

Helenara Braga Avancini
Milton Lucídio Leão Barcellos

PERSPECTIVAS ATUAIS DO DIREITO DA

Propriedade Intelectual



**PERSPECTIVAS ATUAIS DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL**



Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

Chanceler:

Dom Dadeus Grings

Reitor:

Joaquim Clotet

Vice-Reitor:

Evilázio Teixeira

Conselho Editorial:

Alice Therezinha Campos Moreira
Ana Maria Tramunt Ibaños
Antônio Carlos Hohlfeldt
Draiton Gonzaga de Souza
Francisco Ricardo Rüdiger
Gilberto Keller de Andrade
Jaderson Costa da Costa
Jerônimo Carlos Santos Braga
Jorge Campos da Costa
Jorge Luis Nicolas Audy (Presidente)
José Antônio Poli de Figueiredo
Lauro Kopper Filho
Maria Eunice Moreira
Maria Helena Menna B. Abrahão
Maria Waleska Cruz
Ney Laert Vilar Calazans
René Ernaini Gertz
Ricardo Timm de Souza
Ruth Maria Chittó Gauer

EDIPUCRS

Jerônimo Carlos Santos Braga – Diretor
Jorge Campos da Costa – Editor-chefe

Helena Braga Avancini
Milton Lucídio Leão Barcellos
(Organizadores)

**PERSPECTIVAS ATUAIS DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL**



PORTO ALEGRE

2009

© EDIPUCRS, 2009

Capa: Vinícius de Almeida Xavier

Revisão Lingüística: Grasielly Hanke Angeli

Diagramação: Gabriela Viale Pereira

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

P467 Perspectivas atuais do direito da propriedade intelectual
[documento eletrônico] / org. Helenara Braga Avancini,
Milton Lucídio Leão Barcellos. – Porto Alegre :
EDIPUCRS, 2009.
236 p.

Modo de Acesso: World Wide Web:
<<http://www.pucrs.br/orgaos/edipucrs/>>
ISBN: 978-85-7430-824-1

1. Direito. 2. Propriedade Intelectual. I. Avancini, Helenara
Braga. II. Barcellos, Milton Lucídio Leão.

CDD 342.27

**Ficha Catalográfica elaborada pelo
Setor de Tratamento da Informação da BC-PUCRS**



Av. Ipiranga, 6681 - Prédio 33
Caixa Postal 1429
90619-900 Porto Alegre, RS - BRASIL
Fone/Fax: (51) 3320-3523
E-mail: edipucrs@pucrs.br
<http://www.pucrs.br/edipucrs>

SUMÁRIO

| | |
|---|-----|
| Nota dos organizadores | 6 |
| <i>Helenara Braga Avancini, Milton Lucídio Leão Barcellos</i> | |
| El derecho de autor y los derechos conexos en el ALCA (Una visión panorámica de las negociaciones) | 8 |
| <i>Ricardo Antequera Parilli</i> | |
| Direitos humanos fundamentais na Sociedade da Informação | 45 |
| <i>Helenara Braga Avancini</i> | |
| Gestão Coletiva da obra musical: a atuação do ECAD como gestor da arrecadação e distribuição de Direitos Autorais. | 69 |
| <i>Paulo Guilherme Baeta Neves</i> | |
| O Creative Commons frente aos Direitos Autorais no Brasil | 102 |
| <i>Gustavo Bahuschewskyj Corrêa</i> | |
| Propriedade Intelectual e Direitos Reais: Um Primeiro Retomar da Obviedade | 113 |
| <i>Ricardo Aronne</i> | |
| Patentes na área da biotecnologia e direitos fundamentais | 148 |
| <i>Milton Lucídio Leão Barcellos</i> | |
| Direito de inventor: a licença compulsória em análise..... | 167 |
| <i>Laura Lessa Gaudie Ley</i> | |
| A Proteção do Design sob a ótica da legislação brasileira e italiana..... | 200 |
| <i>Luciana Gössling Manica</i> | |
| Os contratos de Cost-Sharing e sua Tributação..... | 224 |
| <i>Karlo Tinoco</i> | |

NOTA DOS ORGANIZADORES

Dentre os estudos desenvolvidos pelos integrantes do Grupo de Pesquisa em Propriedade Intelectual do Programa de Pós-Graduação em Direito da PUCRS foram selecionados alguns trabalhos para compor a presente publicação, a qual tem a intenção de ser a primeira de uma série de produções científicas a serem desenvolvidas na área do direito da propriedade intelectual.

O primeiro artigo desta coletânea, de autoria do Prof. Ricardo Antequera Parilli, traz importante análise internacional dos direitos de propriedade intelectual, em especial dos direitos autorais, no âmbito da ALCA.

A propriedade intelectual na sociedade em rede e a função social da propriedade intelectual, as quais representam as duas linhas de pesquisa do GPPI/PUCRS, são abordadas, direta ou indiretamente, nos demais artigos desenvolvidos.

Por uma questão metodológica, os quatro primeiros artigos tratam de questões atuais ou de análises atuais de questões antigas relacionadas ao direito autoral, enquanto os três artigos seguintes abordam questões relacionadas com o direito de propriedade industrial, culminando com o último artigo que analisa questão específica de tributação na área contratual relacionada a investimentos e transferência de tecnologia.

Em resumo, os objetivos do GPPI/PUCRS estão sendo alcançados ao obter sucesso em congregar um número razoável de pesquisadores interessados nas linhas de pesquisa propostas, gerando pesquisas de qualidade no âmbito acadêmico, assim como por ajudar a sensibilizar a Universidade para a importância do estudo independente e obrigatório do direito de propriedade intelectual.

O alcance desse estágio evolutivo interno da Universidade na área da propriedade intelectual se deve a um esforço conjunto de diversas pessoas que se mostraram sensíveis e dispostas a inserir esta Instituição de Ensino Superior dentro do seleto grupo que realmente compreende a importância do estudo, pesquisa e divulgação dos direitos de propriedade intelectual no seio acadêmico, das quais podemos destacar e render nossa homenagem e

agradecimento: Prof. Dr. Ir. Norberto Francisco Rauch, Prof. Dr. Ir. Joaquim Clotet, Prof. Dr. Jorge Audy, Prof. Dr. Jarbas Lima, Prof. Dr. Juarez Freitas, Prof. Me. Roque Bregalda, Prof. Vilmar Fontes, Prof. Dr. Ricardo Aronne e a todos aqueles não nominados, mas que contribuíram e contribuem para o crescimento da pesquisa de qualidade na área da propriedade intelectual dentro desta acolhedora Universidade.

*Meus filhos, todas as invenções humanas têm um objetivo comum: poupar esforço, fazer as coisas com o mínimo trabalho possível. Desse modo o prazer do homem aumenta, porque o esforço é sempre desagradável.*¹

¹ Trecho da história que Dona Benta contava aos seus filhos da obra de Monteiro Lobato, História das Invenções. 10.^a Edição. São Paulo: Editora Brasiliense, 1959. p. 27.

EL DERECHO DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS EN EL ALCA (UNA VISIÓN PANORÁMICA DE LAS NEGOCIACIONES)

Ricardo Antequera Parilli *

I EL DERECHO DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS EN LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES

Toda integración económica de los mercados implica la eliminación de las “*barreras técnicas*” constituidas por leyes nacionales concurrentes en la misma materia, si contienen disposiciones contrapuestas o incompatibles y crean así distorsiones para alcanzar las metas propuestas (entre ellas, la libre circulación de bienes y servicios), por ejemplo, en el área del derecho de autor si las condiciones para la tutela de una obra son diferentes en los países relacionados, de suerte que la misma creación esté protegida en unos y en otros no, o que un ejemplar o soporte del mismo bien intelectual sea lícito en un país pero ilegítimo en el vecino.

Y la incorporación de los derechos de “*propiedad intelectual*” en general en el marco del Derecho Comercial Internacional obedece, entre otros, a los factores siguientes:

- a. La “*globalización de la economía*”, porque los bienes intelectuales no son ya producidos y comercializados únicamente en los mercados internos de cada uno de los países, sino que su explotación trasciende las fronteras.

* Presidente de Honor del Instituto Interamericano de Derecho de Autor (IIDA). Profesor en los post-grados en Propiedad Intelectual de la Universidad de Los Andes y de la Universidad Metropolitana. Profesor Invitado en los cursos de post-grado en derecho de autor y derechos conexos de la Universidad de Buenos Aires. Profesor Principal Emérito de la Universidad de San Agustín (Perú). Profesor Invitado a cursos y seminarios sobre Propiedad Intelectual organizados por universidades iberoamericanas. Ex-Profesor de derecho de autor y nuevas tecnologías en la Universidad Católica “*Andrés Bello*”. Miembro Honorario del Centro Colombiano de Derecho de Autor (CECOLDA) y del Instituto Mexicano de Derecho de Autor (IMDA). Medalla de Oro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Consultor de la OMPI, de la UNESCO, del Centro Regional para el fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC) y de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA). Autor de numerosas obras sobre la especialidad.

- b. La importancia económica de las actividades vinculadas a la producción y mercadeo de esos productos intelectuales, sea en forma de objetos tangibles (libros, soportes digitales, etc.), o bien a través de servicios, especialmente por su transmisión por medio de telecomunicaciones, incluyendo las redes digitales.
- c. Las distorsiones que se producen en el comercio cuando existen desniveles nacionales en la protección de esos bienes, colocando en desventaja a la actividad empresarial que se desarrolla en países con altos sistemas de protección, frente a aquellas que se instalan en territorios con una tutela limitada.
- d. La “piratería”, propiciando el comercio internacional de ejemplares ilícitos, de más bajo costo, en perjuicio de la actividad empresarial legítima.
- e. La necesidad de mecanismos coercitivos contra los países donde la protección a los derechos intelectuales sea deficiente o inefectiva, o desde los cuales se produzcan o exporten soportes ilegítimos, o se realicen transmisiones o retransmisiones no autorizadas.

