez o primogênito entre essas criações. Programa de computador é a expressão de um conjunto orga-

nizado de instruções contidas em suporte físico de qualquer natureza para utilização em computadores e outros equipamentos eletrônicos, destinadas a permitir a realização de determinadas funções pelo usuário desses bens.

Embora os termos *software* e programa de computador sejam usados como sinônimos, a literatura distingue entre, de um lado, o programa de computador propriamente dito, que constitui o conjunto de instruções destinadas ao funcionamento do computador, e, de outro lado, a documentação completa e os outros elementos relacionados com o programa de computador, designando pelo termo *software* a reunião de todos esses elementos¹, como se este fosse o gênero do qual aquele seria a espécie.

Existem hoje basicamente duas categorias de sistemas de proteção autoral: de um lado, as legislações que simplesmente assimilam os programas às demais obras intelectuais e que constituem a maioria em face do Acordo TRIPs de 1994 e do Tratado da OMPI de 1996 (Tratado da OMPI sobre Direito de Autor), que mandam proteger programas como obras literárias, e, de outro lado, as legislações que introduziram regras específicas para os programas de computador.

1. Cf. a segunda definição de *software* in Marilyn Bohl, *Information Processing*, EUA, SRA, 1980, p. 489. Vide também David Bender, *Computer Law: Software Protection*, vol. I, NY, Mathew Bender, 1992, p. 2-114 e 2-155; Michael Scott, *Scott on Computer*

Law, 2ª ed., EUA, Prentice Hall, 1991, p. 2-2; Rui Saavedra, *A Proteção Jurídica do Software e a Internet*, Lisboa, Dom Quixote, 1998, p. 23 e ss.

FERNANDEZ SECCO & ASOCIADOS

Montevideo – Uruguay

Marcas de Fabrica y Comercio y de Servicios; Patentes: De Invención, Utilidad y Diseños Industriales; Derechos de Autor; Nombres de Dominio; Propiedad Intelectual

25 de Mayo 467 Oficina 401
P.O.BOX: 575 Correo Central

TEL: 5982 916 1913*
FAX: 5982 916 5740

HOME PAGE: www.fernandezsecco.com E-MAIL: fersecco@adinet.com.uy



O Brasil, seguindo o modelo francês, está nesta segunda categoria: desde a Lei 7.646/87 até a atual Lei do Software (Lei 9.609/98), programas de computador são regulados por um diploma legal próprio que, embora estenda a proteção autoral, introduz algumas modificações importantes no regime aplicável às obras intelectuais em geral.

b) a *base de dados eletrônica*, que nem sempre pode ser considerada obra intelectual protegida pelo direito de autor, por lhe faltar originalidade. Embora, para a ciência da computação, as bases de dados representem um conjunto de arquivos destinados à utilização por sistemas de processamento de dados, as bases de dados eletrônicas têm sido conceituadas, de uma forma mais ampla, como o conjunto de dados, obras e outros materiais organizados de uma maneira sistemática e ordenada, em função de determinados critérios e para finalidades específicas, em condições de serem acessados individualmente por meio eletrônico.

Tanto o artigo 10.2 do Acordo TRIPs quanto o artigo 5º do Tratado da OMPI sobre Direito de Autor de 1996 estabelecem a proteção autoral das bases de dados originais, quer eletrônicas, quer não. No mesmo sentido dispõe o artigo 7º, XIII, da Lei Brasileira de Direitos Autorais. Para as bases de dados não originais, ou seja, para aquelas em que lhes falta a criatividade que deve estar presente em sua estrutura formal ou arquitetura, a OMPI vem advogando a adoção de um regime *sui generis* de proteção, que levaria em conta o investimento realizado na coleta e processamento de dados. A principal diferença entre a proteção das bases de dados originais e aquela advogada para as chamadas bases de dados não originais está no fato de que, no primeiro caso, o conjunto é protegido, não enquanto simples acervo de dados e outros materiais, mas sim na medida em que há a sistematização, organização e disponibilização desses elementos de forma criativa, não se estendendo a proteção autoral aos dados e materiais em si mesmos. Já no segundo caso, o âmbito dessa proteção é maior, abrangendo o acervo de dados e outros materiais, sendo assim preferível designar esse sistema como de proteção do conteúdo das bases de dados.

c) a *obra multimídia* ou *multimédia*, ou seja, aquela produção que, fixada em meio digital, reúne em um só suporte várias formas de expressão criativa (texto, música, imagem, desenhos, sons, fotos e até mesmo programas de computador). O termo é considerado equívoco porque o meio é sempre digital, não havendo assim uma multiplicidade de meios, mas sim de formas de expressão criativa, antes fixadas em diferentes suportes (ou mídia).

Alguns juristas, como Oliveira Ascensão e diversos outros no exterior, procuram enquadrar a obra multimídia em uma classificação preexistente, por entender que a multiplicidade de formas de expressão e a interatividade não bastam para alterar a natureza dessas produções. Assim, vemos a obra multimídia tratada ora como compilação, ora como obra audiovisual, ora como base de dados, ora como programa de computador². Uma parcela dos juristas,

contudo, não considera possível enquadrar a obra multimídia nas classificações tradicionais do direito de autor, preferindo atribuir-lhe certa autonomia ou individualidade³.

Os problemas suscitados dizem respeito à possível infração do direito moral em virtude da adaptação ou reelaboração das obras integrantes, à pluralidade de autorizações necessárias para a integração de obras preexistentes na nova obra, o que ensejaria a adoção de licenças legais ou obrigatórias, e à adoção do regime aplicável a esse tipo de produção intelectual.

Ao lado dessas criações, objeto de extensos estudos desenvolvidos desde a década de 70, surgiu com a expansão das redes digitais o chamado *website*, ou seja, o espaço virtual criado na Internet através do qual entidades e indivíduos disponibilizam informações, ofertam bens e serviços e se comunicam com o público em geral.

A questão da proteção dos *websites* é provavelmente o mais novo desafio da propriedade intelectual, sobretudo porque, além de poder configurar uma criação intelectual protegível pelo direito autoral, a utilização desse espaço virtual acarreta o desenvolvimento e implantação de modelos comerciais (*business methods*), cuja tutela jurídica vem sendo objeto de consideração, havendo a tendência de incluí-la no direito patentário.

Na verdade, a tutela jurídica do modelo de comércio eletrônico se revela muito mais importante do que a proteção autoral conferida ao *website* em si. Com efeito, tal como ocorre com os programas de computador, o elemento de maior valor econômico nessa atividade não é a expressão da estrutura do *website*, mas sim a própria funcionalidade que decorre dessa solução comercial. Infelizmente, tanto no âmbito do direito autoral (artigo 8º, I, da Lei 9.610/98) quanto no âmbito da propriedade industrial (artigo 10, III, da Lei 9.279/96), a criação de métodos comerciais não confere a seu autor direitos exclusivos.

Em outros países, como nos Estados Unidos, a matéria tem sido objeto de intensas discussões, já existindo patentes que foram concedidas para métodos comerciais utilizados na Internet. No Brasil, a solução ainda deverá demorar por força de impedimentos legais.

Do ponto de vista do direito autoral, a especificidade da criação conhecida como *website* está no fato de utilizar as demais produções intelectuais derivadas da tecnologia da informação, o que às vezes tem levado os estudiosos a equipará-la a uma dessas diferentes criações. Com efeito, o *website* incorpora uma produção multimídia, requer um ou mais programas de computador para gerenciar a organização, o acesso e a disponibilização dos conteúdos e utiliza em grande parte dos casos bases de dados eletrônicas.

Constitui, pois, objeto deste trabalho definir o regime de proteção jurídica que deve ser atribuído à criação conhecida como *website*, buscando determinar quais são os elementos dotados de autonomia criativa que permitem caracterizá-lo como obra intelectual protegida pelo direito de autor.

2. Vide Oliveira Ascensão, *Estudos sobre Direito da Internet e da Sociedade da Informação*, Coimbra, Almedina, 2001, pág. 13; Manuel Lopes Rocha e Mário Macedo, *Direito no*

Ciberespaço, Lisboa, Cosmos, 1996, págs. 64-66; Alexandre Dias Pereira, *Informática, Direito de Autor e Propriedade Tecnológica*, Coimbra, Coimbra Editora, p. 267 e ss.

3. Vide Alexandre Dias Pereira, o.c., p. 271.



II. CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA DO WEBSITE

Não nos propomos a elaborar uma conceituação técnica de *website*, por entender que se trata de uma área em contínua evolução onde os conceitos ainda não se consolidaram, razão pela qual essa produção intelectual pode ser analisada sob diversos aspectos. Com efeito, alguns autores tratam de diversos tipos de *website*, como *site lógico*, constituído pela programação, distinto do *site virtual* (ou seja, a representação visual e gráfica das páginas) e do *site media* (que corresponde à sua funcionalidade)⁴, enquanto outros procuram determinar uma identidade formal. Vamos nos preocupar, apenas, por caracterizar essa modalidade de criação intelectual.

Na sua configuração mais simples, o *website* é a expressão de um conjunto de documentos e elementos digitais (*scripts*, bancos de dados associados, *hyperlinks*) que compõem o espaço virtual através do qual indivíduos e entidades disponibilizam informações, ofertam bens e serviços e se comunicam com o público em geral na Internet⁵. Esses documentos digitais contêm textos, ilustrações, sons e imagens fixas ou animadas que são acessadas pelo usuário da rede com base na técnica da interatividade.

Por essa razão, o *website* é visto geralmente como uma produção multimídia *online*⁶. A obra multimídia tradicional, contida em suporte do tipo CD-ROM, tem sido identificada como produção *offline*, mas a Internet trouxe a produção multimídia *online*⁷.

Será suficiente equiparar o *website* a uma obra multimídia? É indiscutível que a maioria dos *websites* incorpora produções multi-

mídia assim como alguns incorporam obras audiovisuais. Mas podemos dizer que o *website* como um todo configura apenas uma obra multimídia? Parece-nos proceder a ressalva de Oliveira Ascensão no sentido de que nem toda produção multimídia consubstancia uma nova categoria de obra. E a doutrina não é pacífica no enquadramento deste tipo de criação intelectual.

Tal como ocorre com a produção multimídia, há quem pretenda enquadrar o *website* como obra audiovisual. E, com efeito, o *website* pode incorporar obras audiovisuais. Surgem desse posicionamento pelo menos dois problemas de difícil solução. Em primeiro lugar, a obra audiovisual pressupõe a finalidade de criar a impressão de movimento⁸. Embora uma página da Internet possa atender a esse requisito, não podemos genericamente concluir que todo *website* consista de imagens que criem a impressão de movimento. Além disso, a obra audiovisual não pressupõe a interatividade, elemento essencial do *website*.

A identificação do todo com um de seus elementos conduz também a conclusões equivocadas. Como vimos, há quem assimile o *website* a um programa de computador ou a uma base de dados eletrônica. Contudo, caracterizar o *website* como um sistema de programação ou uma simples base de dados equivale a abstrair a verdadeira natureza do *website*, que não é apenas realizar uma funcionalidade ou disponibilizar um conteúdo.

As tentativas de enquadramento dessas novas criações nas categorias preexistentes também estabelecem um paralelo entre o *website* e as compilações⁹. De fato, não se pode negar que o resultado final

4. Cf. Douglas Yamashita, "Sites na Internet e a proteção jurídica de sua propriedade intelectual", in *Revista da ABPI*, nº 51, mar/abr de 2001, p. 24 e ss.

5. "A company's or individual's collected Web documents are usually referred to as a 'Web site'. A uniform addressing system allows users around the world to access information on any Web site. The information is stored in form of Web documents and pages on central computers called servers. The location of the server is irrelevant since it can be accessed by users around the world", cf. *Selected Tax Policy Implications of Global Electronic Commerce*, Department of the Treasury, Office of the Tax Policy, EUA, novembro de 1996, item 3.1.2, apud *La Fiscalidad del Comercio Electrónico*, Joan Hortolà i Vallvé, Franco Roccatagliata e Piergiorgio Valente, Valencia, CISS, 2000, p. 496. "Website: Um grupo de documentos HTML que cobre um ou mais tópicos relacionados com arquivos, *scripts* e bancos de dados associados, e que é publicado por um servidor http da WWW. Os documentos HTML de um site da WEB são, geralmen-

te, interligados por meio de *hyperlinks*", *Dicionário de Informática & Internet*, Márcia Regina Sawya, SP, Nobel, 1999, p. 508.

6. Vide, por exemplo, Annie Bac, "Il ne faut pas sous-estimer les questions de droits d'auteur lors de la création d'un site Internet", in *JCP - La Semaine Juridique Entreprise et Affaires*, nº 24, 15 juin 2000, p. 930.

7. Vide Manuel Lopes Rocha e Mário Macedo, o.c., p. 64; Miguel Angel Encabo Vera, "Las obras multimedia", in Carlos Rogel Vide (coordenador), *Nuevas Tecnologías y Propiedad Intelectual*, Madrid, Reus-Aisge, 1999, p. 72.

8. Vide artigo 5º, letra "i", da Lei 9.610/98: "audiovisual - a que resulta da fixação de imagens com ou sem som, que tenha a finalidade de criar, por meio de sua reprodução, a impressão de movimento, independentemente dos processos de sua captação, do suporte usado inicial ou posteriormente para fixá-lo, bem como dos meios utilizados para sua veiculação".

9. Vide Dedar Singh Gill e Rama S. Tiwari, "Protecting works in electronic form", in *Managing Intellectual Property*, London, Euromoney, IP Litigation Yearbook 2000, p. 23.

Guerra
ADVOGADOS ASSOCIADOS

PROPRIEDADE INTELECTUAL

Rua São Carlos, 1113 - CEP 90220-121 - Porto Alegre - RS - Brasil
Tel.: (51) 3346-1100 - Fax (51) 3346-1228
E-mail: mail@guerrallaw.com.br



é a combinação de diferentes tipos de obras, tais como textos, imagens e sons. Contudo, o *website* é mais do que uma simples compilação: constitui ele uma estrutura orgânica.

III. ELEMENTOS DO WEBSITE DO PONTO DE VISTA DO DIREITO AUTORAL

Nos primórdios da Internet, o *website* era constituído basicamente de uma ou mais páginas, desenvolvidas pelo chamado *webdesigner*, ou seja, o profissional especializado em *design* gráfico (que era responsável pelo aspecto visual e gráfico do *website*), com conhecimento em linguagens usadas para codificar uma página *web*, tais como o HTML¹⁰. Contudo, com a evolução da tecnologia e sobretudo com o desenvolvimento do comércio eletrônico, o *website* tornou-se mais interativo e mais pesado, exigindo uma infra-estrutura de programação que compõe o chamado *back-end* do *site* e que permite a implementação de diversas funcionalidades, tais como o preenchimento de formulários, o processamento de pedidos e a realização de transações. Assim, a *homepage* é hoje apenas a página inicial ou índice do *website*.

Além disso, o *website* existe em função de um conteúdo, que é gerenciado por um profissional denominado *webmaster*, responsável pela atualização das diferentes páginas e pela manutenção dos recursos técnicos utilizados, tais como os *links*¹¹. A atividade do responsável pelo conteúdo do *website* tem sido equiparada a de um editor. Os dados, informações e outros materiais que compõem o conteúdo do *website* são disponibilizados mediante a utilização de bases de dados eletrônicas.

Finalmente, tal como ocorre com uma base de dados ou com uma outra modalidade de produção multimídia, o conteúdo do *website* é estruturado de uma maneira sistemática de acordo com critérios de seleção, organização e disposição de seu conteúdo de forma a otimizar sua funcionalidade. Em outras palavras, o *website* é, como mencionamos anteriormente, uma estrutura orgânica.

Assim sendo, concluímos que os seguintes elementos potencialmente protegíveis pela propriedade intelectual acham-se presentes no *website*: o aspecto gráfico, a base de dados eletrônica, a programação, o conteúdo e a estrutura do *website*. Vejamos qual a proteção jurídica que deve ser conferida a esses elementos.

a) O aspecto gráfico

A elaboração do aspecto visual e gráfico das diferentes páginas que compõem o *website*, incluindo a *homepage*, constitui uma atividade criativa que revela em grande parte dos casos originalidade. Com

efeito, a individualidade e a personalidade do *website* decorrem do seu aspecto visual, sendo certo que a concepção gráfica não se limita a um trabalho técnico destinado a resolver problemas de funcionalidade. A concepção gráfica do *website* envolve alto grau de sensibilidade estética e de criatividade artística.

O *website* pode conter fotografias, desenhos e outras criações artísticas, que, embora constituam ilustrações, devem ser protegidas como obras intelectuais autônomas. Mas de que maneira o aspecto gráfico geral do *website* é protegido? O jurista argentino Ricardo Luis Lorenzetti reconhece ao projeto gráfico condições de proteção pelo direito autoral toda vez que atendido o requisito de originalidade.¹² Na verdade, uma decisão de 1952 de um tribunal dos Estados Unidos considerou como violação de direito autoral a reprodução da capa de uma revista¹³, ou seja, do aspecto gráfico externo de uma publicação periódica, reconhecendo-lhe, dessa forma, certa individualidade criativa perante a obra coletiva.

No entanto, o artigo 102 da lei italiana de direito autoral de 1941 considerava ato de concorrência desleal a reprodução ou imitação, entre obras do mesmo tipo, dos elementos originais integrantes do aspecto externo de uma obra intelectual, quando essa imitação ou reprodução se presta a motivar confusão quanto à obra ou autor. Por essa razão, a proteção do aspecto gráfico de uma obra jornalística era baseada na teoria da concorrência desleal. No mesmo sentido existem decisões francesas e belgas.

Hermano Vidal menciona diversos precedentes acolhidos pelos tribunais brasileiros reconhecendo a proteção do aspecto gráfico de publicações jornalísticas com base na teoria da concorrência desleal¹⁴. Mais recentemente, o direito aos caracteres tipográficos foi reconhecido como um direito conexo conferido ao editor contra o aproveitamento parasitário de seus produtos¹⁵.

b) A base de dados eletrônica

Conforme mencionamos anteriormente, o *website* utiliza em grande parte dos casos bases de dados eletrônicas a fim de que informações e materiais sejam disponibilizados nas diferentes páginas e acessados pelo usuário. Ora, é hoje pacífico que a proteção conferida à base de dados é *distinta* daquela conferida à programação.

Nesse sentido, dispõe o artigo 1.3 da Diretiva 96/9/CE da União Européia sobre bases de dados:¹⁶

“A proteção prevista pela presente Diretiva não se aplicará aos programas de computador utilizados na fabricação ou no funcionamento das bases de dados acessíveis por meios eletrônicos”.

10. Hyper Text Markup Language, ou seja, linguagem para definição dos elementos que compõem a página *web*.

11. Apesar de ser identificado como a pessoa que administra um *website*, o *webmaster* é muitas vezes também o projetista de algumas ou todas as páginas do *website*. Vide Márcia Regina Sawya, *Dicionário de Informática & Internet*, p. 508.

12. Vide Ricardo Luis Lorenzetti, “Informática, cyberlaw, e-commerce”, in Newton de Lucca e Adalberto Simão Filho (coordenadores), *Direito & Internet: Aspectos Jurídicos Relevantes*, Bauru, Edipro, 2000.

13. *Conde Nast v. Vogue School of Fashion Modeling, Inc.*, 105 F. Supp. 325 (SDNY 1952), apud Manoel J. Pereira dos Santos, *O Direito de Autor na Obra Jornalística Gráfica*, SP, RT, 1981, p. 61.

14. *Concorrência Desleal*, SP, Saraiva, 1976, p. 298-299.

15. Vide Oliveira Ascensão, *Direito Autoral*, o.c., p. 467.

16. Vide Considerando 23 e artigo 1º, 3, da Diretiva 96/9/CE.



O mesmo conceito está expresso de forma mais ampla no artigo 1(4) da Proposta Básica de Tratado sobre Bases de Dados elaborada pela OMPI:

“A proteção prevista neste Tratado não se estende a qualquer programa de computador como tal, incluindo sem limitação qualquer programa de computador usado na fabricação, operação ou manutenção de uma base de dados”.

O princípio da separação entre a obra intelectual autônoma e o programa de computador que permite sua utilização aplica-se também a outros tipos de obras multimídia em que os programas constituem ferramenta essencial para organizar o armazenamento da informação ou permitir o acesso ao conteúdo. É o caso, por exemplo, da versão eletrônica das enciclopédias, dicionários e coletâneas em geral.

Como, porém, já existem programas que se tornam parte integrante da obra intelectual que os utiliza¹⁷ (caso dos produtos multimídia interativos), tem sido questionado de que maneira deve ser tratado este tipo de situação. Quer nos parecer que a solução não deve ser diferente daquela que se aplica aos demais casos em que o programa de computador constitui ferramenta para o desenvolvimento ou utilização da obra intelectual.

Da mesma forma, a proteção do *website* deve ser distinta daquela conferida à base de dados eletrônica, devendo o *website* ser tratado como obra intelectual dotada de individualidade criativa, não por conter ou utilizar bases de dados, mas na medida em que sejam satisfeitos os requisitos legais aplicáveis.

c) A programação

Também ressaltamos, anteriormente, que o *webiste* requer um ou mais programas de computador para gerenciar a organização, o controle, o acesso e a disponibilização dos conteúdos. Na verdade, o programa de computador é necessário não só para o funcionamento como também para o desenvolvimento de diversas partes do *website*.

A proteção do *website* deve, da mesma forma, ser independente da proteção conferida aos programas de computador, visto constitui-

rem estas obras intelectuais autônomas. Com efeito, a situação neste caso é semelhante àquela existente com as bases de dados eletrônicas, em que a programação constitui elemento essencial para o desenvolvimento e funcionamento do produto final.

d) O conteúdo

O conteúdo do *website* é bastante diversificado porquanto pode compreender tanto a) dados e materiais que não são suscetíveis de proteção jurídica, seja pelo direito autoral, seja pela propriedade industrial, quanto b) obras intelectuais e criações industriais protegidas pela propriedade intelectual. Parte desse conteúdo é disponibilizado mediante a utilização de bases de dados eletrônicas.

Aplica-se aqui o mesmo princípio que vigora para o conteúdo das compilações e bases de dados: o conteúdo informativo (ou seja, os dados e materiais que não constituam obras intelectuais) está fora da proteção autoral. Isto porque tais aspectos não constituem elementos criativos originais protegíveis pelo direito de autor.

Esse conceito, que estava implícito na Lei de Direito Autoral nº 5.988/73, por decorrer da própria sistemática legal, está agora expresso na Lei nº 9.610/98:

“Art. 7º. São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como:

.....

§ 2º. A proteção concedida no inciso XIII não abarca os dados ou materiais em si mesmos e se entende sem prejuízo de quaisquer direitos autorais que subsistam a respeito dos dados ou materiais contidos nas obras.”

A contrário senso, as obras intelectuais e criações industriais protegidas pela propriedade intelectual não perdem sua proteção pelo fato de estarem disponibilizadas no *website*. Com efeito, embora as compilações ou coletâneas possam ser protegidas como obras independentes, as partes que a compõem conservam sua proteção autônoma.

17. Vide Alberto de Sá e Mello, “Tutela jurídica das bases de dados (A transposição da Diretriz 96/9/CE)”, in *Direito da Sociedade da Informação*, vol. I, Coimbra, Coimbra Editora, 1999, p. 138/139.

NASCIMENTO ADVOGADOS

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



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



Pela mesma razão, o armazenamento, a reprodução e a utilização de obra intelectual, para disponibilização na rede, que configuram a colocação da obra à disposição do público, constituem uma modalidade de utilização da obra e, por essa razão, são reservados para o titular do direito autoral.

e) A estrutura do *website*

Entre os elementos acima analisados não se constata a existência de algum, dotado de individualidade criativa, que permita caracterizar o *website* como obra intelectual autônoma, protegida pelo direito de autor. O aspecto gráfico e o conteúdo não são elementos suficientes e o *website* não pode ser equiparado a um programa de computador ou a uma base de dados eletrônica, ainda que deles se valha para seu desenvolvimento, implementação ou utilização.

No entanto, já mencionamos que, tal como ocorre com uma base de dados, com uma compilação ou com uma outra modalidade de produção multimídia, o conteúdo do *website* é estruturado de uma maneira sistemática de acordo com critérios de seleção, organização e disposição de seu conteúdo de forma a otimizar sua funcionalidade. O regime das bases de dados e das compilações já demonstrou que um conjunto de obras e outros materiais pode resultar na criação de uma obra autônoma desde que esse conjunto, em virtude do trabalho de seleção e coordenação realizado por uma pessoa física ou jurídica, tenha um caráter autônomo.

A autonomia resulta não da justaposição de obras, materiais ou elementos preexistentes, mas da atividade criativa que se traduz basicamente na ordenação e organização dessas obras, materiais e elementos em um conjunto orgânico. Esse conceito amplo está expresso no inciso XIII do artigo 7º da Lei Autoral brasileira, ao reconhecer como obras intelectuais protegidas não só as coletâneas, compilações ou bases de dados, mas também “... outras obras que, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, constituam uma criação intelectual”.

Isto significa que um *website* pode ser protegido como obra intelectual autônoma, não enquanto simples conjunto de obras, documentos e outros materiais, mas sim na medida em que sistematiza, organiza e disponibiliza esses elementos de forma criativa. Obviamente, uma parcela enorme de *websites* deverá escapar à proteção autoral. Porque não constituem eles o que se denomina genericamente de obras originais, já que lhes falta a criatividade que deve estar presente em sua estrutura formal ou arquitetura.

Como ressalta Oliveira Ascensão, o critério de seleção, organização ou disposição do conteúdo não constitui em si mesmo a obra intelectual protegível¹⁸. É a estrutura interna decorrente da utilização desse critério que imprime ao conjunto o caráter de criação intelectual. E, tal como ocorre com os programas de computador e as bases de dados, a arquitetura de um *website* pode representar apenas a expres-

são obrigatória de uma fórmula ou processo. Mas haverá sem dúvida *websites* que atendam a esses critérios de originalidade expressiva.

IV. O WEBSITE COMO UMA CRIAÇÃO INTEGRADA

A doutrina geralmente caracteriza o *website* como uma obra coletiva¹⁹. Nossa Lei Autoral define este tipo de obra como aquela que é “criada por iniciativa, organização e responsabilidade de uma pessoa física ou jurídica, que a publica sob seu nome ou marca e que é constituída pela participação de diferentes autores, cujas contribuições se fundem numa criação autônoma”²⁰.

Portanto, para que haja obra coletiva é necessário que o conjunto seja uma criação autônoma em relação às obras ou partes que o compõem e não apenas a justaposição de obras, preexistentes ou criadas sob encomenda. Além disso, a criatividade de que resulta o conjunto distingue-se da atividade de que resulta cada obra individualmente considerada. Obras coletivas são jornais, revistas, enciclopédias, dicionários.

Nesse sentido, um *website* pode configurar uma obra coletiva. Sobretudo quando consideramos que modernamente os *websites* se apresentam sob a forma de estruturas complexas, compostas de diversas seções, como os chamados “portais”. Em grande parte dos casos, o produto final é resultado do trabalho de uma equipe, cujo responsável é designado como gerente de projeto. Integram também essa equipe o *webdesigner*, os programadores e o *webmaster*.

Isto não quer dizer, porém, que todo *website* seja uma obra coletiva. Ainda há diversos *websites* que são desenvolvidos por um *webdesigner*, isoladamente ou em colaboração com um programador. Nessa hipótese, podemos ter apenas uma obra singular ou de colaboração (co-autoria). Como ressalta Oliveira Ascensão, “se é possível determinar a autoria individual do conjunto, essa prima sobre a atribuição à empresa”²¹.

Há quem sustente que a “presença de obras preexistentes descaracteriza os *sites virtuais* como obras coletivas”²². Discordamos desse ponto de vista. O que descaracteriza a obra coletiva é a mera justaposição de obras preexistentes. E o que caracteriza a obra coletiva é o trabalho de organização e coordenação de uma determinada pessoa, física ou jurídica. Quando a lei diz que obra coletiva é aquela criada por iniciativa, organização e responsabilidade de uma determinada pessoa, a lei refere-se ao conjunto que constitui a criação autônoma, não às contribuições individuais, que podem, pois, preexistir.

V. A EXPLORAÇÃO DO WEBSITE

Surge então a questão de saber quem é titular dos direitos sobre o *website* quando se trata de uma obra coletiva. Segundo a Lei Autoral, “cabe ao organizador a titularidade dos direitos patrimoniais sobre o conjunto da obra coletiva”²³. Portanto, a pessoa física ou jurídica que

18. *Direito Autoral*, p. 673/674.

19. Vide Annie Bac, o.c., p. 931; Erica Aoki, “Contratos relativos ao desenvolvimento de página WEB”, in *Revista da ABPI*, nº 49, nov/dez 2000, p. 32.

20. Cf. artigo 5º, inciso VIII, letra “h”, da Lei 9.610/98.

21. Cf. *Direito Autoral*, o.c., p. 457.

22. Vide Douglas Yamashita, o.c., p. 29.

23. Artigo 17, § 2º, da Lei 9.610/98.



é responsável pelo desenvolvimento e disponibilização do *website* é a titular dos direitos de exploração econômica do conjunto da obra.

Cabe aqui uma observação importante. Organizador não equivale necessariamente a gerente de projeto²⁴. Como bem ressalta Oliveira Ascensão, na obra coletiva a empresa é o verdadeiro titular do direito de autor, e titular originário, ainda que pela Lei Autoral vigente não seja considerada autor ou criador intelectual²⁵. Com efeito, a lei define como organizador aquela pessoa que não só organiza a criação, mas também assume a responsabilidade da obra coletiva e a publica em seu nome. O gerente de projeto, por outro lado, pode ser apenas um empregado da pessoa jurídica que tomou para si tal encargo.

Da mesma forma, o chamado *webmaster* ou “editor” não é titular de nenhum direito específico pelo fato de ser o responsável pelo conteúdo do *website* ou por sua manutenção na rede. A lei brasileira não estabelece uma distinção, no tocante às obras coletivas, entre quem assume o encargo do empreendimento (que o legislador denominou organizador, mas que nas publicações periódicas é designado como editor²⁶) e quem exerce efetivamente a atividade de coordenação do projeto ou sua direção (que nas publicações periódicas é designado como diretor)²⁷.

O *webmaster* tem uma função equivalente ao diretor responsável de uma publicação periódica e não ao chamado “editor”, ainda que na terminologia utilizada no meio técnico seja assim designado.

Outra questão importante diz respeito aos *websites* criados sob encomenda. Neste aspecto cabe distinguir entre a obra coletiva e a chamada obra singular. Quando a obra, no seu conjunto, é o resultado do trabalho de uma equipe, ao organizador cabem os direitos patrimoniais sobre o conjunto da obra, de forma que o contrato de encomenda pode prever a cessão global e definitiva desses direitos ao encomendante.

Quando, porém, a obra, no seu conjunto, é o resultado de uma criação individual, como ocorre com os *websites* desenvolvidos por *webdesigners*, suscita-se a questão do direito moral do autor, que não pode ser objeto de convenção contratual, por ser inalienável e irrenunciável²⁸.

A problemática é altamente relevante porque o *website* é uma obra em contínua evolução: é uma construção dinâmica, em geral encomendada pela empresa que deseja ocupar um espaço virtual. A grande preocupação é com o impacto do direito moral de autor face à necessidade de alterações posteriores para adaptação e aperfeiçoamento da criação original.

Como as faculdades que integram o chamado direito moral de autor receberam na atual Lei Autoral brasileira um abrandamento a favor do legítimo usuário, parece admissível que o encomendante introduza modificações ou aperfeiçoamentos que não prejudiquem ou atinjam o autor em sua reputação ou honra, em virtude do disposto no artigo 24, IV, da Lei nº 9.610/98. Da mesma forma, somente poderá ser suspensa a utilização da obra quando tal utilização configurar afronta à reputação ou imagem do autor, conforme dispõe o artigo 24, VI, da Lei nº 9.610/98.

A questão tem sido enfrentada em outros países de tradição autoralista semelhante à nossa. Na França, por exemplo, a prática contratual tem consistido em inserir disposição contratual em função da qual o *webdesigner* reconhece que o *website* é uma obra em contínua evolução, razão pela qual ele não poderia se opor, injustificadamente, às modificações ou adaptações necessárias introduzidas posteriormente pelo encomendante. Mesmo que a plena eficácia desta cláusula seja incerta, esta disposição permitiria ao encomendante alegar abuso de direito se o *webdesigner* se opusesse a qualquer modificação sem um motivo legítimo²⁹.

No que se refere aos *websites* produzidos sob contrato de trabalho, impõe-se novamente a distinção entre a obra coletiva e a chamada obra singular. No primeiro caso, a empresa assume o papel de organizador e se torna titular dos direitos patrimoniais de exploração do *webdesign*. No segundo caso, a solução da problemática do direito moral é equivalente àquela suscitada para a obra sob encomenda. Há jurisprudência dos tribunais franceses considerando abuso de direito a oposição de um autor assalariado de estórias em quadrinhos contra a reedição das revistas com base na dificuldade de calcular a sua remuneração³⁰.

24. Vide comentários de Erica Aoki, in o.c., p. 32.

25. Vide *Direito Autoral*, o.c., p. 89.

26. Não obstante, ao dispor sobre o direito de utilização econômica dos escritos não assinados publicados pela imprensa, o legislador se refere ao editor (artigo 36) e não ao organizador, ainda que editor seja definido como quem tem o direito exclusivo de reprodução da obra e o dever de divulgá-la, por força de contrato de edição (cf. artigo 5º, inciso X, da Lei 9.610/98).

27. Vide comentários sobre a posição do diretor da publicação periódica in Manoel J. Pereira dos Santos, *O Direito de Autor na Obra Jornalística Gráfica*, SP, RT, 1981, p. 104 e ss.

28. Cf. artigo 27 da Lei 9.610/98.

29. Vide Annie Bac, o.c., p. 931.

30. Cass. 1re. Civ., 14 mai 1992: JCP G 1991, II, 21.760, apud Annie Bac., o.c., p. 932.

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

CASTRO, BARROS, SOBRAL, VIDIGAL, GOMES
ADVOGADOS

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



TECHNOLOGY TRANSFER THROUGH TURNKEY CONTRACTS

GABRIELLA GIOVANNA LUCARELLI DE SALVIO

Graduated at the Federal University of Rio de Janeiro; Master in International Economic Law at the University of Warwick (England); partner at Veirano & Advogados Associados

Sumário: 1. Abstract - 2. Introduction - 3. Chapter 1 - Technology Transfer Background - 4. Chapter 2 - Brazilian Regulations on Technology Transfer - 5. Chapter 3 - The Main Types of Technology Transfer - 6. Chapter 4 - The Basic Issues of Turnkey Contracts - 7. Chapter 5 - The Importance of Project Finance to Turnkey Contracts - 8. Conclusion - 9. Bibliography.

1. ABSTRACT

Technology is necessary for the production of every single good manufactured by humankind. Technology can be transferred through many ways. The turnkey contract approach is one of the methods used to transfer technology. In this essay, special attention will be given to the turnkey contract approach as well as its positive and negative aspects.

The term “turnkey” derives from the concept that an owner of a plant may figuratively insert a key into a slot and turn it to begin the successful operation of the plant. The objective of a turnkey contract is to convince the contractor to accept the greatest possible number of risks that would result in an increase in the cost of carrying out the works.

The demand for turnkey industrial plants and, consequently, turnkey contracts, has risen rapidly in the last two decades as a growing number of developing countries have sought to create heavy industries. Yet in recent years, the use of turnkey contracts has become popular for infrastructure and construction projects everywhere.

2. INTRODUCTION

In a few months, the world will be entering into a new millennium. If humankind looks back over the past, it will see how much the world has changed. The changes occurred for many reasons, mainly within the last five decades of this century. In fact, immediately after World War II, one can recognise many political, social and economic alterations throughout the world. These areas are so intertwined that is difficult to point out which one contributed most to human achievement. Regardless of which area has

had the greatest effect on the creation of today’s society, it is true that technology has been the primary factor in increasing communications between different people from different countries. To be sure, technology alone did not make the world look like it does today. Many other factors contributed to this event, including economic growth, increasing levels of education, flourishing international investments and even new labour regulations. In spite of these additional factors, it is not improper to say that technology ranks first. Indeed, it touches all aspects of today’s society.

Technology is necessary for the production of every single good manufactured by humankind. From the bread bought at the local bakery to the sophisticated rockets produced by the aerospace industrial plants, everything needs technology to come to life. Due to its vital role for the wealth of the nations, governments are constantly concerned about acquiring and transferring technology. Indeed, state responses to technological change can determine decline or prosperity.¹ Not only were national bodies created to deal with technological issues, but supranational organisations, such as the World Intellectual Property Organisation (WIPO), were also created in order to regulate the transfer of technology and to oversee all issues related to intellectual property rights. In Brazil, for instance, the Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) is the body in charge of the implementation of legislation on intellectual property and for the adoption of measures to regulate the transfer of technology. Still, regarding the transfer of technology in Brazil, the Brazilian Central Bank (BACEN) does control certain aspects of technology transfer contracts.

Technology can be transferred many ways. The simplest way is the mere geographic transfer of an embodied-technology good from its owner to its purchaser. Yet, as technology equals power and wealth, purchasers not only acquire the good, but they also learn from the transfer of the said good and, consequently, produce their own goods at a later

1. Sell, S.; “Power and Ideas - North-South Politics of Intellectual Property and Anti-trust”; State of University of New York Press; 1998; pg. 1.



stage. The targeted types of technology transfer are those which somehow allow the purchaser to learn the technique. Among the transfer types considerably widespread world-wide are assignments of rights, licensing agreements, know-how agreements, joint ventures and turnkey contracts. Thus, the main issues and characteristics of all these forms of contracts will be considered in this dissertation, although special attention will be given to the last form of contract mentioned.

No particular definition of turnkey contracts has been accepted. In spite of this, they are basically a type of contract through which the owner of a project pays a specific amount of money to a contractor, so the latter can do all the work necessary for the former to start operating his new plant or factory. The contractor is often allocated design, co-ordination and construction responsibilities for the whole of the works. In recent years the use of turnkey contracts has become popular, mainly in construction and infrastructure projects². Turnkey contracts are usually applied to complex projects, and parties often use the lump-sum pricing method, which provides greater price certainty³. Although the turnkey approach is currently in fashion, and it provides many benefits to the parties involved, it also has certain disadvantages that will be described below.

As will be seen in detail in chapters 3, 4 and 5 below, turnkey contracts, in which transnational corporations actively participate, have been extremely important for the transfer of technology to many emerging markets, including Brazil. They have been utilised for the implementation of various types of projects, mainly in the construction industry. Nowadays, turnkeys are mostly used as a kind of key-contract for expensive projects developed in emerging markets in connection with the so-called project finance - a term used to refer to a wide range of financing structures. Thus, it is necessary to examine the principal features underlying such agreements, including an analysis of their main contractual clauses, their close relation to project financing and their importance for the development of the recipients of the technology transferred on a turnkey contract basis.

2. Huse, J.; "Understanding and negotiating turnkey contracts"; Sweet & Maxwell; 1st edition; 1997; pg. 17
3. Ibid.

3. CHAPTER 1 - TECHNOLOGY TRANSFER BACKGROUND

1.1) Considerations on technology and technology-based products

Technology is defined as the set of knowledge, methods and techniques involving methods of production and products of industrial and commercial nature, which are highly used by the society⁴. Even though technology is present in everything humankind uses, it is neither easy nor cheap to obtain. Indeed, four elements can be pointed out as key factors that influence a nation's capability to produce technology and technology-based products: 1) national orientation; 2) technological infrastructure; 3) socio-economic infrastructure and 4) productive capacity.

The first two elements are directly linked because they refer to the nation's commitment to promote and to achieve technological competitiveness. In fact, the main focus in developing countries has been on the formulation of policies and legislative instruments for the promotion of technology transfer and foreign investments. Most countries have liberalised their investment legislation in order to attract more investment, while at the same time have incorporated clauses, which would encourage maximum utilisation and better absorption of the imported technology⁵. In addition, the training of local staff has been also a main requirement of many technology transfer agreements; otherwise the geographic transfer of technology is of little use. While the value of foreign technology in the economic development of some developing countries cannot be denied, it is important to ensure that such technology has no adverse effects on their economy. The main issue to be observed is that the purchaser should be able to control, manage and develop the technology acquired; otherwise the local people will be just repeating a mechanical process, thereby limiting the local learning of the relevant skills. Furthermore, the usual restrictive contractual

4. Diez-Picazo, L.; "Derecho y masificación social -tecnología y derecho privado: dos esbozos"; Civitas; 2nd edition; 1987; pg.90.
5. 'Policies, laws and regulations on transfer, application and development of technology'; UNCTAD; periodic report 1990



terms⁶ also preclude innovative efforts the purchaser in a contractual relation could make. Consequently, these countries will never be technologically self-sufficient.