Lo anterior sin perjuicio de que, trascendiendo el ámbito de los tratados sobre libre comercio, se aprueben convenciones específicas sobre la materia con vocación mundial, como el Convenio de Berna para la protección de las Obras Literarias y Artísticas, la Convención de Roma para la protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (TODA/WCT) y el Tratado de la OMPI sobre Interpretaciones o Ejecuciones y Fonogramas (TOIEF/WPPT).

Todo ello además de la incorporación de los derechos de propiedad intelectual en general en el Tratado de la OMC, a través del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

II LA IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL DERECHO DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS EN SU RELACIÓN CON EL ALCA

Una de las metas del ALCA, en relación con la propiedad intelectual, es la de reducir las distorsiones del comercio hemisférico y promover y asegurar una adecuada y efectiva protección de tales derechos.

Pero podría pensarse que esa inclusión, dentro de un área de libre comercio continental, beneficia fundamentalmente a los países industrializados y, en el caso concreto del ALCA, a los Estados Unidos, tomando en cuenta que el estudio realizado en 1992 para dimensionar la participación de las industrias del "copyright" en su economía, ya demostraba que ocupaban el segundo lugar, apenas precedidas por los servicios médicos y de salud, superando al agro, la fabricación de maquinaria eléctrica, la industria automotriz y la elaboración de alimentos y productos afines, agregando un total del 5,8% a su Producto Interno Bruto (PIB) ², y que para 1990 esas industrias empleaban a 5,5 millones de personas en dicho país, con un índice de crecimiento anual superior al resto de la economía ³.

Pero esa afirmación olvidaría que la importancia económica del derecho de autor y los derechos conexos en un determinado país (desarrollado o en

² ANTEQUERA PARILLI, Ricardo: "El Derecho de Autor y los Derechos Conexos y su papel en el desarrollo cultural, social y económico". Documento OMPI/DA/ANG/99/2. Curso OMPI/SGAE de formación en Derecho de Autor y Derechos Conexos para América Latina. Antigua, Guatemala, 1999; BERCOVITZ, Alberto: "La importancia económica de los derechos de autor y de los derechos conexos. Planteamiento e ideas generales", en el libro-memorias del I Congreso Iberoamericano de Propiedad Intelectual. Madrid: Ed. Ministerio de Cultura, 1991. pp. 325-329; COHEN JEHORAM, Herman: "Critical reflections on the economic importance of copyright", en *Right*. Ed. International Publishers Association (IPA) and The International Group of Scientific, Technical and Medical Publishers (STM). Vol. 2. n°. 4. 1988-1989. pp. 4-6; HUMMEL, Marlies: "La importancia económica del derecho de autor", en Boletín de Derecho de Autor. UNESCO. Vol. XXIV. n°. 2. París, 1990, pp. 14-22; KLAVER, Franca: "Towards a Publishers Right", en *Right*. Ed. IPA-STM. Vol. 2. No. 1. 1988, pp. 8-13; LIPSZYC, Delia: "Derecho de Autor y derechos conexos". Buenos Aires: Ed. UNESCO/CERLALC/ZAVALÍA, 1993, pp. 55-59; OLSSON, Henry: "La importancia económica del derecho de autor", en *Derecho de la Alta Tecnología (DAT)*. Año I. n°. 2. Buenos Aires, 1988. pp. 1-9 y "La importancia económica y cultural del derecho de autor", en el libro-memorias del II Congreso Iberoamericano sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos ("Num Novo Mundo do Direito de Autor"). Ed. Direcção-Geral dos Espectáculos. Lisboa, 1994, pp. 55-68; y UCHTENHAGEN, Ulrich: "La importancia económica del derecho de autor y de los derechos conexos (visión del tema en las obras literarias y artísticas)". Conferencia publicada en el Libro-Memorias del I Congreso Iberoamericano sobre Propiedad Intelectual. Madrid: Ed. Ministerio de Cultura, 1991.

³ OLSSON, Henry: "La importancia económica y cultural del derecho de autor". Ob. Cit. p. 61.

vías de desarrollo) se dimensiona en función de la intervención de diversos sectores, conforme a la siguiente clasificación:

- a. El sector creativo (escritores, compositores, artistas plásticos y de artes aplicadas, diseñadores, dibujantes; los diversos participantes en las obras audiovisuales; los analistas de sistemas, programadores, compiladores y otros creadores en relación con el "software", las bases de datos y las producciones "multimedia", arquitectos y decoradores; redactores, columnistas, fotógrafos, dibujantes y caricaturistas, etc.).
- b. Las "industrias primarias" (industrias del "núcleo" o "industrias culturales y del entretenimiento"), encargadas de la producción de las obras: la industria editorial gráfica; editoras musicales, productoras audiovisuales, anunciantes y agencias publicitarias, la industria del diseño y de artes aplicadas; la del "software", "bases de datos" y productoras de "multimedia"; las publicaciones periódicas y las empresas que detentan derechos en relación con las creaciones realizadas bajo contrato laboral o por encargo, etc.
- c. Las industrias "secundarias", productoras de bienes de capital, en particular de equipos y soportes de diversa índole: aparatos de impresión, reproducción y encuadernación; materias primas como el papel para la impresión o las películas de "celuloide" para los filmes cinematográficos; fabricantes de instrumentos musicales; industrias de equipos de grabación y reproducción sonora, así como de los aparatos de filmación, grabación y reproducción visual y audiovisual; productores de equipos reprográficos, fabricantes de "hardware" y de soportes "vírgenes" (audiocassettes, videocassettes, discos digitales), etc.
- d. Las industrias "auxiliares", que enlazan al sector creativo y a las industrias primarias con la fijación, reproducción o difusión de los bienes intelectuales (imprentas, litografías y encuadernadoras; diseñadoras de portadas y carátulas; estudios de grabación y montaje; laboratorios de copiado de películas y de reproducción de obras audiovisuales en videogramas u otros soportes; telares, fábricas de muebles, tapices y cerámicas, fundidoras, etc.).

- e. La “*actividad comercial directa*”, que tiene por objetivo específico la puesta a disposición de las obras, sea en forma de soportes materiales o a través de “*servicios*” (distribuidoras de libros y librerías; distribuidoras fonográficas y disco-tiendas; licenciatarias, distribuidoras y vendedoras de videogramas; distribuidoras y exhibidoras cinematográficas; museos y galerías; teatros; licenciatarias, distribuidoras y vendedoras de “*software*”, de bases de datos y de presentaciones “*multimedia*”, etc.
- f. Y los “*otros servicios*”, es decir, las actividades económicas que no tienen como objeto principal la explotación de las obras, pero ese uso forma parte de su objeto comercial, directo o indirecto, desde restaurantes, discotecas, clubes, sistemas de transporte y demás ambientes donde se comunican obras protegidas; pasando por las emisoras de radio y televisión y el comercio de aparatos reproductores de sonido, video y equipos de computación, hasta llegar a la actividad publicitaria y a la comercial que se genera alrededor del espectáculo.

Pero, además, habría que agregar a los “*derechos conexos*” de los intérpretes o ejecutantes, en relación con sus prestaciones artísticas; de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones de sonido; y de los organismos de radiodifusión, como titulares de derechos sobre sus señales sonoras o audiovisuales.

Antes de cualquier estudio detallado que se realizara sobre la importancia económica del derecho de autor y los derechos conexos en los países en desarrollo, ya se avizoraba que el sector creativo, las “*industrias culturales*” y otras empresas vinculadas a los derechos intelectuales tenían un papel importante en sus economías, porque era relevante su contribución en el aporte de bienes culturales tradicionales, como en literatura, música y artes plásticas por ejemplo, superando en muchos casos, a algunos de los países desarrollados.

Pero lo que hasta finales del Siglo XX parecía una mera intuición o fruto de análisis limitados, comenzó a demostrarse con encuestas sectoriales cada vez más completas realizadas en varios países de América Latina, así como en otras naciones en vías de desarrollo.

Así, por ejemplo, en Colombia, un estudio efectuado en 1999, demostraba que ya para 1997 existían en ese país 408 empresas dedicadas a la informática, no solamente para satisfacer necesidades locales, sino con exportaciones equivalentes a los 10 millones de dólares, con un estimado de crecimiento interanual del 32%⁴. Y que según la investigación realizada por la Universidad del Rosario, Bogotá, publicado en la revista “*Cambio 16*” en fecha 10-4-2000,⁵ las industrias culturales colombianas facturaban en 1998 la cifra de 1.400 millones de dólares.

Pero fue a partir del 2002 cuando la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), conjuntamente con la “*Universidade Estadual de Campinas*” (UNICAMP), publicó su “*Estudio sobre la importancia económica de las industrias y actividades protegidas por el derecho de autor y los derechos conexos en los países de MERCOSUR y Chile*”, el cual constituye el primer análisis completo de la situación en una región tan importante y que representa, además, un punto de referencia fundamental al momento de proyectar sus resultados a otros países del área.

A pesar del inmenso esfuerzo investigativo — y tal vez por falta de información confiable en algunos de los países encuestados —, las áreas tomadas en cuenta para el trabajo no siempre comprendieron todos los sectores vinculados al derecho de autor o a los derechos conexos en un determinado país: en Argentina no se incluyó a las bases de datos o a las consultorías y desarrollos informáticos, las salas de baile y otros establecimientos similares, la fabricación de ciertos soportes (papel, cerámica), los servicios de grabación ni las actividades de impresión⁶; la encuesta brasileña no comprendió la fabricación de joyas, papel, pasta de madera, tintas, cerámica, los servicios técnicos o los puestos al menor de revistas y otros productos similares, de electrodomésticos o de equipos de oficinas⁷; la investigación en Chile no incorporó a las agencias de noticias, las consultorías

⁴ Fuente: “*Estudio de Proexport de Colombia*, Bogotá, 1997. Cortesía del doctor Felipe Rubio, Bogotá.

⁵ Dato cortesía del doctor Felipe Rubio, Bogotá.

⁶ OMPI y UNICAMP: “*Estudio sobre la importancia económica de las industrias y actividades protegidas por el derecho de autor y los derechos conexos en los países de MERCOSUR y Chile*”, pp. 32-33.

⁷ Idem.

informáticas, las salas de baile y otros similares ni a las actividades del espectáculo, la grabación de discos y cintas sonoras y audiovisuales o la impresión de material escolar⁸; la encuesta paraguaya excluyó a las consultorías informáticas, la impresión de diarios, revistas y libros, la reproducción de cintas de video y de programas de computación, así como los servicios de impresión de material escolar⁹; y la uruguaya no comprendió a las salas de baile y discotecas, a la reproducción de diversos soportes sonoros y audiovisuales, ni a los servicios de impresión de material escolar.¹⁰

No obstante, los resultados son sorprendentes, según los siguientes datos:

- a. El valor agregado de las industrias del derecho de autor en el MERCOSUR superó los ¡!61 y un mil millones de dólares!!! en el año 1998, equivalentes al 5,59% del Producto Interno Bruto (PIB) de ese mercado.
- b. El aporte de esas industrias a la creación de empleos fue de ¡!1.844.000!!! personas, equivalente al 3,8% de las personas ocupadas en los países encuestados.
- c. Las exportaciones de las industrias relacionadas con el derecho de autor fue, en 1998, superior a los ¡!800 millones de dólares!!¹¹

Todo lo relacionado refleja, sin lugar a dudas, que el derecho de autor y los derechos conexos ocupan un lugar importante en las economías en vías de desarrollo y, por tanto, una adecuada protección es de interés para todos los países del continente americano.

III LAS NEGOCIACIONES EN EL ALCA SOBRE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN

Una de las dificultades para estudiar el estado actual de las negociaciones en derecho de autor y derechos conexos en el ALCA, es la

⁸ Ibidem.

⁹ Ibidem.

¹⁰ Ibidem.

¹¹ Ibidem, pp. 38-40.

ausencia de información para quienes no formamos parte de las delegaciones gubernamentales, ya que el único texto disponible en la página oficial del proceso es el “*tercer borrador*” del 21 de noviembre de 2003¹², a pesar de que existen documentos clasificados como “*no autorizados*” y “*sólo para uso oficial*”, que contienen las diferentes propuestas que se negocian en la materia.

Ese carácter “*casi inaccesible*” de los documentos, acompañado del “*misterio*” con el cual algunas delegaciones tratan de cubrir las negociaciones, no se compadece con el carácter privado de los derechos de propiedad intelectual en general (como lo reconoce expresamente el Preámbulo del ADPIC), aun cuando al mismo tiempo se califiquen de “*interés público*”, de manera que debería existir una mayor relación e información entre el sector gubernamental de cada país y los diferentes sectores privados (creativos y empresariales), que ostentan derechos sobre los bienes inmateriales protegidos o tienen interés directo en su protección.

Pero no obstante el carácter “*confidencial*” del documento que contiene la compilación de las propuestas presentadas por los negociadores, hemos podido obtener un ejemplar del mismo que, por tener el carácter de “*no oficial*”, no goza de garantía de autenticidad, pero que se utilizará conjuntamente con el “*tercer borrador*” del 21 de noviembre de 2003.

IV LAS NEGOCIACIONES EN EL ALCA SOBRE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS Y LOS PRINCIPIOS BÁSICOS ADOPTADOS

Como “*principios básicos*” nos referimos a los que, cualquiera sea el texto final del eventual Acuerdo del ALCA, parece que se mantendrán inalterables, al menos en cuanto al fondo, existiendo una tendencia hacia de la unanimidad en ciertos criterios fundamentales.

¹² En http://www.ftaa-alca.org/FTAADraft03/Index_s.asp

LA ARMONÍA CONCEPTUAL

A pesar de los diversos sistemas nacionales y de que en las negociaciones conviven países que pertenecen a alguno de los dos sistemas, el continental o el angloamericano, tanto las propuestas de los estados o de los grupos sub-regionales, como el texto del *“tercer borrador”*, incluyendo las definiciones más importantes, guardan una gran armonía conceptual, en el sentido de que utilizan una terminología coherente y además particular de una disciplina cuyos vocablos y expresiones tienen una acepción propia, de validez universal.

EL OBJETIVO GENERAL

Aunque existen diferentes propuestas acerca de la *“transferencia de tecnología”*, el *“tercer borrador”* parece resumir todas ellas en un dispositivo llamado *“objetivos generales”*, el cual tiene el texto siguiente:

La protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual que contempla el presente Capítulo deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología en las Américas, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos, a fin de favorecer el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones.

Esta disposición guarda una gran similitud con el artículo 7º del ADPIC y, por tanto, tiene la misma crítica que en su momento se le hizo a este último, cual es la de olvidar a *“los autores”* entre los beneficiarios recíprocos del Acuerdo, pues sólo se refiere a los *“productores”* y a los *“usuarios”* de los conocimientos tecnológicos.

LA ADOPCIÓN DE CONVENIOS INTERNACIONALES PREEXISTENTES

Con el TLC para América del Norte (art. 1701), el Tratado del G3 (art. 18-02) y el ADPIC (art. 9), se inició la tendencia de comprometer a los países miembros de un tratado o acuerdo internacional a adoptar las disposiciones

sustantivas de convenios preexistentes, aunque alguno de los países no formara parte de estos últimos, por ejemplo, del Convenio de Berna y otros tratados. Y ese estilo continuó con el TODA/WCT (art. 1,4), en lo que se refiere al Convenio de Berna y constituye la constante en las propuestas del “*tercer borrador*”, no sólo en lo que se refiere al Convenio de Berna, sino también en relación con otros tratados en derecho de autor y derechos conexos.

Pero no hay todavía consenso en determinar cuáles de los convenios preexistentes deberían adoptar los miembros del ALCA, pues mientras algunas propuestas se limitan a los instrumentos “*tradicionales*” (Berna, Roma y Ginebra sobre Fonogramas), además de las disposiciones sustantivas del ADPIC, otras incluyen a los dos nuevos tratados de la OMPI.

Si tomáramos como punto de referencia el TLC entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, un posible texto del ALCA incluiría entre los convenios internacionales que deberían ser ratificados o adoptados, además del Convenio de Berna, al TODA/WCT y al TOIEF/WPPT.

LA OBSERVANCIA “*EFICAZ*” DE LOS DERECHOS

Entre las normas atinentes a la naturaleza y al alcance de las obligaciones en el ALCA, parece haber consenso en incorporar el principio de la “*observancia eficaz*” de los derechos de propiedad intelectual, lo que ya constituye un compromiso para los Estados miembros de la OMC, en virtud del ADPIC, y que aparece también en los nuevos Tratados de la OMPI, así como en los tratados bilaterales o sub-regionales de libre comercio celebrados por los Estados Unidos con varios países latinoamericanos.

Si vinculamos el vocablo “*observancia*”, es decir, el cumplimiento exacto y puntual, con la palabra “*eficaz*”, que alude a lo que tiene eficacia o a la capacidad de lograr el efecto que se desea¹³, los países deben asumir la obligación de asegurar una protección “*efectiva*” de los derechos y no meras “*buenas intenciones*” o simplemente conferir facultades que luego los titulares no pueden disfrutar en la práctica.

¹³ Diccionario de la Lengua Española, en <http://www.rae.es>

LA “PROTECCIÓN MÍNIMA”

Otro principio que tiene consenso en las negociaciones es el de la “*protección mínima*”, de manera que si bien los Estados deben cumplir con los compromisos asumidos en el eventual instrumento continental, también uno de ellos puede otorgar en su legislación, aunque no está obligado, una protección más amplia que la requerida en el ALCA, siempre que sea compatible con las disposiciones del Acuerdo.

Nótese que el principio de la “*protección mínima*” no es nada innovador, sino que ya figura, por ejemplo, en el Convenio de Berna y en la Convención de Roma, así como en el TODA/WCT y en el ADPIC, en estos últimos por remisión al Convenio de Berna.

EL AUMENTO DE LOS NIVELES ACTUALES DE PROTECCIÓN

Sin que ello se contradiga con el principio de la “*protección mínima*”, las propuestas de la mayoría los países y de las delegaciones sub-regionales se encaminan hacia un incremento en la protección en relación con los convenios existentes, inclusive, varias de las propuestas mejoran los estándares de protección en relación con los nuevos tratados de la OMPI.

EL “TRATO NACIONAL”

Otro principio básico es el del “*trato nacional*”, el cual surge de las obligaciones que emanan de tratados internacionales como el Convenio de Berna, la Convención de Roma, el Convenio Fonogramas, el TODA/WCT (por remisión al Convenio de Berna), el TOIEF/WPPT y, por lo que se refiere a la OMC, el Acuerdo sobre los ADPIC, así como la Decisión 351 de la Comunidad Andina que contiene el Régimen común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos para sus países miembros.

Así, un Estado no puede someter a las obras, interpretaciones, producciones o emisiones que tengan como país de origen a uno de los demás estados miembros, al requisito de la “*reciprocidad*” (ni al del registro o

publicación de la obra extranjera en el país donde se reclama la protección), salvo en los casos de excepción y de interpretación restrictiva previstos expresamente en los mismos instrumentos.

EL TRATO A LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA

El “trato a la nación más favorecida” se incorpora a la propiedad intelectual con el artículo 4 del ADPIC, el cual está recogido casi de manera idéntica y al parecer por consenso, en el artículo 2 de la Sección B del “tercer borrador”, cuando reza:

Con respecto a la protección [y el disfrute] de la propiedad intelectual, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda una Parte a los nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todas las demás Partes.

No obstante, y ya en el campo específico del derecho de autor y los derechos conexos, el “tercer borrador” recoge una excepción, ya prevista en el artículo 4,b del ADPIC, y que en el texto de las negociaciones del ALCA (art. 2º, 2.2.b), todavía entre corchetes, reza así:

2.2. Quedan exentos de esta obligación toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedidos por una Parte que [se deriven de acuerdos internacionales y, en particular, de acuerdos de comercio e integración dentro de las Américas que:

[...]