Regarding socio-economic infrastructure, one of the main issues to bear in mind is the education of the local population. Indeed, improvement at basic education levels is the first goal to be achieved by governments if they want to be technologically self-sufficient. In Japan, for instance, one of the policy priorities of the Meiji government for modernisation was to introduce a nation-wide education system under which all children from 6 to 13 years of age were required to attend school⁷. Human resource development through education has ever since been a continuous national commitment⁸. Countries, whose basic education levels are not good, will surely have an extra advantage regarding the understanding of the relevant technology transferred. Actually, it is proper to say that countries technologically independent have high levels of education. In Brazil, on the other hand, the educational system is not good. According to article 208, I of the Brazilian Constitution, all citizens have the right to obtain free basic-level education. Unfortunately, the reality is far from what the Constitution states⁹. If the Brazilian government makes no further commitment to education, technological independence will be extremely difficult to achieve. Actually, two widely used proxies for the technology intensity of industries are: 1) the number of scientists and engineers engaged in research and development as a percentage of the industry workforce and 2) the expenditure on R&D as a percentage of value added or total sales¹⁰. Last but not least, productive capacity is also related to education as well, because it concerns the physical and human resources devoted to developing technology-based products. In addition, it incorporates analysing the efficiency with which those resources are used.

1.2) Considerations on developing and developed countries' positions on technology transfer

The issue of technology transfer and its role in overcoming the backwardness of developing nations in Africa, Asia and Latin America has dominated international political debates since the mid-60s.¹¹ During that time, the value of technology has been increasing as well. As a result, governments have become more involved in the generation, acquisition and diffusion of technology, and

technology transfer has become a salient political, rather than purely economic, issue.¹²

Although there are three types of technology transfer; material, design and capacity; it is the capacity transfer that is the most important in terms of improving a country's development. Capacity transfer involves the transfer of scientific knowledge and technical expertise.¹³ Indeed, through the other two types of transfer, the purchaser will be receiving the finished good or will be able to produce the good domestically but will remain dependent on technology produced by the seller. By not controlling the capacity transfer, the purchaser cannot learn the process and is thereby kept dependent on the seller for his technology needs, at least concerning state-of-the-art technology. The difference between the haves and the have-nots of capacity transfer can be expressed into the opposite views developing and developed countries share regarding the process of technology transfer. For developing countries, acquisition of technology means essentially economic development, while for developed countries it means economic competition. According to developed countries' point of views it is a natural consequence of their development and their desire to avoid anti-competitive practices. Developing countries, though still have, to a certain extent,¹⁴ a "common-heritage-of-mankind" view about the acquisition of technology and the terms by which its transfer is set down by developed countries and multinational companies. The developing countries have changed the focus of the argument on their dispute regarding this issue. In actuality, today they consider technology a way to improve their economic competitiveness.

In order to set aside their disputes, both sides have tried to negotiate new international rules governing the transfer of technology over the past decade. Developing countries¹⁵ have wanted greater access to modern science and technology on more favourable terms and have sought an international instrument - International Code of Conduct for the Transfer of Technology (TOT) - to establish ground rules governing technological transactions.¹⁶ Besides, so as to control the process of transfer, most developing countries, including Brazil, as will be discussed below, have passed laws to increase state intervention in the analysis and control of technology transactions.

Under the TOT, one of the crucial points for developed countries was the achievement of a non-binding code, so parties could have recourse

6. See chapter 3 below.

7. Frischtak, C; "International technology transfer: concepts, measures and comparisons"; Praeger Scientific, 1985 - Westlaw Materials.

8. Ibid.

9. Even though official statistics -both from Brazilian and foreign entities- state that the rate of literacy in Brazil is 81%, it cannot be taken for granted. Indeed, in Brazil a person is not considered illiterate if he/she knows to write his/her name. That is why the Brazilian literacy rate is that high.

10. Frischtak, C; "International technology transfer: concepts, measures and comparisons"; Praeger Scientific, 1985 - Westlaw Materials.

11. Cieslik, J.; "An overview: Practices in Third World"; Journal of the Licensing Executives Society; December 1989; volume 24; pg.164.

12. Sell, S.; "Power and Ideas: North-South Politics of Intellectual Property and Antitrust"; University of New York Press; 1998; pg.41.

13. Ibid.; pg. 44.

14. Nowadays, one of the main areas of disputes between developing and developed countries where the perception of "common heritage of mankind" can still be found is regarding patents on pharmaceutical and biological issues in general.

15. The main activist developing countries were Brazil, Argentina, Mexico and the Andean Pact nations. These countries played a major role in forging consensus within the Group of 77. Ibid.; pg.80.

16. Ibid.; pg.79.



to international arbitration. At the end, no code was produced, and, during the 80's, the world debt crisis made developing countries rethink their positions. Indeed, competitiveness was vital for facing the crisis, so the developing countries had to adjust their claims to the new reality.

Bearing in mind all the above general considerations regarding technology transfer, one should look at the Brazilian main regulations on the subject, and the role of the Brazilian National Institute of Industrial Property (INPI) in analysing contracts related to the acquisition of foreign technology.

CHAPTER 2 - BRAZILIAN REGULATIONS ON TECHNOLOGY TRANSFER

Brazil has always been concerned with intellectual property¹⁷ rights and technology issues. In fact, Brazil was one of the first countries to sign the Paris Convention in 1883. Before that, in 1875, due to D. Pedro II¹⁸, Brazil had already established its first trademark law. In 1945, the former President Getúlio Vargas established the first code on Industrial Property by Decreto-Lei¹⁹ 7903/45. Previous to the current code (Law 9279/96), Brazil enacted three other codes. Regarding transfer of technology, however, state intervention into regulation has varied according to political and ideological changes occurring within the historical context of transfer of technology, as mentioned in Chapter 1.

The technology transfer process in Brazil can be divided into 4 phases. The first phase lasted from 1875 to 1958. It was basically a product of the "laissez-faire" ideals spread worldwide. During this period, the contracting of technology transfer involved only the concerned parties. The second phase began in 1958 and lasted until 1970. Indeed, the growing importance of imported technology

in the Brazilian economy during the 1950s led the Brazilian Government to develop in 1958 a set of measures initially directed towards fiscal and foreign currency problems arising from such importation.²⁰ The main goal of Law 3470/58, therefore, was to set a ceiling of 5% deduction on the royalty payments and payments for technical assistance that could be claimed as deductions for tax purposes. Subsequently, a "tougher" law (4131/62) was enacted. It confirmed the terms of the previous law and required that contracts related to technology transfer should be registered. In addition, it prohibited branches or subsidiaries of foreign companies in Brazil to pay royalties to their parent companies abroad for the use of patents or trade marks²¹. In 1962, another law (4137/62) was enacted in order to prevent restrictive business practices. This law was also known as the Foreign Capital Law. With regard to technology transfer issues, this law was significant as it gave the Brazilian Central Bank (BACEN) the right to check whether or not technical assistance concerning the remittance of funds abroad was given to companies established in Brazil. The above-mentioned aspect of this law is still valid.

Between 1964 and 1970, three other laws were enacted. Even though they are not directly related to our study, it is worth mentioning them. These laws are:

- Law 4506, dated from 1964: regulated the issue of fiscal deduction of royalties and of know-how payments;
- Decree-Law 254, dated from 1967: established a new Code on Industrial Property, yet there was no further reference to technology transfer;
- Decree-Law 1005, dated from 1969: revoked the decree-law above-mentioned and created another one. Yet, once more no modification was introduced regarding technology transfer.

17. According to many Brazilian laws on Intellectual Property, intellectual property rights are called "Industrial Property rights".
18. D. Pedro II was the second Emperor of Brazil. Brazil was an Empire until 1889, when the Republic was proclaimed.
19. Decreto-Lei was the law made by the executive. According to the current Constitution, this type of law does not exist anymore.
20. Cardozo, A.; "The implementation of laws and regulations on transfer of technology: the experience of Brazil"; UNCTAD; 1990; pg.1. In fact, the Brazilian subsidiaries

of foreign companies were using payments for the purchase of technology to remit funds to their parent companies. Thus, they were gaining twice since not only they avoided paying the taxes that would be due if the funds were remitted as profits but also because the claimed deduction from the cost of importing technology.

21. This situation only changed in 1991 with the enactment of law 8383/91 which allows funds to be sent abroad as long as the contracts are registered at INPI and the Brazilian Central Bank, but still limited to the conditions and limits of the current legislation.

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, 1742 – 8º ANDAR – SÃO PAULO – SP – 01420-002 - TEL: (11) 3064-9428 FAX: (11) 3060-8759
henson-co@henson-co.com.br
www.henson-co.com



The third stage in the regulation of the inflow of technology to Brazil began in 1970 with the establishment of the National Institute of Industrial Property (INPI)²² by Law 5648. This stage lasted until 1991. The third phase was the main period in which the State controlled the inflow of technology to Brazil. Particularly attention was given to contractual dispositions, such as price, type of technology transferred and conditions of payments, as well as to funds sent by Brazilian subsidiaries or branches to their parent companies abroad.

In 1971, a new Code on Industrial property was enacted. Indeed, Law 5772/71 came to supplement Law 5648/70, as it regulated the remittance of royalties, mainly related to licensing of patents. In 1975 another regulation was enacted - Normative Act 15²³ - which continued the regulation of contracts with technology transfer clauses. During the third phase, some other relevant Normative Acts related to the inflow of technology to Brazil were enacted, including the following:²⁴

- Normative Act 32 dated 1978: stated prior consultation with the INPI was required before the signing of any contracts related to technology transfer;
- Normative Act 55 dated 1981: set up a commission to examine contracts for the transfer of technology in the data processing field;
- Normative Act 60 dated 1982: was designed to encourage the development of project technology in Brazil, to strengthen national engineering and consultancy firms and to prevent the importation of technical assistance or services already available in Brazil;
- Normative Act 64 dated 1983: was designed to strengthen domestic technological capacity.

The fourth period of technology transfer in Brazil began with the enactment of Resolution 22 in 1991²⁵, through which the Brazilian State limited its intervention in the regulation of technology transfer. This phase continues today. From 1991 onward, it has been possible for the involved parties to play a major role in making decisions about the clauses that should govern a contract, even though the said contracts need to be submitted to the analysis of INPI to become valid. According to some experts on the subject²⁶, the INPI Directory of Contracts was still used to analyse the contracts based on the revoked Normative Act 15/75. Thus, another Normative Act - number 120/93²⁷ - was enacted in order to clarify to the INPI staff that the liberalising spirit of the institution should prevail²⁸.

Besides the above regulations on technology transfer, some other laws were enacted regarding industrial property after 1975. None of them has any real impact on our study, though, with the exception of the one already mentioned in footnote 21, that is, Law 8383, dated 1991.

In addition to look at the statutes mentioned above, one must also look at article 5, item XXIX of the 1988 Brazilian Constitution. It states that the law shall guarantee to the authors of industrial inventions the temporary privilege of using their inventions. In addition, it ensures the protection of design creations, trademarks, names and other distinctive symbols in order to satisfy social interest and to encourage the technological economic development of the country. The primary innovation in 1988 compared to the previous constitutions was the inclusion of the expression "industrial creations". Under this expression, non-patentable technologies, such as know-how (to be mentioned in Chapter 3) are now protected by legislation. Patentable technologies, such as licensing, turnkey contracts and joint ventures²⁹ (also to be mentioned in Chapter 3), had already been protected under the previous constitution.

Finally, Brazilian Law 8884 concerning competition law was enacted in 1994. Its main disposition regarding technology transfer states that is not allowed to acquire technology that somehow prevents the market from being competitive. In 1996, yet another Code on Intellectual Property was enacted - law number 9279 - addressing mainly issues on patents and trademarks. Law 9279, though, added nothing new to the legislation of technology transfer.

2.1) Brief overview of INPI's current role

According to some Brazilian experts³⁰ on the subject, the previous 1996 INPI policy caused enormous damage to the country. Two main consequences were the technological backwardness of companies established in Brazil, and the inflow of technology through contracts that were not submitted to the analysis of either the INPI or the BACEN. Despite the negative consequences it might have caused to the development of technology in the country, one cannot deny that INPI has played an important role as the entity, which controls the flow of technology, as well as regulates and guides the transfer of technology to Brazil. Indeed, before further analysing the phases of the Brazilian technology transfer process, it is necessary to discuss INPI and its links to the Brazilian Central Bank regarding the regulation of technology transfer contracts in greater detail. In fact, INPI's role has changed through the years. Today, INPI is divided into four directories: the Patent Directory (DIRPA), the Trademarks Directory (DIRMA), the Technology Transfer Directory (DIRFEC) and the Documentation Centre and Technological Information Directory (CEDIM), where the country's available technology is catalogued. After the changes implemented by recently passed laws, INPI has become a consulting institution rather than a controlling one. Yet, it retains an important

22. INPI is a federal entity.

23. It revoked Law 5648/70.

24. See <http://www.inpi.org.br>

25. It revoked Normative Act 15/75.

26. See Leonardos, G.; "Tributação da Transferência de Tecnologia"; Forense; 1st edition; 1997.

27. It revoked Resolution 22/91. Yet, it was revoked by Normative Act 137/97, which gives further details on the registration of contracts at INPI.

28. See, for instance article 4, paragraph 1 of Normative Act 120/92, which states: "...clauses related to price, conditions of payment, type and conditions of technology transfer, competent jurisdiction and legislation ...shall not be issues of analysis by INPI".

29. According to INPI understanding, joint venture contracts are not considered technology transfer contracts; at least, it is not included in its classification. Yet to the effects of this study, they are considered a type of technology transfer.

30. See footnote 26.



task: the registration function³¹. Indeed, the registration of technology transfer contracts is still required for the validity of the said contracts. Registration is, for instance, essential for Brazilian companies (national companies or Brazilian subsidiaries and branches) to be able to send funds abroad for the payment of technology as well as to enable them fiscally to deduct operational expenses associated with technology acquisition. The registration of the contract with INPI, though, is not sufficient for sending funds abroad. The contract must be registered with BACEN as well. The registration with BACEN, however, can only be obtained once the contract has been registered with INPI. Therefore, it is proper to say that INPI preserves an important role in governing intellectual property, usually aiming at its social, economic, legal and technical aspects. In addition, it is still entitled to engage in the analysis of convenience of contracts, conventions, treaties and agreements on intellectual property.

According to INPI, five different criteria are used to classify a technology transfer contract. The registration of the relevant contract as one type or another depends on its characteristics and aims. Below are listed the five criteria³²:

- Exploration of patents (EP): contracts aiming at the licensing of a granted patent or depositing of a new patent;
- Use of trademarks (UM): contracts aiming at the licensing of trademarks or at applications for registering new contracts;
- Franchising: contracts designed to grant temporary rights involving the use of trademarks, acquisition of technical assistance service, either with or without any other type of technology transfer needed for the completion of the contract's purpose;

– Acquisition of technology (FT): contracts aiming at the acquisition of knowledge and techniques that are protected by industrial property rights and usually designed for the production of industrial goods and services;

– Technical and Scientific Assistance Service (SAP): contracts ruling the acquisition of techniques, planning and programming methods and goods, as well as acquisition of researches, studies and projects designed for the completion of specialised works and services.

Indeed, the two last criteria are the main focus of this study as in Brazil turnkey contracts can be classified into both cases³³, depending on the analyst's understanding of the contract. Hence, further details about each of the main types of technology transfer contracts will be considered in the following chapter. Yet, this study will be based on the classification adopted by most of the world literature on the subject, rather than on the INPI's classification.

CHAPTER 3 - THE MAIN TYPES OF TECHNOLOGY TRANSFER

As seen before, the INPI classifies contracts related to technology transfer according to its own criteria. Although some authors also adopt the INPI's classification³⁴ of the contracts, agreements involving technology transfer are usually simply classified into 1) Assignment of rights; 2) Licensing agreements; 3) Know-how agreements; 4) Joint Ventures³⁵ and 5) Turnkey contracts³⁶. The first four contracts usually concentrate on the technology transfer as their main object. Contrarily, technology transfer is more a consequence of turnkey contracts, as technology transfer is not the main purpose of the signed contract. In fact, the purpose of a turnkey contract is usu-

31. Nowadays, if INPI does or pronounces itself about the contract within 30 days, it is considered automatically registered.

32. See <http://www.inpi.gov.br>

33. INPI has no official classification to turnkey contracts, but according to its characteristics and the understanding of some Brazilian experts on the subjects, turnkey contracts should be classified as an SAT contract. One of the experts on the subject is Mr. Gustavo Morais who works with technology transfer issues in Brazil.

34. The INPI probably adopted its classification from the world literature on the subject.

35. The INPI does not consider joint venture contracts as a form of transfer of technology. At least, it is not included under its classification of technology transfer contracts. See

<http://www.inpi.gov.br>. The writer sees no reason for this kind of contracts not to be considered a technology transfer contract.

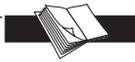
36. These contracts are sometimes even classified as technology transfer contracts involving intellectual property and contracts not involving industrial property. According to these criteria, the assignments and licensing agreements would be classified under the first category of contracts because they usually promote the physical transfer of the intellectual property. The remaining contracts promote the transmission of knowledge and techniques designed to the manufacture of a product, application to a process and service, where there is no transmission of intellectual property rights.

Gabriel Zide Neto
advogado

avaliação de ativos intangíveis – pareceres e consultoria
licenciamentos, marcas, patentes, direito autoral e de imagem

Rio de Janeiro: Rua Visconde de Pirajá, 547, sala 710
Em São Paulo, atendimento sob consulta.

Tel. (21) 2512-6263
gzneto@uol.com.br



ally to make one of the parties responsible for the building of a factory, processing plant or similar plant and for ensuring that it will function and be ready to start operating by an agreed date. Actually, the choice of arrangement may depend on several aspects as will be seen below. The arrangement usually relates to the technological skills the transferee possesses for utilising the technology in question, the level of contribution/amount of work he will undertake in the particular project and whether or not he will need to continue receiving information on how to operate the recently obtained technology. The contract also has also to consider the possibility of the transferee developing his own technology and importing both the technology and products, which embody the technology. Besides, an important characteristic shared by all categories of technology contracts is that it is easier and cheaper to obtain products embodying a certain technology rather than to obtain the technology itself.

Although an analysis of the characteristics of turnkey contracts is the primary focus of this work, it is worthwhile to consider some features of the other forms of contracts mentioned above.

3.1) Assignment of rights

One of the rights of an owner of goods is to sell them to whomever he pleases. The case remains the same when the good involved is technology. The sale of technology is known as an assignment of rights. The contracting parties are called the assignee and the assignor, purchaser and vendor, respectively. The main advantage of an assignment of rights is that the acquirer of the technology in question has freedom in marketing the goods produced by the relevant technology. Assignments are usually accomplished by written contracts that must be registered in the national industrial property office. In Brazil, all the contracts involving the sale of technology have to be approved by the INPI. Furthermore, when foreign exchange payments are involved, the contract has to be approved by the Brazilian Central Bank as well. Another characteristic of assignments of rights is that the assignee usually pays a lump sum to the assignor rather than a series of instalments.

These contracts, however, do not seem to have practical interest because they just transfer the property to another future owner, which happens usually in special situations, including when there are serious financial problems at a company, in the context of mergers

and acquisitions, as well as in joint venture situations. Indeed, if it is not a profitable acquisition, there will be no interested purchaser; if it is profitable, it is better to license the technology rights.

3.2) Licensing agreements

With regard to licensing agreements, it is important to note that the licensing of intellectual property rights and know-how is the most conventional form of technology transfer. Licensing agreements differ substantially from assignments. First, licensing does not give any proprietary rights to the licensee³⁷, even when the license is exclusive³⁸. It simply allows the licensee to undertake certain actions - according to the provisions of the contract - that, without the licence, the legal owner of the intellectual property right and/or the know-how could have prevented through legal measures. Indeed, an exclusive licensee can sue for infringement of the intellectual property covered by his licence, but his right of action may depend on whether the licensing agreement has been registered³⁹. Second, there is no requirement for a lump sum payment, which is replaced by periodic payments of royalties over the productive life of the technology or embodying-technology product in question.

For the owner of the relevant technology, licensing is particularly attractive because it is the most profitable way of exploiting its assets. Indeed, he will never lose the rights over the technology and will continue making a profit on it through the royalties the licensee is supposed to pay. Moreover, the licensor can enter new markets without taking the risk of starting and developing a business in a foreign environment, whose culture might be different from his. In fact, the licensor will avoid the costs of manufacturing, producing and marketing goods in the foreign market, while concentrating on the production and development of the relevant technology. Although usually the licensee acquires a licence with an after-transfer service⁴⁰, he has still the disadvantage of certain limitations over the right to access and develop the technology acquired.

The limitations can be either reasonable or restrictive. The limitations can be considered reasonable when they fairly guarantee the right of the licensor to receive returns over his achievements. Some "fair" obligations of the licensee to the licensor are minimum royalties⁴¹ for the granting of the technology, minimum performance and best endeavours⁴² to develop the market for the licensed technology.

37. Conversely, the UK Patent Act 1977 seems to consider a licence or a sub-licence for working a patented invention as a personal property. See Byrne, N; "Licensing Technology"; Jordans; 2nd edition; 1998; pg. 20.

38. The licence may be granted on an exclusive basis or the licensor may reserve the right to grant licences to third parties or to use the technology itself. See Blakeney, M.; "Legal Aspects of the transfer of technology to developing countries; ESC Publishing Limited; Oxford; 1989, pg. 40. The exclusivity provision is also considered a restrictive business practice (RBP) by the TOT-Code. For other main RBP related to licensing agreements, see page 18 below.

39. *Ibid.*; pg. 99.

40. An after-transfer service gives the licensee rights in respect of improvements in the technology that may be discovered or developed by the licensor during the term of the agreement. See Byrne, N; "Licensing Technology"; 2nd edition; 1998; Jordans; pg. 99.

41. Minimum royalty payments represent an unconditional obligation of the licensee to pay the stated royalties regardless of whether such royalties are earned. See Dobkin, J.; "An overview of joint ventures" in International technology joint ventures in the countries of the Pacific Rim; Butterworths; 1988; pg. 17

42. On the one hand, the best endeavours obligation seems fair because the licensor is the main owner of the rights over the technology. On the other hand, it is a restrictive business practice since developing the licensor's products or services means not to compete against the licensor's interests, which therefore means not to develop new technology from the one acquired previously



The licensee's failure to fulfil these requirements gives the licensor grounds for early termination of the agreement. Most of the time, however, the limitations are restrictive and unfair. As is well known, state-of-the-art technology is produced in developed countries. Therefore, licensors are usually from developed countries. If many unfair restrictive limitations are imposed on licensees, they will never be able to develop the technology they need and are paying for. In actuality, the Draft International Code of Conduct on the Transfer of Technology (TOT-Code) in its "chapeau", Section A, deals with the treatment of restrictive practices in transfer of technology matters. Section B of the TOT-Code lists several prohibited practices that adversely affect the international flow of technology.

Not only does the TOT-Code consider some provisions for transfer of technology as threatening limitations to the access of technology, but also other studies⁴³ about transfer of technology to developing countries identify some restrictive business provisions. Among the main provisions are:

I) Grant-back provisions: This clause obliges the contracting parties to license the improvements on the relevant technology to the other party, usually free of charges. This clause can require reciprocal obligation or not. Yet, as in most licensing contracts, the licensee is not supposed to compete with the licensor over the development of the technology; the ideal of reciprocity with the improvement of the relevant technology is a utopia⁴⁴. Such contracts are usually written to the advantage of the licensor. The grant-back provisions are also known as improvements clauses and are related to the best endeavours obligation, since the contracting parts have to do their best in order to make improvements on the licensed technology and then to license them to the other party, if this is the case.

II) Non-competing provisions: These provisions either prevent the licensee from acquiring subsequent technology or products/services re-

lated to the relevant technology acquired from competitors of the licensor or to sell products that compete with those of the licensor. The licensee can claim that acquiring competing technology is a way to exercise its best endeavours obligation, but it is usually deemed not so. According to the TOT-Code, restricting a company's freedom to acquire competing technologies should be prohibited when they are "not needed for ensuring the achievement of legitimate interests, particularly including securing the confidentiality of the technology transferred, best effort distribution or promotional obligations."⁴⁵

III) No-challenge provisions: Also known as the "no-contest"-clause, these provisions intend to prevent an acquiring party from challenging the validity of a licensed intellectual property. The TOT-Code proposes to prohibit such clause, but countries' anti-trust laws differ in their approach to this question. The Brazilian Normative Act number 15, in its article 2.5.2 contains such a prohibition. Yet other developing countries' anti-trust laws, for instance, Decision number 24 of the Andean Pact Commission, do not prohibit these provisions⁴⁶.

IV) Tying arrangements: These provisions oblige the licensee to accept (and pay for) additional technology, improvements or even inputs, such as machinery, as a condition for acquiring the relevant technology. Ties are reasonable when they are really necessary for the successful operation of the licensed technology. Most of the time, ties are used to guarantee the quality of the technology, so they can minimise product liability claims. Nevertheless, ties can also be used to control the commercial activities of the licensee.

V) Restriction on the use of personnel: The appointment of personnel is usually a clause related to the tying in of the relevant technology. Indeed, the licensee might not have the necessary qualified personnel to operate the acquired technology. Yet personnel restraints are particularly harmful to developing countries acquiring

43. For instance, see UNCTAD, "Major issues arising from the transfer of technology to developing countries", chapter 2, 1975.

44. Even when the contracts have a mutual obligation clause, true reciprocity may not happen. Sometimes the licensee has to pay for the information, while the licensor obtain it free of charges. Besides, the licensees' improvements can become the property of the licensor, therefore, acquiring the right to sub-license the licensee's technical improvements

to others. See UNCTAD, "Major issues arising from the transfer of technology: a case study of Spain", UNCTAD document. TD/B/AC.11/17(17 April 1974).

45. See Chapter 9 of the TOT-Code (Restrictive Business Practices: unlawful provisions)

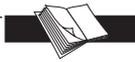
46. Fikentscher, W.; "The Draft International Code of Conduct on the Transfer of Technology"; Studies in Industrial Property and Copyright Law; Verlag Chemie; 1980; pg.84.

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



new technologies because one of their goals should be to learn from the obtained technology. However, if the personnel also come from developed-country-licensor providers, developing country-licensee acquirers will never be able to develop their own technology.

VI) Duration: All agreements come to an end, so a clause becomes restrictive when it forces an agreement to last longer than necessary. The duration of a contract is particularly important when technology is involved, because it is a good that quickly depreciates. In other words, new technologies arise every day, so a licensee should not be obliged to stick with the licensor's technology when other updated technologies are offered by competitors. The duration clause is so controversial that it is still in a blueprint stage under the TOT-Code.⁴⁷

The developing countries that have enacted anti-trust or transfer of technology statutes either prohibit the above restrictive licence provisions (RLP) or subject them to conditions. Even though Brazil has not yet enacted a transfer of technology statute according to the Normative Acts enacted by the INPI, all of the above RLP are prohibited, mainly where they affect competition law⁴⁸.

3.3) Know-how agreements

Many assignments and licences are part of wider agreements that also provide for the disclosure of related technical know-how. Generally speaking, know-how is technical information that "may be communicated in tangible form such as in blueprints, drawings, film, or computer tapes and may comprise instructions for the construction of plant and for the assembly and operation of machinery, process flow-charts, job descriptions, product specifications and packaging and warehousing information. Alternatively, this technical data may be communicated in an intangible form by the relevant officers of the transferor to their equivalents in the transferee's enterprise"⁴⁹. All of the restrictive licence practices above-mentioned apply to know-how agreements as well. Furthermore, these agreements usually have a confidentiality clause that is also considered as a restrictive clause. However, confidentiality should not be seen as a restrictive clause. The licensor of any technology has the right to ensure that his technology is not disclosed to unauthorised people. Thus, as it has to do with protection of the transferor's property, it seems to be a reasonable restriction, unless the technical expertise reaches the public domain, when there will be no need to keep on protecting the information. In reality, there will be no need to continue paying royalties for technical expertise that is easily available in the market.

3.4) Joint ventures

It is safer for a developed country to transfer technology to an emerging market on a licence basis. Through licensing agreements, the

transferors, which are usually companies headquartered in developed countries, as seen in chapter 1, will undertake lower commercial risks, since they will not put their principal at stake. Yet, when the developing countries' interest is taken into consideration, it is better to have the technology transferred on a joint venture basis.

A joint venture is a business or activity set up by two companies to co-operate in the development, production, marketing and transfer of a good. Frequently, one company needs to raise capital and in return offers technology, expertise and know how. In order to be successful, the basic objectives of the two companies have to be compatible; otherwise over time the different interests can create problems and put an end on the new company.

There are two main reasons why joint ventures are such an attractive possibility to many businesses nowadays. First, a company may not have sufficient resources to undertake a particular project; therefore, it needs financial resources from another company. It could take a loan to obtain the resources needed, but by doing this, the company would be taking all the risks, and the lender would be receiving just the principal and the negotiated interests at the end of the agreement. If the party who gives the money is not only a lender but also a partner, eventually, the partner will share the returns, if the business becomes profitable. Second, the parties may wish to pool technology and expertise, thereby expanding the capabilities and opportunities available to each⁵⁰, either domestically or in a foreign market.

Joint ventures can be organised on a contractual or on an equity basis. In a contractual joint venture, there is a contract defining the obligations of each party, but there is no independent legal personality. It might either be owned jointly or solely by one of the parties. This form of joint venture is also called a "consortium" or a "teaming arrangement" and is usually used for associations of limited duration where the laws of the relevant country do not permit foreign ownership. In an equity joint venture, the parent companies will create a separate legal entity, which is owned and controlled by both parties. This type of joint venture is usually created when the parent companies intend to establish a company that will exist indefinitely. This form of activity may be adopted where the local laws do not permit direct foreign investment⁵¹. Actually, due to foreign exchange problems, it is usually more beneficial for large scale transfers of technology to happen through joint ventures, rather than through a license or an assignment basis. On a joint venture basis, there will be foreign equity participation in the acquiring entity, so the money can be transferred straight to the foreign shareholder. However, this results in a further problem: whether or not remitting money abroad will be considered illegal in the relevant country.

47. *Ibid.*; pg. 119.

48. See law 8884/94 (Brazilian Anti-trust law).

49. Blakeney, M.; "Legal Aspects of the transfer of technology to developing countries; ESC Publishing Limited; 1989, pg. 42.

50. Dobkin, J.; "An overview of joint ventures" in International technology joint ventures in the countries of the Pacific Rim; Butterworths; 1988; pg.5.

51. Blakeney, M.; "Legal Aspects of the transfer of technology to developing countries; ESC Publishing Limited; 1989; pg. 45.



Technology can be transferred to a joint venture either through an assignment or a licensing arrangement. Assignments and licences can be made as capital contributions to the joint venture company in exchange for stock in the corporation⁵². One way or another, “the transfer of technology in international technology joint ventures is often the essence of the deal and the foundation for the joint venture company’s development activities”⁵³. When drafting an agreement, the contracting parties should pay attention to the restrictive practices that may be required by the other party. In fact, as assignments, licensing and know-how agreements, joint venture agreements also involve restrictive business practices. Generally speaking, the same practices listed above for licensing agreements can be found in joint venture agreements.

3.5) Turnkey contracts

According to Blakeney⁵⁴, turnkey contracts are used when technology is being acquired at the very beginning of industrial development and by a company, which does not possess an indigenous manufacturing capacity. Maybe his statement reflected the world’s reality one or two decades ago, since at that time most the countries aiming at fast development favoured turnkey contracts, yet his statement cannot be taken for granted today. In Brazil, for instance, many turnkey contracts are being used in connection with large projects, the so-called project finance. In fact, Brazil, which has the world’s 10th largest economy, is definitely not a country at the beginning of its industrial development.

In order to explain the reasons for Blakeney’s statement being outdated, a brief description and some characteristics about turnkey

contracts should be given. However, as turnkey contracts belong to a category of contracts known as Design/Build Construction Contracts, it is necessary to briefly describe this category of contracts. Indeed, they merely are contracts in which a single entity is responsible for both the design and construction of a project. Nevertheless, the design/builder can be a single company or a pool of companies, which operate as a consortium. This does not mean, however, that the design/builder has to have in-house capability both to build and to design. The construction contractor may subcontract the design/engineering work or the engineering contractor may subcontract the construction work⁵⁵. The point is that the contractual responsibility for performance in all phases of the project falls upon one single entity. The degree of responsibility of the contractor to the project is directly connected to its price⁵⁶. The more responsibility and risks the contractor has, the more the purchaser will have to pay for the completion of the project.

Today, most industrial construction projects are done on a design/build basis. Actually, design/build construction contracts are said to have several advantages, such as: 1) greater participation of the constructor during the design process; 2) increased facilitation of communication between the design and construction personnel; 3) projects which tend to be less adversarial than plan-spec jobs⁵⁷. Among the main design/builder contracts are *Develop and Construct Contracts* and *Turnkeys*. Both kind of contracts are very used by the construction industry, but due to the relevance of turnkey contracts to this dissertation, one will stress onwards the aspects related to turnkey contracts only.

The term “turnkey” derives from the concept that an owner may figuratively insert a key into a slot and turn it to begin successful ope-

52. Dobkin, J.; “An overview of joint ventures” in *International technology joint ventures in the countries of the Pacific Rim*; Butterworths; 1988; pg. 18.

53. *Ibid.*; pg. 17.

54. Blakeney, M.; “Legal aspects of the transfer of technology to developing countries”; 1st edition, 1989.

55. Friedlander, M.; “A primer on industrial design/build construction contracts”, 1994, American Bar Association.

56. How much greater a price will ordinarily depend on (a) the contractor’s experience in similar projects, his ability to allocate risk among several projects with different owner/purchasers, the contractor’s evaluation of locally available human resources, and (b) contractual factors,

such as those provisions requiring that a percentage of payment be withheld until all performance guarantees have been met, the basic price formula (that is, lump sum or cost plus), and other provisions that effectively place the risk of ultimate failure of the projection of the contractor. See *Features and issues in Turnkey Contracts in Developing Countries: a Technical Paper*; United Nations Centre on Transnational Corporations; New York; 1983.

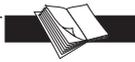
57. See Friedlander, M. “A primer on industrial design/build construction contracts”; 1994; American Bar Association - Westlaw Materials. Plan-and-spec job is the kind of job where the purchaser had already planned and specified what he wanted before sending it out for tender. The one who wins the bid will strictly follow the specifications given by the purchaser. Minor changes can be made from time to time.

Dalila Suannes Pucci

ADVOGADA

**Direito Civil, com ênfase em Direito de Família
Propriedade Intelectual**

Telefone (11) 5093 4034 * Fax (11) 5042 1911 * e-mail dalilasp@uol.com.br
Rua Brito Peixoto, 550 * 04582-020 * SP



ration of a plant⁵⁸. In a turnkey contract, the design/builder (hereinafter referred to as Contractor) is responsible for the design, engineering, procurement⁵⁹, site preparation and clearing, civil works, construction, start-up, training, demonstration and testing of an entity as well as for all the required materials and equipment, machinery, tools, construction fuels, labour, transportation, administration and other related services, such as technical assistance, training and licensing. According to a UN report on turnkey issues from 1983, the turnkey concept should be understood differently in industrialised countries and developing countries. The report says that in industrialised countries, turnkeys mean merely combining the separate functions of design and construction so that they are the responsibility of a single contracting entity. In developing countries, on the other hand, they should cover technical assistance, training, licensing and skilled personnel as well. However accurate this report might have been in 1983, it is not completely true in 1999. In fact, today, developing countries that use turnkey operations do not necessarily depend on the supply of such elements by the contractor. In Brazil, for instance, some facilities, such as dams, have been built on a turnkey-basis without the use of foreign technology⁶⁰. Not only do developing countries not depend on the supply of these elements, but they are also able to export their own industrial turnkey projects. Even though the data hereunder is quite outdated, it is worth quoting so that the reader can know that exports of turnkey projects from developing countries have been a reality since the early 70's. In a comparison of Indian turnkey exports with other developing countries, it is stated that:

"Of the five other known Third World Exporters of industrial turnkey projects - Argentina, Brazil and Mexico in Latin America, and South Korea and Taiwan in Asia - they have only scattered indications on Brazil and Mexico. Both countries are setting up turnkey plants abroad in steel, paper, petrochemicals (and possibly cement and food processing), but nothing is known about the dimensions or values involved. For Argentina, Katz and Ablin (1978) have collected data on 34 turnkey plant exports between 1973-7, but these do not exhaust total Argentinean activity in the sphere. Of the 34, only 27 can be counted as "industrial"(food processing, chemicals, metal products, oil pipeline and pumping as well as communications). Of the 27, 6 projects were carried out by affiliates of foreign companies, the rest by local ones.

Rhee and Westphal(1978) have collected data from newspapers on 15 turnkey exports about South Korea up to the end of 1977,

of which 6 are completed and 9 under construction. Of the 15, there are 2 paper plants, 4 chemical plants, 1 tyre plant, 1 cement plant, 1 textile mill, 1 rolling mill, 1 zinc smelter and 4 miscellaneous metal products. None of the Korean turnkey exporters on record are MNC affiliates; nearly all of them are leading industrialists within South Korea - some 80% of Korean turnkey exports are accounted for by the large trading/industrial houses.⁶¹

Nevertheless, in most of the projects, technology transfer from foreign companies is involved. Thus, the question arises whether or not it is convenient for developing countries to contract on this basis when technology transfer from foreign companies is involved. This remark provokes a further question: whether or not turnkey contracts are important for improving the technological capability of developing countries. When the responsibility for the completion of the works remains under a single contractor, probably the most controversial approach in turnkey contracts develops regarding whether or not they efficiently transfer technology in general and mainly to developing countries. Indeed, under the so-called turnkey contract approach, as will be described in item 3.5.1 below, the single contractor performs all the obligations required for the completion of the works. Therefore, it is likely that the purchaser will be excluded from taking part in the activities. He will most likely merely use the contractor's goods and technology without knowing how to operate them by himself.

Regardless of which approach will be employed, after the completion of the project, which means the acceptance by the owner of the completed project⁶² from the contractor, the contractor has to deliver the ready-to-use entity to the owner. Other important characteristics of the contract should be pointed out, including: 1) speed, since there is only one entity controlling all the activities to be undertaken, which reduces the overall design and construction period; 2) predictability of costs, since the offers are usually done through tenders⁶³ and 3) the availability of alternatives to the client at the tender stage, despite the limited opportunities for changes during construction. Actually, it is very useful for the proposals to be made through tenders, because many potential contractors can send their competitive offers, and the purchaser can choose from the offers the one who works best with him. Nevertheless, it can be difficult for the contractor to evaluate and compare the different tendering designs. To avoid these difficulties, it is worthy to require the potential turnkey contractors to list the advantages of their offers.

58. Ibid.

59. The contractor shall obtain and pay for all materials, equipment and supplies and all contractor and subcontractor (if the case) labor and manufacturing and related services.

60. A very good example is so-called Machadinha Energética S/A, situated in the south-east of Brazil.

61. Lall, S.; "Developing countries as exporters of technology: a first look at the Indian experience"; Macmillan; 1st edition; 1982; pg.34-35.

62. By project, it should be understood the facility and the services to be provided by the contractor, as an integrated whole, including all the activities above-mentioned.

63. Tender means the unconditional offer to pay or perform in full an obligation to another, together with actual presentation of the thing or sum owned, or some clear manifestation of ability to pay or perform. See Friedman, J.; Dictionary of Business Terms; 2nd edition; 1994. According to the traditional procedure, potential contractors are invited to tender for a contract on the basis of detailed drawings, specifications and a bill of quantities sent to them by the future purchaser.



According to Kurkela, in his book "On International construction and project export contracts"⁶⁴, another characteristic of turnkey contracts is cheapness. His statement, though, is rather controversial because when a turnkey contract is based on a single contract, it means that the single contractor bears all the risks in performing the obligations needed for the completion of the works, thus increasing the cost to the purchaser. Under the several contract approach, the purchaser himself co-ordinates the construction process, which decreases the costs. Last but not least, another representative characteristic of turnkey contracts is that they are usually required for electrical industries, food processing plants, pharmaceutical plants, water conservation and power generation as well as pollution control systems, transportation and telecommunication systems. Therefore, these contracts range the gamut from very "simple" technologies to intermediate level technologies to extremely complex capital intensive and/or skill-intensive technologies.