“se hayan otorgado de conformidad con las disposiciones del Convenio de Berna (1971) o de la Convención de Roma, que autorizan que el trato concedido no esté en función del trato nacional sino del trato dado en otro país.

V LAS NEGOCIACIONES EN EL ALCA Y LAS DISPOSICIONES SUSTANTIVAS SOBRE DERECHO DE AUTOR

EL SUJETO: LA AUTORÍA Y LAS TITULARIDADES

Las propuestas de la Comunidad Andina y de Panamá recogen la definición de “*autor*”, como la persona física (Comunidad Andina) o natural (Panamá), que realiza la creación intelectual, y si se es coherente con lo dispuesto en sus respectivas leyes internas, cualquiera de las dos propuestas (que en definitiva, son una sola), debería ser apoyada por todos países latinoamericanos que ya recogen ese principio en sus textos nacionales, en forma directa o indirecta, por el cual solamente puede ser autor la persona humana.

Aunque hasta el momento no aparece una oposición por parte de los Estados Unidos (ni por los países de la región que también adoptan el sistema anglosajón, como los del CARICOM), llama la atención que ni en el TLC entre Chile y Estados Unidos, ni en el existente entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, se recoge una definición como la propuesta, sino que se omite el tema, y es que en la tradición “*angloamericana*” es posible admitir, mediante una “*fictio iuris*” y en determinados casos, la condición de “*autoría*” atribuida a una persona jurídica.

De prosperar las propuestas de la Comunidad Andina y Panamá se lograría un “*acercamiento*” entre los sistemas anglosajón y continental, a favor de este último, y permitiría distinguir la condición de “*autor*” (persona natural) de los conceptos de “*titular*” y de “*titularidad*” de los derechos, pues en el “*tercer borrador*” se entiende por “*titular*” a la “*persona natural o jurídica que en calidad de autor o a título de derechohabiente o causahabiente ostenta derechos patrimoniales derivados de obras literarias o artísticas*”, y por “*titularidad*” la “*calidad del titular de derechos reconocidos en el presente Capítulo*”.

LA OBRA COMO OBJETO DEL DERECHO DE AUTOR

Aunque la propuesta de la Comunidad Andina contiene una definición de “obra”, como “toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma”, en términos que se corresponden esencialmente con la contenida en muchas leyes de países latinoamericanos, llama la atención que la misma no figure ni en el TLC entre Chile y los Estados Unidos, ni en el TLC entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos.

La supresión de ese concepto en una versión más definitiva podría surgir del hecho de que en los países que siguen el sistema del “copyright” es posible considerar como “obras” a bienes que no tienen el carácter de “creación” (como en el caso de los fonogramas) y, por tanto, no se les exige la “originalidad”, razón por la cual, en la tradición “latina” los fonogramas no son “obras”, sino bienes inmateriales protegidos entre los derechos conexos.

Por otra parte, en el documento “no oficial” que recoge las propuestas de los países, aparecen numerosas definiciones sobre las diversas categorías de obras (originarias, derivadas, audiovisuales, de arte aplicado, colectivas, en colaboración, inéditas, anónimas, seudónimas, etc.), pero en el “tercer borrador” sólo figuran propuestas en relación con las “obras audiovisuales” y los “programas de ordenador”.

No estamos en condiciones de saber si la omisión de las definiciones de las demás categorías de obras, al no aparecer en el “tercer borrador”, se debe a que fueron abandonadas por los países proponentes.

LA DETERMINACIÓN DE LAS OBRAS PROTEGIDAS

Llama la atención que apenas una de las propuestas (Honduras) contiene un catálogo (siempre enunciativo), de las obras protegidas, y apenas si hay en los documentos las proposiciones aclaratorias relativas a la protección de los programas de ordenador y de las bases de datos, siguiendo de cerca las disposiciones equivalentes del ADPIC (art. 10) y el TODA/WCT (arts. 4 y 5).

Y salvo la de Honduras, la propuesta de México apenas se limita a sugerir lo siguiente:

Cada Parte protegerá las obras comprendidas en el Artículo 2 del Convenio de Berna, incluyendo cualesquiera otras que incorporen una expresión original en el sentido que confiere a ese término dicho Convenio.

Tal vez por esa indiferencia, el “*tercer borrador*”, en lugar de seguir el sistema “*clásico*” de mencionar en forma enunciativa las obras protegidas, acoge el estilo de enumerar solamente lo que “*no está protegido*” por el derecho de autor, con dos textos alternativos.

El primero reza así:

No son objeto de protección como derechos autorales, entre otros:

- a) las ideas, procedimientos normativos, métodos, sistemas, proyectos o conceptos matemáticos como tales;
- b) los esquemas, planos o reglas para realizar actos mentales, juegos o negocios;
- c) los formularios en blanco para ser completados por cualquier tipo de información, científica o no, y sus instrucciones;
- d) los textos de tratados o convenciones, leyes, decretos, reglamentos, decisiones judiciales y demás actos oficiales;
- e) las informaciones de uso común tales como calendarios, agendas, catastros o leyendas;
- f) los nombres y títulos aislados;
- g) el aprovechamiento industrial o comercial de las ideas contenidas en las obras.

Y el segundo así:

La protección que otorga el Derecho de Autor a toda creación original, de naturaleza literaria o artística, no se extiende a ninguna idea, procedimiento, sistema, proceso, método de operación, concepto o principio, independientemente de la manera como él sea descrito, explicado, ilustrado en dicha obra o incorporado en la misma.

LOS DERECHOS MORALES

A pesar de que la Comunidad Andina, MERCOSUR y varios países latinoamericanos (Honduras, Panamá) proponen un detallado articulado sobre los derechos morales y su contenido (en algunos casos incluyendo derechos no previstos entre los “*principios mínimos*” del Convenio de Berna, como el de

divulgación y el de retracto), la redacción del “*tercer borrador*” apenas contempla los derechos morales en los escuetos términos siguientes:

Los derechos morales protegidos, serán al menos, los reconocidos en el artículo 6 bis del Convenio de Berna.

La legislación interna de cada Parte podrá reconocer otros derechos de orden moral.

Pero aún así, la reticencia de los Estados Unidos a aceptar la incorporación de los derechos morales en las negociaciones sobre libre comercio, hace pensar que las discusiones continuarán en torno a este tema, incluso para lograr su supresión total en un futuro Acuerdo.

Nótese en ese sentido que el TLC entre Estados Unidos y Chile apenas contiene una norma donde menciona tangencialmente estos derechos, al prever que “cualquier persona propietaria de cualquier derecho económico, es decir, no de un derecho moral, podrá, libre y separadamente, transferir tal derecho mediante un contrato”, y todavía de manera más indirecta en el TLC entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, donde la expresión “*derechos morales*” (o “*derecho moral*”), no figura, sino que apenas dispone: “Cualquier persona que adquiera o sea titular de cualquier derecho patrimonial en una obra, interpretación o ejecución, o fonograma puede libre e individualmente transferir dicho derecho mediante contrato”.

EL DERECHO PATRIMONIAL: PRINCIPIO GENERAL

En el “*tercer borrador*” aparece una norma general que de aprobarse constituiría un “*terreno ganado*” a favor de la tradición continental, y que reza así:

Cada Parte otorgará a los autores o demás titulares de derechos el derecho exclusivo de autorizar, en cualquier modalidad, la utilización o la explotación de la obra literaria o artística, con las limitaciones y excepciones que las leyes nacionales puedan determinar.

De obtenerse ese “*triunfo*” quedarían sentados, a nivel continental, dos principios fundamentales, a saber:

- a. Que el derecho patrimonial no está sujeto a *“numerus clausus”*, sino que incluye toda forma de uso de la obra *“en cualquier forma”* o *“por cualquier procedimiento”*.
- b. Que las únicas excepciones admitidas a ese derecho son las previstas expresamente en las leyes, las cuales deben interpretarse en forma restrictiva.

EL DERECHO PATRIMONIAL: LA ENUMERACIÓN EJEMPLIFICATIVA DE LAS FORMAS DE EXPLOTACIÓN

De prosperar el dispositivo comentado y al alcanzar el derecho patrimonial a *“cualquier modalidad”* de utilización, toda enumeración de las formas de uso de la obra tendrían que interpretarse en forma meramente enunciativa, y es así como debería entenderse el catálogo de modalidades de uso contenidas en el *“tercer borrador”*, cuando se consagra el derecho exclusivo del autor o, en su caso de sus derechohabientes, de autorizar o prohibir:

- a. La reproducción de la obra, por cualquier forma o procedimiento;
- b. La comunicación pública de la obra cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes;
- c. La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler;
- d. La importación al territorio de cualquier Parte de copias de la obra hecha sin su autorización; y,
- e. La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.

EL DERECHO PATRIMONIAL: EL PRINCIPIO DE LA *“INDEPENDENCIA DE LOS DERECHOS”*

Otra disposición del *“tercer borrador”* consagra la *“independencia de los derechos”*, por la cual cada forma de uso de la obra es distinta a las demás y cada una de ellas debe ser objeto de autorización expresa, en propuesta que reza así:

Las diversas modalidades de utilización de obras [literarias o artísticas] o [interpretaciones o ejecuciones y producciones de fonogramas] son independientes entre si, sin que se extienda la autorización concedida por el autor [artista intérprete o ejecutante, o por el productor, respectivamente], a cualquiera de las demás utilizaciones.

Y como puede verse de las palabras colocadas entre corchetes, al menos alguna de las delegaciones aspira extender ese principio a los derechos conexos de los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas.

Aunque no localizamos un dispositivo similar en el TLC entre Estados Unidos y Chile, ni en el TLC entre ese país y Centroamérica y República Dominicana, existirían probabilidades de llegar a un acuerdo para su aprobación, tomando en cuenta que ya la jurisprudencia norteamericana ha reconocido el principio de la *“independencia de los derechos”*.