3.5.1) *The main types of turnkey contracts*

Turnkey contracts may be approached in different manners, which vary according to the degree of involvement of the technology supplier. The extent of responsibility of the contractor, the extent to which the purchaser has to co-ordinate the construction and the amount of money purchaser will have to pay for the works all affect the type of turnkey contract utilised. There are five approaches, as follows:

1) Turnkey contract approach: when a single contractor performs all obligations required for the completion of the works. This approach requires the contractor to co-ordinate the entire construction process, and, in principle, results in the contractor's liability for any delay in completion of the construction or for defects in the works.⁶⁵ Where the purchaser chooses this approach, he will send invitations to tender to different competitive tenders to carry out the project. Then, he will choose from the different tendering designs, that which best fits his needs. This approach appears quite convenient for the purchaser because he will pay another to do the work and will not need to con-

cern himself with the details. The project will be literally ready to start. The risk, however, of such an approach is that the purchaser will not learn from the transfer of technology, since he might not have to participate in any stage of the works. On the contractor's side, a high degree of risk will be incurred in performing all the obligations, so he might insure against this risk. Insurance, however, will mean higher prices for the purchaser. In addition, the purchaser will have to keep tight control over the works undertaken by the contractor, so the results can justify the price he paid for the works.

2) Semi-turnkey contract approach: when rather than a single contractor, several contractors are engaged to construct the works. The main advantage of this approach is that the total cost of the works may be lower because different contractors will share the risks of fulfilling all the obligations needed for the completion of the works. Moreover, under this approach, the purchaser co-ordinates the construction process, which under the previous approach is the responsibility of the contractor, resulting in higher costs. The risk of this approach is that the purchaser may lose control of the situation since he has to direct effectively many different contractors undertaking completely different tasks.

3) Product-in-hand contract approach: when a single contractor, in addition to the normal obligations of a turnkey contractor, has to ensure that after the works is completed it can be operated and will achieve agreed production targets using the personnel, the raw materials and other inputs specified in the contract.⁶⁶ Under this approach, the contractor is also responsible for the successful training of the purchaser's personnel in the transfer of technical and managerial skills. Accordingly, the contract should specify the results expected of the contractor in his training. One of the requirements is for the purchaser's personnel to be able to operate the works during a test period under the guidance of the contractor's representative and, then, be able to operate it independently. Indeed, this approach shares the same risks and rewards presented by the turnkey contract approach. Nevertheless, it has the extra advantage of being commit-

64. Kurkela, M.; "On international construction and project export contracts"; 1982; The Union of Finnish Lawyers Publishing Company Ltd.; pg. 13.

65. UNCITRAL - Legal guide on drawing up international contracts for the construction of industrial works; United Nations; 1988; pg. 16.

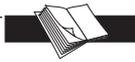
66. Ibid.; pg.17.

CAMELIER

PROPRIEDADE INTELECTUAL

Alameda dos Guainumbis, 571
04067-001 São Paulo – SP
Tel./fax: (011) 5071-7124
camelier@camelier.com.br
www.camelier.com.br

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



ted not only to the construction phase but also to the post-commissioning phase, that is, to the training. Even though it might represent an increase in the price of the works, it seems the most efficient way to transfer technology as the purchaser's personnel will be trained, so they will understand the proceedings involved rather than merely copying automatically what had been done previously.

4) Comprehensive contracts: when a purchaser enters a contract with a single contractor, who subcontracts for the performance of part of its obligations under the works agreement that the contractor himself cannot perform. Regarding the control of the works, this does not appear to be as an efficient approach as that described above because the purchaser will have to control the activities undertaken by many subcontractors. Even if the contractor is the one supposed to manage the subcontractors, it will be best for the purchaser to supervise their tasks by himself. Besides, the purchaser should claim that contractor and subcontractors assume joint and several liability for the performance of all the obligations, rather than allowing each subcontractor to assume responsibility only for the obligations to be performed by him.

5) Separate contracts: when the purchaser enters a contract with a group of enterprises, also called either joint venture or consortium - terms which have the same meaning in some legal systems and different meanings in other legal systems, which together will perform the obligations of the contractor. As many enterprises are involved in operating the works, it is advisable that the role and liabilities of each of them is clearly specified under the agreement. Usually, the way in which the construction is to be apportioned among the various parties will depend upon the nature and size of works and the national policy followed by the country of the purchaser.⁶⁷ As in comprehensive contracts, the purchaser should require that the group assume joint and several liability for the performance of all the obligations of the members. Moreover, separate contracts will probably result in a cheaper package for the purchaser, mainly if some of the contracts are undertaken by local contractors.

Actually, the approach chosen by the purchaser will affect the extent of the risks he will have to take in connection with the construction. When more than one contractor is involved, the purchaser has to co-ordinate the scope and the timing of the obligations to be performed under each contract so as to achieve the results he expects from the construction work. The purchaser may bear the risk of delay in construction or defects in the works resulting from the failure to determine appropriately in each contract the equipment, materials and construction services to be supplied by the different contractors and the time-schedules to be observed by them⁶⁸. Yet

the risks borne by the purchaser in co-ordinating the scope and the timing of the performance of the obligations of several contractors could be considerably reduced by employing a consulting engineer to advise the purchaser as to how to achieve proper co-ordination.⁶⁹

Another point to be considered is that mandatory legal regulations in the country of the purchaser may require that a particular contracting approach be used. If the relevant legislation requires that the personnel employed in the works to be its own nationals, the purchaser will either have to contract with a single contractor who can engage local enterprises as subcontractors or enter into many contracts, including contracts with local enterprises. Taxation can also become an important issue, so the parties should have advice on this question before choosing the best contracting approach. Yet, as taxation is not relevant for this study, no further reference will be made on this issue.

3.5.2) *Advantages and disadvantages of turnkey contracts*

3.5.2.1) *Advantages*

As said previously, in traditional design-and-build projects, responsibility for design and construction is often spread between a number of parties⁷⁰. Design and construction tasks are often performed by separate entities or pursuant to separate contracts⁷¹. By contrast, as per the turnkey contracts, the owner is fully responsible for both the design and construction of the works. This means that the owner does not need to worry about co-ordinating the phases of the works. Any complaints the owner might have should be addressed directly to the contractor, whether they refer to design issues or to any other aspect of the works. Thus, everything related to the works can be considered the contractor's single responsibility. Indeed, any defect or fault is necessarily his responsibility, except where the contract provides otherwise⁷².

Performance is an extremely important issue in turnkey contracts. In fact, the contractor has to comply with his tasks in a manner so that the performance of the works satisfies the criteria set out in the contract, in order to guarantee a profitable production. The performance criteria may specify output, input, waste and any other performance the owner may desire⁷³. As per build-and-design contracts, the performance criterion is not that important because designers have been required to guarantee methods rather than results. The contractor, on the other hand, often may be required to construct the works with due care and diligence⁷⁴.

The lump-sum pricing method that is often used for turnkey contracts is another advantage of this type of contract. It enables the use of fixed payments by stages of completion, which provides the owner

67. Ibid.; pg. 15.

68. Ibid.; pg.20.

69. Ibid.; pg.21.

70. Huse, J.; "Understanding and negotiating turnkey contracts"; Sweet & Maxwell; London; 1st edition; 1997; pg. 17.

71. Ibid.

72. Ibid.

73. Ibid.; pg.18.

74. Ibid.



with greater certainty in overall cost as well as in the timing of payments⁷⁵. In actuality, this system encourages rapid completion of the works. It also facilitates financing, as lenders will have greater certainty of financial exposure and the timing of draw-downs⁷⁶. Further details about lump-sum based-contracts will be given in chapter 4.

As turnkey contracts combine both design and build phases, they allow the completion of works to be faster than on a design-and-build contract basis. Thus, speed of procurement is another advantage of turnkey contracts. Furthermore, since the designer and the constructor work as a team, this team approach will help to avoid many design and construction risks which a separate designer and constructor would not be able to identify⁷⁷. Such a team approach may also reduce the number of disputes arising between the contractor and the owner.

3.5.2.2) Disadvantages

Even though turnkey contracts are in fashion nowadays, one should not forget that this type of contract is not perfect. Generally, the disadvantages of turnkeys revolve around the owner's decreased role in co-ordination of the construction, the cost of the tender and the cost of risks.

The contractor, receiving a lump-sum price, will be under a certain pressure to provide less sophisticated designs in order to save on costs and increase profit. Therefore, since the owner has no dominant position in the design and co-ordination of the project, he will need to control the contractor's performance carefully. Indeed, the turnkey model generally involves less day-to-day intervention than is present under a traditional design-bid-build contract⁷⁸.

Another point to be highlighted is that distance may interfere in the learning about the proceedings and technology used by the contractor as well. The purchaser's ability to check whether or not suggestions proposed by him are implemented is also diminished.

The cost of tender may represent another disadvantage when choosing a turnkey contract as a mechanism to transfer techno-

logy. As said previously, the owner will need to develop a complete set of requirements and criteria for the project in order to define the design and construction to be executed by the contractor. This set of criteria may result in an increase in the cost of tendering, since the bidders may need to provide an advanced level of design for the project at tender so as to comply with the owner's requirement. In order to counteract the expense of bidding, the World Bank has suggested the following proceedings: 1) limiting the number of bids to a maximum of six, based first on technical merit and secondly on price competition; 2) submitting unpriced technical proposals during a first bidding stage; and 3) considering prices only in a second stage of the bidding. Moreover, a legal counsel for the World Bank suggests five main steps: pre-feasibility, feasibility, bidding, evaluation of bids and award of contract and negotiation. Such staged bidding will allow the employer to look first to the quality of the design and then secondly at the bid price⁷⁹.

Last but not least, as the contractor is supposed to take all the risks of the project, he likely will attempt to increase the contract price in accordance with the risks undertaken.

Whether or not the advantages of the turnkey contracting method outweigh the disadvantages depends primarily on the nature of the project in question and the identity of the parties involved. The only way to avoid disadvantages for the parties involved is to draw carefully the clauses of a turnkey contract and to be sure that the approach used will allow the purchaser to understand the employed proceedings.

The following chapter will look at the main issues of this contract.

CHAPTER 4 - THE BASIC ISSUES OF TURNKEY CONTRACTS

The main issues of a turnkey contract can vary according to the industry and the goals of the owner of a project. However, some com-

75. Ibid; pg.19.

76. Ibid.

77. Ibid.; pg.20.

78. Ibid.; pg.21.

79. Ibid.

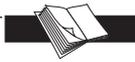
BHERING ADVOGADOS

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



mon issues exist, whether in a turnkey shoe manufacturing project or a petrochemical plant. These are the issues to be discussed below, so as to give the reader a general idea of the meaning of a turnkey contract and its main clauses. Moreover, its structure and clauses must be consistent with the objectives and rules of national policy.

Some of the most critical issues to be considered in negotiating a turnkey contract involve cost and payment terms⁸⁰. There are many manners of payment regarding turnkey contracts, as follows:

1) Negotiation by invitation: invitation is suitable for the turnkey contract approach, because as just one single contractor will win the tender, he will be the one responsible for all the activities involved in the completion of the works. Thus, it is important that the contractor be an entity with a reputation and experience in the business, which means the purchaser will have to pay more for the contractor's services.

2) Open bids: open bidding primarily emphasises low cost, which means that reputation and experience of the contractor might not be as relevant.

3) Lump sum: the contractor receives one single payment instead of a series of instalments. This manner of payment might be dangerous, because once the contractor receives his money, he can decide to reduce costs in order to make more profits and can cause irreversible damages to the project. At the worst extreme, the contractor can even abandon the project. Even though legal measures can be taken against him, it will represent a delay in the completion of the works. Yet, it has potential advantages to the purchaser because the contractor assumes the risk of actual costs being higher than the contract prices.

4) Cost plus percentage costs: the purchaser pays for certain costs known as "reimbursable", plus a fee based on the total of such costs. It means that the total cost will be determined just after the completion of the works, therefore, it can be far in excess of original estimates.

5) Cost plus fixed fee: similar to the former manner of payment. The fee, however, does not vary according to the costs of the project, which probably means that the contractor has fewer reasons to be willing to spend more than the necessary. Both this manner and the previous one can be too open-ended to purchasers.

6) Guaranteed minimum: the contractor agrees to receive costs plus a fee up to a certain ceiling amount and then must either share or assume costs above such ceiling⁸¹. The guaranteed minimum should be clearly defined by the contract signed by the parties, otherwise future problems may ensue over the question of which party will assume extra costs.

7) Mixed lump sum/cost-plus: the contractor receives payment on a cost-reimbursable basis during the construction phase of the project, but receives a lump-sum payment when he provides the other steps of the turnkey operation, such as training and technical assistance.

8) Contingency payouts: are not a common form of payment but mean that besides the fixed amount of money due (any of the above forms), additional payments will be due in the event that production or profits from the purchased facilities reach a specified amount. Even though this manner represents extra cost to the purchaser, it also means that the contractor will do his best to build a facility which be able to reach maximum production, since the higher the purchaser's profit is the higher will be the contractor's profit.

9) Payment in resultant products: another important incentive for the contractor to aim for maximum production. Through this option, part of the purchase price is paid in products manufactured by, or raw materials extracted with, the help of the turnkey facility. This option is quite common in Brazil, mainly for the construction of power stations. One good example is the Brazilian Special Purpose Company quoted in footnote 60.

10) Foreign exchange: part or even the whole amount of the payment may be made in foreign currency. Because foreign exchange regulations may ultimately require, for example, certain percentages of the contract price to be paid in local currency, breakdowns justifying payouts of foreign currency and non-repatriation of amounts paid in local currency, the contract must be structured at the outset to accommodate such regulations⁸².

Another relevant issue to be considered when a contract is undertaken on a turnkey-basis is the labour aspect. In fact, it is a very important aspect to be regulated by the contract because the amount to be spent on training local personnel is often a case for dispute. Locale (on the job or at the contractor's place), duration and requisite level of skill of the trainees are the main matters to be agreed on regarding labour issues. In addition, local labour codes must be known by the contractor or subcontractors, which plan to undertake the works, because questions such as hire-fire, work conditions and social benefits will always arise.

Regarding dispute resolution issues, as litigation in the courts would involve multi-jurisdictional regulatory and enforcement problems; a common provision in the turnkey contract is arbitration in the case of disputes⁸³. In fact, the arbitrator is not bound by local laws and is more expert on the relevant matter than are most judges. The arbitration clause can either cover any dispute that may arise or only disputes of a factual nature, such as performance. If the contractor is completely unfamiliar with the local legislation, he will probably prefer to have an arbitration clause covering the whole contract.

80. Features and issues in turnkey contracts in developing countries: a technical paper; United Nations; 1983; pg.15.

81. *Ibid.*; pg. 16.

82. *Ibid.*; pg.17.

83. *Ibid.*; pg.20.



Bonding requirements are another relevant issue to take into consideration. In fact, in the case of contracts for international projects and construction work, guarantees and bonds usually enter the picture as early as the tender stage⁸⁴. The most common bond is the *performance bond*, that is, a contractor's bond guaranteeing that the contractor will perform the contract and providing that, in the event of a default, a surety bond⁸⁵ will require the completion of the contract or the payment of damages up to the bond limit.⁸⁶ There is also a payment bond, under which the bonding company guarantees the contractor's obligation to pay subcontractors and other suppliers, thus preventing these persons from making claims against the purchaser.⁸⁷ If the contractor is both financially responsible and has a good reputation for quality performance, it might not be necessary to have a bond. Otherwise, it is advisable for the purchaser to demand bond guarantees from the contractor, which will surely increase the costs of the project.

Force majeure appears in almost all contracts. This is also true for turnkey contracts. Force majeure concerns excusing delays or non-performances caused by reasons beyond the parties' control, such as causes of God (earthquakes, floods) as well as riots and wars. This issue is very delicate because sometimes it is very difficult to measure whether or not a party could have avoided the event by using reasonable care. Some contracts include equipment breakdown as force majeure but if the reason for a breakdown is bad maintenance, for instance, the party should not escape liability for the breakdown by invoking force majeure.

Contractor's performance warranties are one of the most important clauses of turnkey contracts. The contract has to assure adequate performance in order for the technology transfer and economic benefits aimed at the turnkey operation to be achieved. One way to control the contractor's performance is through the payment me-

thods agreed under the contract. In fact, if payment is only due when a certain task is performed, the method gives an incentive to productivity. Ideally, requirements that the facility meet performance levels over a one- or two-year period, using local personnel, would be a pre-condition for acceptance and full payment.⁸⁸ The purchaser should also make sure that warranties related to the facility's components provided by manufacturers and suppliers do not protect only the contractor as direct purchaser of the items, but the turnkey operation's purchaser himself. The only way to achieve that protection is to specify all the rights and guarantees in the contract. Conversely, purchaser's warranties should also be considered. Besides payment clauses and force majeure issues, the purchaser must also bear in mind that other issues should be under his responsibility. The *site condition (whether the physical characteristics of the soil are adequate to build the facility) and legal issues - including government permits and approvals* - necessary to allow the facility to be built, start operation and hire employees are two examples of the issues which the purchaser must consider.

CHAPTER 5 - THE IMPORTANCE OF PROJECT FINANCE TO TURNKEY CONTRACTS

There is no strict definition of the term "project finance". One can say, however, that All project finance structures share the single characteristic that financing depends not on the credit support of the project sponsors⁸⁹ or the value of physical assets, but on the expectation of revenues generated by the project over time⁹⁰. As a result, all the involved participants will need to concern themselves closely with the feasibility of the project and its sensitivity to the impact of potentially adverse factors.⁹¹ Moreover, internal co-ordination among the participants is extremely important because many

84. Kurkela, M.; "On international construction and project export contracts"; the Union of Finnish Lawyers Publishing Company Ltd.; 1982; pg. 57.

85. Through a surety bond, one party agrees to make good the default or debt of the contractor. See Friedman, J.; "Dictionary of Business Terms"; Barron's; 1994; pg. 596.

86. Ibid.; pg. 447.

87. See "Features and issues in turnkey contracts in developing countries: a technical paper"; United Nations; New York; 1983; pg. 22.

88. Ibid.; pg.19.

89. The sponsors may be one company or a consortium of interested parties, such as contractors, equipment suppliers, suppliers of raw materials or users of the project's product; sponsors may include parties with indirect interests, such as the owners of land through which new transport facilities are to be built and who expect the value of their property to increase. See "Project Finance"; Clifford Chance; 1991.

90. O'Sullivan, J.; "Chadburne & Parke LLP: project financing techniques"; 1999; Practising Law Institute; Westlaw Materials.

91. See "Project Finance"; Clifford Chance; 1991; pg.1.

TRENCH, ROSSI E WATANABE

SÃO PAULO
RIO DE JANEIRO
BRASÍLIA
PORTO ALEGRE

Av. Dr. Chucrri Zaidan, 920, 8º andar, 04583-904; FONE: (11) 3048-6800; FAX: (11) 5506-3455
Av. Rio Branco, 1, 19º andar, Setor B, 20090-003; FONE: (21) 2206-4900; FAX: (21) 2206-4949
SCN, Q.02, Edifício Corporate Financial Center, Lote A, Sala 301, 70712-900; FONE (61) 327-3273; FAX: (61) 327-3274
Av. Cristóvão Colombo, 3084, Conjunto 408, 90560-002; FONE (51) 3358-0900; FAX (51) 3358-0901

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



different activities should be undertaken and all the participants depend on the success of the project for repayment of project debt or a return on equity. Indeed, project financing depends on a proper allocation of each risk to the project participant who is best able to manage and mitigate the risk⁹². Moreover, if there is no clear evidence about the risks involved, it will cost more to the project sponsors to finance the project.

One of the advantages sponsors believe in for undertaking the support of a large and expensive project finance is that such financing is non-recourse⁹³ to them. That is, the lenders will have limited recourse to the project assets, if there is a loan default. As the lenders will have recourse only to the project assets if a loan default occurs, the project assets should include all contracts that create the revenue stream, together with all other tangible and intangible assets necessary to own and operate the project, real states rights, governmental approvals, permits and technical licenses⁹⁴. Thus, if the project fails as a result of the risks assumed by the lenders, the project sponsors should not become bankrupt. Furthermore, most projects are highly leveraged, with 20% to 30% of the total project costs paid by the sponsors and the remainder by loan proceeds⁹⁵. In order to achieve these results, a single purpose company (SPC or also called "Project Owner" or even "Vehicle Company") is usually created by the project sponsors so as to develop, own and operate the project⁹⁶.

There are some other advantages of a project financing structure:

- 1) the project can be structured so as to be treated for accounting purposes as "off balance sheet", since project financing may not be recorded as debt on the company's balance sheet;
- 2) the SPC will bear responsibility only for liabilities and obligations which are related to the project, so there is little chance that the Project Owner will end up in financial difficulty⁹⁷;
- 3) the existence of tax allowances for capital expenditure for new enterprises may encourage project sponsors to invest in project finance.

Even though the basic concepts employed by all project finances are similar, the structure and requirements for each project will depend on the country where the works are taking place. Actually, project finance is a business transaction rather than a legal one. Thus, it is very important to evaluate the risks and opportunities of

the local market before initiating the project. Developing countries are said, in general, to share common risks. Indeed, it is considered particularly important for project financing to be asset-based when operating in developing markets because their economical and political risks (such as price regulation, taxation, import and/or export barriers) are higher than in the developed world. In these countries, more than elsewhere, project lenders and investors usually look to the project's cash flow for repayment of principal and interest as well as for return on investments, and they look at the project company's assets as collateral in the event of default.⁹⁸

Project financing techniques can be used for many types of ventures, from the exploitation and development of oil and gas fields and other natural resources to the construction and operation of luxury hotels and even large-scale agricultural developments⁹⁹. Roads, railways, airports, telecommunications projects and public arenas also account for a great amount of project finance activity nowadays. Yet most of the projects that have been financed involve mining and power generation facilities¹⁰⁰. From the above-mentioned, one can notice that project finances are often used side-by-side with turnkey construction contracts. They are also used together with joint venture associations. This sort of troika is not a coincidence. As no single entity wants to be totally responsible for the entire project, this combination of techniques helps to spread the risks involved. Indeed, the advantages of this troika can be pointed out¹⁰¹:

- 1) The idea of joint venture is the sharing, among sponsors, of costs, risk, responsibility and ultimate benefits;
- 2) A turnkey construction contract may provide a unity of responsibility for the construction phase; if perfected such contract will permit sponsors to turn to the constructor if something has gone wrong;
- 3) Project finance forces the project to stand on its own two feet, not relying primarily on a traditional credit-worthy borrower or guarantor.

Project financing involves many types of contracts. Among the most important are: concession agreement, supply agreement, sales agreement, operating agreement and construction agreement. Much could be said about each of these contracts, but that would go beyond the scope of our studies. It is necessary, however, to make a few comments about the last category of contracts. Indeed, the construc-

92. O'Sullivan, J.; "Chadburne & Parke LLP: project financing techniques"; 1999; Practising Law Institute; Westlaw Materials.

93. This notion of no recourse is somewhat imprecise because the banks (project financing is a speciality of large international banks) will probably require a general assurance from the parent company that it will do its best to ensure the success of the project. Usually such general assurance is given through the form of "comfort letters".

94. O'Sullivan, J.; "Chadburne & Parke LLP: project financing techniques"; 1999; Practising Law Institute; Westlaw Materials.

95. Ibid.

96. Ibid. The writer has no precise data regarding project finance in Brazil, but one case she has been working with was about the construction of a power generation company. The SPC's name is Machadinha Energética S/A, which is located at the southeast of

Brazil. The main purpose of this vehicle company is to generate cheap power to all the sponsors/shareholders involved in the project.

97. Ibid.

98. Beardsworth Jr., J.; "Project Financing: building infrastructure projects in developing markets"; Practising Law Institute; 1998; Westlaw Materials.

99. See "Project Finance"; Clifford Chance; 1991; pg.4.

100. O'Sullivan, J.; "Chadburne & Parke LLP: project financing techniques"; 1999; Practising Law Institute; Westlaw Materials. Even though there is no reference about the countries these mining and power generation facilities have been project financed, it seems to be in developing countries.

101. Carroll, S. et alii; "The sponsor's side of project finance"; 1992; Practising Law Institute; Westlaw Materials.



tion phase of a project and, therefore, the construction contract, are extremely important for our studies because turnkey-based contracts are used for the completion¹⁰² of works at this phase¹⁰³. The risks entailed in the completion of the construction of a project ideally should be allocated to an internationally recognised and experienced construction contractor under a turnkey contract. The scope of work of the contractor should be all-inclusive and set at a fixed price, as defined by the characteristics of turnkey contracts. All construction-related risks should be assumed by the construction contractor, otherwise they will be borne by the project sponsors.

The construct contract clauses used in project financing are the same clauses mentioned in Chapter 3 regarding turnkey contracts. Nevertheless, there is a particular clause used especially in project financing that is often included in turnkey contracts. It is the retainer clause, which allows the contractor to withhold a portion of each payment, generally 5% or 10% of the whole amount due, to ensure completion. The project owner may apply amounts retained to correct contract defaults, complete unfinished construction tasks or offset amounts such as liquidated damages owed by the contractor¹⁰⁴. Any remaining amount will be paid to the contractor at completion¹⁰⁵.

The above-mentioned information on the structure of project finance should reaffirm the importance of understanding turnkey contracts in today's world, where business is done everywhere and undertaken by many companies and negotiators, as well as simultaneously through many complex contracts.

CONCLUSION

Technology indeed touches every single object used by human beings. Without it, the world would be very different. Technology may be considered the main factor that makes society look the way it does today. Despite its widespread use, technology is not a cheap good. Due to its integral role for the development of countries and the high costs involved in obtaining technology, governments have long been concerned with acquiring and regulating it. Indeed, the issues related to technology and its transfer have dominated international political debates. Developing countries have considered technology an essential element for the development of their economies. Developed countries, on the other hand, have seen it as a necessity for improving their competitiveness. One of the main questions posed during the debate among developed and developing countries has been how to transfer technology and, consequently, regulate it.

102. Definition of what constitutes "completion" for a specific facility is a major issue in many projects, especially where the technology employed is somewhat unusual, or of a type that has not often been the subject of project financing. See O'Sullivan, J. "Chadburne & Parke LLP: project financing techniques"; 1999; Practising Law Institute; Westlaw Materials.

103. It is true that is possible to have either one contractor responsible for all of works (a turnkey contract) or individual contractors entering into separate contracts the employer, but

Technology can be transferred many ways. Each framework presented in this dissertation has its advantages and disadvantages. It seems, however, that among all the possible methods for transferring technology, turnkey contracts should be considered one of the most suitable for emerging markets such as Brazil. Turnkey contracts implemented mainly in the heavy industries, such as power generation and petrochemical plants. These contracts are in fact an alternative and interesting contractual arrangement to transfer technology. Throughout this dissertation, the main advantages - as well as some disadvantages - to turnkey contracts were discussed. It is worth to bring some of those good and negative aspects of the contracts to the reader's memory.

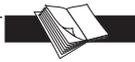
In turnkey operations, the constructor remains responsible for the whole process so the owner has few responsibilities concerning the completion of the work. Moreover, as the project is ready to commence operation upon completion, there is no loss of time, at least in theory. Furthermore, it is convenient to have a project based on a turnkey contract because, from the beginning of the work, the purchaser will have quite a good idea of how much should be invested. Another advantage to be highlighted is that turnkey contracts can satisfactorily avoid major disputes between the contractor and the purchaser, who are usually backed by companies from developed and developing countries, respectively. In such a situation, all of the rules should be strictly observed by the involved parties so the works are completed. It is proper to say that the more clearly the clauses are set out in the contract, the fewer problems will arise between the parties. In fact, this statement is valid for any contract, not only for turnkey contracts.

Such advantages should be taken into account when deciding whether or not to choose a turnkey contract to transfer technology. Problems may, however, be faced in the post-commissioning stage of plant operations if the purchaser does not have adequate knowledge and experience in plant operations. Thus, it is proper to say that the purchaser cannot take for granted that the plant will be ready to start and ignore that he is also responsible for the good completion of the works. In fact, most complex utilities are the first ones to present problems since the technology to be applied must be very accurate and the purchaser must be able to understand the proceedings employed. In any case, the extent of responsibility of the contractor, and the extent to which the owner has to co-ordinate the construction will depend on which type of turnkey contract approach will be chosen. Yet, the purchaser's degree of commitment to the works should prevent a negative situation from happening.

having them subject to control by one overall project manager who enters into a project management agreement with the employer. See Vinter, G.; "Project finance: a legal guide"; 1998; 1st edition; Sweet & Maxwell.

104. *Ibid.*

105. *Ibid.*



In addition to the advantages of this type of transfer of technology, it is necessary to look at other aspects of turnkey contracts. Today turnkey contracts are used both in developing and developed countries in construction and infrastructure projects, mainly in connection with project finance. Even though much of today's project finance activity takes place particularly in emerging markets, such as the newly industrialised countries of South-East Asia or many of the Latin American countries, it can be used wherever it is possible to undertake a good investment project. Once local companies were not able to participate much in the completion of works in developing countries. The situation, however, has changed. In Brazil, for instance, local companies are involved not only in the post-commissioning phase but also in the construction phase of the works. Therefore, turnkey contracts - when associated with project finance - are an efficient way of transferring technology, particularly, if the product-in-hand approach is used.

Indeed, regarding the transfer of technology itself, the product-in-hand approach is the most efficient when considering the purchaser's interests. The purchaser is usually from a developing country, even though it cannot be taken for granted, and the product-in-hand approach is beneficial to said purchaser. Through this approach, the contractor has the responsibility for the training of the purchaser's personnel. Therefore, the local staff will learn how to operate the plant or any other construction that might have resulted from the works. This is the only efficient way the purchaser, the local personnel and ultimately the country in which the project is situated will be able to learn and, consequently, do by themselves that which was acquired from a foreign entity. Otherwise, it would be merely a copy of the proceedings used by others. In actuality, the approach chosen by the purchaser is an extremely important aspect of turnkey contracts which must be considered when determining the best way to acquire technology. It will definitely affect the extent of the risk borne by him in connection with the construction.

As said previously, the use of turnkey contracts has been growing in the recent years. Thus, it is important that professionals - lawyers included - dealing mainly with the construction and infrastructure area know the main features and issues of turnkey contracts. Such contracts are not only an efficient way to transfer technology but are also one of the key mechanisms for structuring new complex projects, and, consequently, a new way to attract investment to countries.

BIBLIOGRAPHY

- Beardsworth Jr, John J. (1989); *Project Financing: Building Infrastructure Projects in Developing Markets*; Practising Law Institute; (Westlaw Materials);
- Blakeney, Michael (1989); "Legal Aspects of the Transfer of Technology to Developing Countries"; VESC Publishing Limited; Oxford; 1st edition;
- Byrne, Noel (1998); "Licensing Technology"; Jordans; 2nd edition;
- Cardozo, Arthur (1990); "The Implementation of Laws and Regulations on Transfer of Technology: the Experience of Brazil"; UNCTAD;
- Carroll, Sullivan et alli (1992); "The Sponsor's Side of Project Finance"; Practising Law Institute; (Westlaw Materials);
- Cieslik, John (1989); "An Overview: Practices in Third World"; Journal of the Licensing Executives Society; volume 24;
- Constituição da República Federativa do Brasil (1988); Saraiva; 1st edition;
- Dobkin, James (1989); "International Technology Joint Ventures in the Countries of the Pacific Rim"; Butterworths; 1st edition;
- Fikentscher, Wolfgang (1980); "The Draft International Code of Conduct on the Transfer of Technology"; Studies in Industrial Property and Copyright Law; Verlag Chemie; volume 4;
- Friedlander, Michael (1994); "A Primer on Industrial Design/Build Construction Contracts"; American Bar Association; (Westlaw Materials);
- Frischtak, Claudio (1985); "International Technology Transfer: concepts, measures and comparisons"; Praeger Scientific; 1st edition;
- Huse, Joseph (1997); "Understanding and Negotiating Turnkey Contracts"; Sweet & Maxwell; 1st edition;
- Kurkela, Matti (1982); "On International Construction and Project Export Contracts"; the Union of Finnish Lawyers Publishing Company Limited; 1st edition;
- Lall, Sanjaya (1982); "Developing Countries as Exporters of Technology: a First Look at the Indian Experience"; Macmillan; 1st edition;
- Leonardos, Gabriel (1997); "Tributação da Transferência de Tecnologia"; Forense; 1st edition;
- O' Sullivan, John (1999); "Chadburne & Parke LLP: Project Financing Techniques"; Practising Law Institute; (Westlaw Materials);
- Microsoft Corporation (1998); at Instituto Nacional da Propriedade Industrial at <http://www.inpi.gov.br>
- Sell, Susan (1998); "Power and Ideas - North-South Politics of Intellectual Property and Antitrust"; State University of New York Press; 1st edition;
- Unctad (1975); "Major Issues Arising from the Transfer of Technology to Developing Countries"; chapter 2; 1st edition;
- Unctad (1990); "Policies, Laws and Regulations on Transfer, Application and Development of Technology";
- Uncitral (1988); "Legal Guide on Drawing up International Contracts for the Construction of Industrial Works"; United Nations;
- United Nations (1983); "Features and Issues in Turnkey Contracts in Developing Countries: a Technical Paper".



A UNIÃO EUROPEIA - A PROPRIEDADE INTELECTUAL E A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO¹

NUNO GONÇALVES

Gabinete do Direito de Autor, Ministério da Cultura de Portugal

A União Europeia, uma entidade política supranacional que reúne actualmente 15 Estados-membros, tem vindo ao longo das duas últimas décadas a construir, ao nível económico, um Mercado Interno e uma política monetária assente numa moeda única e num Banco Central Europeu.

A construção do Mercado Interno, que pressupõe a livre circulação de pessoas, bens, serviços e capitais, tem implicado a lenta mas segura edificação de um ordenamento jurídico comunitário que visa num dos seus objectivos instaurar uma harmonização legislativa entre os Estados-membros.

Esta harmonização, que só se torna necessária quando a matéria objecto de tratamento pode provocar distorções na construção do Mercado Interno se a sua regulamentação for deixada ao interesse exclusivo de cada Estado, obtém-se através da aprovação de um instrumento legislativo comunitário designado Directiva.

A Directiva, num determinado domínio, estabelece os princípios, critérios e regras fundamentais que devem ser adoptados por cada Estado-membro, de um modo que permita assegurar o bom funcionamento do Mercado formado pelo conjunto das pessoas, das instituições e dos territórios nacionais da União, respeitando-se o princípio da subsidiariedade.

Há assim um quadro de aproximação progressiva das legislações dos Estados-membros naqueles campos de actividade que estão fora das políticas comuns da União Europeia, as quais são da competência dos órgãos próprios, de natureza política e administrativa, da União.

No que respeita à propriedade intelectual, em especial no domínio do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, a União Europeia considerou que em razão da construção do Mercado Interno se impunha o estabelecimento de um conjunto de regras comuns a serem adoptadas pelos Estados-membros, em certas matérias, mediante a aprovação de Directivas. Até ao momento presente, encontram-se publicadas as seguintes Directivas:

- A que regula a protecção jurídica dos programas de computador;
- A que define o direito de aluguer, de comodato e certos direitos conexos com os Direitos de Autor em matéria de propriedade intelectual;
- A que respeita ao Direito de Autor e Direitos Conexos aplicáveis à radiodifusão por satélite e à retransmissão por cabo;
- A que fixa a duração da protecção do Direito de Autor e de certos direitos conexos;
- A que estabelece a protecção jurídica das bases de dados, incluindo a criação de um direito *sui generis* a favor do fabricante de certas bases de dados que não possuam a natureza de criações intelectuais.

1. Comunicação apresentada no Congresso Internacional Cultura e Desenvolvimento, em Havana, Junho/2001.

NR: A Directiva 2001/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia, a que se refere esta Comunicação, foi publicada na *Revista da ABPI*, 54, set/out de 2001, p. 37-49.

JOHANSSON & LANGLOIS

FUNDADA EN 1945

SANTIAGO - CHILE

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

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

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

E-mail: mail@jl.cl
<http://www.jl.cl>



Recentemente foi aprovada, aguardando a todo o momento a sua publicação, a directiva sobre “O Direito de Autor na Sociedade da Informação”. Trata-se da mais complexa e horizontal medida legislativa criada no âmbito da propriedade intelectual, a qual deverá ser transposta para o ordenamento jurídico de cada Estado-membro no prazo de 18 meses, após a publicação. Dada a existência de múltiplos Acordos Internacionais celebrados entre a União Europeia e outros Estados europeus que se obrigam a adoptar também nas suas legislações internas a directiva comunitária, esta passará a constituir em breve a disciplina jurídica geral comum a mais de 40 Estados europeus. Deste modo, a maioria dos Estados Europeus acolhe e adapta para os seus sistemas jurídicos os dois Tratados da OMPI aprovados na Conferência Diplomática do passado mês de Dezembro de 1996, designados já como os “Tratados Internet” e que, como é sabido, regulam a adaptação do Direito de Autor e dos Direitos Conexos ao mundo digital.

A iniciativa europeia surge assim decorridos alguns anos da aprovação nos Estados Unidos do seu “Digital Millenium Act”, conquanto os objectivos gerais prosseguidos sejam similares, embora os regimes e sistemas jurídicos se mostrem dissemelhantes, pelo menos alguns aspectos básicos.

O legislador europeu menciona expressamente no texto da directiva a sua convicção de que “um enquadramento legal do direito de Autor e dos Direitos Conexos, através de uma maior segurança jurídica e respeitando um elevado nível de protecção da propriedade intelectual, estimulará consideravelmente os investimentos na criatividade e na inovação” (considerando 4º). A propriedade intelectual é assumida como uma das traves-mestras da infra-estrutura jurídica que permitirá a construção generalizada da sociedade da informação, em ordem a assegurar um crescimento e um reforço da competitividade das indústrias culturais europeias. O acento principal é colocado na necessidade de assegurar garantias de protecção jurídica aos vectores da criação, produção e exploração das obras, prestações e produtos, atento ao facto de o desenvolvimento tecnológico ter diversificado aqueles vectores, proporcionando novas formas de exploração económica dos bens. A dimensão e as exigências e realidades da economia na sua relação com a propriedade intelectual constituem um elemento estruturador do novo instrumento legislativo. Esta abordagem especialmente atenta aos desafios colocados pelas novas realidades da economia, num tempo em que as trocas de bens e serviços se realizam para além dos espaços nacionais, a uma escala mundial e numa dimensão globalizada, incentivou o legislador comunitário (considerando 9º) a dirimir uma velha disputa sobre a natureza jurídica da propriedade intelectual, ao proclamar, na senda, aliás, do que já era pressentido no “acervo comunitário”, que “a propriedade intelectual é pois reconhecida como parte integrante da propriedade”. Embora esta qualificação jurídica se não encontre definida na parte dispositiva da Directiva, antes nos seus considerandos, e portanto não se traduza numa norma vinculativa, o certo é que a sua importância ao nível da interpretação

doutrinária é deveras significativa, alinhando com correntes tendencialmente dominantes, a nível europeu.

A harmonização legislativa visada em ordem a não permitir o surgimento de distorções impeditivas do funcionamento global do Mercado Interno, baseia-se, como se deixou expresso, num elevado nível de protecção dos bens jurídicos, no “interesse dos autores, dos intérpretes ou executantes, dos produtores, dos consumidores, da cultura, da indústria e do público em geral”.

A enunciação do conjunto diversificado de titulares de direitos e dos interesses, na generalidade, dos utilizadores, sendo que os direitos e interesses não se encontram todos no mesmo plano nem reclamam por igual a protecção da ordem jurídica, a busca de um certo equilíbrio na delimitação dos direitos e interesses em confronto, constituiu uma preocupação do legislador.

A longa elaboração da Directiva, fruto de um intenso e apaixonado debate, que mobilizou quer as delegações representativas dos Estados e da Comissão Europeia quer os representantes dos interesses actuantes na sociedade civil, foi o resultado da busca porfiada do equilíbrio possível entre direitos e interesses contraditórios. O espelho mais visível deste empenhamento e desta luta está no modo como se procurou definir, de uma forma ampla, alguns dos direitos exclusivos reconhecidos aos respectivos titulares, designadamente os direitos de reprodução, de comunicação ao público e de distribuição, e, paralelamente, a fixação de um elenco generoso, ainda que exaustivo, de limitações e de excepções.