EL DERECHO DE REPRODUCCIÓN

Aunque en el documento *“no autorizado”* figuran cuatro propuestas sobre el derecho de reproducción, en el *“tercer borrador”* aparecen sólo dos, que coinciden en que el derecho de reproducción incluye *“cualquier procedimiento y bajo cualquier forma conocida o por conocerse”* (Propuesta 5.1), *“comprendiendo el entorno digital”* (Propuesta 5.2).

Ese derecho debe concatenarse con la definición de *“reproducción”*, acerca de la cual existen en el *“tercer borrador”* tres propuestas, todas las cuales coinciden en señalar que la misma comprende tanto la fijación de la obra en un soporte físico, como la obtención de copias, inclusive mediante almacenamiento electrónico.

Finalmente, la propuesta 5.2 (que según el documento *“sólo para uso oficial”* pertenece a MERCOSUR), agrega algunas consideraciones en cuanto a ciertos límites al derecho de reproducción en el entorno digital, las cuales parecen mal ubicadas, pues deberían discutirse en el marco de las limitaciones o excepciones al derecho patrimonial.

LOS DERECHOS DE DISTRIBUCIÓN Y ALQUILER

De acuerdo a la mayoría de las leyes nacionales en América Latina (y también en la Decisión 351 de la Comunidad Andina), el autor tiene el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la distribución pública de ejemplares de su obra mediante venta o alquiler, cualquiera que sea el género de la obra y el tipo de soporte que la contiene, aunque algunas agregan también al *“préstamo público”* o a *“cualquier otra forma”* de distribución.

La tendencia en los más recientes instrumentos internacionales es la de dividir el derecho de distribución (como *“principios mínimos”*) en dos: por una parte, la distribución en sentido estricto, que comprende la venta u otra transferencia de la propiedad; y, por la otra, un derecho de alquiler.

La situación en el ALCA, al menos hasta la etapa del *“tercer borrador”* no resulta nada clara, porque si bien en las propuestas de las definiciones las dos que parecen subsistir hacen comprender en la distribución a la venta y al alquiler (y hasta al préstamo público), en las que corresponden al derecho de distribución en sí mismo, por el contrario, sólo se menciona a la venta u otra forma de transferencia de la propiedad de los ejemplares, al tiempo que el arrendamiento brilla por su ausencia.

Esta contradicción se hace más evidente cuando entre los derechos conexos, no hay dudas en reconocer a los intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas un derecho a autorizar o prohibir el *“alquiler comercial”* de los soportes que contienen sus interpretaciones o ejecuciones y fonogramas, y lo que es bueno para los derechos conexos también debe serlo para el derecho de autor.

Sin embargo, en el documento *“sólo para uso oficial”* sí aparecen propuestas sobre el derecho de alquiler que emanan del CARICOM, la Comunidad Andina y Honduras.

Es de hacer notar que tanto en el TLC entre Estados Unidos y Chile, como en el TLC entre el mismo país y Centroamérica y República Dominicana, sólo se menciona el derecho de autorizar la puesta a disposición del público del original y de las copias de las obras mediante venta u otra transferencia de propiedad, lo que no deja de resultar extraño, dado que el derecho de alquiler

figura (aunque en forma limitada a ciertos géneros creativos, como “*obligación mínima*”), en el ADPIC y en los nuevos tratados de la OMPI.

Lo que por el momento se puede afirmar es que la situación del derecho de distribución en general todavía tiene muchas incertidumbres en el estado actual de las negociaciones del ALCA.

EL DERECHO DE DISTRIBUCIÓN Y EL AGOTAMIENTO DE LOS DERECHOS

El “*agotamiento de los derechos*” constituye una figura más acogida en el área de la propiedad industrial, y conforme a ella el titular de un derecho no puede impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido, después de que el mismo se ha introducido en cualquier país (agotamiento internacional) o en alguno de los países miembros de un determinado tratado regional o sub-regional (agotamiento regional), por el titular del derecho o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él.

Por el contrario, en derecho de autor y derechos conexos, la figura es más debatida, pues no existe consenso en la legislación comparada para reconocer o no ese “*agotamiento*” o por el contrario el derecho del autor a ejercer un derecho de importación, no de los ejemplares “*piratas*” (pues por sí mismos infringen el derecho de reproducción), sino sobre el ingreso en un territorio de ejemplares autorizados por el titular del derecho para otro país.

En América Latina ese derecho de importación figura de modo explícito en algunos textos nacionales, pero también se deduce de otros en los cuales los efectos de un contrato de cesión de derechos o de una licencia de uso se limitan al “*ámbito territorial*” convenido, de modo que si el autor fraccionó la validez espacial de una cesión o autorización para la distribución de los ejemplares que contienen su obra, puede oponerse al ingreso de esos ejemplares a un “*ámbito territorial*” distinto.

Por otra parte, en aquellos países donde no hay una disposición legal expresa, pero se dispone que el autor tiene el derecho exclusivo de explotar su obra “*en cualquier forma*” salvo excepción legal expresa, podría argumentarse

que si el *“agotamiento del derecho”* no figura entre las limitaciones a las facultades exclusivas de explotación del autor, éste puede oponerse a la introducción en un país de los ejemplares que ha autorizado para otro territorio.

En el *“tercer borrador”* hay una propuesta que, según el documento *“sólo para uso oficial”* emana de Estados Unidos y que se ubica entre las *“obligaciones comunes al derecho de autor y los derechos conexos”*, según la cual:

Cada una de las Partes otorgará a los autores, artistas intérpretes o ejecutantes, a productores de fonogramas y a sus causahabientes el derecho de autorizar o prohibir la importación al territorio de cada una de las Partes de copias de la obra, interpretación o ejecución, o fonograma, incluyendo cuando las copias importadas sean realizadas con la autorización del autor, artista intérprete y ejecutante o productor del fonograma o de sus causahabientes.

Pero como quiera que el asunto podría ser muy discutido y, además, las posturas de los países negociadores del ALCA pueden ser distintas en torno a este tema, hay en el *“tercer borrador”* una propuesta *“ecclética”* y muy general (art. 4,1), aplicable a todos los derechos de propiedad intelectual, por la cual:

El presente Capítulo no afectará la facultad de cada Parte de determinar las condiciones en que operará el agotamiento de los derechos en relación a los productos colocados legítimamente en el comercio por su titular o por un tercero autorizado.

El texto transcrito pareciera ser una *“fórmula de compromiso”*, ya que de acuerdo a los *“documentos no autorizados”* y *“sólo para uso oficial”*, existen desde la ya mencionada propuesta que apoya un derecho de importación, hasta las que propugnan por el *“agotamiento regional”* entre los países del ALCA y por el *“agotamiento internacional”*, hasta las que limitan ese *“agotamiento”* a determinados derechos (pero no relativos al derecho de autor y los derechos conexos), por ejemplo, en relación con las marcas.

Otra cosa es el *“agotamiento”* del derecho de distribución para la reventa de los ejemplares, una vez autorizada la primera venta, como lo propone la Comunidad Andina, así:

Los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar la puesta a disposición del público del

original y de los ejemplares de sus obras mediante venta u otra transferencia de propiedad.

Nada en el presente Acuerdo afectará la facultad de los Miembros de determinar las condiciones, si las hubiera, en las que se aplicará el agotamiento del derecho del párrafo 1) después de la primera venta u otra transferencia de propiedad del original o de un ejemplar de la obra con autorización del autor.

Pero nótese que la anterior fórmula no establece un agotamiento total del derecho general de distribución, sino que si el autor autoriza la primera venta u otra forma traslativa de propiedad de los ejemplares, los países podrían establecer que ya no se puede oponer a la reventa de los mismos (o a cualquier otra forma de transferencia de la propiedad), pero eso no tendría que entrar necesariamente en conflicto con el dispositivo por el cual el autor puede limitar “*el ámbito territorial*” dentro del cual autoriza la distribución de los ejemplares.

Ante las distintas posiciones en las negociaciones, se ha agregado entre corchetes un segundo párrafo al artículo 4 del “*tercer borrador*”, por el cual:

Sin embargo, cada Parte se compromete a revisar su legislación nacional, dentro de un plazo máximo de cinco (5) años, a contar desde la entrada en vigor de este Acuerdo, para adoptar, como mínimo, el principio de agotamiento regional con relación a todas las Partes.

Esta posibilidad del “*agotamiento regional*” del derecho de distribución en relación con los ejemplares legítimos de obras y prestaciones conexas, ya tiene sus antecedentes en la Comunidad Europea, en razón del principio de la “*libre circulación de mercancías*” en el “*mercado interior*”, pero no impide al titular del derecho de autor ejercer el derecho de importación si los ejemplares ingresan desde un país extracomunitario y él los ha autorizado para ese otro país, como lo ha señalado el Tribunal de la Comunidad Europea.¹⁴

Como puede verse, el agotamiento o no del derecho de distribución y el reconocimiento o no de un derecho de importación se encuentra todavía en una etapa tan preliminar, que al lado de todas las propuestas señaladas hay

¹⁴ V. : KÉRÉVER, André: “Crónica de Jurisprudencia”, en “Revue Internationale du Droit D’Auteur” (RIDA). n°. 185. París, 2000, p. 354.

otra, pero ubicada en el articulado relativo a la transferencia del derecho, según la cual:

Las cesiones de derechos de autor y derechos conexos quedarán limitadas a las modalidades de explotación expresamente acordadas y al tiempo y **ámbito territorial que se determine**. Si no se menciona el tiempo, se limita la transmisión a cinco (5) años y la **del ámbito territorial al país en que se realice la cesión** (negritas nuestras).

EL DERECHO DE COMUNICACIÓN PÚBLICA

El Convenio de Berna no establece expresamente un derecho general de comunicación pública, sino algunas de sus modalidades (arts. 11, 11*bis*, 11*ter*, 14), pero la tendencia en las nuevas legislaciones es a reconocer el derecho del autor a autorizar o no toda comunicación pública de la obra, es decir, por cualquier acto mediante el cual una o varias personas, reunidas o no en el mismo lugar, puedan tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas, por cualquier medio o procedimiento conocido o por conocerse que sirva para difundir los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes.

Y en esa definición queda incluida aquella comunicación en la cual la persona o las personas pueden recibir la obra en el mismo lugar y al mismo tiempo o en diferentes sitios y en diversos momentos, como de modo expreso figura en algunos textos nacionales.

Ya en el plano multilateral, la extensión del derecho de comunicación pública quedó suficientemente aclarada en el artículo 8 del TODA/WCT, que despeja dudas en cuanto a lo que ya resultaba evidente a la luz de la jurisprudencia y la doctrina comparadas, es decir, cualquier forma de comunicación de la obra al público, inclusive la puesta a disposición del público de las obras, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a las mismas desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.

En las negociaciones del ALCA, la propuesta más completa proviene de la Comunidad Andina, la cual – parafraseando el artículo 15 de la Decisión 351 - formula una enumeración enunciativa de los actos que constituyen comunicación pública, pero agregando un nuevo literal (en comparación con la

normativa comunitaria), por el cual también constituye comunicación pública “la puesta a disposición del público de sus obras de tal forma que los miembros del público puedan acceder a ellas desde el lugar y el momento que cada uno de ellos elija”.

Sería deseable la aprobación de la fórmula planteada por la Comunidad Andina, ya que las demás propuestas son incompletas o muy genéricas, al tiempo que varias de ellas “mezclan” el derecho de comunicación pública del autor con el derecho de “puesta a disposición del público” de interpretaciones o ejecuciones artísticas y de producciones fonográficas, campo que corresponde a los “derechos conexos”.

Como punto referencial, es de hacer notar que tanto en el TLC entre los Estados Unidos y Chile como en el TLC entre dicho país y Centroamérica y República Dominicana, el dispositivo correspondiente a la comunicación pública copia el artículo 8 del TODA/WCT.

EL DERECHO DE PARTICIPACIÓN O “DROIT DE SUITE”

Aunque el Convenio de Berna (art. 14 *ter*) difiere a las leyes nacionales la adopción y las modalidades del derecho de participación en la reventa de los ejemplares que contienen las obras plásticas (e incluso de los manuscritos originales de autores y compositores), la mayoría de los ordenamientos que lo prevén se han limitado a consagrarlo respecto del soporte que contiene obras de las bellas artes.

En las negociaciones del ALCA, sólo la Comunidad Andina ha planteado la incorporación del “droit de suite” en un eventual Acuerdo, en los términos siguientes:

En lo que concierne a las obras de artes originales y los manuscritos originales de escritores y compositores, cada Parte otorgará al autor – o, después de su muerte, a las personas o instituciones a las que la legislación nacional confiera derechos – el derecho inalienable a obtener una participación en las ventas de la obra posteriores a la primera cesión operada por el autor.

Lo que llama poderosamente la atención es que la Comunidad Andina haya incluido a los “manuscritos originales de autores y compositores”, porque

no se corresponde con las previsiones de la Decisión 351 que rige entre sus países miembros.

No creemos que prospere la incorporación del “*droit de suite*” en un eventual Acuerdo del ALCA, tomando en cuenta el escaso apoyo recibido, a pesar de que ese derecho se encuentra reconocido en buena parte de las legislaciones nacionales de los países de América Latina.

LA TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS

El articulado del “*tercer borrador*” relativo a la transferencia, comprende tanto la transmisión por acto entre vivos del derecho de autor como el atinente a los derechos conexos, pero como no podía ser de otra manera, porque sería incluso violatorio del artículo 6 *bis* del Convenio de Berna, todas las propuestas se limitan a la transferencia contractual de los derechos patrimoniales, dado el carácter inalienable de los derechos de orden moral.

Otro elemento que parece tener consenso es el de exigir que toda transferencia por acto entre vivos deba constar por escrito, pero sin ninguna formalidad, y también que la transferencia se limita a los modos de explotación previstos en el contrato (o transmitidos “*por separado*”) conforme al principio de la “*independencia de los derechos*”, ya comentado *supra*.

En lo que se refiere a las obras creadas bajo relación laboral (y, en alguna propuesta, también para las obras creadas por encargo), se encuentran, por una parte, las de los Estados Unidos y Guatemala, que con ligeras variantes entre ellas disponen que:

Cada Parte dispondrá que para los derechos de autor y derechos conexos: ... b) Cualquier persona que adquiera y detente [cualquiera de] esos derechos patrimoniales [en virtud de un contrato, incluidos los contratos de empleo que impliquen la creación de [cualquier tipo de] obras y fonogramas,] tenga la capacidad de ejercitar esos derechos en nombre propio y de disfrutar plenamente los beneficios derivados de esos derechos.

Y por la otra, una fórmula que no figura en el documento “*sólo para uso oficial*”, sino en el “*tercer borrador*”, pero sin paternidad conocida, por la cual:

Las obras creadas para una persona natural o jurídica, por encargo o en el marco de una relación laboral o en ejercicio de una función pública, tienen por titular originario de los derechos morales y patrimoniales a la persona natural que ha creado la obra o ha participado en su creación.

Sin embargo, se presume que los derechos patrimoniales sobre la obra han sido cedidos, a favor de quien la encargó, del empleador o de la entidad pública según el caso, en la medida justificada por las actividades habituales del adquirente al tiempo del encargo, y salvo manifestación expresa en contrario.

En ningún caso podrá el encargante, el empleador o la entidad pública utilizar la obra o disponer de ella para un sentido o fines diferentes de los que se derivan de lo establecido en los dos apartados anteriores.

Lo anterior implica que el autor ha concedido la autorización para divulgar su obra.

Como pareciera que las propuestas transcritas no tienen el apoyo de un número importante de delegaciones, pensamos que la titularidad y/o transferencia de los derechos patrimoniales en las obras creadas bajo relación laboral o por encargo, se excluirá de un eventual Acuerdo y quedará librado a lo que dispongan las respectivas legislaciones nacionales o, en todo caso, se aprobará la fórmula que se encuentra en el TLC entre Estados Unidos y Chile, que reza:

Cualquier persona que haya adquirido o sea propietario de tales derechos económicos en virtud de un contrato, incluidos los contratos de empleo que implican la creación de obras, interpretación o ejecución o fonogramas, podrá ejercer tales derechos a nombre propio y gozar plenamente de los beneficios que de ellos se deriven.

De ser así, se trataría de una disposición “abierta”, que debería interpretarse en función de lo que dispusiera cada ley nacional en cuanto a las formas de transferencia de los derechos patrimoniales, inclusive en relación con las obras creadas bajo relación laboral.

LA DURACIÓN DE LA PROTECCIÓN

En las negociaciones del ALCA se plantean fundamentalmente dos posiciones, ambas con el carácter de “*períodos mínimos*” de protección: una de 50 años y otra de 70 años “*post mortem*”.

Nótese que tanto en el TLC entre los Estados Unidos y Chile como en el TLC entre dicho país, Centroamérica y República Dominicana, el plazo negociado fue de 70 años, el cual tal vez podría también prosperar en el ALCA, si se toma en cuenta que por lo menos 5 de los países sudamericanos tienen un plazo de protección de 70 años; que ya Chile, los países centroamericanos y República Dominicana están comprometidos también con ese período de protección debido a los TLC ya suscritos; y que Colombia y México superan con creces ese lapso de tutela.

LAS LIMITACIONES AL DERECHO PATRIMONIAL

Las limitaciones al derecho patrimonial no quedan enteramente libradas a la voluntad de los legisladores nacionales, sino que deben respetar los llamados “*usos honrados*” a que se refieren los artículos 9,2 del Convenio de Berna, 13 del ADPIC, 10 del TODA/WCT, 16 del TOIEF/WPPT.

Esos “*usos honrados*” deben cumplir con la “*regla de los tres pasos*”, a saber que: a) Se trate de “*casos especiales*”, es decir, que estén previstos expresamente en la ley; b) No atenten contra la explotación normal de la obra; y, c) No causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular del respectivo derecho.

Por ser un principio de universal aceptación y que deriva, además, de los diversos compromisos internacionales que surgen de los convenios y acuerdos ya existentes, no parece haber mayores discrepancias, salvo detalles de mera forma o redacción, en cuanto a la incorporación del principio de los “*usos honrados*” y la “*regla de los tres pasos*” en un eventual Acuerdo del ALCA sobre derecho de autor. Y tampoco se avizora ninguna diferencia para recoger ese mismo dispositivo en relación con los “*derechos conexos*”.

VI LAS NEGOCIACIONES EN EL ALCA Y LAS DISPOSICIONES SUSTANTIVAS SOBRE DERECHOS CONEXOS

INTRODUCCIÓN

La coexistencia en el seno de las negociaciones del ALCA de dos sistemas distintos, hace que haya una mezcla de propuestas donde, en varias ocasiones, las relativas a los derechos conexos se integran en las atinentes al derecho de autor, a pesar de tratarse de derechos de diferente naturaleza, aunque en algunos casos compartan los mismos principios, como el relativo al derecho de reproducción o a los “*usos honrados*”, comentados *supra*.

A pesar de ello, el “*tercer borrador*” contiene una propuesta para incorporar un capítulo o sección sobre “*derechos conexos*”, particularmente de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión.

Esas prestaciones y producciones han sido objeto de reconocimiento internacional a través de la Convención de Roma y el ADPIC, así como, al menos parcialmente, en el Convenio de Ginebra sobre Fonogramas y en el TOIEF/WPPT.

LA SALVAGUARDIA DEL DERECHO DE AUTOR EN RELACIÓN CON LOS DERECHOS CONEXOS

La única propuesta que figura en el “*tercer borrador*” recoge casi textualmente el texto del artículo primero de la Convención de Roma y del artículo 1,2 del TOIEF/WPPT.