Aqui chegados, cumpre perguntar: Quais são, em traços breves e gerais, as principais características desta nova Directiva?

1. Ao contrário do que se verifica nos Tratados OMPI supramencionados, em cuja Conferência Diplomática que os aprovou, não foi possível chegar a consenso, dada a notória divergência de interesses entre os Países mais e menos desenvolvidos, quanto à inclusão de uma noção sobre o direito de reprodução, pois o máximo que foi possível acordar se restringiu a uma mera “declaração concertada”, a Directiva (artigo 2º) estabelece, para os diversos titulares de Direitos de Autor e Direitos Conexos, um direito exclusivo amplo de autorizar ou proibir as reproduções, directas ou indirectas, temporárias ou permanentes, por quaisquer meios e sob qualquer forma, no todo ou em parte.

De maneira a permitir a realização de certos actos de reprodução temporária, em especial os que possibilitam a navegação (*browsing*) e os que permitem a armazenagem temporária (*caching*) nas redes digitais, o legislador previu uma excepção obrigatória ao direito exclusivo de reprodução (artigo 5º, nº 1), desde que tais actos sejam “transitórios ou episódicos, que constituam parte integrante e essencial de um processo tecnológico, cujo único objectivo seja permitir:

- a) Uma transmissão numa rede entre terceiros por parte de um intermediário, ou
- b) Uma utilização legítima de uma obra ou de outro material a realizar, e que não tenham, em si, significado económico”.



2. A directiva, em matéria de direito de comunicação ao público, introduz um conceito amplo, a favor dos autores, do direito exclusivo de “autorizar ou proibir qualquer comunicação ao público das suas obras, por fio ou sem fio, incluindo a sua colocação à disposição do público por forma a torná-las acessíveis a qualquer pessoa a partir do local e no momento por ela escolhido”.

Trata-se aqui da construção de um conceito de comunicação ao público que engloba qualquer transmissão ou retransmissão de uma obra ao público, incluindo a radiodifusão. Neste sentido, a opção da União Europeia foi a de ir além do que se dispõe no artigo 8º do WCT - Tratado da OMPI sobre o direito de autor. Deve ainda mencionar-se que a segunda parte deste artigo, que introduz a parte dispositiva verdadeiramente nova de modo a abranger as transmissões digitais a pedido (*on demand*), interactivas, foi incluída no texto da directiva, neste caso aplicável a favor dos autores e de outros titulares de direitos conexos.

3. Em matéria de direito de distribuição, já objecto de tratamento noutras directivas, prevê-se que a protecção do direito de autor inclua o direito exclusivo do titular controlar a distribuição de uma obra incorporada num produto tangível.

O que se afigura mais significativo neste domínio é a opção feita pelo legislador sobre a questão do esgotamento do direito. Dando corpo a uma escolha já presente noutras directivas, mas sem integrar até agora definitivamente o acervo comunitário, a directiva prevê que a primeira venda na Comunidade do original de uma obra ou das suas cópias pelo titular do direito, ou com o seu consentimento, esgota o direito de controlar a revenda de tal objecto na Comunidade.

Na discussão sobre o modelo de esgotamento – nacional, regional ou internacional –, a União Europeia determinou-se de modo favorável a acolher o esgotamento regional, e isto, num instrumento legislativo que se constitui no texto mais abrangente, horizontal, de todos os até agora aprovados no âmbito da propriedade intelectual. É bom lembrar, neste particular, que os Tratados OMPI não obrigam à assumpção pré-fixada de um dos tipos de esgotamento, deixando aos Estados a livre decisão, de acordo com os seus interesses e a fase e o modelo de desenvolvimento em que se encontrem, atenta a dimensão política irrecusável presente neste assunto.

4. No respeitante à matéria das limitações e excepções aos direitos exclusivos dos diversos titulares, a discussão inicial partiu da seguinte grelha de modelos:

a) Consagrar uma lista aberta de excepções, à escolha de cada Estado, condicionadas apenas ao respeito pela famosa “regra dos três passos” da Convenção de Berna, e de acordo com a tradição de cada sistema jurídico. Esta hipótese, vista com simpatia por alguns, fundamentava-se em parte no sentido do teor do texto da “declaração concertada” relativa ao artigo 10º do Tratado OMPI (WCT) que permite às Partes contratantes aplicar e ampliar devidamente as limitações e excepções ao ambiente digital, nas suas legislações nacionais, tal como as consideraram aceitáveis em virtude da Convenção de Berna; ou,

b) Prever uma reduzida lista de excepções, com carácter exaustivo, de modo a reforçar a natureza dos direitos exclusivos dos titulares de direitos e a permitir uma mais segura e certa harmonização legislativa reduzindo-se o grau de liberdade dos legisladores nacionais; ou,

c) Aceitar uma lista exaustiva de limitações e excepções, de natureza facultativa para os Estados, cuja enunciação respeitasse o essencial do que se encontra actualmente previsto nas legislações nacionais, aplicável aos ambientes analógico e digital. Certas “pequenas reservas” de menor importância que estejam previstas nas legislações e aplicáveis ao ambiente analógico são também admitidas para este ambiente, e desde que da sua aplicação não resultem condicionamentos à livre circulação de bens e serviços na Comunidade.

Foi este modelo que acabou por ser escolhido, após um denso e apaixonado debate. Em concreto, a Directiva prevê uma lista exaustiva de 21 excepções, de natureza facultativa para os Estados.

Apenas uma excepção é obrigatória, a já supramencionada excepção aos direitos de reprodução para certos actos transitórios ou episódicos, prevista no artigo 5º, nº 1. Todas as excepções e limitações enunciatas na Directiva ficam sujeitas na sua aplicação à já conhecida “regra dos três passos”, da Convenção de Berna. Quer dizer: a) somente se aplicarão em certos casos especiais; b) que não conflituem com uma exploração normal da obra ou outro material; c) e não prejudiquem desrazoavelmente os legítimos interesses do titular do direito.

No plano substancial, as excepções admitidas respeitam genericamente aos interesses, de ordem pública e do bem comum da sociedade,

ADVOGADOS - PROPRIEDADE INTELECTUAL

MONTAURY PIMENTA
MACHADO
LIOCE

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



relativos ao ensino, à investigação, à comunicação social, à segurança, aos processos administrativos e judiciais, às pessoas portadoras de deficiências e à cópia privada, entre outros de menor relevância.

Aos titulares de direitos de autor e conexos é garantida a possibilidade de utilizarem medidas de carácter tecnológico para garantia da protecção jurídica das suas obras, prestações e produtos, devendo contudo respeitar-se os beneficiários das excepções.

A aplicação efectiva das excepções deve ser obtida, preferencialmente, no quadro de acordos estabelecidos entre as partes interessadas, devendo os Estados prever, no domínio legislativo, os meios e as formas de garantir, em caso de litígio ou não observância da lei, a concreta realização do direito, de um modo simples, eficaz e célere. O recurso a mecanismos de arbitragem, bem como à gestão colectiva nos casos em que se mostre útil e necessária, poderá vir a ser uma via escolhida pelos Estados europeus para dar cumprimento, em especial, às previsões normativas mais complexas e de difícil execução constantes da Directiva.

Menção particular, neste aspecto, deve ser feita para a cópia privada. Quando muitos analistas e cultores de uma espécie de “profecia da desgraça” defendiam a proibição, no ambiente digital, da manutenção da cópia privada, com a alegação da existência da proliferação ilegítima e incontrolável de reproduções não autorizadas, eis que a União Europeia adopta uma solução razoável e com um sentido, cultural e civilizacional, inegável.

A cópia privada é mantida no ambiente digital, em homenagem ao princípio da “neutralidade da tecnologia”.

Constituiria uma grave lesão nos hábitos culturais dos cidadãos impedir a fruição por estes, nas redes digitais, da reprodução das obras, para fins exclusivamente privados, domésticos, familiares. A admissão da proibição legal da cópia privada constituiria, no ambiente digital, uma autêntica regressão no exercício de liberdades tidas hodiernamente por fundamentais, há muito enraizadas na vida e nos hábitos culturais das pessoas. A admissão da cópia privada não é porém feita de um modo irrestricto e leviano. Ela deverá ter em conta a qualidade e o grau de aplicação das medidas tecnológicas aptas a controlar as utilizações dos bens intelectuais protegidos, bem como ser acompanhada pela institucionalização de uma “remuneração equitativa”, a favor dos titulares dos direitos, em ordem a compensá-los dos prejuízos económicos sofridos com a existência do procedimento. Essa remuneração deverá incidir sobre, pelo menos, os suportes digitais.

5. Os Tratados OMPI previram a possibilidade de os Estados virem a adoptar medidas de carácter tecnológico, adequadas ao ambiente digital, para permitir o controlo das utilizações das obras e prestações protegidas e das informações relativas à gestão dos direitos, através do competente enquadramento jurídico.

Na realidade, o controlo da exploração económica dos bens protegidos vai ser assegurado no futuro, a favor dos legítimos titulares de

direitos, em grande medida, não exclusivamente, através de medidas tecnológicas.

Trata-se de uma realidade nova que vai exigir dos legisladores alguma imaginação jurídica e a criação de normas reguladoras desta específica matéria. Nesta linha de orientação, a Directiva dispõe no sentido de os Estados assegurarem a protecção jurídica contra a neutralização de qualquer medida eficaz de carácter tecnológico, bem como contra o fabrico, a importação, a distribuição, a venda, o aluguer, a publicidade ou as prestações de serviços relativos aos dispositivos, produtos e componentes tecnológicos que visem a referida neutralização.

A directiva enuncia o que entende por “medidas de carácter tecnológico”.

Na necessária articulação entre a protecção jurídica garantida contra a neutralização das medidas técnicas e o respeito pela efectiva aplicação das excepções permitidas face ao direito exclusivo dos titulares de direitos, a Directiva reconhece uma prevalência das excepções, conquanto a compatibilização dos regimes jurídicos das matérias em causa revista um certo grau de incerteza e reconhecida complexidade.

O exposto, com as necessárias adaptações, tem cabimento no que respeita às obrigações em relação a informações para a gestão de direitos, cabendo aos Estados assegurar a protecção jurídica adequada contra as pessoas que, com conhecimento de causa, e sem a devida autorização, suprimam ou alterem quaisquer informações electrónicas para a gestão dos direitos ou pratiquem outros actos (distribuição, importação para distribuição, radiodifusão, comunicação ao público ou colocação à disposição de obras ou outro material protegido) que se traduzam em violação aos direitos de autor e conexos.

6. Finalmente, cabe uma palavra para, em sede de sanções e vias de recurso, mencionar a obrigação conferida aos Estados de criarem as medidas sancionatórias adequadas a garantir a luta contra a violação dos direitos, de um modo eficaz e proporcionado às características do novo ambiente digital. Para além das medidas de natureza civil, administrativa e penal, o texto legislativo aponta a necessidade de serem criadas adequadas providências judiciais, de modo a que os titulares de direitos possam agir contra os intermediários (*service providers*) cujos serviços sejam utilizados por terceiros para a violação dos Direitos de Autor e Conexos. Estamos diante da questão da responsabilidade dos prestadores de acesso e de serviços, matéria de especial importância e melindre, que há que tratar no âmbito mais vasto da regulamentação do comércio electrónico, de forma necessariamente interconexão. A Directiva estabelece os princípios e as normas que permitirão aos Estados europeus, de acordo com as suas tradições jurídicas, e num esforço notável de aproximação e harmonização legislativas, assegurar, nas ordens jurídicas nacionais, a criação de regimes que situam a Europa como um espaço que garantirá um alto nível de protecção às suas criações intelectuais, quicá mesmo a mais elevada protecção jurídica existente a nível mundial.

Lisboa, 31 de Maio de 2001.



AS EXCEÇÕES DE INCOMPETÊNCIA ARGÜIDAS PELO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

ANALI DE OLIVEIRA ANHUCI

Advogada de Newton Silveira, Wilson Silveira e associados - advogados

Súmario: I. Da Regra Contida no Artigo 94, Parágrafo 4º, do Código de Processo Civil - II. Da Ausência de Foro Especial - III. Da Posição do INPI nas Ações de Nulidade Conforme a Nova Lei de Propriedade Industrial - IV. Da Conveniência do Processamento da Ação de Nulidade no Foro Escolhido pelo Autor - V. Da Litigância de Má Fé

As ações de nulidade previstas na Lei de Propriedade Industrial nº 9.279/96, nos artigos 56 e 57, no caso de nulidade de patentes, 118, no caso de nulidade de registro de desenho industrial, e 173 e seguintes, no caso de nulidade de registro de marca, têm encontrado óbice ao seu regular e válido desenvolvimento por força das insistentes exceções de incompetência argüidas pelo INPI.

Com efeito, toda e qualquer demanda ajuizada perante a Seção Judiciária de São Paulo sofre com a suspensão de seu curso até que apreciado e decidido o incidente invariavelmente iniciado pelo INPI.

A autarquia aduz, em todas as suas manifestações, que as ações de nulidade devem ser ajuizadas perante a Seção Judiciária do Rio de Janeiro, por ser o local de sua sede, fundamentando sua pretensão no artigo 100, IV, do Código de Processo Civil.

Entretanto, as inúmeras decisões já prolatadas em exceções de incompetência enumeram os motivos pelos quais a pretensão do INPI não se sustenta, mas que, até hoje, infelizmente não lograram inibir o comportamento da autarquia.

I. DA REGRA CONTIDA NO ARTIGO 94, PARÁGRAFO 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

O artigo 94 do Código de Processo Civil estabelece a regra geral de competência territorial, ditando que as ações fundadas em direito pessoal e em direito real sobre bens móveis serão distribuídas, em regra, no foro do domicílio do réu.

O mencionado dispositivo vem acompanhado de parágrafos que correspondem a variações da regra geral em face de determinadas peculiaridades, como na hipótese de demandas ajuizadas contra dois ou mais réus.

A hipótese vem dirimida pelo parágrafo 4º do artigo 94, que estabelece que ao autor caberá a escolha pelo domicílio de um ou outro réu ao distribuir a ação.

O dispositivo, como já reconhecido pelos tribunais, é de natureza geral, aplicando-se inclusive ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Nesse sentido, veja-se o teor do acórdão prolatado no Recurso de Agravo nº 55.695-RS, julgado em 11/4/88, TFR, 4ª Turma.



Tavares

PROPRIEDADE INTELECTUAL
INTELLECTUAL PROPERTY

Tavares Propriedade Intelectual 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



A autarquia, porém, insiste na prevalência da regra do artigo 100, IV, “a”, do Código de Processo Civil sobre a regra geral de competência territorial contida no artigo 94, o que faz sem fundamento jurídico.

Ora, a regra do artigo 100, IV, “a”, não se refere especificamente às ações em que existem dois ou mais réus, o que torna a regra do artigo 94 a norma especial para tratar a hipótese.

Outro não é o entendimento jurisprudencial dominante, podendo-se trazer a título ilustrativo as seguintes ementas:

Processual civil. Competência. INPI. CPC, artigo 94, § 4º.

“I - Em princípio, o INPI será demandado no Rio de Janeiro, onde tem a sua sede (CC nº 3.500-DF “Ementário TFR”, 17/41). Acontece que, no caso, a ação foi ajuizada contra o INPI e outro réu, certo que este tem domicílio em São Paulo. Predomina, em caso assim, a regra do artigo 94, § 4º, CPC: havendo dois ou mais réus, com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor.

II - Competência, no caso, Juiz Federal de São Paulo.

III - Agravo desprovido.”

(TFR-4ªT., AG 47.554-SP (6548954), Julg. em 26/8/85 - Rel. Ministro Carlos M. Velloso - DJ de 12/9/85).

Processual civil. Competência. INPI. CPC, artigo 94, § 4º.

“I - Em princípio, o INPI será demandado no Rio de Janeiro, onde tem a sua sede (CC nº 3.500-Df, “Ementário do TRF”, 17/41). Acontece que, no caso, a ação foi ajuizada contra o INPI e outro réu, certo que este tem domicílio em São Paulo. Predomina, em caso assim, a regra do artigo 94 § 4º, CPC: havendo dois ou mais réus, com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor.

II - Competência, no caso, do Juiz Federal de São Paulo.

III - Agravo desprovido.”

(TFR-6ªT., AG 50.246-SP (6687571), Julg. em 3/9/86 - Rel. Ministro Carlos M. Velloso - DJ de 2/10/86).

Competência. INPI. Pluralidade de réus.

“Havendo mais de um réu, domiciliados em lugares diferentes, incide o disposto no artigo 94, § 2º, do Código de Processo Civil. Não se cogitando de competência absoluta, poderá o autor escolher o foro em que queira ajuizar a ação.”

(TFR-6ªT., AG 51.030-SP (6373666), Julg. em 26/11/86 - Rel. Ministro Eduardo Ribeiro - DJ de 5/2/87).

Processual civil. Competência. INPI. CPC, artigo 94, § 4º.

“I - A sede e foro do INPI é no Distrito Federal (artigo 1º, da Lei nº 5.648/70). Mas, em princípio, será ele acionado no Rio de Janeiro, onde, ainda, permanece com sua sede. Contudo, se a ação foi proposta contra a ré com domicílio diverso daquele em que o Instituto tem sua sede, aplica-se a regra do artigo 94, §4º, do Código de Processo Civil.

II - Agravo desprovido.”

(TFR-4ªT., AG. 49.777-SP (6634583), Julg. em 10/8/87 - Rel. Ministro José de Jesus Filho - DJ de 3/9/87).

Processual civil. Competência. INPI. CPC, artigo 94, § 4º.

“I - Em princípio, o INPI será demandado no Rio de Janeiro, onde tem a sua sede (CC nº 3.500-Df, “Ementário do TRF”, 17/41). Acontece que, no caso, a ação foi ajuizada contra o INPI e outro réu, certo que este tem domicílio em São Paulo. Predomina, em caso assim, a regra do artigo 94, § 4º, CPC: havendo dois ou mais réus, com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor.

II - Competência, no caso, do Juiz Federal de São Paulo.

III - Agravo desprovido.”

(TFR-6ªT., AG 51.510-SP (6682120), Julg. em 18/2/87 - Rel. Ministro Carlos M. Velloso - DJ de 2/4/87).

Competência. INPI. Pluralidade de réus.

“Havendo mais de um réu, domiciliados em lugares diferentes, incide o disposto no artigo 94, § 2º, do Código de Processo Civil. Não se cogitando de competência absoluta, poderá o autor escolher o foro em que queira ajuizar a ação.”

(TFR-6ªT., AG 53.295-SP (7448465), Julg. em 9/9/87 - Rel. Ministro Eduardo Ribeiro - DJ de 26/11/87).

Propriedade industrial. Nulidade de registro de marca. INPI. Exceção de incompetência. Rejeição.

“I - Tratando-se de litígio entre particulares objetivando a declaração de nulidade de registro de marca, a simples intervenção do INPI, como assistente do réu, no feito, não tem o condão de modificar a competência territorial da Seção Judiciária de São Paulo (onde a ação foi proposta), para a Seção Judiciária do Rio de Janeiro (onde o INPI tem a sua sede).

Precedentes do TFR.

II - Agravo desprovido.”

(TFR-5ªT., AG 54.067-SP (7427778), Julg. em 14/10/87 - Rel. Ministro Geraldo Sobral - DJ de 3/12/87).

Processo civil. Competência. INPI.

“Não obstante, em princípio, deva o INPI ser demandado no Rio de Janeiro, onde tem a sua sede, tal regra é afastada pelo artigo 94, § 4º, do Código de Processo Civil, segundo o qual havendo dois ou mais réus, com diferentes domicílios, o autor pode escolher o foro de qualquer deles para demandá-los. Agravo desprovido.”

(TFR-4ªT., AG 51.867-SP (7478976), Julg. em 25/2/87 - Rel. Ministro Armando Rolemberg - DJ de 15/5/87).



Competência. INPI.

“A intervenção da autarquia federal como assistente poderá acarretar, se o caso, deslocamento da competência para a Justiça Federal. Já se processando nesta a causa não haverá mudança quanto à competência territorial.

Havendo mais de um réu, domiciliados em lugares diferentes, incide o disposto no artigo 94, § 2º, do Código de Processo Civil. Não se cogitando de competência absoluta, poderá o autor escolher o foro em que queira ajuizar a ação.”

(TFR-6ªT., AG 51.389-SP (7658494), Julg. em 4/2/87 - Rel. Ministro Eduardo Ribeiro - DJ de 9/4/87).

Competência: INPI, CPC, artigo 94, § 4º.

“Em princípio, o INPI será demandado no Rio de Janeiro, onde tem a sua sede. Ao autor, porém, é permitido ajuizar a ação no foro do domicílio do outro réu, se assim preferir (artigo 94, § 4º, do CPC).” (STJ-2ª Sec., Conf. Comp. 2.860-0-RJ (92.5762-4), Julg. em 26/8/92 - Rel. Ministro Barros Monteiro - DJ de 5/10/92).

Processo civil. Deslocamento de competência. INPI. Assistente. Recurso improvido

“1 - A participação do INPI, na qualidade de assistente, não possui o condão de deslocar a competência da ação proposta perante a Seção Judiciária de São Paulo, para o foro de sua sede no Rio de Janeiro.

2 - Aplicabilidade do § 2º do artigo 109 da CF/88, c/c § 4º do artigo 94 do CPC.

3 - A r. decisão agravada se encontra devidamente fundamentada, não contendo qualquer eiva de ilegalidade ou abuso de poder.

4 - Precedentes desta E. Corte.

5 - Agravo de Instrumento improvido.”

(TRF 3ª Região, AI nº 2000.03.00.039618-5, j. 28/11/2000, Relator Des. Fed. Roberto Haddad, v. u.)

Merece destaque especial a decisão prolatada no Recurso de Agravo de Instrumento nº 2000.03.00.016571-0, pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Rel. Des. Fed. Sylvia Steiner, a seguir transcrita:

“Insurge-se o agravante contra decisão que julgou improcedente exceção de incompetência por ele argüida, ao fundamento de ser o juízo competente em face do disposto no artigo 94, § 4º, do Código de Processo Civil, aplicável às autarquias. Alega o agravante que é autarquia federal com sede no Estado do Rio de Janeiro, onde deve ser demandada, nos termos do disposto nos artigos 94 e 100, IV, “a” e “d”, do CPC, até porque não tem representação judicial no Estado de São Paulo. Além do mais, caso procedente o pedido inicial, o julgado terá que ser cumprido no Rio de Janeiro. Os argumentos do agravante não procedem. A aplicação do disposto nos artigos 94, *caput*, e 100, IV, “a”, do CPC, implicaria em conceder à agravante privilégio de foro maior que o concedido à União Federal pelo artigo 109, § 2º, da Constituição Federal, que dispõe: ‘Art. 109. § 2º. As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal.’ Analisando o dispositivo em questão, entende-se que existe a possibilidade da União Federal ser demandada num dos quatro foros ali indicados. Assim, motivo não há para que o INPI, autarquia federal que é – *longa manus* da União –, goze de maior prerrogativa que ela própria, pessoa política que o instituiu. Os argumentos do agravante são tão conhecidos e superados que já eram rejeitados pelo Tribunal Federal de Recursos, como se vê da ementa do acórdão da lavra do Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, nos autos do Agravo de Instrumento nº 44.027-PE. O pretendido pelo agravante implicaria em reconhecer à empresa pública federal privilégio de foro maior que o concedido pela Constituição Federal à União Federal (artigo 125, § 1º).

Agravo desprovido. No caso presente, o autor escolheu o foro de seu domicílio para intentar a demanda, hipótese que se ajusta perfeitamente ao mandamento constitucional. Indefiro, por isso, o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Desnecessária a requisição de informações. Cumpra-se o disposto nos artigos 526 e 527, III, do CPC. Voltem, por fim, para inclusão em pauta. Int.”

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



II. DA AUSÊNCIA DE FORO ESPECIAL

O artigo 109, § 2º, da Constituição Federal estabelece que a União poderá ser demandada na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquelas onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à ação, onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal.

Como se vê, inserido no dispositivo que trata da competência dos juízes federais, encontra-se regra a ser observada pelo autor de demanda contra a União e que lhe oferece diferentes opções no momento de distribuir a ação.

Atendendo a regras de hermenêutica, não há como admitir que as autarquias federais disponham de privilégios além dos concedidos à própria União. Se a esta não foi conferido foro especial pela Carta Magna, não se pode considerar que às autarquias o foi.

Sendo o Instituto Nacional da Propriedade Industrial autarquia federal, e devendo submeter-se ao regime jurídico de direito público, descabido que detenha prerrogativa de foro mais privilegiada do que aquela concedida à União Federal, que o criou.

III. DA POSIÇÃO DO INPI NAS AÇÕES DE NULIDADE CONFORME A NOVA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

A Lei de Propriedade Industrial nº 9.279/96 reservou para o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, em toda espécie de ação de nulidade, a posição de interveniente.

Os dispositivos indicados na introdução do presente estabelecem, claramente, que o INPI deverá intervir nas ações de nulidade em que não for autor.

Em outras palavras, quando não for autor da ação – parte – deverá o INPI intervir no feito – interveniente.

Se a lei distingue a posição do INPI nas ações de nulidade, há que se atentar para as prerrogativas das partes no feito.

O artigo 304 do Código de Processo Civil estabelece que é lícito a qualquer das partes argüir, por meio de exceção, a suspeição, o impedimento e a incompetência, ressalvada esta última ao réu da demanda.

Ora, se a lei estabelece que, nas ações em que o INPI não participar como autor, participará, de qualquer maneira, como interveniente, pode-se concluir que, em cada caso, terá prerrogativas diferentes: ou prerrogativas de parte ou de terceiro interveniente.

Não sendo parte o INPI, não há que se falar em legitimidade para argüir exceções, que se restringe a quem figurar no pólo passivo.

Portanto, além das anteriores justificativas, não merece prosperar a pretensão do INPI de deslocar a competência das ações ajuizadas para a Seção Judiciária do Rio de Janeiro por lhe faltar legitimidade para argüir exceções de incompetência.

IV. DA CONVENIÊNCIA DO PROCESSAMENTO DA AÇÃO DE NULIDADE NO FORO ESCOLHIDO PELO AUTOR

Diante da possibilidade de escolha, pelo autor, do foro em que pretende demandar os réus, há que se ter como princípio que a opção melhor atenderá aos objetivos do processo.

Nesse sentido, deve ser considerado o fato de que a escolha feita pelo autor, maior interessado no desenvolvimento do processo, facilitará a colheita de provas e a rápida efetivação dos atos processuais determinados, gerando a efetividade do processo.

Por óbvio que o autor, julgando-se merecedor de determinada tutela jurisdicional, não escolherá o foro de modo a dificultar o andamento da ação, pelo que merece ser respeitada sua opção não apenas em função da letra da lei, mas também em respeito aos princípios do direito processual civil.

V. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ

A inclusão, no presente texto, do tema da litigância de má fé pode parecer, a princípio, iniciativa exagerada.

Com efeito, o artigo 17 e seguintes do Código de Processo Civil mereceram redação rigorosa no que se refere à responsabilidade dos litigantes por danos processuais.

Apesar do artigo 16 do Código de Processo Civil expressamente prever que pode ser reputado como litigante de má fé também quem



desde 1958

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

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

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

Filiais: Rio de Janeiro / Curitiba

BRASIL E EXTERIOR

MARCAS
PATENTES
DIREITOS AUTORAIS
SOFTWARE
DESENHO INDUSTRIAL
CONTRATOS
NOME EMPRESARIAL
ASSESSORIA JURÍDICA
PESQUISAS



figura como interveniente, o teor dos dispositivos seguintes provoca a errônea e restrita associação das condutas ao autor e ao réu.

Rotular as exceções de incompetência argüidas pelo INPI de dano processual pode aparentar excesso de rigor. Muitos podem entender que as exceções de incompetência, ainda que desprovidas de fundamento legítimo, não causam qualquer dano à demanda em si, principalmente porque são invariavelmente rejeitadas, permanecendo o processo na seção judiciária em que foi distribuído.

Entretanto, conhecendo-se a morosidade da Justiça, não se pode negar que qualquer incidente infundado atrasará ainda mais o desfecho da ação, provocando, em algumas hipóteses, a ineficácia do provimento final.

Se o sistema processual oferece a possibilidade de punição do litigante de má-fé, não faz sentido sopesar se o dano é grave ou não, se a conduta provocou atraso longo ou não: a aplicação da pena prevista no artigo 18 deve partir da simples caracterização da conduta passível de punição.

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial, ainda que na posição de interveniente, é chamado a participar das ações de nulidade em razão de sua própria natureza: autarquia responsável pela análise e concessão de registros de marcas, de registros de desenho industrial e de patentes.

Sua participação nos feitos é exigida, em primeiro lugar, em função da necessidade de obtenção de dados concernentes aos registros ou patentes em discussão no litígio, podendo o magistrado requisitar informações sem enfrentar a burocracia e a demora na expedição de ofícios.

Além disso, deve o INPI acompanhar as ações, sendo cientificado de todos os atos praticados e argumentos colocados pelas partes, pois o curso e o desfecho dos processos produzirão efeitos que envolvem a autarquia, tais como as anotações de processos administrativos *sub judice*, a suspensão do processamento de pedidos em tais condições e, nas hipóteses de procedência, o cancelamento dos registros concedidos.

Não se nega a importância da participação do INPI nas ações de nulidade. A própria autarquia é que parece não compreender sua função, comparável a de um auxiliar da justiça, optando por levantar incidentes infundados no lugar de trazer aos autos seu entendimento sobre o litígio, os motivos de sua atuação no caso determinado, além de informações acerca do título em discussão.

Por tais razões, pode-se considerar como litigância de má-fé a conduta do INPI ao argüir exceções de incompetência infundadas, devendo ser priorizado o regular andamento do processo, sua efetividade, em relação à pretensão descabida da autarquia.

CRUZEIRO/NEWMARC

PATENTES E MARCAS LTDA.

PATENTS
TRADEMARKS
COPYRIGHT
SOFTWARE PROTECTION
LICENSING
TECHNOLOGY TRANSFER

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



A PROTEÇÃO DAS INVENÇÕES RELACIONADAS A PROGRAMAS DE COMPUTADOR NOS ESTADOS UNIDOS

ROBERTO CHACON DE ALBUQUERQUE

Advogado, doutorando em Direito pela FDUSP e gestor

Súmaro: 1. Introdução - 2. Requisitos Jurídicos para a Concessão de Patente - 3. Invenções Relacionadas a Programas de Computador Não Patenteáveis - 4. Invenções Relacionadas a Programas de Computador Patenteáveis - 5. Conclusão

1. INTRODUÇÃO

A Suprema Corte, em 1972,¹ estabeleceu que, em princípio, certas invenções² relacionadas a programas de computador poderiam ser patenteadas. Uma nova decisão da Suprema Corte, em 1981,³ ajudou a esclarecer as condições nas quais estas invenções poderiam ser patenteadas.⁴ Desde então, um renovado interesse pelas patentes de invenções relacionadas a programas de computador tem sido verificado. Patentes têm sido concedidas para invenções relacionadas a programas de computador como algoritmos de programação linear⁵, rotinas de correção ortográfica⁶ e operações de seqüência lógica para programas de planilha eletrônica⁷. Os programas de computador *per se* não podem ser patenteados.⁸

Até o início da década passada, o Patent and Trademark Office - PTO (Instituto de Patentes e Marcas americano) realizava um teste em duas etapas, chamado Freeman-Walter-Abele⁹, para detectar a existência de algoritmos matemáticos¹⁰ em invenções cujo núcleo fosse potencialmente um método de calcular. Para os propósitos do teste, algoritmos mate-

máticos eram considerados como se referindo a métodos de cálculo, fórmulas matemáticas e procedimentos matemáticos em geral.¹¹ Para que um processo¹² envolvendo um algoritmo matemático fosse patenteável, o pedido de patente excluindo o algoritmo deveria ser enquanto tal passível de ser patenteado. Atividades triviais posteriores à solução do algoritmo matemático, como exibir um número qualquer numa tela de computador, não eram suficientes para que a invenção fosse patenteada. A semelhança dos algoritmos matemáticos, os programas de computador enquanto tais tampouco são protegidos pelo direito das patentes.¹³

Não se analisa mais uma invenção relacionada a programa de computador nos Estados Unidos para verificar, *a priori*,¹⁴ se a mesma recita um algoritmo matemático¹⁵. Ao invés disto, deve-se verificar a existência de qualquer utilidade específica que se tenha atribuído à invenção como um todo. Não se diseca mais uma invenção relacionada a programa de computador com o objetivo de avaliar, isoladamente, seus elementos. O teste Freeman-Walter-Abele^{16 e 17}, embora de valor limitado, ainda pode ser utilizado para analisar

1. *Gottschalk v. Benson*, 409 U.S. 63 175 USPQ 673 (1972).
2. São protegidas nos Estados Unidos as patentes utilitárias (*utility patent*) que consistam num processo (*process*); máquina (*machine*); manufatura (*manufacture*); e composição de matéria (*composition of matter*) que satisfaçam os requisitos da novidade (*novelty*) e não obviedade (*nonobviousness*) em comparação com o estado da técnica (*prior art*) (35 U.S.C., § 101, 102 e 103).
3. *Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 175, 209 USPQ 1 (1981).
4. Estados Unidos. U.S. Congress, Office of Technology Assessment, *Computer Software and Intellectual Property*, Background Paper, Washington, mar. 1990, p. 8, nota de rodapé nº 14.
5. *Linear-programming algorithms*.
6. *Spell-checking routines*.
7. *Logic-ordering operations for spreadsheet programs*.
8. *Computer Software And Intellectual Property*, Background Paper, p. 8, nota de rodapé nº 15.
9. *In re Freeman*, 573 F.2d 1237, 1245, 197 USPQ 464, 471 (CCPA 1978); *In re Walter*, 618 F.2d 758, 767, 205 USPQ 397, 406-407 (CCPA 1980); *In re Abele* 684 F.2d 902, 905-07, 214 USPQ 682, 685-87 (CCPA 1982).
10. Os algoritmos matemáticos correspondem a leis da natureza, fenômenos físicos, idéias abstratas, conjecturas mentais, que não podem ser patenteados. Uma invenção relacio-

nada a programa de computador não pode gozar da proteção do direito das patentes americano, caso solucione apenas um problema matemático abstrato.

11. Nenhuma distinção era feita entre algoritmos matemáticos criados pelo homem e algoritmos matemáticos representativos de descobertas ou princípios e leis da natureza, que nunca foram protegidos pelo direito das patentes americano.
12. Como processo patenteável, deve ser entendido um método útil, inovador e não óbvio (35 U.S.C., § 100, "b").
13. *Computer Software and Intellectual Property*, Background Paper, p. 8, nota de rodapé nº 15.
14. Caso uma invenção relacionada a programa de computador tivesse como objeto, por exemplo, uma operação algébrica, ela não mereceria, tradicionalmente, a proteção do direito das patentes.
15. Um algoritmo matemático é um procedimento para resolver um determinado problema matemático. Neste sentido, um algoritmo matemático refere-se a métodos de cálculo, fórmulas matemáticas e procedimentos matemáticos em geral.
16. *In re Freeman*, 573 F.2d 1237, 1245, 197 USPQ 464, 471 (CCPA 1978); *In re Walter*, 618 F.2d 758, 767, 205 USPQ 397, 406-407 (CCPA 1980); *In re Abele* 684 F.2d 902, 905-07, 214 USPQ 682, 685-87 (CCPA 1982).
17. Utilizou-se o teste Freeman-Walter-Abele para verificar se o objeto de uma invenção relacionada a programa de computador era um algoritmo matemático.



pedidos de patente dirigidos a processos destinados a solucionar exclusivamente¹⁸ algoritmos matemáticos^{19 e 20}.

O *hardware* manipula dados, sob forma binária, ao executar operações matemáticas como adição, subtração, multiplicação ou divisão. É preciso determinar qual a aplicação prática do *hardware* ao executar o processo determinado pelo *software*,²¹ qual o significado do algoritmo matemático no mundo real. A estrutura física de uma invenção relacionada a programa de computador pode não ser composta apenas por uma combinação de *hardware* e *software*.²² O *hardware* e o *software* podem ser integrados a outros elementos, como, por exemplo, uma máquina, constituindo uma invenção de produto.

2. REQUISITOS JURÍDICOS PARA A CONCESSÃO DE PATENTE

São protegidas nos Estados Unidos as patentes utilitárias²³, que consistam num processo²⁴, máquina²⁵, manufatura²⁶, ou composição de matéria²⁷, que satisfaçam os requisitos da novidade²⁸ e não-obviedade

de²⁹ em comparação com o estado da técnica^{30 e 31}. Das quatro³² categorias de invenções que podem ser patenteadas, definidas pela Lei de Patentes, § 101, três³³ dizem respeito a “objetos” e uma³⁴ a “ações”, uma série de etapas ou atos a serem executados.³⁵ A expressão “processo” inclui qualquer destinação nova conferida a um processo, máquina, manufatura, composição de matéria ou material já conhecidos.³⁶ Nenhuma patente está disponível para uma invenção, se ela não for útil³⁷, inovadora³⁸ e não-óbvia^{39 e 40}. Caso um pedido de patente se subsuma a uma das quatro categorias jurídicas, definidas pela Lei de Patentes, § 101, numa etapa posterior será verificado se o objeto do pedido de patente é útil, inovador e não-óbvio^{41 e 42}.

Qualquer invenção, para ser patenteada, precisa ter uma aplicação prática,⁴³ algum benefício, indo ao encontro de necessidades humanas concretas.⁴⁴ Uma idéia ou um conceito,⁴⁵ *per se*, não podem ser patenteados,⁴⁶ tampouco invenções cuja utilidade seja apreciada apenas em termos de seu valor literário ou artístico. Toda invenção precisa satisfazer os requisitos não apenas da novidade e da não-

18. O núcleo da invenção relacionada a programa de computador não pode constituir um algoritmo matemático – um método de calcular ou uma fórmula matemática –, desprovido de aplicação prática.
19. Nenhuma invenção relacionada a programa de computador pode, mediante a concessão de uma patente, monopolizar uma fórmula matemática.
20. Existem algumas exceções legais limitativas no que diz respeito à concessão de patentes, como a que diz respeito aos materiais nucleares. Também existem algumas notórias exceções desenvolvidas jurisprudencialmente, incluindo por exemplo: leis da natureza (*laws of nature*), fenômenos físicos (*physical phenomena*), idéias abstratas (*abstract ideas*), conjecturas mentais (*mental steps*) e métodos de fazer negócios (*methods of doing business*).
21. *Arrhythmia*, 958 F.2d at 1057, 22 USPQ2d at 1036.
22. A combinação de *hardware* e *software* pode consistir, por exemplo, num computador programado por um *software*; num circuito lógico ou em outro componente de um computador programado por um *software*; ou numa memória de computador programada por um *software*, desde que os dados codificados na memória levem o computador a funcionar de uma maneira específica e determinada.
23. *Utility patents*.
24. *Process*.
25. *Machine*.
26. *Manufacture*.
27. *Composition of matter*.
28. *Novelty*.
29. *Nonobviousness*.
30. *Prior art*.

31. 35 U.S.C., § 101, 102 e 103.
32. Processo, máquinas, manufaturas ou composições de matéria.
33. Máquina, manufatura ou composição de matéria.
34. Processo.
35. O fato de um pedido de patente satisfazer ou não as outras condições jurídicas necessárias para obter a concessão de uma patente não é uma consequência direta ou necessária de o pedido ter sido subsumido a uma das quatro categorias jurídicas da Lei de Patentes, § 101 (*Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 175, 209 USPQ 1 (1981)).
36. 35 U.S.C., § 101.
37. *Useful*.
38. *Novel*.
39. *Nonobvious*.
40. *Kewanee Oil Co. v. Bicon Corp.*, 416 U.S. 470, 483, 181 USPQ 673, 679 (1974).
41. A obrigação de determinar qual tipo de descoberta se pretende patentear precisa anteceder a determinação de se aquela descoberta é, de fato, inovadora (35 U.S.C., § 102) ou óbvia (35 U.S.C., § 103) (*Parker v. Flook* 437 U.S. 584, 198 USPQ 193 (1978)).
42. *In re Sarkar* (In re Sarkar, 588 F.2d 1330, 200 USPQ 132 (CCPA 1978)).
43. *In re Alappat*, 33 F.3d 1526, 1543, 31 USPQ2d 1545, 1556-57 (Fed. Cir. 1994); *Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 175, 192, 209 USPQ 1, 10 (1981); *O'Reilly v. Morse*, 54 U.S. (15 How.) 62 (1854); *Arrhythmia* 958 F.2d at 1057, 22 USPQ2d at 1036.
44. *In re Musgrave*, 431 F.2d 882, 893 167 USPQ 280, 289-90 (CCPA 1970); *In re Schrader*, 22 F.3d 290, 297 (Fed. Cir. 1994).
45. *In re Waldbaum*, 457 F.2d 997, 1003, 173 USPQ 430, 434 (CCPA 1972).
46. *In re Ziegler*, 992 F.2d 1197, 1200-1203, 26 USPQ2d 1600, 1603-1606 (Fed. Cir. 1993); *Brenner v. Manson*, 383 U.S. at 528-536, 148 USPQ at 693-696.



Vieira de Mello, Werneck Alves
Advogados S/C

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



obviedade, mas também da utilidade,⁴⁷ contribuindo para melhorar a condição humana.⁴⁸

O significado abrangente da Lei de Patentes, § 101⁴⁹, pretende delinear uma fronteira industrial genérica⁵⁰ para as invenções patenteáveis.⁵¹ A primeira categoria jurídica, processo, é definida na Lei de Patentes, § 100(b),⁵² e refere-se a atos⁵³, enquanto as três últimas categorias – máquina, manufatura e composição de matérias – referem-se a coisas físicas⁵⁴. Portanto, para o direito americano as duas categorias gerais de invenções patenteáveis consistem de atos novos⁵⁵ e coisas novas⁵⁶. As categorias relevantes para a verificação da possibilidade de patentear-se programas de computador nos Estados Unidos são as que dizem respeito a “processo” e “máquina”. Um “processo” é equivalente a “método”⁵⁷; o termo “máquina” é usado intercaladamente com “mecanismo”⁵⁸.

A história legislativa⁵⁹ indica que o Congresso americano contemplou a possibilidade de ser conferida uma interpretação abrangente às categorias jurídicas previstas na Lei de Patentes, § 101, de modo a incluir qualquer coisa criada sob o sol pelo homem^{60 e 61}. Qualquer processo, máquina, manufatura ou composição de matéria pode inserir-se numa das categorias jurídicas, salvo se sua subsunção à Lei de Patentes, § 101, for excluída jurisprudencialmente.⁶² Estas exceções incluem leis da natureza, fenômenos físicos e idéias abstratas.⁶³ Caso uma invenção relacionada a programa de computador resolva um problema matemático abstrato, ele não deverá ser patenteado, em virtude do princípio da não-proteção dos princípios abstratos desprovidos de aplicação técnica com destinação industrial.

Leis da natureza⁶⁴, fenômenos físicos⁶⁵ e idéias abstratas⁶⁶ *per se*, em função de entendimento jurisprudencial que vem sendo consolidado

desde 1852, não podem efetivamente ser patenteados.⁶⁷ Apenas a aplicação prática ou a utilização de leis da natureza, fenômenos físicos ou idéias abstratas podem ser patenteadas. Nenhuma lei da natureza *per se*, ou sua expressão matemática, pode ser patenteada, mas uma invenção que lhe confira utilidade e praticidade, pode ser patenteada,⁶⁸ desde que satisfaça os requisitos da novidade⁶⁹ e não-obviedade⁷⁰ em comparação com o estado da técnica^{71 e 72}.

Um pedido de patente sobre “ações” a serem executadas por um computador deve ser tratado como um pedido de processo, enquanto um pedido de patente sobre um computador cuja estrutura física tenha sido reconfigurada por um *software* ou um circuito de memória cuja estrutura física tenha sido definida por um *software* deve ser tratado como um pedido de patente de produto.

3. INVENÇÕES RELACIONADAS A PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO PATENTEÁVEIS

Pedidos de patente cujo objeto são estruturas de dados *per se* ou programas de computador *per se* não podem ser patenteados, mas pedidos de patente que incorporem estruturas de dados ou programas de computador podem ser patenteados, desde que satisfaçam os requisitos da novidade⁷³ e não-obviedade⁷⁴.

Qualquer computador manipula dados numa ordem ou seqüência particular. A relação entre os dados seqüenciados chama-se “estrutura de dados”. Como as estruturas de dados não constituem “ações” sendo executadas na realidade fenomênica, elas não podem ser patenteadas *per se*.⁷⁵ Um circuito de memória, cuja estrutura representar a aplicação prática ou a utilização de uma estrutura de dados, pode constituir um produto patenteável.

47. 35 U.S.C., § 101.

48. Nelson v. Bowler, 626 F.2d 853, 856, 206 USPQ 881, 883 (CCPA 1980).

49. 35 U.S.C., § 101, determina que qualquer patente utilitária (*utility patent*) precisa pertencer ao menos a uma das quatro categorias jurídicas enumeradas: 1º) processo (*process*); 2º) máquina (*machine*); 3º) manufatura (*manufacture*); e 4º) composição de matéria (*composition of matter*).

50. Ao escolher termos tão genéricos como, por exemplo, “manufatura” e “composição de matéria”, o Congresso determinou que se deveria conferir à Lei de Patentes uma interpretação extensiva.

51. In re Bergy, 596 F.2d 952, 974 201 USPQ e Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980).

52. 35 U.S.C. § 100(b).

53. Acts.

54. Physical things.

55. New acts.

56. New things.

57. In re Bergy, 596 F.2d 965, 201 USPQ.

58. In re Prater, 415 F.2d 1393, 162 USPQ 541 (CCPA 1969).

59. A Lei de Patentes de 1793 (Act of Feb. 21, 1793, § 1, 1 Stat. 319), incorporando a filosofia jeffersoniana de que a engenhosidade humana deveria ser encorajada (Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 7-10 (1966)), determinou que se deveria patentear “qualquer arte, máquina, manufatura, ou composição de matéria nova e útil, ou qualquer aperfeiçoamento novo ou útil” (“Any new and useful art, machine, manufacture, or composition of matter, or any new or useful improvement [thereof]”). Subseqüentemente, as Leis de Patentes de 1836, 1870 e 1874 também lançaram mão

dessa linguagem genérica. Com a Lei de Patentes de 1952, substituiu-se a expressão “arte” por “processo”.

60. Já que só se pode patentear uma invenção que consista numa máquina, manufatura, composição de matéria ou num processo (In re Alappat, 33 F.3d at 1542, 31 USPQ2d at 1556; In re Warmerdam, 33 F.3d at 1358, 31 USPQ2d at 1757), o significado da expressão “qualquer arte, máquina, manufatura, ou composição de matéria nova e útil, ou qualquer aperfeiçoamento novo ou útil” não é irrestrito.

61. Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175, 209 USPQ 1 (1981).

62. In re Pardo, 684 F.2d 912, 214 USPQ 673 (CCPA 1982).

63. Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175, 209 USPQ 1 (1981).

64. Laws of nature.

65. Physical phenomena

66. Abstract ideas.

67. Le Roy v. Tatam, 55 U.S. 156, 175 (1852).

68. Rubber-Tip Pencil v. Howard, 87 U.S. 498, 507 (1874).

69. Novelty.

70. Non-obviousness.

71. Prior art.

72. Estruturas de dados *per se* ou programas de computador *per se*, ao invés, por exemplo, de processos industriais pilotados por *softwares*, não podem ser patenteados, já que, a exemplo de compilações de dados e fenômenos naturais, como a eletricidade, não podem ser distinguidos de idéias abstratas, leis da natureza e fenômenos naturais.

73. Novelty.

74. Non-obviousness.

75. In re Warmerman, 33 F.3d at 1361, 31 USPQ2d at 1760.



Se um *software* for mencionado num pedido de patente, cumpre determinar se se pretendem patentear “ações” a serem executadas por um computador, a estrutura física de uma máquina ou o *software per se*. Qualquer *software*, como as estruturas de dados, não pode ser patenteado *per se*, já que tampouco constituem “ações” sendo executadas na realidade fenomênica. Um processo informático⁷⁶ implementado por um *software*, um computador cuja estrutura física tenha sido reconfigurada por um *software* ou um circuito de memória cuja estrutura física tenha sido definida por um *software* podem ser patenteados.

Dados⁷⁷ *per se*⁷⁸ tampouco podem ser patenteados, já que são desprovidos de conteúdo funcional. Dados, por outro lado, podem conferir utilidade a uma invenção. Uma memória de computador pode funcionar de maneira particular em função dos dados que contiver. Se a utilidade do instrumento codificado depender de uma apreciação humana baseada em valores artísticos ou estéticos, a invenção não pode ser patenteada.

Pedidos de patente que recitem apenas características físicas de uma forma de energia, tais como uma frequência de rádio específica, voltagem ou a força de um campo magnético, sem mencionar a aplicação prática de tal fenômeno num processo ou produto, não podem, *per se*, ser patenteados.

Processos pilotados por *softwares*, cujo objeto sejam tão-somente operações matemáticas⁷⁹ ou idéias abstratas⁸⁰, não podem ser

patenteados. Um processo que consista apenas de operações matemáticas não pode gozar da proteção do direito das patentes. Algoritmos matemáticos *per se* não causam qualquer efeito físico na realidade fenomênica.⁸¹ Idéias abstratas e leis da natureza podem ser representadas em formato matemático.

Alguns algoritmos matemáticos não representam idéias abstratas⁸² ou leis da natureza⁸³. Eles representam idéias ou processos mentais e constituem simplesmente veículos lógicos que comunicam soluções possíveis para problemas complexos. A presença de um algoritmo matemático num pedido constitui uma indicação de que uma idéia abstrata⁸⁴ ou uma lei da natureza⁸⁵ constitui o objeto da patente, justificando-se, em princípio, sua rejeição. Todavia, a mera presença de um algoritmo matemático não justifica *per se* a rejeição de um pedido de patente,⁸⁶ desde que o pedido de patente constitua a aplicação prática de um algoritmo matemático.⁸⁷ Caso contrário, a invenção representará a manipulação de uma idéia abstrata⁸⁸ ou de uma lei da natureza.⁸⁹

Com variáveis⁹⁰ numéricas, utilizadas para efetuar cálculos, não se confere necessariamente a um algoritmo matemático uma utilização prática^{91 e 92}. Embora não se possa conferir a nenhum algoritmo matemático uma utilização prática sem se substituírem e se selecionarem variáveis numéricas, tais variáveis numéricas precisam corresponder a fenômenos físicos para que a invenção seja patenteada. Uma invenção cujo objeto seja *per se*,⁹³ por exemplo, substituir⁹⁴ ou

76. *Computer process*.

77. Dados constituem fatos que se transformam em informação ao serem contextualizados, transmitindo um significado qualquer ao usuário.

78. Bem como palavras, imagens, músicas *per se*.

79. Ou seja, “algoritmos matemáticos”.

80. Por exemplo, apostar em jogos de azar.

81. Existem duas categorias de algoritmos matemáticos: os que definem uma “lei da natureza” em termos matemáticos e os que descrevem uma “idéia abstrata” (In re Meyer, 688 F.2d 789, 794-95, 215 USPQ 193, 197 (CCPA 1982)).

82. *Gottschalk v. Benson*, 409 U.S. 63 175 USPQ 673 (1972)

83. *Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 175, 209 USPQ 1 (1981).

84. Uma idéia abstrata constitui uma seqüência de operações matemáticas que são combinadas entre si para resolver um problema matemático.

85. A fórmula “ $E=mc^2$ ” constitui uma “lei da natureza”, já que define a relação entre energia e massa.

86. In re Meyer, 688 F.2d 789, 794-95, 215 USPQ 193, 197 (CCPA 1982).

87. Pode-se lançar mão de algoritmos matemáticos para interpretar os resultados de uma prospecção sísmica (In re Walter, 618 F.2d at 769, 205 USPQ at 409).

88. Em In re Prater (In re Prater, 415 F.2d at 1403-04, 162 USPQ at 549-50), considerou-se um pedido como abrangendo tanto a performance física quanto mental de uma série de cálculos.

89. In re Warmerdam, 33 F.3d at 1359, 31 USPQ2d at 1759, In re Schrader, 22 F.3d at 295, 30 USPQ2d at 1458-59.

90. In re Sarkar, 588 F.2d 1330, 1335, 200 USPQ 132, 139 (CCPA 1978).

91. O algoritmo matemático executará apenas uma operação matemática.

92. In re Richman, 563 F.2d 1026, 1030, 195 USPQ 340, 343 (CCPA 1977).

93. Se a substituição ou a seleção de variáveis numéricas fossem suficientes, todo algoritmo matemático poderia ser *per se* patenteado, em consonância com o 35 U.S.C., § 101.

94. In re Gelnovatch, 595 F.2d 32, 41 n.7, 201 USPQ 136, 145 n.7 (CCPA 1979).

SANTOS E FURRIELA

ADVOGADOS

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

AV. DR. CARDOSO DE MELO, 1750 – 8º ANDAR - 04548-005 – SÃO PAULO – SP
TEL.: (11) 3846-9050 – FAX: (11) 3846-9054



selecionar⁹⁵ variáveis numéricas, como um sistema de alarme⁹⁶, bem como armazenar⁹⁷, expor⁹⁸, registrar⁹⁹ ou transmitir¹⁰⁰ magneticamente,¹⁰¹ mediante sinais elétricos, o resultado de um cálculo, não pode ser patenteada, ao contrário de uma invenção cujo objeto seja, por exemplo, manipular sinais¹⁰² oriundos de ondas sísmicas.¹⁰³

4. INVENÇÕES RELACIONADAS A PROGRAMAS DE COMPUTADOR PATENTEÁVEIS

Se um pedido de patente definir uma manufatura ou máquina útil mediante a identificação da estrutura física da máquina ou manufatura em termos de sua combinação de *hardware* e *software*, em que o *software* leve o *hardware* a funcionar de uma maneira específica, ele pode ser patenteado.¹⁰⁴ Uma memória de computador pode ser definida num pedido de patente como: a) um circuito lógico que funciona quando um computador programado executa uma série de etapas dadas por um programa de computador;¹⁰⁵ b) uma memória definida por suas características funcionais e/ou estruturais;¹⁰⁶ e c) uma memória cuja estrutura física é definida pelo armazenamento do código do programa executado pelo computador. Circuitos lógicos ou memórias de computador constituem combinações de *hardware* e *software* que podem ser patenteadas.

Um pedido de patente que requer um ou mais atos para ser executado define um processo. Nem todos os processos podem ser patenteados.¹⁰⁷ Para ser patenteado, o pedido de patente de processo precisa implicar uma transformação física do objeto manipulado. Três categorias de processos pilotados por *softwares* podem ser patenteadas: a) um processo que confira uma estrutura ou atributos distintos e tangíveis a um objeto físico;^{108 e 109} b) um processo que provoque alguma transformação da representação intangível de um objeto físico ou de uma atividade externa ao computador;¹¹⁰ e c) um processo que faça um computador funcionar de um modo absolutamente distinto.¹¹¹ Qualquer uma delas precisa possuir uma apli-

cação prática. Todo processo lança mão de instrumentos, seguindo uma ordem específica. A natureza desses instrumentos tem uma importância secundária,¹¹² bem como a espécie de matéria física ou energia manipulada, que pode ser intangível.¹¹³

5. CONCLUSÃO

Devido à ausência de princípios diretivos absolutos, a concessão de patentes a invenções relacionadas a programas de computador nos Estados Unidos exige freqüentemente uma análise empírica, multiplicando-se os critérios aplicados ocasionalmente para distinguir quais produtos e processos correlatos podem ser patenteados. Estes critérios são interpretados conforme o espírito do tempo, com o intuito de desenvolver um sistema orgânico de proteção da propriedade industrial, que seja capaz de tutelar os interesses dos inventores.¹¹⁴

Um novo produto ou um novo processo industrial pode constituir uma invenção, desde que satisfaça os critérios geralmente aceitos pela doutrina e jurisprudência como definidores da existência de atividade inventiva patenteável. Não são protegidas, por exemplo, as concepções teóricas que não se concretizam num “resultado prático, assim como as coisas que resultam exclusivamente da atividade física ou espiritual do homem, sem o uso ou aplicação das forças da natureza, como, por exemplo, métodos de cálculo, de escrita, de ginástica, de estenografia; planos de compilação de vocabulários; planos e combinações de finanças e crédito; sistemas de sorteio ou de propaganda; e, em geral, toda a espécie de métodos, planos, sistemas e projetos que se dirigem unicamente à inteligência. Embora possam ser úteis à indústria, não visam à solução de qualquer problema técnico.”¹¹⁵

É necessário que a invenção proporcione “alguma vantagem ou utilidade”.¹¹⁶ Quando “a substituição de um fator técnico por outro produz um efeito técnico imprevisto, pode haver invenção privilegiável”.¹¹⁷

95. In re Sarkar, 588 F.2d at 1331, 200 USPQ at 135.

96. Parker v. Flook, 437 U.S. 584, 585, 198 USPQ 193, 195 (1978).

97. In re Gelnovatch, 595 F.2d at 41 n. 7, 201 USPQ at 145 n. 7.

98. In re Abele, 684 F.2d at 909, 214 USPQ at 688.

99. In re Walter, 618 F.2d at 770, 205 USPQ at 409.

100. In re Castelet, 562 F.2d 1236, 1244, 195 USPQ 439, 446 (CCPA 1967).

101. A transmissão magnética constitui apenas a leitura do resultado dos cálculos.

102. Sinais elétricos podem ser objeto de um pedido de patente de processo, desde que não representem conceitos abstratos ou idéias. Tampouco operações matemáticas, objeto de pedidos de patente de processo, podem ser patenteadas.

103. In re Taner, 681 F.2d 787, 788, 214 USPQ 678, 679 (CCPA 1982).

104. In re Lowry, 32 F.3d 1579, 1583, 32 USPQ2d 1031, 1034-35 (Fed. Cir. 1994); In re Warmerdam, 33 F.3d at 1361-1362, 31 USPQ2d at 1760.

105. In re Warmerdam, 33 F.3d at 1359, 31 USPQ2d at 1759.

106. In re Lowry, 32 F.3d at 1583-1584, 32 USPQ2d at 1035.

107. 35 U.S.C., § 101.

108. Por exemplo, um processo de transformação de uma matéria-prima pilotado por um *software*.

109. Diamond v. Diehr, 450 U.S. at 187, 209 USPQ at 8.

110. Por exemplo, um processo que implique um registro mais acurado das características de um componente químico ou do batimento cardíaco humano.

111. Arrhythmia, 958 F.2d at 1058-59, 22 USPQ2d at 1037-38.

112. Diamond v. Diehr, 450 U.S. at 183, 209 USPQ at 6.

113. In re Schrader, 22 F.3d 290, 295, 30 USPQ2d 1455, 1459 (Fed. Cir. 1994).

114. Franzosi, Mario, *L'Invenzione*, Milão, Giuffrè, 1970, p. 24.

115. Cerqueira, João da Gama, *Tratado da Propriedade Industrial*, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 1946, v. 1, p. 246.

116. *Idem, ibidem*, p. 247.

117. *Id., ib.,* p. 258.



O CORREIO ELETRÔNICO NO AMBIENTE LABORAL E O DIREITO À PRIVACIDADE

VICTOR DRUMMOND

Advogado no Rio de Janeiro. Mestrando em Ciências Jurídicas pela Universidade de Lisboa

Polêmica e atual é a questão do poder de vigilância dos correios eletrônicos de funcionários por parte do empregador.

Para a solução do problema, alguns doutrinadores simplesmente comparam os correios eletrônicos aos telefonemas e outros ao correio tradicional.

Numa primeira análise, é mesmo esta a tendência. Procurar uma analogia com o universo técnico-jurídico já conhecido para uma imediata aplicação analógica.

Mas o caso em tela não a permite.

Faz parte de aspectos inerentes à mudança de paradigmas trazida à baila pela *sociedade tecno-comunicacional*.¹

Analisemos (se há) qual o tipo de proteção poderia recair sobre o correio eletrônico quando da possibilidade de exame do conteúdo das caixas de correio eletrônico dos funcionários por parte da direção das empresas.

Há duas tendências:

A primeira tendência é a que defende a inviolabilidade total da correspondência.

1. Em outro estudo nosso a ser brevemente publicado, preferimos nomear como *sociedade tecno-comunicacional* ao que comumente se vem denominando como nova sociedade da informação.

O tema a que nos propomos tratar faz parte do tema da privacidade no âmbito da Internet.

Para isso devemos analisar o que vem a ser a chamada nova sociedade da informação e porque não a nomeamos deste modo.

A nova sociedade da informação seria uma congregação de tecnologias de tal modo relacionadas entre si que o mundo contemporâneo teria acesso a quantidades de informação sequer imaginadas em outras épocas.

É verdade. Nunca se viu um acesso tão grande, tão facilitado à informação como podemos observar na atualidade.

Mas o fato é que por si só este fato não é suficiente para nomear o novo paradigma das comunicações pela alcunha de *nova sociedade da informação*, mas, no máximo, de nova sociedade da comunicação.

Ainda assim preferimos denominá-la por *sociedade tecno-comunicacional*.

E isto ocorre por dois motivos. Num primeiro momento, não há que se falar em nova sociedade da informação, pois que o que circula na rede Internet, bem como através de outras mídias e/ou modalidades de comunicação tipicamente contemporâneas não é essencialmente informação, mas, sim, comunicação.

O que se observa é a facilidade em se comunicar e não necessariamente informar-se, ainda que a informação possa fazer parte da comunicação.

Por outro lado, e como segundo motivo, acreditamos que as novas tecnologias não tragam, em si mesmas, tamanha quantidade de informação suficiente para nomear o novo paradigma comunicacional de nova sociedade da informação. O que, no máximo, poder-se-ia considerar, é que a tecnologia traz um aporte interessante e novo de conhecimentos, mas ainda muito rasteiro se comparado com o conhecimento universal prévio, presente antes de seu advento. Por estes motivos, preferimos o termo *sociedade tecno-comunicacional* ao termo ainda não consagrado – e esperamos que assim não o seja – *nova sociedade da informação*.



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



Para esta corrente qualquer ingerência no correio eletrônico seria uma afronta à intimidade do funcionário, uma violação da sua privacidade.

Deveria ser encarada, simplesmente, tal qual uma violação de correspondência, e que geralmente é tutelada tanto pelo âmbito do Direito Civil quanto pelo Direito Penal. Esta tendência pode ser observada no caso *A vs. V*, em decisão de 2 de novembro de 2000, na qual o Tribunal Correccional de Paris decidiu que “[...] o correio eletrônico entre pessoas determinadas e individualizadas é protegido pelo segredo de correspondência”² [...].

Dentro desta corrente há, inclusive, aqueles que alegam que “[...] a segurança da empresa não é juridicamente mais relevante que a segurança e a privacidade do seu empregado”. [...]³.

Com o mesmo intuito de total violação, há também outros que prespõem a existência de um conflito de direitos de personalidade, possibilidade que rechaçamos.

Para uma segunda corrente não se configura qualquer violação.

Argumenta-se que há uma necessidade de controle dos correios principalmente por uma questão técnica, não sendo razoável supor que os funcionários pudessem prejudicar o bom andamento da empresa em decorrência de utilização de correios eletrônicos para usos particulares.

Oliveira Ascensão parece ter esta opinião, visto que crê que atuações pessoais por parte do empregado, em especial no que se trate do correio eletrônico para um uso particular, não podem prejudicar o bom funcionamento da empresa⁴.

Tratar-se-ia, outrossim, nas palavras de Manuel Lopes Rocha, de “uma questão de racionalidade e de contenção de custos: é a empresa que paga o *e-mail* e ela pode, portanto, determinar o fim com o que ele é utilizado. Não é viável pedir-lhe que pague o envio de uma série de mensagens que sobrecarregam o sistema, e os custos, se o fim a que se destina o *e-mail* não for respeitado. As exceções são as profissões sujeitas a sigilo profissional”⁵.

Neste sentido veja-se a decisão de 19 de setembro de 2000, portanto anterior ao caso francês já supra citado, do caso *Madeleine R. vs. Soci  t   Sulzer Orthop  die Cedior*, do *Conseil des Prou’hommes de Montb  liard*⁶.

Chegou-se a dizer que o correio eletrônico faria parte de um “*kit* de trabalho”, que seria uma ferramenta que deveria ser entregue quando o funcion  rio n  o mais fizesse parte dos quadros da empresa.⁷

Outros, tal qual nas palavras de Jean Claude Patin⁸, v  m ainda defender que “[...] O direito de controle do empregador sobre os correios eletr  nicos de seus empregados restaria, [...] assentado em um compromisso entre a vida privada do empregado e as prerrogativas do empregador. [...] e que o [...] dever de lealdade de um para com o outro deve *permitir* (esta atua  o e) at   mesmo tornar imposs  vel qualquer controv  rsia sobre o cont  udo de mensagens eletr  nicas”. [...].

Parece estar assentada, esta opini  o, tal qual a de outros doutrinadores na an  lise da casu  stica do controle de correios eletr  nicos como se fosse uma quest  o simplesmente decorrente de uma rela  o privada, ou seja, decorrente da rela  o direta empregado/empregador, sem quaisquer interfer  ncias externas.

Assim    o posicionamento de Carolina Gala⁹, que assinala dois princ  pios fundamentais que poderiam evitar as situa  es de conflito entre empregadores e empregados: “[...] Por um lado, (recomenda-se) que a empresa explicita sua mat  ria (relacionada) ao uso das novas tecnologias e, por outro, que se elaborem c  digos de conduta negociados com o trabalhador”. [...].

Entendemos que a manuten  o da situa  o e o objetivo de evitar-se os conflitos atrav  s dos c  digos de conduta seria uma possibilidade aceit  vel n  o fosse por um aspecto de suma relev  ncia: n  o paremos equilibrada, como n  o poderia deixar de ser, a rela  o de for  as empregador/empregado. O que nos leva a lembrar a problem  tica relacionada ao tema da autonomia privada que, evidentemente, deveria fundar-se na conseq  ente “[...] exist  ncia de uma absoluta igualdade entre as partes, tendo ambas poder negocial id  ntico e portanto a mesma possibilidade de ditar as cl  usulas contratuais”. [...].¹⁰

Mas como bem lembra Menezes Leit  o, e trazendo    baila a quest  o que n  o pode ser esquecida das restri  es    liberdade contratual, em casos como este “[...] a parte mais fraca pode ver-se constrangida, por fraqueza negocial ou deficiente informa  o, a aceitar celebrar neg  cios em condi  es que normalmente n  o seriam por si aceites”. [...].

2. Decis  o dispon  vel em www.juriscom.net.

3. Roberto Senise Lisboa, “A inviolabilidade de correspond  ncia na Internet”, in *Direito e Internet, Aspectos Jur  dicos Relevantes*, De Lucca, Newton & Sim  o Filho, Adalberto, Edipro: S  o Paulo, 2000, p. 482. “[...] O acesso ao computador utilizado pelo empregado      til para a avalia  o da sua produtividade e do seu comportamento no ambiente de trabalho. E, por conta disto, torna-se justific  vel para o empregador a realiza  o do monitoramento dos *e-mails*. Em que pesem os argumentos acima mencionados, n  o    recomend  vel (*sic*) a viola  o da privacidade do empregado em encaminhar e receber *e-mails*. A seguran  a da empresa n  o    juridicamente mais relevante que a seguran  a e a privacidade do seu empregado. Ao se proporcionar a um empregado a utiliza  o da Internet e ao incumbi-lo a remessa e o recebimento de *e-mails*, fica clara a confian  a nele depositada por seu empregador, por si ou atrav  s do preposto que chefia a se  o. Pouco importa se o monitoramento vem a ser realizado atrav  s de aparelho de propriedade da empresa, pois o fim a ele dado configura il  cito penal e civil”. [...]

4. Em li  es no curso de especializa  o conducente ao mestrado, na disciplina Direito de Autor e Sociedade da Informa  o, 2000/2001, Faculdade de Direito, Universidade de Lisboa.

5. *Revista Vis  o*, Lisboa, Portugal, 3 de maio de 2001.

6. www.legalis.net/jnet/decisions/illicite_divers/prud_montbaliard_190900.htm. Ainda sobre o caso, leia-se resumo do mesmo em www.juriscom.net/txt/jurisfr/prv/resum.htm, por Juliette Lenfant.

7.   ngela Bittencourt Brasil, em http://groups.yahoo.com/group/direito_e_internet/pending?view=299, cap. em 5 de junho de 2001.

8. Jean Claude Patin, www.juriscom.net/pro/1/priv19990810.htm, p. 3 do texto ali disponibilizado, recolhido em 19 de julho de 2001.

9. Palestra proferida na Universidade UNIA em La R  bida, no curso “Las relaciones laborales en la sociedad del conocimiento” e divulgada pelo s  tio eletr  nico Yahoo Espa  a, www.yahoo.es em 17 de julho de 2001, tendo sido nesta mesma ocasi  o recolhido.

10. Luiz Manoel Teles de Menezes Leit  o, *Direito das Obriga  es*, Almedina, Coimbra, 2000, p. 23.



Este risco, por si só, já seria suficiente para não aceitarmos o código de conduta como solução para o presente caso.

Mas o fato que cabe ressaltar funda-se em outro aspecto: é que não se trata de conflitos de direitos de personalidade e sim de questão relacionada à propriedade.

Neste momento acreditamos ter exaurido as tendências das opiniões alheias.

Colocado o problema, confrontemo-las.

Desde já, deve-se partir para o enquadramento mais amplo possível para o tema.

Assim, veja-se que a Constituição da República Portuguesa protege qualquer meio de comunicação privada tornando-a inviolável, em seu artigo 34.¹¹ O conteúdo do correio eletrônico é, a rigor, comunicação privada. Está, portanto, albergado pela Constituição portuguesa.

De idêntico modo ocorre na Carta Magna brasileira, visto que o correio eletrônico pode ser enquadrado como correspondência e comunicação de dados.¹² Ainda que não esteja explicitamente definido como correio eletrônico, acaba por ser protegido, com maior ou menor exatidão, também nas Constituições da Rússia, Holanda, Bélgica, Espanha, Itália, Grécia, Alemanha, Eslovênia e Reino Unido.

Deste modo, em geral, é matéria constitucionalmente prevista e protegida a privacidade nos meios comunicacionais (e não somente na Internet).

Visto isto, tratemos ainda de outro aspecto para ainda mais armar o confronto.

E agora no domínio da técnica informática.

O que pressupõe o envio de mensagens via correio eletrônico?

Pressupõe a utilização de um computador, um contrato de acesso à rede de computadores Internet através de um provedor de acesso e todo um aparato técnico, ainda que atualmente de razoável simplicidade, necessário para o funcionamento do sistema de recepção e envio de mensagens. Claro que tudo isto tem um custo para manter-se. E todo este aparato tem um proprietário. No caso das empresas, fazem parte de seu patrimônio ativo e que são colocados à disposição dos funcionários. E também aqui se insere o endereço de correio eletrônico. O endereço de correio eletrônico é, portanto, bem intangível. No presente caso, bem intangível de propriedade da empresa.^{13 e 14}

Por outro lado entendemos que não é exatamente pelos custos que se deve arcar com o aparato técnico-informático que os correios eletrônicos poderão ser examinados.¹⁵

Isto ocorrerá porque o titular do direito de propriedade do bem intangível correio eletrônico é a empresa.

Se ela detém esta propriedade, pode ter acesso ao que lhe pertence a todo e qualquer momento.

Até porque o uso do que lhe é próprio deve perseguir aos fins a que se destina.

11. Portugal - Constituição - Art. 34º [...] "1. O domicílio e o sigilo da correspondência e dos outros meios de comunicação privada são invioláveis" [...].
12. Brasil - Constituição - [...] Art. 5º - "[...] Inciso XII - É inviolável o sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas, de dados, e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal". [...].
13. Por isso não há conflito de direitos de personalidade. Trata-se de questão de direito relacionado à propriedade privada.
14. Deste modo, entendemos que não é qualquer obstáculo no que se refere à proteção à confidencialidade das comunicações de correios eletrônicos de empresas, tal qual se poderia supor pelo teor do considerando 15 da diretiva 2000/31/CEE, quando aquele dispositivo determina que "[...] (15) A confidencialidade das comunicações está assegurada pelo artigo 5º da Directiva 97/66/CE. Nos termos dessa directiva, os Estados-Membros devem proibir qualquer forma de interceptação ou de vigilância dessas comuni-

cações, por pessoas que não sejam os remetentes ou os destinatários destas, excepto quando legalmente autorizados.[...]". Ora, não há que se falar em autorização legal para a prática de controle de correios eletrônicos que fazem parte do ativo da empresa.

15. Se assim o fosse poder-se-ia, em primeira análise, utilizar-se o argumento do risco do negócio. Ainda assim, nós mesmos repudiamos este argumento, visto que no presente momento já ocorreu uma mudança de paradigmas de tal monta que, uma empresa, que até pouco tempo atrás ostentaria um certo *charme* se apresentasse um determinado aparato informático, não sobreviveria, atualmente, sem esta mesma quantidade de equipamento informático, a saber, no mínimo uma pequena rede de computadores integrados, com acesso à rede Internet, programas de edição de texto, impressora, etc. De toda forma nossa opinião pode ser confrontada e cabe a ressalva sobre o tema risco do negócio enquanto colocação proposta por terceiros, ou seja, se não pode manter o equipamento e fazer funcionar a empresa, que tenha outra ocupação profissional.



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@tinoco.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



Mas não acaba aqui o problema.

Vêja-se um outro aspecto.

Se não puder utilizar o correio eletrônico para razões pessoais, o funcionário tem sua liberdade tolhida, visto que a liberdade de comunicação é pressuposto básico e garantia constitucional de enorme monta.

E aqui fala-se em liberdade de comunicação com privacidade.

Ora, a mudança paradigmática proposta pela Internet pressupõe uma obrigatoriedade na utilização de meios informáticos, sem os quais as empresas não mais poderiam viver se não os pudessem utilizar.

Assim, cairia por terra, inclusive, qualquer argumento pela tese do risco do negócio, visto que no momento em que um aparato técnico torna-se essencial não se pode mais falar em risco do negócio, mas obrigatoriedade sem a qual o negócio não existiria. Se de outro modo fosse, seria a sociedade prejudicada, pois pelos altos riscos que os empresários a todo o momento estivessem submetidos gerariam menos empregos, riquezas, etc.

Ora, se a mudança paradigmática atinge o meio empresarial, de idêntico modo ocorre com as individualidades.

Assim, o funcionário também terá sido envolvido de tal modo pela *sociedade tecno-comunicacional* que a impossibilidade de a ela ter acesso resulta em violação de suas liberdades e garantias essenciais, a saber: a livre comunicação e a privacidade na comunicação.

Ainda que no ambiente de trabalho, visto que poderia, por exemplo, trocar seu horário de almoço para enviar e receber mensagens eletrônicas.

Por outro lado não se pode confundir o medo de eventuais danos causados aos aparatos técnico-informáticos da empresa com um controle total do comportamento dos seus funcionários.

O ambiente de trabalho deve ser agradável e não um estabelecimento prisional.

Coloca-se, portanto, novamente o problema. E quase nas mesmas medidas que anteriormente.

Pois bem, o acesso à rede bem como a liberdade de expressão e comunicação – com privacidade – são obrigações por parte da empresa para com seus funcionários decorrentes da *sociedade tecno-comunicacional*.

Por outro lado, os correios eletrônicos providos pela empresa para uso comercial destinar-se-ão tão somente para este fim, ainda que deva haver uma clara e indubitável declaração por parte da empresa de que a todo e qualquer momento os correios eletrônicos por ela providos poderão ser examinados.

De todo modo, se não se pode permitir o uso de correios eletrônicos da empresa também não se poderá proibi-lo em sua generalidade.

E, desde logo, rechaçamos o debilitado argumento de que se o funcionário pretende ter seu direito à liberdade de comunicação e à privacidade garantido deveria manter seu próprio aparato técnico. E afirmamos, se assim o fosse seria absurdo, pois cada funcionário deveria ter uma linha telefônica à sua disposição, contratos de provedores de serviços de Internet, computadores, etc. isto, sim, seria um caos estrutural para o próprio ambiente laboral.

Ora, voltemos ao tema, se o novo paradigma da *sociedade tecno-comunicacional* obriga o uso de computadores e controle de correios, também pressupõe a disponibilização de mínimos recursos para uma independência, neste sentido, por parte do funcionário.

A situação a que se coloca apresenta, inclusive, um debate em sede de direitos fundamentais.

O direito à propriedade privada da empresa e o direito à privacidade entram em conflito.

Mas há solução.

E razoavelmente simples.

E após exaustiva análise de todos os argumentos apresentados, a propomos.

Entendemos que o correio eletrônico provido pela empresa com fins comerciais pode ser examinado, visto que é propriedade sua – bem intangível.

Mas há de obedecer a alguns pressupostos:

A empresa deverá comunicar aos seus funcionários, sempre que se aceder ao endereço eletrônico do correio eletrônico da empresa que toda e qualquer mensagem poderá ser lida ou acedida por seu departamento de informática ou equivalente sempre que haja interesse da empresa.

É fundamental o alerta por parte da empresa, visto que doutro modo existirá a aplicação de um critério de presunção de privacidade. Deverá, também, a direção da empresa deixar claro que isto ocorre porque os endereços eletrônicos que são utilizados na empresa são bens intangíveis de propriedade desta.

A empresa deverá comunicar aos seus funcionários, por outro lado, que eles podem ter acesso a qualquer correio particular que lhes diga respeito, sem que estes sejam observados ou acedidos por parte da empresa.

E nunca poderá, a empresa, ter acesso a eles.

Estes sim são bens intangíveis do próprio funcionário e o acesso a eles seria violação de correspondência e à privacidade.

Neste caso, poderá a empresa limitar um volume de conteúdo a circular para que não haja o tão temido congestionamento na rede.

Mas esta limitação deve ser razoável.

E deverá aumentar sua capacidade de circulação de dados se assim for necessário.¹⁶

16. Não para permitir envios sucessivos de enormes arquivos por parte dos funcionários, mas para mensagens e arquivos de volume e velocidade razoável.



Sem excessos.

Sem custos adicionais excessivos para a empresa.¹⁷

Ao colocar-se esta possibilidade de solução pode-se dizer que existe o risco do negócio. No sentido de que se há a liberdade de comunicação e expressão na *sociedade tecno-comunicacional*, o empresário deverá permitir que seus funcionários possam praticar sua liberdade não vigiada. E agora, sim, ele estará correndo os riscos, ou seja, ou pode manter a empresa nestes moldes ou que venha a exercer outra atuação profissional.

Deste modo a empresa mantém seu controle sobre seu próprio aparato e os funcionários possuem sua liberdade de comunicação com a devida privacidade.

O direito de propriedade da empresa fica preservado.

O direito à privacidade dos funcionários resta intacto.

Não há penetração no *estado de privacidade*¹⁸ dos funcionários. E, cabe lembrar, não há conflito entre direitos de personalidade.

Esta solução nos parece ser, de fato, a mais equilibrada.

Mas ainda há mais.

Parece que ao tratar do presente tema esquece-se de um simples fato.

Há de se supor que o funcionário de determinada empresa, ao comunicar-se com terceiros, não somente envia informações inerentes e relacionadas à sua própria privacidade.

Não se pode olvidar que também na outra ponta da rede há alguém que possui um *estado de privacidade* que deve ser preservado. Neste sentido, não se pode alegar que haja uma política de informação por parte da empresa de que as mensagens venham a ser observadas, examinadas ou monitoradas.

Pouco importa, para quem não faz parte dos quadros da empresa, se existe um alerta para que um terceiro que não seja o remetente ou o destinatário possa vir a examinar as mensagens por se tratar de um correio eletrônico de propriedade de um terceiro que não é seu interlocutor.

Ora, ao fazer incidir dados ou informações pessoais em mensagens eletrônicas, o interlocutor do funcionário não pode ser surpreendido com a interferência de terceiros, sendo a prática destas violações de privacidade.

Resta saber se há a atenção devida a este fato por terceiros que fazem parte do processo.

Este subtema reputamos de difícil solução, mas ainda assim entendemos fazer parte do elenco das violações à privacidade.

De todo modo, fica a discussão para outro momento.