Tomando en cuenta que la mayoría de los países negociadores en el ALCA son miembros de la Convención de Roma o, en su caso, del TOIEF/WPPT, dicha cláusula no debería ofrecer inconvenientes para su incorporación definitiva.

LOS ARTISTAS INTÉRPRETES O EJECUTANTES COMO SUJETOS DE DERECHOS CONEXOS

Tanto la Convención de Roma como el TOIEF/WPPT ofrecen una definición conjunta de lo que es el artista intérprete o ejecutante, y que en los términos de aquélla es “todo actor, cantante, músico, bailarín u otra persona que represente un papel, cante, recite, declame, interprete o ejecute en cualquier forma una obra literaria o artística”.

Pero como el artículo 9 de la Convención de Roma permite a las legislaciones extender la protección “a artistas que no ejecuten obras literarias o artísticas”, el TOIEF/WPPT amplía el concepto contenido en dicha Convención para incorporar a los artistas que interpreten o ejecuten “*expresiones del folclore*”, mientras que varios textos nacionales agregan también a los artistas de variedades y de circo.

En las negociaciones del ALCA las dos propuestas presentadas recogen con simples modificaciones de forma la definición contenida en el TOIEF/WPPT, aunque en ambas se encuentra entre corchetes la frase “o *expresiones del folclore*”, lo que da a entender que no es una cuestión definitivamente resuelta.

LOS DERECHOS MORALES DE LOS ARTISTAS INTÉRPRETES O EJECUTANTES

La Convención de Roma ni el ADPIC reconocen derechos morales a los artistas intérpretes o ejecutantes, de manera que en el plano de las convenciones internacionales el derecho moral de los artistas aparece por primera vez en el TOIEF/WPPT, pero sólo para los intérpretes o ejecutantes “en lo relativo a sus interpretaciones o ejecuciones sonoras en directo o sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas” y, aun así, con un nivel de protección menor al previsto en muchas leyes del sistema latino o “*franco-germánico*”, pues apenas una legislación en los países de América Latina, por excepción, restringe la protección de los derechos morales de los artistas a las interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, mientras que en las

demás leyes alcanza también a las prestaciones artísticas incorporadas a fijaciones audiovisuales.

Estos derechos morales se concretan en dos facultades: la de reivindicar la paternidad de la interpretación o ejecución y la de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la interpretación o ejecución que cause al artista un perjuicio a su reputación.

En las negociaciones del ALCA son pocas las propuestas presentadas en relación con estos derechos, fundamentalmente dos: la presentada por MERCOSUR y la planteada por la Comunidad Andina.

Pero mientras la del MERCOSUR alcanza a todas las interpretaciones o ejecuciones artísticas, tanto las grabadas en fonogramas como las fijadas en producciones audiovisuales (lo que resulta coherente con la mayoría de las legislaciones de los países latinoamericanos), la fórmula de la Comunidad Andina ni siquiera se corresponde con la amplitud en la protección de los derechos morales de los artistas en la Decisión 351, pues inexplicablemente la restringe a las *“interpretaciones o ejecuciones sonoras en directo”* o a las *“interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas”*.

Es muy posible que dada la reticencia de los países de tradición angloamericana a reconocer derechos morales y, en todo caso, no más allá de los reconocidos en los convenios internacionales, sea la propuesta de la Comunidad Andina la que resulte consensuada (siempre a título de una *“protección mínima”* que puede ser ampliada por las leyes nacionales), aunque no deje de ser contradictoria la fórmula que ha presentado, pues los países comunitarios andinos deberán, de todas maneras, reconocer la tutela a los derechos morales de los artistas de producciones audiovisuales, dada la amplitud en esa tutela que ofrece la Decisión 351.

LOS DERECHOS PATRIMONIALES DE LOS ARTISTAS INTÉRPRETES O EJECUTANTES

Tanto en la Convención de Roma como en el ADPIC, los derechos patrimoniales de los intérpretes o ejecutantes están concebidos como facultades de *“impedir”* algunos actos para los cuales no han prestado su

consentimiento, mientras que el TOIEF/WPPT reconoce a los intérpretes o ejecutantes un derecho exclusivo de “*autorizar*” aquellos actos determinados por el propio instrumento y tal es además la tendencia más generalizada en las legislaciones latinoamericanas.

Todas las propuestas recogidas en el “*tercer borrador*” del ALCA recogen la tendencia del TOIEF/WPPT, en cuanto a reconocer derechos de “*autorizar o prohibir*”:

- a. La radiodifusión y la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas.
- b. La fijación de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas.
- c. La reproducción de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas.
- d. La distribución de los ejemplares que contienen su interpretación o ejecución fijada, mediante venta u otra transferencia de la propiedad.
- e. El alquiler comercial al público del original o de los ejemplares que contienen sus interpretaciones o ejecuciones fijadas.
- f. La importación de copias de la interpretación o ejecución hechas sin autorización.

Por lo que se refiere al “*entorno digital*”, el “*tercer borrador*” del ALCA contiene propuestas relativas a la “*puesta a disposición*” de las interpretaciones o ejecuciones artísticas, “ya sea por hilo o por medios inalámbricos de tal manera que los miembros del público puedan tener acceso a ellas desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija”, donde se sustituye el simple derecho de remuneración por un derecho exclusivo de autorizar tales actos, en los términos planteados por el TOIEF/WPPT.

LOS DERECHOS CONEXOS DE LOS PRODUCTORES DE FONOGRAMAS

En relación con los productores de fonogramas todas las fórmulas apuntan a reconocer los derechos consagrados tanto en la Convención de Roma y en el ADPIC, como en el TOIEF/WPPT, que en definitiva se traducen en los de “*autorizar o prohibir*”:

- a. La reproducción directa o indirecta de sus fonogramas.

- b. La distribución del original o de las copias del fonograma, mediante venta u otra transferencia de la propiedad.
- c. El alquiler comercial del original o de las copias del fonograma.
- d. La importación de copias del fonograma hechas sin autorización.
- e. La puesta a disposición del público del fonograma de tal manera que los miembros del público puedan tener acceso a él desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.

Adicionalmente, se propone reconocer el derecho de los productores de fonogramas a recibir una remuneración equitativa y única por la utilización directa o indirecta para la radiodifusión o para cualquier comunicación al público de los fonogramas publicados con fines comerciales.

Dada la similitud de las fórmulas presentadas, no pareciera que se presentaran cuestiones de fondo en cuanto al contenido de los derechos de los productores fonográficos.

LOS DERECHOS CONEXOS DE LOS ORGANISMOS DE RADIODIFUSIÓN

Como quiera que los derechos de los organismos de radiodifusión no figuran en el TOIEF/WPPT, salvo que se apruebe en el futuro una convención específica para los radiodifusores la protección a nivel internacional para dichos titulares sigue descansando en la Convención de Roma y en el ADPIC.

Las propuestas que figuran en el *“tercer borrador”* apuntan a recoger la protección ya prevista en los instrumentos citados, pero en lo que se refiere a la comunicación al público de las emisiones de televisión, mientras una de ellas, al estilo de la Convención de Roma, exige que haya un pago por derecho de entrada, la otra fórmula no exige esa condición.

LA DURACIÓN DE LOS DERECHOS CONEXOS

En la propuesta (al parecer única), que figura en el *“tercer borrador”* del ALCA, se uniforma el período *“mínimo”* de protección para los derechos conexos en 50 años, a partir del final del año de la fijación, de la publicación o de la emisión, según los casos, pero la fórmula no resuelve el tema del plazo

de tutela de 50 años en relación con las interpretaciones o ejecuciones artísticas no fijadas.

LIMITACIONES A LOS DERECHOS CONEXOS

Aunque algunas propuestas mezclan en las disposiciones correspondientes a los derechos conexos ciertas limitaciones específicas para alguno de esos derechos (concretamente en relación con los organismos de radiodifusión), existe en el “*tercer borrador*” una fórmula que resume el tema de los límites a los derechos patrimoniales de los artistas, productores y radiodifusores, de la manera siguiente:

- a. Las legislaciones nacionales pueden establecer, en relación con los derechos conexos, las mismas limitaciones o excepciones previstas en ellas respecto a los derechos de los autores sobre sus obras literarias o artísticas.
- b. Las limitaciones o excepciones a los derechos conexos deben ajustarse al principio de los “*usos honrados*” y cumplir con la regla de los “*tres pasos*”.

VII LAS NEGOCIACIONES EN EL ALCA Y LAS DISPOSICIONES COMUNES AL DERECHO DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS

LA GESTIÓN COLECTIVA DE LOS DERECHOS

Existe la iniciativa de la Comunidad Andina para incorporar al texto de un eventual Acuerdo una disposición sobre la gestión colectiva, en propuesta que reza así:

Cada Parte facilitará y estimulará la gestión colectiva de los derechos consagrados en este Capítulo, reconociendo a las sociedades de gestión colectiva una legitimación en los términos que resulten de sus propios estatutos, para ejercer los derechos confiados a su administración y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos y judiciales, sin presentar más título que dichos estatutos y presumiéndose, salvo prueba en contrario, que los derechos ejercidos les han

sido encomendados, directa o indirectamente, por sus respectivos titulares. Cada Parte establecerá medidas para garantizar que las sociedades se obliguen a administrar los derechos de los titulares de derechos que se les encomiendan. La transparencia y la participación adecuada de los miembros de la sociedad de gestión colectiva en las decisiones de la misma, guiarán todas las decisiones y actos de dichas sociedades. Las sociedades de gestión colectiva estarán sometidas a la inspección y vigilancia del Estado.

A pesar de que esa fórmula no hace más que recoger principios ya adoptados por la mayoría de las legislaciones nacionales en América Latina, no avizoramos mucho éxito a la propuesta, tomando en cuenta que no parece gozar de más apoyo ni tampoco figura en ninguno de los tratados de libre comercio celebrados entre los Estados Unidos y diversos países latinoamericanos.