17. Uma outra possibilidade é disponibilizar um ambiente específico, tal qual uma sala para uso da Internet por parte dos funcionários, com vias a possibilitar o seu acesso à rede. Esta solução parece também resolver o incômodo da disponibilização de *browsers* (equipamento informático que permite a navegação na rede Internet) para os funcionários, pois pelo acesso excessivo à Internet a produção das empresas tem diminuído. Cabe o alerta que a não utilização dos *browsers* pelas empresas vem sendo uma tendência mercadológica.

18. Antes de tudo diga-se que o texto a seguir apresentado inicialmente referiu-se ao estudo da privacidade em âmbito geral, sendo certo, porém, que sua imediata aplicação ao ambiente da *sociedade tecno-comunicacional* não só é possível como também necessária. Entendemos por privacidade a distância confortável que uma pessoa mantém, espontaneamente, desde a sua mais profunda individualidade até o mundo exterior.

Desde já destacamos o aspecto relacionado à distância confortável a qual nos reportamos acima. O distanciamento – e em alguma medida o isolamento – será necessário se assim for confortável ao indivíduo que o pretende com o fim de sentir-se no que nomeamos por *estado de privacidade*. E a medida do distanciamento só poderá ser traçada, por óbvio, como já exaustivamente lembrado, pelo próprio titular do direito à privacidade. Portanto, e como resta evidente, o critério de distanciamento necessário para o alcance da privacidade é (e sempre será) plenamente subjetivo. E deve assim mesmo ser, ainda que suscetível de algumas análises casuísticas no que se refere à sua tutela. Além disto, o critério constituinte/constituído do *estado de privacidade* não poderá ser imutável, sendo certo que tão somente uma elasticidade na análise de seu conteúdo ontológico poderá gerar frutos o mais adequados possível.

Neste sentido, lembramos desde já Pedro Pais de Vasconcelos (*Teoria Geral do Direito Civil*, vol. I, Lisboa, Lex Editora, 1999, p. 48) que nos ensina que a “dignidade da pessoa exige que lhe seja reconhecido um espaço de privacidade para que se possa estar à vontade”.

PINHEIRO, NUNES, ARNAUD & SCATAMBURLO S/C

PROPRIEDADE INTELECTUAL

Rua José Bonifácio, 93 – 5º, 7º e 8º andares – CEP 01003-901 – São Paulo – SP
Tel. (011) 3291-2444 – Fax (011) 3104-8037 / 3106-5088
E-mail: pinheironunes@pinheironunes.com.br



DAS BASES DE DADOS - PROTEÇÃO JURÍDICA NO ÂMBITO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

KARLA KEUNECKE

Advogada da Globosat Programadora Ltda., graduada pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Especialista em Direito Internacional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e PIL pela Harvard Law School. Atua nas áreas de Direito Concorrencial e Regulatório de Telecomunicações e Audiovisual

Sumário: Introdução - 1. O Que é Base de Dados? - 2. Aplicações das Bases de Dados no Mundo dos Negócios - 3. Proteção do Conteúdo da Base de Dados no Campo da Propriedade Intelectual - 4. A Proteção das Bases de Dados no Contexto Internacional - 5. A Proposta de Proteção *Sui Generis* para a Base de Dados - Conclusões - Bibliografia

O conhecimento, considerado a principal ferramenta da empresa da Era da Informação, transformou-se na única fonte segura de vantagem competitiva, sendo utilizado através dos inúmeros meios capazes de gerar, difundir e enriquecer o ativo intelectual. Deste modo, o avanço tecnológico e o desenvolvimento de novos sistemas de comunicação empresarial, principalmente através da Internet, ocasionaram a troca de dados e informações e a conseqüente exploração destes bens intangíveis pelas organizações do século 21.

INTRODUÇÃO

A convergência das mídias, sejam elas impressas, eletrônicas ou digitais, às telecomunicações e às novas tecnologias gerou a divulgação em massa da informação e, como efeito, sua transformação em bens intangíveis. Uma vez que as barreiras territoriais e geográficas não existem no ciberespaço, e a distribuição de produtos e de tecnologia, além do acesso à informação, tornou-se democratizada, possibilitou-se a busca de dados sobre quase todos os assuntos e produtos hoje disponibilizados no mercado.

A informação, no contexto empresarial, pode dizer respeito tanto ao conhecimento de práticas comerciais e estratégicas das organizações, à criação de novos negócios, ao marketing, como à troca de informações sobre empresas de um mesmo grupo econômico, além das informações sobre os clientes de tais empresas. Todas essas informações processadas podem ser entendidas como o banco de dados de uma organização.

A livre circulação de bens, serviços e idéias, não obstante os benefícios advindos da conversão em um único mercado, constituem sérios riscos ao investimento em pesquisa e em desenvolvimento, pois que acabam, em última análise, tornando obsoletas as inovações tecnológicas e as modernas táticas negociais.

A disseminação das inovações, aliada à popularidade da Internet e ao crescimento vertiginoso dos negócios eletrônicos e interativos, cau-

so uma verdadeira turbulência no que diz respeito a certos aspectos legais ligados à propriedade intelectual. A partir deste novo enfoque, em que uma das preocupações está no investimento, o grande desafio baseia-se na necessidade de se identificar qual a proteção jurídica aplicável a estes novos bens, frutos da troca de informações e ainda carentes de proteção. Note-se que, conforme preceito constitucional, a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerá qualquer restrição. Então, como se pode proteger as organizações que investem substancialmente em ativos intangíveis, tais como os bancos de dados, do acesso não autorizado de terceiros?

É nesse cenário, onde a necessidade de acesso à informação e a liberdade de expressão contrapõem-se ao interesse do empresário que investe substancialmente em recursos humanos, técnicos e financeiros no processamento de dados, que se desenvolve o presente estudo.

Para que se compreenda a importância do tema aqui desenvolvido, faz-se necessário, em primeiro lugar, definir o que vem a ser uma base de dados.

1. O QUE É BASE DE DADOS?

A base de dados consiste em um conjunto de arquivos destinados à utilização por sistemas de processamentos de dados. É a compilação de dados, de obras e de diversos outros materiais organizados de forma sistemática, em função de determinados critérios, para finalidades específicas. É o arquivo que comporta uma variedade de dados e informações, onde diversos elementos podem ser inseridos.

Apesar da definição genérica utilizada acima, a expressão base de dados vem sendo aplicada principalmente para fazer referência a bases de dados informáticas, ou seja, o conjunto de dados estruturados e manipulados a partir da utilização de um Sistema de Gerenciamento de Dados (SGBD) ou Database Management



System (DBMS) com a finalidade específica de: (i) criar e alterar a estrutura da base de dados; (ii) obter e processar os dados armazenados; e (iii) manipulá-los acrescentando dados novos e modificando os dados existentes.

Nos termos do artigo 2º da Proposta Básica de um Tratado sobre a Propriedade Intelectual a respeito das bases de dados realizada pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), “base de dados é a coletânea de obras, dados e outros materiais dispostos de maneira metódica ou sistemática e capazes de serem individualmente acessados por meios eletrônicos ou outros meios”.

A Convenção de Berna de 1971 conceitua a base de dados da seguinte forma: “As compilações de obras literárias ou artísticas, tais como enciclopédias e antologias que, pela escolha ou disposição das matérias, constituem criações intelectuais, são como tal protegidas, sem prejuízo dos direitos dos autores sobre cada uma das obras que fazem parte destas compilações”.

Bases de dados¹, de acordo com a Diretiva 96/9 EC do Parlamento Europeu, compreende obras literárias, artísticas ou musicais ou outras coleções tais como compilações de textos, sons, imagens, números, fatos e dados, compilações de trabalhos independentes, dados ou outros materiais que foram organizados de forma metódica ou sistematizada.

2. APLICAÇÕES DAS BASES DE DADOS NO MUNDO DOS NEGÓCIOS

O processamento de dados, cujo principal objetivo é proporcionar um ambiente conveniente e eficiente para armazenar e retirar informações sobre determinado negócio, tem sido uma excelente ferramenta para a realização de negócios tanto *off-line* como *on-line*.

A utilização comercial e empresarial das bases de dados teve início por volta dos anos 60, quando a informação era guardada em fichários e sua consulta e manipulação era pouco prática. Já nos inícios dos anos 70, surgiram os Sistemas de Gerenciamento de

Bases de Dados (SGBD) relacionais, cuja tecnologia tem se modernizado dia após dia.

Vivenciamos a terceira fase da evolução da Web. Primeiramente, as empresas apenas apareciam de forma estática para os seus clientes, através de suas *homepages*, com a publicação de catálogos eletrônicos, por exemplo. Já na segunda fase, desenvolve-se o *e-commerce*, em que, a partir de um simples clique no *mouse*, podemos comprar artigos de uma loja em qualquer localidade. A necessidade de gestão empresarial e de estratégias de logística e planejamento, indispensáveis ao gerenciamento do *e-business*, caracterizam a terceira geração da Revolução da Internet, cujo processo de transmissão de informações e de troca de dados tornaram-se essenciais para o sucesso das operações comerciais na rede.

No período pós-Internet, encontra-se a fase da *interatividade*, caracterizada por uma expressiva mudança no sistema de telecomunicações através do intercâmbio de informações entre o homem e a máquina. Esta evolução vem a modificar o processo de comunicação de massa, uma vez que aproxima os meios passivos de mídia à população. Através da interatividade, possibilita-se a interferência ou manipulação das informações transmitidas pelo usuário por meios capazes de ensejar a *bidirecionalidade*, ou seja, um meio de comunicação que proporciona o diálogo entre o emissor e o receptor durante a construção da mensagem.

A partir de toda esta evolução dos meios de comunicação, surgiu uma nova ferramenta de exploração do conhecimento advindo do intercâmbio de dados. Vale notar que toda a exploração de dados, que envolve a economia baseada nas novas tecnologias e na gestão do conhecimento, requer a capacidade de entender tais dados e de transformá-los em informação útil.

O livre fluxo de informações, que capacita a empresa a intercambiar com facilidade mercadorias, conhecimentos, serviços e capital, facilita o modo de captação de fatos conhecidos que podem ser registrados e armazenados. Deste modo, o conhecimento sobre o

1. “Para efeitos da presente Diretiva, terão a consideração de “base de dados” as coletâneas de obras, dados e outros elementos independentes, dispostos de modo sistemático ou metódico e acessíveis individualmente por meios eletrônicos ou de outra forma”.

MOMSEN, LEONARDOS & CIA.

AGENTE DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DESDE 1919



cliente ou sobre a empresa em si, ou seja, a base de dados, é formado a partir de informações coletadas em diversos meios, seja através de pesquisa, de promoções ou da Internet².

Contudo, não bastava apenas o processamento e armazenamento dos dados em uma base única. Era preciso que as organizações extraíssem ao máximo a informação ali contida, fazendo com que os arquivos fossem capazes de dar respostas muito mais profundas sobre os métodos utilizados nas empresas, e não apenas dados fáticos ou informações isoladas. Nasceu, assim, uma nova disciplina: a Extração de Conhecimento de Dados ou Data Mining. O Data Mining está intimamente ligado com o Data Warehousing, que surgiu como resposta à necessidade das organizações integrarem os sistemas de informação de seus diversos departamentos, permitindo que a empresa tenha uma visão global da organização e, conseqüentemente, tenha uma tomada de decisão mais informada.

As bases de dados podem ser utilizadas, portanto, tanto no departamento de sistemas de informação, no departamento de gestão da empresa, como no departamento de marketing. Este último tem por finalidade o conhecimento de hábitos de consumo dos clientes para direcionar-lhes a estratégia de marketing pretendida (*Database Marketing*).

Um eficiente programa de gerenciamento de banco de dados requer investimentos em infra-estrutura e em *software*. Entretanto, a facilidade com que os dados são transferidos na rede, por intermédio das tecnologias digitais, constitui uma ameaça aos direitos patrimoniais das organizações que investem na gestão do conhecimento, sem se falar no direito à intimidade e à privacidade dos clientes de tais empresas.

A adoção de medidas de segurança, como a utilização de determinados programas de computador e de avançadas tecnologias, muitas vezes não é suficiente para impedir o acesso de terceiros não autorizados ao conteúdo sigiloso das bases de dados.

É preciso ressaltar que tais arquivos são ferramentas essenciais das empresas da Nova Economia e que a circulação da informação é pressuposto para a realização de negócios na rede. Deste modo, com tais bens desprotegidos, muitas vezes acaba se inviabilizando a própria transação ou operação.

3. PROTEÇÃO DO CONTEÚDO DA BASE DE DADOS NO CAMPO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Com a fase da regulação das telecomunicações, o direito da propriedade intelectual emergiu como um dos mais importantes temas legais, especialmente nas relações estabelecidas na Internet. Dada

a importância da base de dados, principalmente para o desenvolvimento do *e-business* e do *e-commerce*, tornou-se imprescindível a abordagem do tema no universo da propriedade intelectual.

Primeiramente, vale definir que obra intelectual são as expressões de pensamento cujas principais características são a originalidade e a exteriorização. Obra intelectual é, portanto, uma criação de espírito exteriorizada. Assim, não constitui obra intelectual a idéia, mas sim a expressão desta idéia. De acordo com Eduardo Pimenta,³ “a obra intelectual caracteriza-se em síntese: por ela não ser cópia de uma obra já protegida, independente de ter novidade ou mérito artístico”.

A Lei dos Direitos Autorais (Lei nº 9.610/98), no artigo 7º, arrola as obras intelectuais protegidas, incluindo a tutela da base de dados: “São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como: XIII - as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, *base de dados* e outras obras, que, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, constituam uma criação intelectual.” (grifos nossos).

A proteção hoje conferida pela legislação brasileira limita-se à forma de expressão da estrutura da base de dados. Isto quer dizer que atualmente é possível que terceiros utilizem um simples dado, sem a necessidade de autorização, já que a proteção é da base como um todo e não de cada item individualmente. É lógico que, se os dados forem referentes a uma pessoa física ou jurídica, será necessária a autorização para uso, sob pena de violação do direito à imagem, como bem lembra Eduardo Pimenta⁴.

Assim dispõe o artigo 87 da Lei 9.610, de 19/2/1998:

“O titular do direito patrimonial sobre uma base de dados terá o direito exclusivo, a respeito da forma de expressão da estrutura da referida base, de autorizar ou proibir:

- I - sua reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo;
- II - sua tradução, adaptação, reordenação ou qualquer outra modificação;
- III - a distribuição do original ou cópias da base de dados ou a sua comunicação ao público.
- IV - a reprodução, distribuição ou a sua comunicação ao público dos resultados das operações mencionadas no inciso II deste artigo.”

Pode-se concluir, portanto, que a lei brasileira protege o direito do titular da base de dados sobre sua estrutura, sistema de funcionamento e seu formato, dando ao titular/criador o direito de proibir a sua reprodução, tradução, adaptação, reordenação e distribuição.

2. A formação da base de dados através da Internet é realizada quando do acesso do internauta a determinado *site*, permitindo que o servidor o identifique, analise seu registro pessoal no banco de dados, adicione nova informação e lhe direcione o marketing e o negócio pretendido.

Um método bastante eficaz para coletar dados dos usuários da rede dá-se por intermédio da utilização dos conhecidos *cookies*. *Cookie* é um arquivo salvo no computador do

cliente com informações do *site* acessado que podem ser recuperadas pelo proprietário deste referido *site*. Tais informações podem ser sobre as compras realizadas *on-line*, os *sites* visitados, a senha de acesso, entre outras. A grande questão é proteger a base de dados do acesso não autorizado de terceiros.

3. Pimenta, Eduardo Salles, *Código de Direitos Autorais e Acordos Internacionais*, São Paulo, Lejus, 1998.

4. Op. cit., p. 231.



Contudo, a proteção legal limita-se à estrutura de bases de dados que possuam um conteúdo original e criativo, deixando a mera compilação de informações carente de tutela.

4. A PROTEÇÃO DAS BASES DE DADOS NO CONTEXTO INTERNACIONAL

No direito americano, a expressão base de dados envolve dois diferentes tipos de trabalho: trabalhos coletivos (*collective works*), que consistem na coleção de obras sujeitas à proteção do direito autoral como tais, e base de dados propriamente dita (*database*), que são fatos ou outro tipo de informação que, a princípio, não são protegidas pelo direito autoral⁵.

A autoria original da compilação⁶ que a lei americana protege é a seleção, coordenação ou agrupamento dos itens. Assim, a compilação é protegida como um todo, enquanto os itens são protegidos individualmente pelo direito do autor. O autor da compilação pode não ser o mesmo das partes que a compõem.

Segundo William Strong⁷, antologia é um exemplo de trabalho coletivo (compilação) criado a partir de obras preexistentes. Exemplo de bases de dados são as listas telefônicas, estatísticas desportivas, *mailing lists*, arquivos médicos, etc. Entretanto, nem todos estes trabalhos são suscetíveis de proteção pelo direito autoral, pois que não são considerados conteúdos criativos nem originais.

É bem de ver, portanto, que a questão palpitante não diz respeito às compilações, mas no que atine à proteção do conteúdo informativo da base de dados que não atenda ao critério da criatividade.

Uma compilação de fatos poderia estar sujeita à proteção pelo direito autoral se contivesse um mínimo nível de criatividade e originalidade. Neste sentido julgaram os juízes da Suprema Corte Americana, ainda que entendessem que seria injusto permitir que terceiras pessoas utilizassem o material desenvolvido pela empresa que empregou recursos substanciais na produção da base de dados e não consideraram como obra intelectual o conteúdo informativo da lista telefônica no caso *Rural Telephone Service Company, Inc. vs. Feist Publications, Inc. (white pages)*⁸.

Na administração do governo Clinton, conhecida como *cheapest cost-avoider*, os provedores de serviços *on-line* possuíam uma relação negocial com seus subscritores (semelhante ao consumidor) e encontravam-se em uma melhor posição para controlar e monitorar a violação dos direitos autorais. A administração pública norte-americana pregava, àquela época, que os provedores de serviços eram os responsáveis pelo uso inadequado ou pela pirataria de informação.

Pois bem: o direito norte-americano adota quatro modalidades de proteção para a base de dados, quais sejam: através de direitos autorais, da teoria da apropriação indébita, dos contratos e da legislação ou tratados de proteção *sui generis*.

5. William S. Strong diferencia compilações de base de dados em sua obra *The Copyright Book - A Practical Guide* (1999, pág. 10): "The other category of work in which copyrights can become layered is what the statute calls 'compilations'. This term covers two very different types of works: so-called "collective works" which are collections of things that could be copyrightable on their own, and databases, in which facts or other uncopyrightable things are collected. I use the computer age term 'databases' for convenience only; databases may in fact be fixed in print and other media as well as on computer tapes and disks".
6. Proteção de compilações: ALA: "Copyright & Database Protection" "The Digital Millennium Copyright Act (H.R. 2281), which intends to implement the WIPO copyright treaties, was passed in the last days of the 105th Congress. On October 28, with the President's approval, H.R. 2281 became P.L. 105-304. On October 27 the President also signed The Copyright Term Extension Act (S. 505) as P.L. 105-278. ALA, the national library community, and their three dozen partners in the Digital Future Coalition spent three intensive years working towards a balance between protection for copyright holders and reasonable access for users to copyrighted works". ALA Washington Office February 6, 2000.

7. Op. cit., p.10.
8. Empresa autora: Rural Telephone Service Company, empresa de telefonia que, em troca dos serviços telefônicos, requeria de seus assinantes dados relacionados a nomes e endereços para a produção de listas telefônicas (*white pages*) e páginas amarelas (*yellow pages*). Empresa ré: Feist Publications, editora especializada em publicações de listas e guias telefônicos. Uma vez que a Rural recusou-se a fornecer sua base de dados para a publicação da lista telefônica da Feist, esta extraiu todas as informações que julgava necessárias para a publicação de seu guia. Ainda que a Feist tenha alterado a ordem e os critérios de organização na publicação de seu catálogo telefônico, a base de sua publicação eram os dados contidos no guia telefônico da Rural. A Rural conseguiu detectar a pirataria utilizando-se de um mecanismo através do qual eram inseridos nomes fictícios no catálogo justamente para descobrir se sua lista estaria sendo utilizada sem autorização. A Suprema Corte decidiu, em 1991, que informações compiladas seriam meramente fatos, sem qualquer atributo de criatividade ou de originalidade, não estando, portanto, sujeitas à proteção pelo direito autoral. Maiores informações encontram-se na página: www.bitlaw.com/source/cases/copyright/feist.html

MARTINEZ & KNEBLEWSKI

ASSESSORIA EM PROPRIEDADE INTELECTUAL

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

Tel.: (55.11) 55333788 / 55319109
Fax: (55.11) 50447207
E-mail: mail@mklaw.com.br



1- Apropriação indébita: esta teoria surgiu em 1918, na disputa entre International News Service (INS) e Associated Press (AP)⁹, na qual a corte entendeu que a base de dados em questão deveria ser considerada como “quase-propriedade” e, portanto, não poderia ser apropriada por terceiros. Esta teoria enfraqueceu por volta dos anos 50, retornando recentemente na sentença proferida pela 2ª Vara de Nova York no caso *NBA vs. Motorola*¹⁰.

O entendimento sobre quase-propriedade ganhou força na medida em que a Suprema Corte entendeu que tal direito não subsistia *erga omnes*, posto que as notícias são baseadas em fatos não protegidos juridicamente, mas o direito seria conferido perante os concorrentes diretos. Tal conclusão baseou-se nos seguintes fundamentos: (i) a AP investiu tempo, trabalho, esforço e dinheiro para ter acesso a tais informações e teria direito a colher os frutos de tamanho dispêndio; (ii) as notícias possuem considerável valor de mercado (tanto que os jornais pagam pelos serviços das agências de notícias) e, além disso, tais direitos representam uma outra forma de propriedade que necessita ser protegida como tal; (iii) por fim, o terceiro fundamento diz respeito à justificativa de utilidade, ou seja, se não houvesse incentivo econômico para se despendar os esforços na busca de informações e notícias, os consumidores acabariam prejudicados, posto que não receberiam os benefícios de terem acesso a notícias internacionais nos jornais locais.

2 - Teoria dos contratos: a aplicação desta doutrina abrange os diversos tipos de contratos, entre os quais os contratos de cessão de direitos de uso, como forma alternativa de proteção. Tais contratos podem ter como objeto o desenvolvimento de projetos que visam ao gerenciamento de bases de dados através do levantamento de informações estratégicas, do tratamento de dados e de outros serviços relacionados à organização e padronização de atributos e informações extraídas. O criador ou gerenciador cede ao interessado determinada base de dados para fins específicos, sob as normas de um contrato que o restringe de revender ou reutilizar as informações ali contidas. Poderá, ainda, o cessionário comprometer-se a não sublocar, vender ou de qualquer forma transacionar a base de dados fornecida pelo cedente. Caso se verifique que o cessionário utilizou-se do banco de dados ou de informações nele contidas para outros fins que não aqueles acordados no contrato, ficará, normalmente, obrigado ao pagamento de uma multa, sem prejuízo das perdas e danos verificados. Nesta hipótese, servirá o contrato como um título executivo extrajudicial.

9. Trata-se de duas agências de notícias concorrentes, com diversos correspondentes ao redor do mundo, encarregados de noticiar os acontecimentos internacionais. Desta forma, os jornais regionais e locais pagam um valor determinado para disponibilizarem o conteúdo jornalístico fornecido pelas agências em seus jornais, sem a preocupação e o dispêndio que necessitariam para que tais serviços fossem prestados por seus próprios jornalistas e repórteres. Os artigos são incluídos no jornal com a fonte e os devidos créditos a tais agências de notícias. O problema surgiu quando a INS foi impedida de transmitir as notícias em tempo de guerra na Grã-Bretanha. Uma vez que tais notícias eram consideradas *breaking news*, a INS passou a acessar os boletins da AP e a captar as edições mais recentes e “em cima da hora” dos jornais afiliados à AP na costa leste dos Estados Unidos. Um repórter da INS leu as informações destes recentes boletins da AP, escreveu um artigo com suas próprias palavras e remeteu aos jornais afilia-

Outra forma de proteção contratual dá-se através dos contratos de confidencialidade, nos quais, quando do cruzamento de informações ou da locação da base de dados, a parte contratante obriga-se a não divulgá-las ou reutilizá-las após o termo da transação, comprometendo-se a manter em sigilo todas as informações de titularidade do cedente que lhe sejam repassadas.

Entretanto, em que pese a proteção conferida pelos contratos, para promover uma significativa proteção aos criadores das base de dados, ainda existem algumas limitações, a se ver:

a) Se locatário da base de dados violar o respectivo contrato e revender a informação para o concorrente que a usou e a distribuiu na Web, o criador apenas poderá processar o locatário, nada podendo fazer contra o distribuidor.

b) Além disso, se o concorrente rival encontrar os dados (gratuitamente) e os distribuir de forma onerosa ou gratuita, o criador não terá como processá-lo.

Ocorre que esses tipos de contratos suscitam preocupações relacionadas a sua aplicabilidade prática, pois que os mesmos apenas vinculam as partes contratantes, nada podendo ser feito legalmente contra terceiros que utilizarem de maneira não autorizada o conteúdo informativo encontrado na base de dados.

3 - Proteção *sui generis*: a tendência mundial vem sendo no sentido de ampliar a proteção jurídica das bases de dados, incluindo os direitos contra a “extração” ou “utilização” do conteúdo. A questão, entretanto, envolve a exceção de uso adequado ou sistema de licenciamento compulsório.

5. A PROPOSTA DE PROTEÇÃO *SUI GENERIS* PARA A BASE DE DADOS

A intenção de se criar uma proteção *sui generis* nasceu da insuficiência de proteção dada às bases de dados pelo direito autoral. Isto porque, na realidade, o direito do autor requer a proteção de uma obra intelectual, deixando de fora o conteúdo meramente informativo. Já a proteção *sui generis* inclui exatamente estes dados que não constituem um conteúdo necessariamente criativo ou intelectual. Protege-se o conteúdo por ele mesmo, objetivando a salvaguarda do investimento.

Três correntes estão incentivando a aplicação desta teoria: a Diretiva da União Européia (Parlamento Europeu, março de

dos à sua agência para publicação. Muitas vezes, esta prática resultava em “furo jornalístico” aos jornais da costa oeste afiliados à INS, antes mesmo da edição do mesmo conteúdo pelos jornais da costa oeste da AP. A Corte Distrital entendeu que esta prática, ainda que injusta, não poderia ser considerada como violadora de direitos autorais e que, apesar disto, não havia nada de ilegal nesta prática *per se*. Inexistia qualquer direito autoral sobre a matéria, uma vez que não se tratava de obra intelectual, mas tão somente fatos, que não são protegidos juridicamente. A INS apenas teve acesso a informações e fatos desprotegidos pela legislação autoral e escreveu seus próprios artigos. Este caso chegou à Suprema Corte americana, que concedeu o remédio jurídico e entendeu tal prática como apropriação indébita. Surgiu, assim, a Doutrina da Apropriação Indébita nos Estados Unidos.

10. Vide: <http://cyber.law.harvard.edu/metaschool/fisher/linkin.../index.htm>



1996); o Database Investment and Anti Piracy Act (EUA, maio de 1996) e a Proposta de Tratado sobre Base de Dados da OMPI (Genebra, dezembro de 1996).

A Diretiva da União Européia estabelece como sendo de 15 anos a proteção *sui generis* conferida às bases de dados. Em suma, a Diretiva confere proteção aos criadores que demonstrarem terem realizado qualitativa e quantitativamente substancial investimento em obterem, verificarem e armazenarem a informação de modo a formar uma base de dados. O direito conferido ao criador é de protegê-lo contra a extração e/ou reutilização do todo ou de parte substancial, avaliada qualitativa e quantitativamente, do conteúdo da base de dados.

Nos Estados Unidos o Database Investment and Intellectual Property Act veio para encorajar o investimento na produção e distribuição de novas bases de dados conforme a Diretiva da União Européia. Da mesma maneira, impedia a extração, utilização ou reutilização não autorizada do conteúdo das bases de dados, visando à proteção do investimento em tecnologia com base no empenho e nos custos despendidos em sua organização. Este estatuto veio a prestigiar a teoria conhecida como *sweat of the brow* ou *industrious collection*, isto é, o direito autoral seria conferido como recompensa ao árduo trabalho advindo da coleta de informações.

A Comunidade Européia, a fim de harmonizar as legislações existentes na Europa e nos Estados Unidos, submeteu uma proposta à OMPI, seguindo a Diretiva de 1996, para a proteção *sui generis* das bases de dados. A proposta prevê que o criador tem o direito de autorizar ou proibir a extração ou utilização do conteúdo da base de dados, garantindo sua utilização por um período de 15 a 25 anos. Outras alternativas preventivas são apresentadas, incluindo a descri-

ção de remédios intimidatórios a futuras violações de direitos autorais e medidas que incorporam a execução de disposições do TRIPS.

Manoel J. Pereira dos Santos¹¹, ao citar Michel Vivant, aduz que as “bases de dados são mais do que uma simples compilação: constituem uma estrutura orgânica, que vale pela sua arquitetura, mas também por sua funcionalidade e por seu conteúdo. E, neste sentido, poder-se-ia até indagar se a base de dados não constituiria um novo tipo de obra, distinto daquele que foi assimilado”.

A proposta da OMPI distingue a proteção jurídica conferida ao *software* da proteção à base de dados, não a estendendo a qualquer programa de computador usado em sua fabricação, operação ou manutenção. Por outro lado, é de se considerar que as bases de dados eletrônicas requerem a utilização de *software*. Neste sentido, uma vez que este *software*¹², protegido pelo direito autoral, acaba integrando a própria base de dados, poder-se-ia cogitar da possibilidade de proteção do conjunto (*software* mais base de dados) da mesma maneira que se protege o programa de computador quando ferramenta para o desenvolvimento ou utilização da obra.

Para Manoel Joaquim Pereira dos Santos, seria mais recomendável que se estabelecesse “um sistema orgânico que, contemplando a base de dados como um novo tipo de obra, conferisse exclusivamente ao fabricante ou produtor os direitos de reprodução, distribuição e comunicação ao público”. Segundo o autor, “uma tutela específica teria a vantagem de considerar as peculiaridades desse tipo de obra, concedendo-lhe uma proteção uniforme. Essa é em princípio a proposta de Oliveira Ascensão, com a qual concordamos”.

Nesta conformidade, “a obra protegível, que no sentido originário era a expressão da personalidade do autor, tornou-se funcional, interativa e

11. Santos, Manoel Pereira dos, “Considerações Iniciais sobre a Proteção Jurídica das Bases de Dados”, in *Direito & Internet, Aspectos Jurídicos Relevantes*, p. 284.

12. Para um melhor entendimento sobre o assunto, importante termos o conceito de *software*. *Software* é tudo aquilo que pode ser executado por um equipamento (o *hardware*). “Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados” (artigo 1º, Lei 9.609/98). Os programas de computador são protegidos pela legislação brasileira através da Lei do Software, Lei nº 9.609/98, da mesma maneira que as obras

literárias na Lei de Direitos Autorais. Existe grande discussão sobre a patenteabilidade do *software* quando inserido em uma máquina física. Mas a questão não será aqui abordada pela complexidade do assunto e desvio de enfoque.

Assim, de acordo com o artigo 2º da Lei nº 9.609/98: “O regime de proteção à propriedade intelectual do programa de computador é o conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no País, observado o disposto nesta Lei. ...*omissis*...”

§ 3º A proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro.”

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



despersonalizada”.¹³ Por tal motivo, o que se busca proteger hoje é o investimento substancial da organização que despendeu esforços na coleta e armazenamento de informações, de modo que o objeto da tutela jurídica é um produto empresarial. Em assim sendo, o interesse na exploração econômica sobrepõe-se ao interesse do criador, no sentido original da palavra, conferindo-se o direito à empresa produtora daquele novo bem.

Neste sentido, a Proposta de Tratado da OMPI, da mesma maneira que as leis de direito autoral, não proíbe o interessado de buscar as fontes originais com o objetivo de compilar idêntica base de dados àquela que poderá ser protegida pela norma. O que se visa a inibir é a concorrência desleal. Portanto, a questão não é incentivar ou não incentivar a formação das bases de dados, mas apenas providenciar o mínimo de proteção necessária ao desenvolvimento e investimento.¹⁴

Importante ainda esclarecer que, ao contrário da proposta da OMPI, a Diretiva da União Européia permite a extração e/ou utilização de partes não substanciais de uma base de dados, independente da finalidade, por parte do legítimo interessado, sem que tal atitude constitua uma violação ao direito autoral, desde que a extração/utilização não impeça a exploração regular do produtor da base de dados nem prejudique seus interesses. O legítimo interessado poderá ainda utilizar-se de uma base de dados não eletrônica, disponibilizada ao público, para finalidades particulares, desde que não a utilize para fins comerciais. Da mesma maneira, qualquer interessado poderá, para fins de pesquisa ou de ensino ou para instruir processos judiciais ou por motivo de segurança pública, extrair ou utilizar, no todo ou em partes substanciais, uma base de dados. Estas exceções foram criadas com a finalidade de inibir a concorrência desleal e equilibrar o interesse público e coletivo do direito à informação com o interesse privado pela proteção do investimento.

CONCLUSÕES

Para que haja proteção jurídica das bases de dados no âmbito do direito autoral, é preciso que se atenda aos critérios de criatividade e originalidade, isto é, as mesmas não serão protegidas enquanto mera

compilação de informações, mas sim quando organizarem, disporem e sistematizarem tais elementos de maneira criativa e distinta.

Com o objetivo de enriquecer e estimular a produção, distribuição e o comércio internacional das bases de dados, surgiu um regime *sui generis* de proteção abordando os seguintes aspectos:

1. A necessidade de proteção do investimento do produtor da base de dados, considerando-se que a não adequação da tutela jurídica acabava inviabilizando a livre circulação de bens e serviços;
2. A proteção do investimento substancial em recursos humanos, técnicos e financeiros contra a extração ou reutilização das bases de dados como um todo ou de partes substanciais das mesmas;
3. A proteção consiste em um regime particular, *sui generis*, de propriedade intelectual;
4. A proteção não exclui aquela conferida pelo direito autoral e outros remédios de proteção legal.

Hoje, no Brasil, a proteção da base de dados de conteúdos meramente informativos, ou seja, que não atendam aos pressupostos legais da Lei de Direito Autoral, dá-se através das normas que regulam os contratos e os segredos de negócios. Assim, em havendo um cruzamento de informação confidencial através da locação de uma base de dados, por exemplo, esta pode ser protegida por um contrato de confidencialidade ou de cessão de direitos. Ocorrendo a quebra de sigilo ou utilização indevida do banco de dados, o lesado apenas tem o direito de ir a juízo buscar indenização baseado no Código Civil, ou seja, alegando o inadimplemento contratual. Entretanto, esta proteção ainda é frágil, uma vez que não há proteção na hipótese de acesso não autorizado e distribuição de informações por terceiros que não o contratante (como acima explicitado).

Ainda que a formação, acesso e gerenciamento de bases de dados eletrônicas dependam da utilização de programas de computador, protegidos pelo direito autoral, e a implementação de muitos dos negócios realizados *on-line* necessitem do conteúdo da base de dados, a proteção de ambos é independente e distinta. Lembremos que os objetos jurídicos são diversos e constituem obras intelectuais autônomas.

13. Manoel J. Pereira dos Santos, obra citada.

14. Vale transcrever o testemunho de Jonathan Band antes do U.S. House Science Committee Symposium on Database Legislation, 17 de junho de 1999:

“At the outset, let me state the obvious: I am not in favor of database piracy, nor are my clients, nor are any of the responsible parties involved in this issue. None of us believe that a person is entitled to get “free access” to another person’s database, regardless of whether that database is in hard copy or electronic form. None of us believe that a person is entitled to engage in wholesale copying of database once he has paid for it. While we think that existing legal regimes are adequate to deal with unauthorized wholesale copying, we do not oppose legislation narrowly tailored to provide database publishers with additional remedies against such piracy. We don’t think it’s needed, but at the same time we don’t think it would do any harm.

The real debate, however, isn’t about database piracy. It isn’t about the wholesale copying of databases. Because if it was, legislation would have been passed back in the 104th Congress. Instead, the real debate is about competition. It is about the ability of a person to reuse some quantum of the information presented in a database published by another person. There are those who believe that the database publisher should be

able to prevent the reproduction of an even relatively small amount of information, so long as that reproduction might cause the publisher to lose some revenue.

What would this broad protection mean? It would mean that new entrants could not build on existing knowledge, but instead would always have to start from scratch. This, of course, would lessen competition, retard innovation, and increase prices. Moreover, in many markets, the incumbent publisher is the only source of the information. In these markets, broad database protection would confer new monopoly power over information. Why is this broad approach to database protection troubling to information technology companies? Let me give you four reasons.

First, information technology companies rely on the scientific advances of researchers in the non-profit sector, particularly in the universities. Without the basic and applied research of thousands of scientists in non-profit institutions across the country, we would not have achieved, and we would not be able to maintain, our leadership in the global information technology market. Science is built on data, and scientific progress depends on the ability to build on and add to the data gathered by others. Broad database protection inhibits the cooperative building process of science. And if broad protection is bad for science, by definition it’s bad for the information technology industry.”



Vale notar ainda que a criação de uma base de dados requer a organização e sistematização por uma pessoa física ou jurídica, sendo os direitos patrimoniais oriundos deste investimento pertencentes ao seu produtor.

Deste modo, a proteção ao investimento deve ser suficiente a encorajar a criação e a atividade intelectual com o objetivo de beneficiar a sociedade e a economia.

BIBLIOGRAFIA

- Amor, Daniel. A (R), *Evolução do E-business*, Makron Book, 2000.
- Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle. In: Internet: <http://www.aiippi.org/>
- Bender, David, em palestra proferida no 14º Seminário Internacional de Direito da Informática e Telecomunicações, realizado em São Paulo em outubro de 2000.
- Bertrand, André, *A Proteção Jurídica dos Programas de Computador*, Porto Alegre, Ed. Livraria do Advogado, 1996.
- Barbosa, Denis Borges, *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, vol.1, pág. 9, Ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 1997
- _____. “Patentes e Problemas: Cinco Questões de Direito Patentário”, in *Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*, nº 76, 1989.
- Di Blasi, Gabriel; Garcia, Mário Soerensen; Mendes, Paulo Parente M., *A Propriedade Industrial*, Rio de Janeiro, Forense, 1997.
- Fisher III, William Terry, *The Growth of Intellectual Property: A History of the Ownership of Ideas in the United States* (internet: http://www.law.harvard.edu/Academic_Affairs/coursepages/tfisher/iphistory.html)
- _____. “Theories of Intellectual Property”, in *New Essays in the Legal and Political Theory of Property* (Internet: http://www.law.harvard.edu/Academic_Affairs/coursepages/tfisher/iptheory.html)
- _____. “Copyright Law: International Dimensions”, material do curso Program of Instructions for Laywres, Harvard Law School, junho de 2000.
- Franseschini, José Inácio G, “Os contratos de tecnologia como forma de abuso econômico”, in *Revista de Direito Público*, nº 53/54, 1980.
- Hahn, Thomas S, *Much ado about method patents*, in <http://www.ipmag.com/99-jan/kunstadt.html>
- Lessig, Laurence, *The problems with patents*, in <http://www.thes-tandard.com.article>
- _____. *Revista Negócios Exame*, ed. 2, ano 1, Ed. Abril, novembro/2000.
- Licks, Otto Banho, “Direito Patentário”, palestra proferida em 29 de agosto de 2000 sobre propriedade intelectual.
- _____. “Propriedade Intelectual”, material distribuído no curso de pós-graduação em “O Novo Direito Internacional” na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em agosto de 2000.
- Lobão, Carla, *Direito da Concorrência*, Brasília, 24 de abril de 2000, apostila Fundação Getúlio Vargas.
- Loureiro, Luiz Guilherme de A.V., *A Lei da Propriedade Industrial Comentada*, Ed. Lejus, São Paulo, 1999, p 49, 50.
- Luna, Eleonora de Souza, “O Direito Penal Econômico e os Crimes contra a Propriedade Industrial”, in *Revista de Informação Legislativa*, junho 1984, p. 337/349.
- Morais, Gustavo, “Patentes de Software: mais um recurso contra a pirataria”, in *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, ano II, nº 7, p. 21.
- Netto, José Carlos Netto, *Direito Autoral no Brasil*, FTD, São Paulo, 1998.
- Duval, Mel, *Priceline Patent Sparks Debate*, in Internet: <http://www4.zdnet.com/intweek/print/980817/345090.html>
- Santos, Manoel Pereira dos, “Considerações Iniciais sobre a Proteção Jurídica das Bases de Dados”, in *Direito & Internet, Aspectos Jurídicos Relevantes*, Ed. Edipro, São Paulo, 2000, 1ª ed., p. 284.
- Silveira, Newton, *A Propriedade Intelectual e a Nova Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279, de 14.5.1996)*, Ed. Saraiva, São Paulo. 1996.
- _____. “O Ensino do Direito Intelectual”, in *Revista da Faculdade de Direito USP*, vol. LXXVII, 1983.
- Soares, José Carlos Tinoco, *Comentários ao Código da Propriedade Industrial*, Ed. Resenha Universitária, São Paulo, 1981.
- _____. *Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos*, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1997.
- _____. “Patentes de programas de computador”, in *Revista dos Tribunais*, v. 729, São Paulo, RT, julho/1996, p. 52:62.
- Stewart Jr., Donald. *O Que É o Liberalismo*, 6ª ed., Instituto Liberal, Rio de Janeiro, 1999.



ASPECTOS JURÍDICOS DA DIVERSIDADE BIOLÓGICA

PAULO DE BESSA ANTUNES

Advogado (Dannemann, Siemsen - Meio Ambiente, Consultores). Email:pbessa@dannemann.com.br. Mestre e doutor em Direito, professor de Direito Ambiental do mestrado em Direito da Unesa

Sumário: 1. Apresentação - 2. Convenção sobre Diversidade Biológica

1. APRESENTAÇÃO

O presente artigo tem por objetivo examinar alguns aspectos jurídicos envolvidos nas questões sobre a diversidade biológica. A perspectiva que será adotada ao longo de toda a exposição é, fundamentalmente, dogmática e de direito interno. Advirta-se ao leitor, contudo, que não se trata de um dogmatismo jurídico ortodoxo, pois a própria natureza do tema impõe que diferentes assuntos e pontos de vista sejam trazidos à colação, assim como conhecimentos não jurídicos, ou metajurídicos; da mesma forma, não é possível que o presente fique limitado ao direito ambiental.

O artigo será dividido em duas partes: a primeira dedicada à própria Convenção sobre Diversidade Biológica e a segunda totalmente dedicada ao delicado tema do acesso aos benefícios decorrentes da diversidade biológica e sua aplicação industrial ou comercial. Nesta parte, pretendo discutir uma questão extremamente complexa e polêmica que é a proteção ao chamado conhecimento tradicional associado, inclusive com o recurso de examinar como a matéria tem sido tratada em outros países cujas comunidades locais e povos indígenas se fazem presentes em seus cenários nacional e internacional de forma significativa.

O papel privilegiado que o Brasil ocupa no cenário internacional naquilo que diz respeito à sua enorme biodiversidade faz com que

o nosso país seja um importante ator no cenário internacional. A enorme quantidade de riquezas potenciais que podem estar presentes em nossa flora e fauna é de tal envergadura que se chega a compará-la, não sem um certo exagero, com o cartel dos países produtores de petróleo¹. Há estimativa de que o patrimônio existente no Brasil possa chegar a casa dos 2 trilhões de dólares americanos. Indiscutivelmente, tais valores são sempre questionáveis e dependem imensamente da perspectiva do analista, sem falar na existência de pessoas dispostas a pagar tal preço. O fato incontrovertido, no entanto, é que o nosso país detém cerca de 23% de toda a biodiversidade conhecida em nosso planeta. Não se pode deixar de considerar, no entanto, que a megadiversidade biológica ostentada pelo Brasil não é suficiente para fazer com que possamos existir em um regime de “autarquia ambiental”, desligados e presunçosamente achando que não dependemos de germoplasma² oriundo de outros países. Existe uma troca constante ente plantas e países que, em realidade, são as bases de toda a moderna agricultura, assim como de outras atividades que dependam da diversidade biológica. É certo, igualmente, que “in every country most of the germplasm used in agriculture comes from other countries and it is often very difficult or extremely costly, and sometimes practically impossible, to determine the country of origin”³. É,

1. Ver: Arnt, Ricardo, “Tesouro Verde”, in, *Exame*, ano 35, nº 9, 2/maio/2001, pp. 52-64.

2. Variabilidade genética total disponível para uma espécie.

3. Ver: Correa, Carlos M., *Intellectual Property Rights, the WTO and Developing Countries - The TRIPs Agreement and Policy Options*, New York/Pennag, ZED/Third World Network. p. 168.

PRESTIGIE O AGENTE DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

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



portanto, bastante claro que não existe país auto-suficiente em termos de diversidade biológica⁴. Merece ser destacado o fato de que, não obstante a condição privilegiadíssima que o Brasil ostenta em matéria de diversidade biológica, isto não o faz menos interdependente dentro do presente contexto. Varella, Fontes e Rocha⁵ indicam que a cana-de-açúcar foi importada da Guiné; o café da Etiópia; o arroz das Filipinas; a soja da China; o cacau do México, etc., o mesmo sendo válido para a silvicultura, para os animais de corte, piscicultura, enfim. À megabiodiversidade brasileira não corresponde um mesmo nível de autonomia no que diz respeito à produção de alimentos, por exemplo. Uma outra questão que não pode ser negligenciada é que a diversidade biológica somente possui valor se existente a tecnologia para explorá-la. Logo, para que o Brasil realize o valor que, em tese, está em sua imensa biodiversidade, necessariamente, terá que se associar com aqueles que possuem as tecnologias adequadas. Esta é uma parceria obrigatória, pois, sem tecnologia, a diversidade biológica é incapaz de gerar benefícios e renda para os países que a detêm.

A CDB é um instrumento jurídico que busca harmonizar a relação entre os detentores da diversidade biológica e os detentores da tecnologia, de forma que todas as partes possam ganhar no seu intercâmbio.

2. CONVENÇÃO SOBRE DIVERSIDADE BIOLÓGICA

Um dos instrumentos legais de maior repercussão internacional que foi gerado na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada na cidade do Rio de Janeiro no ano de 1992, é a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB). Apesar de toda a importância da Convenção, é relevante deixar consignado, contudo, que os Estados Unidos ainda não a ratificaram. Este fato, na prática, enfraquece sobremaneira o acordo internacional, tornando

bastante problemática a sua implementação, tendo em vista a importância política e econômica do mencionado país. É desnecessário dizer, ademais, que os termos da CDB não são obrigatórios para aqueles que não aderiram aos seus termos⁶. Registre-se, ainda, que a CDB deu origem ao Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança⁷ de 24 de maio de 2000, tema que seguramente será uma das questões dominantes no cenário internacional nos próximos anos.

No contexto deste trabalho que pretende examinar as diferentes interfaces entre biodiversidade, biossegurança e biotecnologia, a CDB avulta de importância, pois tem sido suscitado por alguns países o conflito entre as normas existentes na CDB com normas existentes no chamado TRIPs⁸. A CDB está em plena vigência no Brasil, pois foi promulgada pelo Decreto nº 2.159, de 16 de março de 1998, que “promulga a Convenção sobre Diversidade Biológica, assinada na Rio de Janeiro, em 5 de junho de 1992”, após a sua aprovação pelo Congresso Nacional, mediante a expedição do Decreto Legislativo nº 2, de 3 de fevereiro de 1994.

O elemento mais importante a ser destacado, com a incorporação da CDB ao direito interno brasileiro, é que o Estado brasileiro se obrigou a implementar diversas medidas previstas na Convenção. É bom que se diga – a bem da verdade – que o Brasil vem dando cumprimento às determinações contidas na CDB, não obstante as dificuldades que daí surgem. Diversas são as ações legais e institucionais que vêm sendo tomadas para a integral aplicação da CDB. A entrada em vigor da CDB, no Brasil, não significa que as normas nela contidas serão aplicadas, por si mesmas. Ao examinarmos os principais pontos da CDB, não será difícil perceber que ela estabelece normas a serem seguidas pelos Estados, seja em suas relações internacionais, seja na ordem interna. Trata-se de uma “convenção quadro” que define medidas legislativas, técnicas e políticas a serem adotadas pelos Estados-partes. Ao analisarmos a legislação ambiental brasilei-

4. Ver: Correa, Carlos M, *Intellectual Property Rights, the WTO and Developing Countries - The TRIPs Agreement and Policy Options*, New York/Pennag, ZED/Third World Network, p.168.
5. Ver: Varella, Marcelo Dias; Fontes, Eliana e Rocha, Fernando Galvão, *Biossegurança & Biodiversidade - Contexto Científico e Regulamentar*, Belo Horizonte: Del Rey, 1999, p. 31.

6. Atualmente a CDB é formada por 182 partes, contando com 162 assinaturas (7/11/2001). Fonte: <http://www.biodiv.org/world/parties.asp>
7. O Brasil não é parte do Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança.
8. Incorporado ao direito brasileiro pelo Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994, que “Promulga a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguaí de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT”.

**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

www.dannemann.com.br



ra, pós-Rio 92, facilmente se constata que o Brasil vem elaborando as normas definidas na CDB e, portanto, nos limites de sua capacidade técnica e econômica, está cumprindo fielmente com as obrigações que assumiu perante a comunidade internacional. Prova disto é a legislação que será examinada posteriormente.

O texto que se seguirá é, apenas, uma relação dos temas contidos na CDB, selecionados em função de sua repercussão sobre o motivo básico deste trabalho. Limitar-me-ei a fazer um destaque das questões que julgo mais importantes, sem aprofundar comentários sobre elas, pois, de uma forma ou de outra, ao longo de todo o presente estudo, eles estarão presentes.

Preâmbulo

O preâmbulo de um diploma legal, como se sabe, não tem força vinculante, pois não é propriamente uma norma jurídica. É, isto sim, uma introdução a uma norma jurídica, uma declaração antecipatória do que virá mais à frente, um resumo do compromisso político do qual resultou o documento legal. Por outro lado, o preâmbulo define os termos em que as partes concordaram e, principalmente, estabelece alguns critérios a serem observados quando for necessário dirimir alguma controvérsia. É desnecessária a reprodução de todos os *consideranda* do preâmbulo. Destacarei aqueles que, na minha opinião, têm maior repercussão.

- i) a conservação da diversidade biológica é uma preocupação comum à humanidade;
- ii) os Estados têm direitos soberanos sobre os seus próprios recursos biológicos;
- iii) os Estados são responsáveis pela conservação de sua diversidade biológica e pela utilização sustentável de seus recursos biológicos;
- iv) é vital prevenir, combater na origem as causas da sensível redução ou perda da diversidade biológica;
- v) quando exista ameaça de sensível redução ou perda de diversidade biológica, a falta de plena certeza científica não deve ser usada como razão para postergar medidas para evitar ou minimizar essa ameaça;
- vi) a exigência fundamental para a conservação da diversidade biológica é a conservação *in situ* dos ecossistemas e dos habitats naturais e a manutenção e recuperação de populações viáveis de espécies no seu meio natural;
- vii) medidas *ex situ*, preferivelmente no país de origem, desempenham igualmente um importante papel;
- viii) reconhecendo a estreita e tradicional dependência de recursos biológicos de muitas comunidades locais e populações indígenas com estilos de vida tradicionais, e que é desejável repartir equitativamente os benefícios derivados da utilização do conhecimento tradicional, de inovações e de práticas relevantes à conservação da diversidade biológica e à utilização sustentável de seus componentes;
- ix) a importância e a necessidade de promover a cooperação internacional, regional e mundial entre os Estados e as organizações inter-governamentais e o setor não-governamental para a conservação da diversidade biológica e a utilização sustentável de seus componentes;

x) cabe esperar que o aporte de recursos financeiros novos e adicionais e o acesso adequado às tecnologias pertinentes possam modificar sensivelmente a capacidade mundial de enfrentar a perda da diversidade biológica;

xi) que medidas especiais são necessárias para atender às necessidades dos países em desenvolvimento, inclusive o aporte de recursos financeiros novos e adicionais e o acesso adequado às tecnologias pertinentes;

xii) que o desenvolvimento econômico e social e a erradicação da pobreza são as prioridades primordiais e absolutas dos países em desenvolvimento; e

xiii) que a conservação e a utilização sustentável da diversidade biológica é de importância absoluta para atender às necessidades de alimentação, de saúde e de outra natureza da crescente população mundial, para o que são essenciais o acesso a e a repartição de recursos genéticos e tecnologia.

Pelos elementos acima destacados, a CDB estabeleceu uma série de princípios que se desdobram na Convenção, em si, mediante as normas contidas nos diversos artigos. Os princípios se referem a temas como:

- i) políticos;
- ii) prevenção de danos;
- iii) conservação;
- iv) utilização da diversidade biológica como instrumento de desenvolvimento econômico e social.

Os princípios definidos nos *consideranda* se alicerçam no reconhecimento de que, embora jurisdicionados aos Estados nacionais que sobre ela exercem direitos soberanos, a preservação da diversidade biológica é matéria de preocupação de todos os integrantes da comunidade internacional. Isto faz com a CDB vá se desenvolver sobre os termos desta polaridade que, no entanto, não deve ser antagonica, mas complementar.

Todos os Estados são responsáveis pela conservação da diversidade biológica que se deve fazer, principalmente, *in situ*. Cabe aos Estados ricos em biodiversidade tomar as medidas para mantê-la íntegra; aos Estados que não a possuem em mesmo grau de qualidade ou quantidade, mas que, em contrapartida, possuem recursos econômicos e tecnológicos, auxiliar aos primeiros a dela se utilizar.

A CDB reconhece, também, que populações indígenas e comunidades locais têm colaborado ativamente na conservação da diversidade biológica e que, em função disto, tais comunidades devem merecer o devido reconhecimento internacional, sendo recompensadas não só pela conservação, mas, igualmente, em razão do conhecimento tradicional que detêm sobre os segredos existentes em seus habitats.

Objetivos da CDB

Os objetivos da CDB estão estabelecidos em seu artigo 1º e são os seguintes:

- i) conservação da diversidade biológica;



ii) a utilização sustentável de seus componentes e a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos, mediante, inclusive, o acesso adequado aos recursos genéticos e a transferência adequada de tecnologias pertinentes, levando em conta todos os direitos sobre tais recursos e tecnologias, e mediante financiamento adequado.

Glossário da CDB

Com vistas à sua aplicação, a CDB estabeleceu um glossário específico. É importante a iniciativa, pois a Convenção trata de diversos assuntos de natureza científica, embora seja uma norma jurídica. Seria completamente ineficiente e inaplicável uma norma que não fosse bastante clara e definida, em relação aos termos que emprega. É importante assinalar que o glossário é uma relação de *conceitos normativos*. Ainda que haja divergência científica sobre o seu significado, para o mundo jurídico, isto é irrelevante. Juridicamente, o que importa são os conceitos estabelecidos pelo próprio direito. Desta forma, para os propósitos da CDB, foram estabelecidos os seguintes conceitos:

- i) “Área protegida” significa uma área definida geograficamente que é destinada, ou regulamentada, e administrada para alcançar objetivos específicos de conservação;
- ii) “Biotecnologia” significa qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas biológicos, organismos vivos, ou seus derivados, para fabricar ou modificar produtos ou processos para utilização específica;
- iii) “Condições *in situ*” significa as condições em que recursos genéticos existem em ecossistemas e habitats naturais e, no caso de espécies domesticadas ou cultivadas, nos meios onde tenham desenvolvido suas propriedades características;
- iv) “Conservação *ex situ*” significa a conservação de componentes da diversidade biológica fora de seus habitats naturais;
- v) “Conservação *in situ*” significa a conservação de ecossistemas e habitats naturais e a manutenção e recuperação de populações viáveis de espécies em seus meios naturais e, no caso de espécies domesticadas ou cultivadas, nos meios onde tenham desenvolvido suas propriedades características;
- vi) “Diversidade biológica” significa a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, entre outros, os ecossis-

temas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas;

vii) “Ecossistemas” significa um complexo dinâmico de comunidades vegetais, animais e de microorganismos e o seu meio inorgânico, onde interagem como uma unidade funcional;

viii) “Espécie domesticada ou cultivada” significa espécie em cujo processo de evolução influiu o ser humano para atender as suas necessidades;

ix) “Habitat” significa o lugar ou tipo de local onde um organismo ou população ocorre naturalmente;

x) “Material genético” significa todo material de origem vegetal, animal, microbiana ou outra que contenha unidades funcionais de hereditariedade;

xi) “Organização regional de integração econômica” significa uma organização constituída de Estados soberanos de uma determinada região, a que os Estados-membros transferiram competência em relação a assuntos regidos por esta Convenção, e que foi devidamente autorizada, conforme seus procedimentos internos, a assinar, ratificar, aceitar, aprovar a mesma e a ela aderir;

xii) “País de origem de recursos genéticos” significa o país que possui esses recursos genéticos em condições *in situ*;

xiii) “País provedor de recursos genéticos” significa o país que provê recursos genéticos coletados de fontes *in situ*, incluindo populações de espécies domesticadas e silvestres, ou obtidas de fontes *ex situ*, que possam ou não ter sido originados nesse país;

xiv) “Recursos biológicos” compreende recursos genéticos, organismos ou partes destes, populações, ou qualquer outro componente biótico de ecossistemas, de real ou potencial utilidade ou valor para a humanidade;

xv) “Recursos genéticos” significa material genético de valor real ou potencial;

xvi) “Tecnologia” inclui biotecnologia; e

xvii) “Utilização sustentável” significa a utilização de componentes da diversidade biológica de modo e em ritmo tais que não levem, no longo prazo, à diminuição da diversidade biológica, mantendo

LILIAN DE MELO SILVEIRA

ADVOGADOS ASSOCIADOS

PROPRIEDADE INTELECTUAL



assim seu potencial para atender às necessidades e aspirações das gerações presentes e futuras.

Soberania e diversidade biológica

O artigo 3 da CDB estabelece a forma pela qual os Estados exercerão o direito soberano de explorar seus próprios recursos naturais. Este deve ser exercido em conformidade com a Carta das Nações Unidas e com os princípios de direito internacional. Tal exploração deve ser realizada segundo as políticas ambientais adotadas por cada um dos Estados-parte da CDB. Há uma soberania solidária e responsável em relação aos demais países da comunidade internacional, na medida em que os Estados têm a obrigação de assegurar que atividades sob sua jurisdição ou controle não causem dano ao meio ambiente de outros Estados ou de áreas além dos limites da sua jurisdição nacional. Dado o fato de que a diversidade biológica é um interesse de toda a humanidade, está claro que o *direito soberano dos Estados* não inclui o de destruí-la. Ela deve ser utilizada à luz do conceito de desenvolvimento sustentável.

A CDB, expressamente reconhece que, sendo certo que a diversidade biológica ultrapassa fronteiras nacionais, a sua exploração não pode implicar danos além-fronteira. Está estabelecido, portanto, um princípio de solidariedade e responsabilidade entre as nações para a conservação de uma “preocupação comum” da humanidade e, portanto, dos Estados. O reconhecimento de que os Estados têm direitos soberanos sobre os seus próprios recursos biológicos, afasta de plano a idéia de que a diversidade biológica existente em cada um dos Estados é um *patrimônio comum* da humanidade. Se aceita a tese do patrimônio comum, a consequência lógica seria o estabelecimento de algum mecanismo internacional que se encarregasse de geri-lo. Não há, portanto, uma gestão internacional sobre a diversidade biológica de cada um dos países.

Medidas de proteção da diversidade biológica

A CDB determina que os Estados-parte desenvolvam uma série de medidas com vistas à preservação da diversidade biológica. Tais medidas devem ser adotadas dentro das limitações econômicas, financeiras e institucionais de cada um dos Estados-parte.

As medidas institucionais a serem adotadas são:

- i) desenvolver estratégias, planos ou programas para a conservação e a utilização sustentável da diversidade biológica ou adaptar para esse fim estratégias, planos ou programas existentes que devem refletir, entre outros aspectos, as medidas estabelecidas nesta Convenção concernentes à parte interessada; e
- ii) integrar, na medida do possível e conforme o caso, a conservação e a utilização sustentável da diversidade biológica em planos, programas e políticas setoriais ou intersetoriais pertinentes.

Medidas de monitoramento e identificação:

- i) Identificar componentes da diversidade biológica importantes para sua conservação e sua utilização sustentável, levando em conta a lista indicativa de categorias constante no anexo I da CDB;
- ii) Monitorar, por meio de levantamento de amostras e outras técnicas, os componentes da diversidade biológica identificados em conformidade com a letra (i) acima, prestando especial atenção aos que requeiram urgentemente medidas de conservação e aos que ofereçam o maior potencial de utilização sustentável;
- iii) Identificar processos e categorias de atividades que tenham ou possam ter sensíveis efeitos negativos na conservação e na utilização sustentável da diversidade biológica, e monitorar seus efeitos por meio de levantamento de amostras e outras técnicas; e
- iv) Manter e organizar, por qualquer sistema, dados derivados de atividades de identificação e monitoramento em conformidade com as alíneas (i), (ii) e (iii) acima.

Quanto à conservação *in situ*, na medida do possível e conforme o caso, deve ser providenciado o seguinte:

- i) Estabelecer um sistema de áreas protegidas ou áreas onde medidas especiais precisem ser tomadas para conservar a diversidade biológica;
- ii) Desenvolver, se necessário, diretrizes para a seleção, estabelecimento e administração de áreas protegidas ou áreas onde medidas especiais precisem ser tomadas para conservar a diversidade biológica;
- iii) Regulamentar ou administrar recursos biológicos importantes para a conservação da diversidade biológica, dentro ou fora de áreas protegidas, a fim de assegurar sua conservação e utilização sustentável;
- iv) Promover a proteção de ecossistemas, habitats naturais e manutenção de populações viáveis de espécies em seu meio natural;

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

SCN Quadra 2, Bloco A, Ed. Corporate Financial
Center, 10º andar, sala 1001
70712-900 - Brasília - DF
Telefax.: (61) 326-2620
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) 3413-2722 - Fax: (81) 3413-2703
E-mail: recoffice@veirano.com.br



- v) Promover o desenvolvimento sustentável e ambientalmente sadio em áreas adjacentes às áreas protegidas a fim de reforçar a proteção dessas áreas;
- vi) Recuperar e restaurar ecossistemas degradados e promover a recuperação de espécies ameaçadas, mediante, entre outros meios, a elaboração e implementação de planos e outras estratégias de gestão;
- vii) Estabelecer ou manter meios para regulamentar, administrar ou controlar os riscos associados à utilização e liberação de organismos vivos modificados resultantes da biotecnologia que provavelmente provoquem impacto ambiental negativo que possa afetar a conservação e a utilização sustentável da diversidade biológica, levando também em conta os riscos para a saúde humana;
- viii) Impedir que se introduzam, controlem ou erradiquem espécies exóticas que ameacem os ecossistemas, habitats ou espécies;
- ix) Procurar proporcionar as condições necessárias para compatibilizar as utilizações atuais com a conservação da diversidade biológica e a utilização sustentável de seus componentes;
- x) Em conformidade com sua legislação nacional, respeitar, preservar e manter o conhecimento, inovações e práticas das comunidades locais e populações indígenas com estilo de vida tradicionais relevantes à conservação e à utilização sustentável da diversidade biológica e incentivar sua mais ampla aplicação com a aprovação e a participação desse conhecimento, inovações e práticas; e encorajar a repartição equitativa dos benefícios oriundos da utilização desse conhecimento, inovações e práticas;
- xi) Elaborar ou manter em vigor a legislação necessária e/ou outras disposições regulamentares para a proteção de espécies e populações ameaçadas;
- xii) Quando se verifique um sensível efeito negativo à diversidade biológica, em conformidade com o artigo 7, regulamentar ou administrar os processos e as categorias de atividades em causa; e
- xiii) Cooperar com o aporte de apoio financeiro e de outra natureza para a conservação *in situ* a que se referem as alíneas (i) a (xii) acima, particularmente aos países em desenvolvimento.

Quanto à conservação *ex situ*, na medida do possível e conforme o caso, e principalmente a fim de complementar medidas de conservação *in situ*:

- i) Adotar medidas para a conservação *ex situ* de componentes da diversidade biológica, de preferência no país de origem desses componentes;
- ii) Estabelecer e manter instalações para a conservação *ex situ* e pesquisa de vegetais, animais e microorganismos, de preferência no país de origem dos recursos genéticos;
- iii) Adotar medidas para a recuperação e regeneração de espécies ameaçadas e para sua reintrodução em seu habitat natural em condições adequadas;
- iv) Regulamentar e administrar a coleta de recursos biológicos de habitats naturais com a finalidade de conservação *ex situ* de maneira a não ameaçar ecossistemas e populações *in situ* de espécies, exceto quando forem necessárias medidas temporárias especiais *ex situ* de acordo com a alínea (iii) acima; e
- v) Cooperar com o aporte de apoio financeiro e de outra natureza para a conservação *ex situ* a que se referem as alíneas (i) a (iv) acima; e com o estabelecimento e a manutenção de instalações de conservação *ex situ* em países em desenvolvimento.

Utilização sustentável de componentes da diversidade biológica

A CDB estabelece que as partes contratantes, na medida do possível e conforme o caso, devem:

- i) Incorporar o exame da conservação e utilização sustentável de recursos biológicos no processo decisório nacional;
- ii) Adotar medidas relacionadas à utilização de recursos biológicos para evitar ou minimizar impactos negativos na diversidade biológica;
- iii) Proteger e encorajar a utilização costumeira de recursos biológicos de acordo com práticas culturais tradicionais compatíveis com as exigências de conservação ou utilização sustentável;
- iv) Apoiar populações locais na elaboração e aplicação de medidas corretivas em áreas degradadas onde a diversidade biológica tenha sido reduzida; e
- v) Estimular a cooperação entre suas autoridades governamentais e seu setor privado na elaboração de métodos de utilização sustentável de recursos biológicos.

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



Avaliação de impacto e minimização de impactos negativos

A CDB determina que as partes contratantes devem, na medida do possível e conforme o caso:

- i) Estabelecer procedimentos adequados que exijam a avaliação de impacto ambiental de seus projetos que possam ter sensíveis efeitos negativos na diversidade biológica, a fim de evitar ou minimizar tais efeitos e, conforme o caso, permitir a participação pública nesses procedimentos;
- ii) Tomar providências adequadas para assegurar que sejam devidamente levadas em conta as conseqüências ambientais de seus programas e políticas que possam ter sensíveis efeitos negativos na diversidade biológica;
- iii) Promover, com base em reciprocidade, notificação, intercâmbio de informação e consulta sobre atividades sob sua jurisdição ou controle que possam ter sensíveis efeitos negativos na diversidade biológica de outros Estados ou áreas além dos limites da jurisdição nacional, estimulando-se a adoção de acordos bilaterais, regionais ou multilaterais, conforme o caso;
- iv) Notificar imediatamente, no caso em que se originem sob sua jurisdição ou controle, perigo ou dano iminente ou grave à diversidade biológica em área sob jurisdição de outros Estados ou em áreas além dos limites da jurisdição nacional, os Estados que possam ser afetados por esse perigo ou dano, assim como tomar medidas para prevenir ou minimizar esse perigo ou dano; e
- v) Estimular providências nacionais sobre medidas de emergência para o caso de atividades ou acontecimentos de origem natural ou outra que representem perigo grave e iminente à diversidade biológica e promover a cooperação internacional para complementar tais esforços nacionais e, conforme o caso e em acordo com os Estados ou organizações regionais de integração econômica interessados, estabelecer planos conjuntos de contingência.

Acesso a recursos genéticos

Os recursos genéticos pertencem ao domínio eminente de cada Estado que, no entanto, não deve negar acesso aos demais, desde que obedecidas as leis de cada país detentor de mencionados recursos. Devem ser observados os seguintes procedimentos:

- i) Em reconhecimento dos direitos soberanos dos Estados sobre seus recursos naturais, a autoridade para determinar o acesso a recursos genéticos pertence aos governos nacionais e está sujeita à legislação nacional;
- ii) Cada parte contratante deve procurar criar condições para permitir o acesso a recursos genéticos para utilização ambientalmente saudável por outras partes contratantes e não impor restrições contrárias aos objetivos da CDB;
- iii) Para os propósitos da CDB, os recursos genéticos providos por uma parte contratante, a que se referem os artigos 15, 16 e 19, são apenas aqueles providos por partes contratantes que sejam países

de origem desses recursos ou por partes que os tenham adquirido em conformidade com esta Convenção;

- iv) O acesso, quando concedido, deverá sê-lo de comum acordo e sujeito ao disposto no artigo 15;
- v) O acesso aos recursos genéticos sujeita-se *ao consentimento prévio fundamentado* da parte contratante provedora, salvo se for estipulado ou de outra forma determinado pela mencionada parte;
- vi) Cada parte contratante deve procurar conceber e realizar pesquisas científicas baseadas em recursos genéticos providos por outras partes contratantes com sua plena participação e, na medida do possível, no território da parte provedora do acesso aos recursos genéticos;
- vii) Cada parte contratante deve adotar medidas legislativas, administrativas ou políticas, conforme o caso e em conformidade com os artigos 16 e 19 e, quando necessário, mediante o mecanismo financeiro estabelecido pelos artigos 20 e 21, para *compartilhar de forma justa e equitativa* os resultados da pesquisa e do desenvolvimento de recursos genéticos e os benefícios derivados de sua utilização comercial e de outra natureza com a parte contratante provedora desses recursos. Essa partilha deve ser feita de comum acordo.

Acesso à tecnologia e sua transferência

Este é um dos temas mais complexos da CDB, pois ele busca fazer com que o acesso aos recursos genéticos implique, de alguma forma, uma troca entre os mencionados recursos e o desenvolvimento tecnológico do país provedor, mediante um procedimento de acesso e transferência de tecnologia. A Convenção, como se vê, está estruturada dentro de uma concepção de que há dois fluxos distintos e paralelos, conforme o quadro abaixo:

Tecnologia	Recursos Genéticos	Acesso aos Recursos	Recursos Financeiros
Norte - Sul	Sul - Norte	Norte - Sul	Norte - Sul

- i) As partes da CDB reconhecem que tecnologia inclui biotecnologia, e que tanto o acesso à tecnologia como a sua transferência entre partes contratantes são elementos essenciais para a realização dos objetivos da Convenção, por isto se comprometem, conforme o disposto no artigo 16, a permitir e/ou facilitar a outras partes contratantes acesso a tecnologias que sejam pertinentes à conservação e utilização sustentável da diversidade biológica ou que utilizem recursos genéticos e não causem dano sensível ao meio ambiente, assim como a transferência dessas tecnologias;
- ii) O acesso à tecnologia e sua transferência a países em desenvolvimento, a que se refere o parágrafo 1 do artigo 16, devem ser permitidos e/ou facilitados em condições justas e as mais favoráveis, inclusive em condições de concessão e preferenciais quando de comum acordo, e, caso necessário, em conformidade com mecanismo financeiro estabelecido nos artigos 20 e 21 da CDB. *No caso de tecnologia sujeita a patentes e outros direitos de propriedade intelectual, o acesso à tecnologia e sua transferência devem ser permitidos*



em condições que reconheçam e sejam compatíveis com a adequada e efetiva proteção dos direitos de propriedade intelectual⁹. Mantendo-se compatibilidade com os parágrafos 3, 4 e 5 do artigo 16;

iii) Cada parte contratante deve adotar medidas legislativas, administrativas ou políticas, conforme o caso, para que as demais partes contratantes, em particular as que são países em desenvolvimento, que provêm recursos genéticos, tenham garantido o acesso à tecnologia que utilize esses recursos e sua transferência, de comum acordo, incluindo tecnologia protegida por patentes e outros direitos de propriedade intelectual, quando necessário, mediante as disposições dos artigos 20 e 21, de acordo com o direito internacional e conforme os parágrafos 4 e 5 do artigo 16;

iv) Cada parte contratante deve adotar medidas legislativas, administrativas ou políticas, conforme o caso, para que o setor privado permita o acesso à tecnologia a que se refere o parágrafo 1 do artigo 16, seu desenvolvimento conjunto e sua transferência em benefício das instituições governamentais e do setor privado de países em desenvolvimento, e a esse respeito deve observar as obrigações constantes dos parágrafos 1, 2 e 3 do artigo 16;

v) As partes contratantes, reconhecendo que patentes e outros direitos de propriedade intelectual podem influir na implementação da CDB, devem cooperar a esse respeito em conformidade com a legislação nacional e o direito internacional *para garantir que esses direitos apoiem e não se oponham aos objetivos desta Convenção*¹⁰.

Gestão da biotecnologia e distribuição de seus benefícios

Um dos aspectos mais complexos da CDB é o que diz respeito à gestão da biotecnologia. Como se sabe, o tema tem suscitado muita polêmica. As determinações contidas na CDB são as seguintes:

i) Cada parte contratante deve adotar medidas legislativas, administrativas ou políticas, conforme o caso, para permitir a participação efetiva, em atividades de pesquisa biotecnológica, das partes

contratantes, especialmente países em desenvolvimento, que provêm os recursos genéticos para essa pesquisa, e se possível nos países provedores de recursos genéticos;

ii) Cada parte contratante deve adotar todas as medidas possíveis para promover e antecipar acesso prioritário, em base justa e equitativa das partes contratantes, especialmente países em desenvolvimento, aos resultados e benefícios derivados de biotecnologia baseados em recursos genéticos providos por essas partes contratantes. Esse acesso deve ser definido de comum acordo;

iii) As partes devem examinar a necessidade e as modalidades de um protocolo que estabeleça procedimentos adequados, inclusive, em especial, a concordância prévia fundamentada, no que respeita à transferência, manipulação e utilização seguras de todo organismo vivo modificado pela biotecnologia, que possa ter efeito negativo para a conservação e utilização sustentável da diversidade biológica;

iv) Cada parte contratante deve proporcionar, diretamente ou por solicitação, a qualquer pessoa física ou jurídica, sob sua jurisdição, provedora dos organismos a que se refere o parágrafo 3 acima, à parte contratante em que esses organismos devam ser introduzidos, todas as informações disponíveis sobre a utilização e as normas de segurança¹¹ exigidas por essa parte contratante para a manipulação desses organismos, bem como todas as informações disponíveis sobre os potenciais efeitos negativos desses organismos específicos.

Relações entre diversidade biológica e produção de medicamentos

As relações entre a produção de produtos farmacêuticos e preservação de diversidade biológica são intensas e profundas, muito embora, nem sempre sejam claramente colocadas e, principalmente, compreendidas. Na verdade, a indústria farmacêutica é, seguramente, um dos ramos industriais mais fortemente interessados na conservação da diversidade biológica e na sua utilização racional, pois, conforme será demonstrado adiante, ela pode servir de maté-

9. “Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Promulga a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT. Art. 27..... 2. Os Membros podem considerar como não patenteáveis invenções cuja exploração em seu território seja necessário evitar para proteger a ordem pública ou a moralidade, inclusive para proteger a vida ou a saúde humana, animal ou vege-

tal ou para evitar sérios prejuízos ao meio ambiente, desde que esta determinação não seja feita apenas porque a exploração é proibida por sua legislação.”

10. A CDB, em minha opinião, reconhece um determinado grau de complementaridade entre as diferentes normas de proteção à propriedade intelectual e as patentes e a proteção à diversidade biológica que ela regula.

11. Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança.

MARCAS, PATENTES, DIREITO AUTURAL, 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) 3257-3766, FAX: (55 11) 3255-5420 / 3255-8634 / 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



ria-prima para a pesquisa de importantes princípios ativos. Há uma tendência bastante generalizada de confundir a produção de medicamentos, realizada por laboratórios que fazem investimentos pesados em pesquisa e desenvolvimento, com a elaboração de poções mágicas a partir de extratos vegetais. Em realidade, entre uma planta e um medicamento que seja produzido com base em um dos *princípios ativos* nela existentes, há uma longa jornada a ser percorrida. Em primeiro lugar há que se considerar que menos de 1% das plantas floreadas foram pesquisadas cientificamente para o conhecimento de suas propriedades químicas¹². Em contrapartida, o conhecimento tradicional sobre as qualidades terapêuticas das plantas é muito vasto, pois, “thousands of years of direct dependence on plants has required the revision and perpetuation of a significant body of information regarding the value of individual species and their habitats.”^{13 e 14} A questão que se coloca, portanto, é a de compatibilizar as pesquisas científicas com o conhecimento tradicional, tudo isto com vistas a proporcionar avanços na produção de novos medicamentos eficientes e seguros. A indústria farmacêutica, conforme nos relembra Aylward¹⁵, data do século 19 e até aquela época a maioria dos medicamentos derivava diretamente da natureza e, especialmente, das plantas. Desde então, tem havido uma variação muito grande entre a pesquisa baseada em estudos sobre plantas e pesquisas com produtos químicos sintéticos. É necessário que se observe, no entanto, que entre o início das pesquisas para um novo produto farmacêutico e a sua efetiva comercialização, o tempo gasto é de, aproximadamente, 14 anos^{16 e 17 e 18}, com custos que superam, em muito, a centena de milhões de dólares americanos¹⁹. O volume de recursos que é necessário para a produção de um novo medicamento, seja do ponto de vista econômico, seja dos pontos de vista científico e tecnológico faz com que somente poucos países possam pertencer a um “clube” muito fechado, pois

somente grandes empresas podem suportar os custos e os riscos de pesquisa que se prolongam por mais de uma década, sem que haja qualquer segurança de que o produto delas resultante será efetivo e seguro e terá aceitação de mercado. Cerca de 90% dos novos produtos farmacêuticos que foram criados nos últimos 30 anos têm origem em dez países. Alguns países em desenvolvimento têm buscado estabelecer uma indústria farmacêutica autóctone, mas, nestes mesmos 30 anos, eles foram responsáveis por, apenas, 20 novos medicamentos, ou seja, cerca de 1% da produção total²⁰.

Do ponto de vista prático, a patente de um medicamento tem a duração de cerca de seis anos entre sua concessão e o término de sua validade, período exíguo no qual os investimentos devem ser recuperados, sob pena do produto ser um fracasso comercial, ainda que possa ser um excelente medicamento, nos aspectos medicinais. A manutenção dos mecanismos de proteção da propriedade intelectual por intermédio das patentes é extremamente importante para que os investimentos continuem a ser gerados e novos medicamentos produzidos e qualquer pressão para que os mecanismos de proteção da propriedade intelectual referentes aos medicamentos sejam enfraquecidos criará, seguramente, uma tendência à redução de investimentos privados em novos produtos. A indústria farmacêutica, no entanto, tem se mostrado um *easy target*²¹ para o corte de custos com saúde. E tais pressões econômicas e incertezas – aliadas aos baixíssimos investimentos governamentais na pesquisa de novos medicamentos – fazem com que o ritmo de novas descobertas tenha diminuído e que a maioria dos remédios que atualmente estão entrando em uso tenham sido descobertos há quase 20 anos²².

É bastante significativo, pois, o fato de que os grandes laboratórios farmacêuticos de pesquisa estejam se dedicando ao lançamento de genéricos²³.

12. Ver: Sheldon, Jennie Wood e Balick, Michael, “Etnobotany and the Search for Balance Between Use and Conservation”, in Swanson, Timothy M, *Intellectual Property Rights and Biodiversity Conservation - An interdisciplinary analysis of the values of medical plants*, Cambridge, Cambridge, 1998, p. 46.
13. Ver: Sheldon, Jennie Wood e Balick, Michael, “Etnobotany and the Search for Balance Between Use and Conservation”, in Swanson, Timothy M, *Intellectual Property Rights and Biodiversity Conservation - An interdisciplinary analysis of the values of medical plants*, Cambridge, Cambridge, 1998, p. 47.
14. “Milhares de anos de dependência direta das plantas exigiu a revisão e perpetuação de um corpo significativo de informação referente ao valor de espécies individuais e seus habitats.”
15. Ver: Aylward, Bruce, “The Role of Plant Screening and Plant Supply in Biodiversity Conservation, drug development and health care”, in Swanson, Timothy M, *Intellectual Property Rights and Biodiversity Conservation - An interdisciplinary analysis of the values of medical plants*, Cambridge, Cambridge, 1998, p. 103.
16. Ver: Aylward, Bruce, “The Role of Plant Screening and Plant Supply in Biodiversity Conservation, drug development and health care”, in Swanson, Timothy M, *Intellectual Property Rights and Biodiversity Conservation - An interdisciplinary analysis of the values of medical plants*, Cambridge, Cambridge, 1998, p. 97.
17. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996: “ Art. 40 - A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito. Parágrafo único - O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior”.

18. Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999. “Art. 1º - A Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, passa a vigorar com as seguintes alterações: “Art. 3º.....XXI - Medicamento Genérico - medicamento similar a um produto de referência ou inovador, que se pretende ser com este intercambiável, geralmente produzido após a expiração ou renúncia da proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade, e designado pela DCB ou, na sua ausência, pela DCI”.
19. Financiamentos, em sua maioria, de natureza privada e que, em tal condição, necessitam dar retorno econômico ao investidor.
20. Ver: Aylward, Bruce, “The Role of Plant Screening and Plant Supply in Biodiversity Conservation, drug development and health care”, in Swanson, Timothy M, *Intellectual Property Rights and Biodiversity Conservation - An interdisciplinary analysis of the values of medical plants*, Cambridge, Cambridge, 1998, p. 97.
21. Ver: Aylward, Bruce, “The Role of Plant Screening and Plant Supply in Biodiversity Conservation, drug development and health care”, in Swanson, Timothy M, *Intellectual Property Rights and Biodiversity Conservation - An interdisciplinary analysis of the values of medical plants*, Cambridge, Cambridge, 1998, p. 99.
22. Ver: Aylward, Bruce, “The Role of Plant Screening and Plant Supply in Biodiversity Conservation, drug development and health care”, in Swanson, Timothy M, *Intellectual Property Rights and Biodiversity Conservation - An interdisciplinary analysis of the values of medical plants*, Cambridge, Cambridge, 1998, p. 98
23. *O Estado de S. Paulo*, 14/11/2001, p. A-15, “Empresa Lança Remédios Genéricos”.



LA COPROPIEDAD DE MARCAS EN ARGENTINA

GABRIEL MARTINEZ MEDRANO

Abogado (Buenos Aires), Master en Propiedad Industrial de la Universidad de Alicante (España).

GABRIELA SOUCASSE

Abogada (Buenos Aires), Agente de la Propiedad Industrial en Argentina, Master en Propiedad Industrial de la Universidad de Alicante (España).

Sumário: 1. La Marca como Objeto del Derecho de Copropiedad - 2. La Copropiedad de Una Marca. Modos de Adquisición de la Copropiedad. Originaria y Derivada - 3. Facultades de Cada Copropietario Sobre la Marca - 4. Facultades de Cada Copropietario Sobre Su Parte Indivisa. - 5. Relaciones Entre los Copropietarios - 6. Relaciones Respetto de los Terceros - 7. Extinción del Condominio - 8. Conclusiones

1. LA MARCA COMO OBJETO DEL DERECHO DE COPROPIEDAD

En otra parte hemos definido al derecho que una persona posee sobre una marca como un derecho de propiedad.¹ Sin querer entrar en la antiquísima discusión² acerca de la naturaleza jurídica del derecho industrial o del derecho sobre un bien incorporeal como es una marca, sentaremos como primera premisa de nuestro trabajo, al amparo de la salomónica solución del art. 4º de la ley de marcas, que estamos en presencia de un derecho de propiedad en el cual se establece una relación directa e inmediata entre una persona y un bien inmaterial.³

Cuando la relación se establece entre la marca y dos o más personas, estamos en presencia de condominio, cotitularidad o copropiedad marcaria.

La copropiedad marcaria, en el derecho Argentino, se rige por el art. 9 de la Ley 22.362⁴ y en todo lo no reglado por este, por las normas del código civil que regulan la institución del condominio (arts. 2673 y siguientes).

1. Martínez Medrano G y Soucasse G. "Derecho de Marcas", La Rocca, 2.000, p. 38
2. Véase un resumen de la interesante discusión acerca de la naturaleza jurídica de los derechos industriales en "Fernandez, Raymundo L.", Código de Comercio Comentado, Tomo II, Buenos Aires, 1.961, p. 112.

En el presente trabajo examinaremos la figura de la copropiedad marcaria, estudiando los modos originarios y derivados de adquisición de la copropiedad, las relaciones entre los copropietarios y respecto de terceros y las facultades de cada condómino sobre la marca y sobre su parte indivisa.

2. LA COPROPIEDAD DE UNA MARCA. MODOS DE ADQUISICIÓN DE LA COPROPIEDAD. ORIGINARIA Y DERIVADA

Existe copropiedad sobre una marca cuando existen dos o más titulares, los cuales tienen, cada uno de ellos, una porción ideal o un porcentaje sobre el total de la marca. Todos los titulares son dueños de la marca, pero ninguno de ellos es dueño por si solo.

El art. 2673 C.C. establece que el condominio es un derecho real que pertenece a varias personas por una parte indivisa sobre una cosa mueble o inmueble.

3. Artículo 4 - La propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con un registro. Para ser titular de una marca o ejercer el derecho de oposición a su registro o de su uso, se requiere un interés legítimo del solicitante o del oponente.
4. Artículo 9 - Una marca puede ser registrada conjuntamente por Dos (2) o más personas. Los titulares deben actuar en forma conjunta para licenciar, transferir y renovar la marca; cualquiera de ellos podrá deducir oposición contra el registro de una marca, iniciar las acciones previstas en esta ley en su defensa y utilizarla, salvo estipulación en contrario

VICENTE NOGUEIRA ADVOGADOS

BRASÍLIA

Setor Bancário Sul Quadra 2 Bloco S
Edifício Empire Center, 12º andar, 1214
70070-100 Brasília DF
Tel.: 061 323 6666
Fax: 061 226 7681

RIO DE JANEIRO

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

SÃO PAULO

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



El art. 2674 menciona que no es condominio la comunión de bienes que no sean cosas.

Este artículo es nuestro primer problema, puesto que, siendo las marcas bienes inmateriales, a tenor del art. 2674 la cotitularidad marcaria no es un condominio. Entonces la pregunta surge por sí sola: ¿qué es la cotitularidad marcaria?. Según el Código Civil es “comunión de bienes”, pero ¿qué régimen legal se le aplica en defecto de regulación especial en la ley de marcas?

Breuer Moreno realizaba en su tratado una distinción entre copropiedad y condominio. En el caso de la copropiedad cada uno de los titulares tiene el derecho a explotar por entero la marca; los copropietarios tienen derechos paralelos, no subordinados a consentimientos recíprocos. En el condominio, por contrario, la explotación es conjunta y cualquiera de los titulares puede pedir la disolución del condominio.⁵

Esta distinción no fue acogida con entusiasmo en Argentina, debido a que no comulgaba con las normas del Código Civil⁶.

Sin embargo, si lo fue en Uruguay, en donde tomó estado legislativo. El artículo 43 de la Ley 10.089 de Patentes de invención adopta la tesis del autor argentino:

“Fuera de los casos de sociedad, puede constituirse sobre la patente una copropiedad entre varias personas o un condominio. En el primer caso cada uno de los titulares de la patente tiene el goce completo y entero del invento, tienen derechos paralelos y no subordinados a consentimientos recíprocos. En el segundo caso, ninguno de los condóminos puede obrar sin el consentimiento de los demás y sus relaciones se guiarán por los preceptos del Código Civil.”

Por nuestra parte entendemos que, supletoriamente a lo dispuesto expresamente en el art. 9 de la Ley de Marcas Argentina, ha de estarse a las normas que regulan el condominio en el Código Civil. Esto debido a que es deber de los jueces recurrir a leyes análogas en caso que la solución no esté expresamente prevista (conf. Art. 16 C.C.).

En Francia, en materia de copropiedad sobre una marca no existe una legislación específica, al contrario de lo que sucede en materia de patentes, por ello se aplican las normas generales del Derecho Civil.⁷

Idéntica solución propicia la doctrina en el Derecho Español⁸ y en el Derecho Alemán.⁹

El modo de adquirir el condominio sobre una marca puede ser originario o derivado.¹⁰

Será originario en el caso que indica el art. 9º de la Ley 22.362, cuando dos o más personas solicitan en el INPI una marca en forma conjunta.

El condominio será derivado cuando la marca fue originariamente de titularidad de una persona y derivó en un condominio mediante un acto jurídico de transmisión, ya sea intervivos, mortis causa, voluntaria o forzosa.¹¹

El condominio derivado no está previsto en el art. 9º de la Ley, no obstante la doctrina entiende que dicha norma también es aplicable a este supuesto.¹²

Lamas efectúa una interesante diferenciación entre la constitución de una marca pluripersonal - así llama este autor al condominio marcario - mediante la venta de una porción ideal de la marca a un tercero, de la cesión división de una marca, mediante la transferencia parcial de la marca en forma real, es decir por la venta del registro para uno o varios de los productos que protege, quedando otros de los productos en cabeza del propietario original.

En el primer caso existe la constitución de una copropiedad derivada, en tanto que en el segundo la marca se divide en dos registros independientes con un titular cada uno con todas las facultades sobre su propiedad única y exclusiva.¹³

3. FACULTADES DE CADA COPROPIETARIO SOBRE LA MARCA

Cada uno de los condóminos no es titular de la marca, sino de una cuota parte indivisa, según lo que hayan estipulado al momento de constituirse el condominio, y a falta de convenio por partes iguales (art. 2708 C.C.).

El artículo 9º dispone la posibilidad de autorregular los derechos de los comuneros marcarios. Esto es recogido favorablemente por la doctrina, en virtud que dicha norma permite la introducción de modo indirecto de las marcas colectivas, cuyo registro es obligatorio para Argentina en tanto que se encuentran previstas en el art. 7 bis del Convenio de la Unión de París.¹⁴

La marca colectiva es aquella usada para identificar productos o servicios provenientes de miembros de una determinada colectividad. Las asociaciones de productores, industriales, comerciantes o prestadores de servicios, podrán solicitar el registro de marcas

5. Breuer Moreno, P.C. “Tratado de Derecho de Marcas”, p. 324.

6. Bertone - Cabanellas, Derecho de Marcas, Tomo 2, p. 105.

7. Pollaud-Dulian, Frédéric, “Droit de la propriété industrielle”, Monchrestien, París, 1.999, pg. 528. En el mismo sentido Roubier, P. Le droit de la propriété industrielle, T I, p. 138 y Braun, A. Précis des marques, p. 206, ambos citados por Roncero Sanchez, “El contrato de licencia de marca”, Civitas, 1999, p. 155.

8. Fernández Novoa, Derecho de Marcas, Madrid 1990, p. 215; Lobato, Manuel, “La comunidad de marca en la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1.988”, Rev de Derecho Privado, 9, 1993, p. 787 y ss, Vázquez Lepinette, T. “La cotitularidad de los bienes inmateriales”, Tirant Lo Blanch, Valencia, 1996, Roncero Sánchez, Antonio, “El contrato de licencia de marca”, Civitas, Madrid, 1999, pg. 155.

9. Beier, “Die gemeinschaftliche Benutzung von Wärezeichen in konventionsrechtlicher Sicht”, citado por Roncero Sanchez, op cit pg. 155.

10. El art. 2675 C.C. señala que “el condominio se constituye por contrato, por actos de última voluntad, o en los casos que la ley designa”. Este enumeración no es taxativa. (conf. Areán, B. “Condominio”, Ed. Abeledo Perrot, Bs As 1980, pg. 28.).

11. Examinamos los diversos modos de transmisión de una marca en nuestra obra general: Martínez Medrano - Soucasse, Derecho de Marcas, op cit, pg. 38 y capítulo X (pg. 199 y ss).

12. Bertone - Cabanellas, op cit, pg. 107.

13. Lamas, Mario D. “Derecho de marcas en el Uruguay”, Barbat & Cikato, Montevideo 1999, p.36.

14. Bertone - Cabanellas, op cit, pg. 108.



colectivas para diferenciar en el mercado los productos o los servicios de sus miembros, de los productos o los servicios de quienes no forman parte de dicha asociación.¹⁵

El artículo 9 de la Ley 22.362 dispone que, a falta de convenio en contrario, cada uno de los copropietarios puede:

- a) Usar la marca.
- b) Deducir oposiciones administrativas.
- c) Perseguir infracciones contra la marca.

El uso de la marca por cualquier de los condóminos, autorizado por la ley, puede plantear algún tipo de reparo desde el punto de vista de la función de indicación de origen empresarial que poseen los signos distintivos, habida cuenta que productos iguales, con una misma marca, pertenecerán a varias empresas o personas.¹⁶

Así lo pone de resalto Fernández Novoa al señalar que “la utilización simultánea de la marca común a título individual por los partícipes podría desembocar en situaciones que no sólo perjudicarían el interés de la comunidad, sino que atentarían asimismo contra los legítimos intereses de los consumidores.”¹⁷

No obstante el art. 9º de la Ley Argentina de Marcas no hace otra cosa que recoger la doctrina del art. 2684 del C.C. que dispone que cualquier condómino puede gozar de la cosa común conforme al destino de ella, con tal que no la deteriore en su interés particular.

En el caso de las marcas, el deterioro de las mismas puede venir por la explotación en productos que no satisfacen las expectativas razonables de los consumidores, por ejemplo por la existencia de productos en mal estado, por el reiterado incumplimiento de prestaciones, por violar normativa de orden público como la ley de lealtad comercial o la ley de defensa del consumidor, en fin se trataría de usos susceptibles de generar una pérdida de reputación de la marca en el público consumidor.¹⁸

En caso de uso en perjuicio de la marca, podría ocurrir que los condóminos recurrieran al juez para impedir el uso de la misma al copropietario que le está causando un daño.

Otro interrogante a plantear es si, usada la marca por uno solo de los copropietarios, los demás pueden reclamarle el pago de alguna compensación.

En materia de bienes raíces este tipo de compensaciones se ha dado en el caso de uso excluyente de los demás, por lo cual es una cuestión de hecho determinar si el uso que hace el condómino impide el uso por los demás copropietarios.¹⁹

Se nos ocurre el caso de productos farmacéuticos, para los cuales se requiere autorización. Si el condómino A requiere autorización para comercializar el producto marca X, el condómino B, ya no podrá requerir esa misma autorización en virtud del peligro potencial que encierran dos medicamentos con una misma marca, circunstancia que seguramente impedirá la segunda autorización de comercialización.

El derecho a la compensación es hacia futuro, es decir se devengará a partir del reclamo de los condóminos que no usan el signo en el comercio.²⁰

El uso que efectuara cualquiera de los condóminos, entendemos que es suficiente para purgar la caducidad del registro.(art. 26 de la Ley 22.362).

Por otra parte, la legislación marcaria dispone que cualquiera de los condóminos puede presentar oposiciones y deducir acciones por infracción a la marca en copropiedad.

Esta solución sigue la doctrina establecida en el art. 2679 que dispone la facultad de cada condómino de ejercer acciones de reivindicación contra un tercer detentador de la cosa en la que tenga su parte indivisa.

15. Así las define el art. 38 de la moderna Ley de marcas del Uruguay N° 17.011.

16. Véase la discusión sobre el principio de indicación de origen en nuestra obra, Martínez Medrano - Soucasse, op cit, p. 30 a 33.

17. Fernández Novoa, Derecho de Marcas, cit, p. 219.

18. Recordemos que el elemento psicológico, entendido como la representación de la marca en la mente del consumidor, es un elemento de la marca como bien inmaterial. Este

tema lo abordamos en nuestra obra citada, pg. 28 en la que seguimos al maestro Fernández Novoa.

19. Cam Nac Civil, Sala A, marzo 25 de 1968 y demás jurisprudencia citada por Areán, op cit pg. 49.

20. Areán, op cit, pg. 50.



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



Una solución criticada por la doctrina es la imposibilidad que tiene un condómino de renovar la marca en su totalidad. Dispone el art. 9º de la Ley 22362 que la marca se renueva por la actuación conjunta de sus propietarios.²¹

Esta solución no guarda analogía con la naturaleza de la renovación que no es otra que un acto de conservación o mantenimiento de la cosa.²² Por ello la marca debería poder ser renovada por cada uno de los condóminos en forma individual, aprovechando la renovación hecha por uno a los demás. Entendemos que se podría arribar a esta solución por la vía del art. 2709 del C.C. que dispone que “cualquiera de los condóminos que sin mandato de los otros, administre la cosa común, será juzgado como gestor oficioso”.

La renovación, siendo un acto de conservación, es un acto de administración. Por lo tanto la renovación presentada por uno de los condóminos, entendemos que deberá ser tenida en cuenta como presentada en representación de toda la comunidad, salvo que exista manifestación expresa en contra en el expediente.

4. FACULTADES DE CADA COPROPIETARIO SOBRE SU PARTE INDIVISA

Cada condómino es propietario de su parte indivisa, lo que significa que, sobre la porción ideal de la marca, puede ejercer todos los actos inherentes a aquel derecho.²³

Así, hay acuerdo en la doctrina que el copropietario puede ceder a los otros comuneros o a terceros su parte indivisa,²⁴ solución que por otra parte dispone el art. 2677 C.C.

No existe en nuestro país norma alguna, más allá del acuerdo de voluntades, que estipule el derecho de preferencia para la venta a favor de los condóminos, como si ocurre tanto en Francia como en España en materia de Patentes de Invención, debiendo en estos casos el copropietario dar aviso a los demás condóminos para que estos ejerzan el derecho de preferencia en el plazo de 3 meses (Francia) o de 2 meses (España).

Cada condómino puede gravar su parte indivisa, ya sea constituyendo prenda o dándola en embargo.²⁵

5. RELACIONES ENTRE LOS COPROPIETARIOS

El artículo 9º de la Ley habilita a los copropietarios a celebrar acuerdos entre sí para la administración de la marca.

En el caso de condominio originario, se puede hablar del contrato de creación de la comunidad de marca²⁶, el cual tiene como función el establecimiento de un régimen para disciplinar el ejercicio del derecho de uso que corresponde a cada una de esas personas, evitando que el mismo afecte a las funciones de la marca.²⁷

Fernández Novoa indica que los contratos reguladores de la comunidad son sumamente recomendables porque es indudable que son los cotitulares de la marca quienes tienen en su mano los datos necesarios para articular el régimen de la comunidad en atención a la naturaleza de los productos o servicios diferenciados por la marca y, en general, a las perspectivas que presenta la utilización de la marca común. Dado que no es fácil prever en los pactos relativos a la comunidad todas las incidencias que puedan plantarse, el autor español recomienda, que los partícipes instauren contractualmente un sistema de adopción de acuerdos que permita resolver los problemas concretos que sucesivamente vayan apareciendo.²⁸

A falta de convenio son aplicables las normas del Código Civil, en particular las normas relativas a los gastos de conservación de la cosa común (art. 2685 y ctes), a la percepción de frutos o rentas (art. 2691), por ejemplo del contrato de licencia al que esté sujeta la marca, a la administración de la cosa común (art. 2699 y ss.) y a la división de los frutos provenientes de la explotación de la marca (art. 2707).

Una norma interesante a los fines prácticos, es el art. 2687 del C.C. el cual dispone la posibilidad de retener la cosa por parte del copropietario que ha pagado los gastos de conservación, hasta tanto le sea reembolsado la proporción de los demás condóminos. Aplicando analógicamente este artículo, el cotitular de la marca que hubiera pagado gastos de mantenimiento (tasas, honorarios para la defensa administrativa o judicial de la marca), podría impedir el uso de la misma por los condóminos que le adeudaran los gastos.

El condominio es una figura que ha sido mirada con desfavor por el Codificador, fundado este criterio en la dificultad de administración de la cosa común y en el hecho que el condominio no favorece la circulación de los bienes ni propende a su mejoramiento.²⁹ Por ello es que el condominio es esencialmente precario, pudiendo cualquiera de los condóminos ponerle fin en cualquier momento requiriendo la partición del bien común, salvo los supuestos de indivisión forzosa (art. 2692 C.C.).

La indivisión forzosa sobre una marca puede ser pactada entre los copropietarios por un plazo máximo de 5 años o dispuesta por el causante por 10 años en los términos del art. 51 y 53 de la Ley 14.394.³⁰

21. Bertone - Cabanellas, op cit pg. 110 señalan que hubiesen preferido que este simple acto conservatorio fuese accesible a cualquiera de los condóminos.

22. Así la considera Fernández Novoa, Derecho de Marcas, op cit, pg. 218.

23. El artículo 2676 C.C. dispone que “cada condómino goza, respecto de su parte indivisa, de los derechos inherentes a la propiedad, compatibles con la naturaleza de ella, y puede ejercerlos sin el consentimiento de los demás copropietarios.”

24. Di Luca señala que “no se advierte mayor obstáculo en la transmisión por actos entre vivos de la parte indivisa de la copropiedad de una marca”, Di Luca, S.M. “ Régimen nacional de marcas y desinaciones”, Pensamiento Jurídico, Buenos Aires, 1981,

p. 114. En idéntico sentido Fernández Novoa, op cit, p. 220; Martínez Medrano - Soucasse, op cit, pg. 201.

25. La ley 12.962 que regula la prenda comercial señala que pueden prendarse todos los bienes muebles. Siendo las marcas bienes muebles de acuerdo con el art. 2312 del C.C. deberían ser susceptibles de prenda, la cual entendemos se debería inscribir en el INPI.

26. Lobato, M., op cit, pg. 797, Roncero Sanchez, op cit pg. 156.

27. Roncero Sánchez, op cit, pg. 157.

28. Fernández Novoa, Derecho de marcas, op cit, pg. 217.

29. Areán, Beatriz, “Condominio”, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1980, pg. 72

30. Di Luca, op cit, p. 114.



Los efectos de la partición se encuentran legislados en el Código Civil (arts. 2692 a 2698) los que entendemos aplicables a la partición de marcas, las cuales pueden ser adjudicadas en su totalidad a uno de los condóminos, o a un tercero, o bien divididas en forma real, desde el punto de vista de los bienes que protegen.³¹

6. RELACIONES RESPECTO DE TERCEROS

Respecto de los terceros, los condóminos tienen en conjunto, los mismos derechos que el titular individual de marca. En particular los derechos que emergen del ius prohibendi legislado en el art. 4° de la ley 22.362.³²

En forma individual, cada condómino puede deducir oposiciones administrativas y promover las acciones judiciales en defensa del registro (art. 9 Ley 22.362). Los condóminos no pueden, en forma individual transferir la marca en su totalidad, ni licenciarla.

Examinaremos las relaciones de cada condóminos para con los terceros, en particular la promoción de oposiciones y acciones judiciales, la transferencia de la marca y el otorgamiento de licencias.

El derecho argentino dispone la posibilidad de presentar oposiciones y/o deducir acciones judiciales en defensa de la marca común. Estas acciones judiciales son básicamente las de cese de uso de marca o designación confundible, daños y perjuicios por uso indebido de marca, y nulidad de marca cuando el fundamento está dado en la marca en condominio.³³

Nuestra ley no aclara si las acciones son promovidas por el condómino en interés propio o por el contrario como mandatario de la comunidad.

Esta distinción se efectúa en el derecho francés. En materia de marcas cada copropietario puede actuar en forma individual en caso de infracción (acción de contrafección), haciendolo en este caso en interés y en beneficio de la comunidad de propietarios.³⁴ En materia de patentes, por el contrario, el art. 613-29 de Código de la Propiedad Industrial dispone que cualquiera de los copropietarios puede actuar en contrafección a su solo interés y beneficio, es decir que solo podrá obtener una reparación proporcional a su cuota parte (Tribunal de Comercio de París, sentencia de 10 de octubre de 1.989, *Annales*, 1990, p.125). Sin embargo, al promover la acción, el condómino debe notificar de la misma a los otros copropietarios para que, si es de su interés se sumen a la acción.³⁵ Esta última solución asimismo está legislada para las patentes en España.³⁶

En el régimen de nuestro Código Civil el art. 2679 dispone que cada condómino puede reivindicar, contra un tercer detentador, la cosa en que tenga su parte indivisa; pero no puede reivindicar una parte material y determinada de ella. Aplicando el artículo al cese de uso de marcas, entendemos que el copropietario ejercer el derecho sobre la totalidad de la marca y siendo un acto de conservación lo hace a favor del resto de los comuneros a título de gestor oficioso (art. 2709 C.C.).

En cuanto a la acción de daños y perjuicios, entendemos que la indemnización podrá prosperar en el porcentaje de propiedad que tenga el accionante, a menos que se integre la litis con los demás condóminos, situación posible a tenor del art. 89 del Código Procesal Civil y Comercial.

Cuando un condómino interpone una acción y es reconvenido por nulidad de la marca en copropiedad, necesariamente se deberá integrar la litis con el resto de los condóminos, de otro modo la sentencia no podrá serles oponible.

31. Por ejemplo una marca en la Clase 25 se puede dividir entregando a uno de los condóminos el registro para distinguir calzado y al otro para distinguir ropa y sombreros.

32. Hemos desarrollado el ius prohibendi respecto de terceros en un artículo titulado Martínez Medrano, G y Soucasse, G, "La protección judicial de la marca. Acciones de cese de uso y daños y perjuicios por uso indebido de marcas", publicado en el site www.diariojudicial.com. En dicho artículo, con cita de Baylos, señaláramos: "La marca brinda a su titular un derecho de exclusiva, el cual supone que el único empresario legitimado para la reproducción o materialización de la concepción protegida es el titular del derecho. Cualquier otro sujeto que lleve a cabo tal actividad, para hacerlo lícitamente, habrá de aparecer como causahabiente del propio titular de la exclusiva, bien

por ser su sucesor, bien por haber obtenido de él una cesión o una licencia de hecho. (conf Baylos, *Tratado de Derecho Industrial*, Civitas, 2ª Ed, pg. 297)".

33. Para el estudio detallado de las dos primeras de estas acciones remitimos a nuestro trabajo citado en la nota anterior en www.diariojudicial.com.

34. Roubier, *Traité*, T1, p. 139, cit Pollaud Dulian, op cit, pg. 676.

35. Pollaud Dulian, op cit pg. 302.

36. Art. 72 [2]d) de la Ley de patentes que dispone que cada copartícipe puede "ejercitar acciones civiles o criminales contra los terceros que atenten de cualquier modo a los derechos derivados de la solicitud o de la patente común. El partícipe que ejercite tales acciones queda obligado a notificar a los demás comuneros la acción emprendida, a fin de que éstos puedan sumarse a la acción".



PROPIEDAD INTELECTUAL

Rio de Janeiro:

Av. República do Chile, 230/6º andar - Rio de Janeiro, RJ - 20031-170 - Brasil

Tel.: (21) 2524-4212 Fax: (21) 2524-3344

e-mail: law@daniel-advogados.com.br - www.daniel-advogados.com.br

Marcas ■ Patentes ■ Nomes de Domínio ■ Transferência de Tecnologia ■ Licenciamento
Direito Autoral ■ Segredo de Negócios ■ Direito de Concorrência ■ Proteção e Defesa do Consumidor
Franquia ■ Propaganda Enganosa ■ Concorrência Desleal ■ Contencioso Judicial

Sócios:

DENIS A. DANIEL

VLADIA A. DANIEL

ALICIA DANIEL-SHORES

NELLIE DANIEL-SHORES

HENRY K. SHERRILL

RODRIGO BONAN DE AGUIAR

São Paulo:

Rua Iguatemi, 192/CJ. 73 - Itaim Bibi - São Paulo, SP - 01451-010 - Brasil

Tel/Fax: (11) 3079-9107

e-mail: alicia.shores@daniel-advogados.com.br - www.daniel-advogados.com.br



En materia de transferencias, para ceder la marca en su totalidad se requiere la actuación de todos los condóminos. Ello surge del art. 9º, y tiene como fundamento la conocida regla de derecho: “nemo plus iuris”.³⁷

Asimismo concuerda con el art. 2682 del C.C. que dispone que el condómino no puede enajenar, constituir servidumbres, ni hipotecas con perjuicio del derecho de los copropietarios.

Para conceder licencias de uso se dispone que los condóminos deben actuar en conjunto.³⁸

En materia de licencias, entendemos de aplicación el art. 2702, en el sentido que cualquiera de los condóminos deberá ser preferido como licenciatario si ofreciese el mismo alquiler o renta.³⁹

El reparto de los beneficios o regalías obtenidos por la licencia deberá hacerse por acuerdo entre los comuneros, o en su defecto en proporción a los valores de sus partes. (art. 2707 C.C.).

7. EXTINCIÓN DEL CONDOMINIO

El condominio se extingue por el vencimiento de la marca sin su renovación, por la renuncia de la marca y por la declaración de nulidad o caducidad.

Asimismo se extingue por la partición o por la cesión de todas las cuotas partes a un mismo condómino.

Por último también se extingue en caso del abandono de uno de los condóminos, no ya a la marca, sino a su cuota parte en los términos del art. 2685, esta última situación cuando abandonen todos los condóminos quedando uno solo en poder del 100% de la marca.

9. CONCLUSIONES

Argentina es el único Estado del Mercosur que ha legislado específicamente sobre el condominio de marcas, aunque la escueta regulación lo haya sido en forma parcial.

No obstante, queremos recoger la enseñanza del maestro Fernández Novoa, en el sentido que es conveniente la formalización de un acuerdo entre los condóminos destinado a regir la vida del condominio, para evitar disputas y soluciones grises que puedan entorpecer la adecuada explotación de la marca, permitiéndole adquirir prestigio como bien inmaterial.

De lege ferenda propugnamos el establecimiento de un régimen propio para el condominio de marcas que atienda las particularidades de los bienes inmateriales, evitando la analogía, forzada a veces, con las normas del Código Civil.

37. Art 3270 C.C. “nadie puede transmitir a otro sobre un objeto, un derecho mejor o más extenso que el que gozaba...”

38. Dispone el art. 2682 que “el arrendamiento o el alquiler hecho por alguno de ellos es de ningún valor”.

39. Art. 2702: Determinándose el arrendamiento o el alquiler de la cosa, debe ser preferido a persona extraña, el condómino que ofreciere el mismo alquiler o la misma renta.



AGENDA

SEÇÃO ORGANIZADA PELO ASSOCIADO IVAN B. AHLERT

2002

2002

ABRIL

02 (RIO DE JANEIRO)

XVI Curso de Treinamento Profissional em Propriedade Industrial - Módulo Básico
Local: Clube Americano, Av. Rio Branco, nº 125 - 21º Andar - Centro - RJ
Informações: Secretaria da ABAPI / Tel.: 0xx21 2262.3198

02-03 (SÃO PAULO)

IBC - Aspectos Legais e Práticos de Defesa da Propriedade Intelectual
Local: Park Plaza Hotel, São Paulo
Informações: Tel.: 0xx11 3017-6888 / Fax: 0800 11 4664 / Internet: www.ibcbrasil.com.br/lz3201

07-10 (OSAKA)

LESI, 2002 Annual Conference
Local: The Osaka International Convention Center, Osaka, Japão
Informações: LES 2002 Conference Secretariat, Inter Group Corp., 3-10 Tsurumo-cho, Kita-ku, Osaka, 530-0014, Japan
Tel.: 00xx81 6 6372 3053 / Fax: 00xx81 6 6376 2362 / E-mail: les@intergroup.co.jp / Internet: www.lesi.org/

08-09 (PARIS)

ICC - 14th International Arbitration Practice Workshop
Local: ICC Headquarters, Paris, France
Informações: ICC Institute of World Business Law, 38, Cours Albert 1er, 75008, Paris, France
Tel.: 00xx33 1 49 53 28 91 / Fax: 00xx33 1 49 53 30 30

10-12 (LONDRES)

IBA - United States Domestic and International Litigation and Dispute Resolution
Local: Renaissance Chancery Court Hotel, London, England
Informações: Fax: 00x44 215 243-1664 / Internet: www.ali-aba.org

18-20 (NOVA IORQUE)

AIPLA - 2002 Spring Meeting
Local: The Waldorf Astoria, New York, NY
Informações: Stellar Access, Inc., Tel.: 00xx1 619 232-4298 / Fax: 00xx1 619 232-6497 / Internet: www.aipla.org/html/meetinfo.html

18-19 (WASHINGTON)

CLA - World Computer and Internet Law Congress and Computer and Telecommunications Law Update Program
Local: Monarch Hotel, Washington, DC, U.S.A.
Informações: Internet: www.cla.org/

20 (SÃO PAULO)

ABAPI - Início Curso Avançado "A Proteção aos Direitos de Autor e aos Programas de Computador" Módulo Avançado V
Local: Auditório do ABIMAQ/SINDIMAQ, Avenida Jabaquara, 2925 - 3º andar - Sala 35, São Paulo - SP
Informações: Angela ou Ana Paula / Tel: 0xx11 5581-5707 / Fax: 0xx11 276-9864 / E-mail: abapi@abapi.org.br / Internet: www.abapi.org.br

24 (CUSCO)

IBA - Latin American Regional Conference
Local: Hotel Monasterio, Calle Palacio 136, Plazoleta Nazarenas, Cusco, Peru
Informações: Internet: www.ibanet.org

29.05-03.05 (GENEBRA)

OMPI - Working Group on Reform of the Patent Cooperation Treaty Second Session)

Rua Santa Luzia, 651
30º (recepção) e 31º 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

2002

MAIO

01-04 (WASHINGTON)
 LES (U.S.A. and Canada) - Spring Meeting
 Local: The Mayflower Hotel, Washington, DC, U.S.A.
 Informações: Tel: 00xx1 703 836-3106 /
 Internet: www.usa-canada.les.org/meetings.html

03 (NEWPORT BEACH)
 AIPLA - Advanced Biotechnology/Chemical Patent Practice Seminar and Advanced Computer and Electronic Patent Practice Seminar
 Informações: 2001 Jefferson Davis Highway, Suite 203
 Arlington, Virginia 22202
 Tel.: 00xx1 703 415-0780 / Fax.: 00xx1 703 415-0786 /
 E-mail: aipla@aipla.org
 Observações: seminário se repetirá em 17.05.02 em CHICAGO e em 07.06.02 em BOSTON

06-10 (GENEBRA)
 OMPI - Standing Committee on the Law of Patents (Seventh Session)

06-08 (DENVER)
 ICC's 34th World Congress
 Local: Denver Marriot Hotel, Denver, Colorado, U.S.A.
 Informações: ICC, 38 Cours Albert 1er, 75008, Paris, France
 Fax: 00xx33 1 4953-2942 / E-mail: congress@iccwbo.org

13-17 (GENEBRA)
 OMPI - Standing Committee on Copyright and Related Rights (Seventh Session)

14 (WASHINGTON)
 IBA - International Franchising
 Local: Washington DC, USA

16-17 (CANNES)
 ICC - 16th Conference on International Audiovisual Law - New trends in film rights
 Local: Palais des Festivals, Cannes, France
 Informações: ICC Institute of World Business Law, 38 Cours Albert 1er - 75008 Paris, France
 Tel: 00xx33 1 49 53 28 91 / Fax: 00xx33 1 49 53 30 30

18-22 (WASHINGTON)
 INTA - 124th Annual Meeting
 Local: Convention Center, Renaissance Hotel, Washington, DC, U.S.A.
 Informações: Tel.: 00xx1 212 768-9887

21-24 (GENEBRA)
 OMPI - Second Special Session of the Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications (SCT) on the Report of the Second WIPO Internet Domain Name Process

2002

27-31 (GENEBRA)
 OMPI - Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications (SCT) (Eighth session)

29.05-01.07 (MUNIQUE)
 GRUR - Jahrestagung
 Local: Münchner Künstlerhaus, Lenbachplatz 8, 80333 München, Deutschland
 Informações: GRUR Bezirksgruppe Bayern, Prinzregentenstr. 16, 80538, München
 Tel.: 00xx49 089-2123990 / Fax: 00xx49 089-21239922

JUNHO

26-30 (PHILADELPHIA)
 ABA-IPL SECTION - 2002 Summer IPL Conference
 Local: Loews Philadelphia Hotel, Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A.
 Informações: Tel.: 00xx1 312-988-5639

17-21 (LISBOA)
 AIPPI - Executive Committee Meeting
 Local: The Ritz Four Seasons, Rua Rodrigo da Fonseca, 88 1099-039 Lisboa, Portugal
 Informações: Tel.: 00xx351 21 381-1400
 Fax : 00xx351 21 383-1783

JULHO

04-05 (GENEBRA)
 OMPI - Seminar on the Madrid System of International Registration of Marks

AGOSTO

08-13 (WASHINGTON)
 125th ABA Annual Meeting
 Local: Washington D.C., U.S.A.

19-20 (RIO DE JANEIRO)
 ABPI- XXII Seminário Nacional da Propriedade Intelectual *ver anúncio na 4ª capa*

SETEMBRO

12-13 (DALLAS)
 LES (U.S.A. & Canada) - Technology Transfer Seminar
 Local: Airport Marriott South, Dallas, Texas, U.S.A.
 Informações: Tel.: 00xx1 703 836-3106 / Internet: www.usa-canada.les.org

22-25 (CHICAGO)
 LES (U.S.A. & Canada) - Annual Meeting
 Local: Sheraton Chicago Hotel and Towers, Chicago, Illinois, U.S.A.
 Informações: Tel.: 00xx1 703 836-3106



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) 2262-3198 • Fax: (21) 2533-0492 • Home-page: <http://www.abapi.org.br> • E-mail: abapi@abapi.org.br

CURSO AVANÇADO

A PROTEÇÃO AOS DIREITOS DE AUTOR E AOS PROGRAMAS DE COMPUTADOR

Módulo Avançado V - São Paulo - 20 de abril a 13 de julho de 2002

Destinado a advogados, agentes da propriedade industrial e estudantes de direito atuantes na área de propriedade intelectual.

Programa

- | | |
|------------------------|--|
| Aula 1 - 20/04 | Introdução à Proteção aos Direitos de Autor. Princípios de Direito Civil e os Direitos da Personalidade. Direitos Morais e Direitos Patrimoniais. |
| Aula 2 - 27/04 | Introdução à Proteção aos Direitos de Autor. Princípios de Direito Civil. O Direito Positivo Brasileiro. |
| Aula 3 - 04/05 | A Proteção dos Direitos Autorais nos Tratados Internacionais e no Direito Internacional. |
| Aula 4 - 11/05 | Objeto da Proteção e a Titularidade dos Direitos de Autor pela Pessoa Física e pela Pessoa Jurídica. |
| Aula 5 - 18/05 | Abrangência, Exceções e Limitações ao Exercício dos Direitos do Autor. Direitos Morais e Direitos Patrimoniais. Atos e Utilizações que não constituem violação. |
| Aula 6 - 25/05 | Dos Contratos de Direitos Autorais. Licença, Cessão e Concessão. |
| Aula 7 - 15/06 | Contrato de Edição. Aplicação do Contrato de Edição na Obra Multimídia, Programas de Computador e Internet. O Contrato de Trabalho e a Proteção ao Direito de Autor. A Obra sob Encomenda, inclusive na Contratação de Desenvolvimento de Programas de Computador. |
| Aula 8 - 22/06 | O Regime de Proteção das Obras Musicais e o Regime de Administração Coletiva (ECAD, ABDR e outros). O Regime das Obras de Arquitetura, Engenharia, Fotografia, Artes Plásticas, Design e Proteção das Bases de Dados. |
| Aula 9 - 29/06 | Programa de Computador. A Proteção Autoral e a Internet. Os Direitos do Webdesigner. Nome de Domínio. |
| Aula 10 - 06/07 | Tutela Administrativa e Tutela Civil. Registros e Procedimentos Preventivos. A Tutela Penal dos Direitos de Autor. |
| Aula 11 - 13/07 | Violações e Sanções. Medidas Judiciais. |

Promoção Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial - ABAPI

Apoio Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI
Associação Paulista da Propriedade Industrial - ASPI

Local Auditório do Abimaq/Sindimaq
Avenida Jabaquara, 2925, 3º andar, sala 35. São Paulo, SP

Horário Sábados das 8h30 às 12h30
Início: 20 de abril de 2002. Carga horária: 44 horas (11 sábados)

Coordenação Dra. Lílian de Melo Silveira
Dr. Erickson Gavazza Marques
Dr. Antonio Ferro Ricci

Professores Dr. Fábio Maria de Mattia, Dra. Lílian de Melo Silveira, Dr. José Carlos Costa Neto, Dr. Carlos Henrique de Carvalho Fróes, Dr. Antonio de Figueiredo Murta Filho, Dr. Jacques Labrunie, Dra. Maristela Basso, Dr. Erickson Gavazza Marques, Dr. Heitor Estanislau do Amaral, Dr. Guilherme Chaves Sant'anna, Dra. Gabriela Muniz Pinto

Informações e inscrições Tel: (11) 5581-5707 - Fax: (11) 276-9864 com Angela ou Ana Paula
e-mail: abapi@abapi.org.br • www.abapi.org.br

XXII SEMINÁRIO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

A INSERÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NO MUNDO ECONÔMICO

RIO DE JANEIRO
19 E 20 DE AGOSTO DE 2002
HOTEL INTER-CONTINENTAL RIO

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>

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