LA PROTECCIÓN DE SEÑALES DE SATÉLITE PORTADORAS DE PROGRAMAS

Antes de la era digital, la protección tecnológica de los derechos intelectuales se centraba en los codificadores de señales satelitales y la eventual vulneración de esos dispositivos mediante “*decodificadores*”, lo que justificó disposiciones incorporadas en el TLC para América del Norte y en el Tratado del Grupo de los Tres (G3), es decir, antes de la “*era digital*”, y que dispositivos similares figuren en los subsiguientes tratados de libre comercio celebrados por Estados Unidos con Chile y con Centroamérica y República Dominicana, en situación que se repite en el “*tercer borrador*” del proyecto ALCA, cuyas propuestas pueden sintetizarse en la obligación para las partes de tipificar como delito:

- a. La fabricación, ensamblaje, modificación, exportación, importación, venta, arrendamiento o distribución de cualquier forma de un dispositivo o sistema tangible o intangible, a sabiendas o teniendo razones para saber que el dispositivo o sistema es una ayuda fundamental para descifrar una señal de satélite codificada portadora de programas, sin autorización del distribuidor legítimo de dicha señal.

- b. La recepción o ulterior distribución de una señal de satélite codificada portadora de programas, que ha sido descodificada sin autorización del distribuidor legítimo de la señal.

Y, adicionalmente, el compromiso de contemplar como causa de responsabilidad civil, independientemente de la penal, la recepción, en relación con actividades comerciales, o la ulterior distribución de una señal de satélite cifrada portadora de programas, que haya sido recibida sin autorización del distribuidor legítimo de la señal, o la participación en cualquier actividad tipificada como delito, conforme a los párrafos anteriores.

OBLIGACIONES EN MATERIA DE MEDIDAS TECNOLÓGICAS

El artículo 11 del TODA/WCT (y su equivalente, el art. 18 del TOIEF/WPPT), compromete a las partes a proporcionar recursos jurídicos efectivos contra la acción de eludir las medidas tecnológicas utilizadas por los autores (o, en el TOIEF, por los intérpretes o ejecutantes y los productores fonográficos), para restringir actos que, en relación con sus derechos, no estén autorizados por los titulares o permitidos por la ley, de lo que se desprende el derecho que tienen entonces de aplicar dispositivos o sistemas técnicos de “*autotutela*” para protegerse contra el uso indebido de sus obras o prestaciones.

Pero el texto de los tratados sólo compromete a las partes contratantes en relación con la acción de “*eludir*” las medidas tecnológicas de “*autotutela*”, lo que quiere decir que el compromiso “*mínimo*” no se dirige al dispositivo técnico de desactivación en sí mismo, sino al uso que de él se haga para “*eludir*” la protección tecnológica.

Pero además: ¿qué quiere decir la norma cuando se refiere a “*medidas tecnológicas efectivas*”? , pues si un dispositivo de protección es realmente “*efectivo*”, resultaría imposible de eludir, con lo cual la acción ilícita de la “*elusión*” sería un “*imposible jurídico*”, razón por la cual muchos legisladores nacionales han optado por tipificar como delito, no sólo la acción de “*eludir*”, sino también actos como la fabricación, importación, distribución, venta o alquiler de dispositivos, productos o componentes o el suministro de servicios

promocionados, publicitados o comercializados con el propósito de eludir cualquier medida tecnológica efectiva; no tengan un propósito o uso comercialmente significativo distinto que el de eludir cualquier medida tecnológica efectiva; o hayan sido principalmente diseñados, producidos, adaptados, o ejecutados con el fin de permitir o facilitar la elusión de cualquier medida tecnológica efectiva.

Pareciera que la aprobación de una fórmula como la que ha sido comentada en los párrafos anteriores, no debería ser objeto de mayores discusiones.

OBLIGACIONES RELATIVAS A LA INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE DERECHOS

Como también ocurre con los medios analógicos, la tecnología digital puede ayudar a burlar los dispositivos, también digitales, implementados por las sociedades de gestión, mediante la instalación de aparatos u otros artificios destinados a suprimir o alterar la información.

De allí las disposiciones del TODA/WCT (art. 12) y del TOIEF/WPPT (art. 19), que comprometen a las partes a proporcionar recursos jurídicos efectivos contra toda persona que suprima o altere sin autorización cualquier información electrónica sobre la gestión de derechos; o distribuya, importe para su distribución, emita o comunique al público, sin autorización, ejemplares de obras, interpretaciones o ejecuciones y fonogramas, sabiendo que la información electrónica sobre la gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización.

Las dos fórmulas del “*tercer borrador*” del ALCA recogen con ligeras variantes las disposiciones de los tratados de la OMPI, aunque una de ellas no se pronuncia acerca de cuáles deben ser los “*recursos jurídicos efectivos*” (que podrían ser acciones civiles o administrativas, o también sanciones penales), mientras que la otra se inclina por la tipificación como delito de las conductas en ella previstas, sin perjuicio de la responsabilidad civil derivada del daño causado.

LA OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS

Por mucho tiempo, los países no se ocuparon de incluir disposiciones de observancia en los acuerdos internacionales en materia de derecho de autor y derechos conexos, al punto de que en el Convenio de Berna apenas hay un artículo de tinte “*adjetivo*”, cuando pauta que “toda obra falsificada podrá ser objeto de comiso en los países de la Unión en que la obra original tenga derecho a la protección legal” (art. 16,1).

Sin embargo, el incremento de los ilícitos y el avance tecnológico que ha facilitado su comisión, así como las distorsiones en el comercio internacional con la circulación transfronteriza de ejemplares infractores, justificó la incorporación de disposiciones sobre observancia en materia de “*propiedad intelectual*” en general, y del derecho de autor y los derechos conexos en particular, en la Parte III del ADPIC, Anexo 1C del Tratado de la OMC, incluidas las medidas en frontera.

Pero antes de la aprobación de los ADPIC ya las previsiones sobre observancia se habían introducido en convenios bilaterales y sub-regionales, como por ejemplo, en el TLC para América del Norte y en el Tratado del Grupo de los Tres (G3) y, por supuesto, disposiciones del mismo tenor se han incorporado a los recientes tratados de libre comercio celebrados entre Estados Unidos y Chile y entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana.

No es de extrañar entonces que en la mesa de negociaciones del ALCA en materia de propiedad intelectual en general (y de derecho de autor y derechos conexos en particular), se planteen propuestas en relación con los mecanismos de observancia de tales derechos, los cuales, en caso de aprobarse el Acuerdo, estarán presentes en él, sin la menor de las dudas.

Aunque las disposiciones procesales propuestas en el “*tercer borrador*” son de considerable extensión, imposibles de comentar detalladamente en este breve trabajo, puede destacarse que siguen de cerca a las previsiones del ADPIC, aunque con algunas previsiones complementarias y/o aclaratorias.

DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

Helena Braga Avancini

(avancini@pucrs.br)

Advogada. Professora de Propriedade Intelectual das Faculdades de Direito, Engenharia e Informática da PUCRS. Especialista em Direito de Autor e Direitos Conexos pela Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela. Mestre em Direito pela UNISINOS. Doutoranda em Direito pela PUCRS. Assessora do Escritório de Transferência de Tecnologia do PRPPG/PUCRS. Segunda líder do Grupo de Pesquisa em Propriedade Intelectual da PUCRS. Membro da Comissão Especial de Propriedade Intelectual e Instituto Interamericano de direito de autor – IIDA, ABPI e ABDA.

1 INTRODUÇÃO

A importância econômica dos direitos autorais na Sociedade da Informação é uma constatação, tendo em vista que a informação e o conhecimento são considerados produtos de grande potencial econômico. Quem tem a informação tem poder, e dentro do conceito de informação insere-se toda a gama de criações intelectuais protegidas pelos direitos autorais (direito de autor, direitos conexos e programas de computador).

Em que pese o destaque da importância econômica destes bens imateriais, abordar-se-á brevemente, também, a importância cultural destes direitos. Propõe-se, assim, aprofundar e estabelecer o elo entre os direitos de acesso à informação e os direitos autorais e sua posição dentro da categoria de direitos humanos fundamentais, para – uma vez estabelecida esta relação – delimitar a atuação destes dentro da Sociedade da Informação.

1.1 OS DIREITOS AUTORAIS E O DIREITO À INFORMAÇÃO COMO DIREITOS HUMANOS INTERDEPENDENTES

Normalmente se faz uma diferenciação clássica entre os direitos do homem e os direitos fundamentais. Os primeiros podem ser apontados como o elenco de direitos válidos que se caracterizam pela inviolabilidade, intemporalidade e universalidade destas normas; já os segundos, como os direitos relacionados com a vigência dos direitos do homem dentro de uma ordem jurídica limitada temporalmente¹⁵.

Daí utilizar-se a expressão direitos humanos fundamentais – pois eles abarcam estes dois conceitos – para caracterizar o conjunto de normas válidas, invioláveis e universais, cuja aplicação (interpretação) se insere dentro da ordem jurídica vigente. Em outras palavras, a análise destes direitos deve acompanhar o contexto da sociedade atual, dos sistemas sociais.

Estes direitos humanos fundamentais constituem uma categoria especial que elenca uma série de direitos que, em seu conjunto, formam a base de garantia da legitimidade do próprio estado democrático de direito e da convivência dos países na esfera mundial. Em 10 de dezembro de 1948, as Nações Unidas elaboraram a Declaração Universal dos Direitos do Homem, a fim de que os Estados tivessem uma convivência pacífica através da observância e respeito aos direitos e liberdades previstas neste documento.

Por não ser a proposta deste trabalho, não serão abordados todos os direitos e liberdades inerentes aos direitos fundamentais, mas apenas os direitos relativos aos autores e à liberdade de informação, sob dois aspectos: identificando-os e posicionando-os na esfera legislativa internacional e nacional, mostrando a interdependência destes e o papel fundamental que exercem em relação a outros direitos fundamentais consagrados na referida Declaração: o direito à educação e à cultura.

Para melhor compreender os direitos humanos fundamentais citados, faz-se necessária uma explicação sucinta do que vêm a ser os direitos

¹⁵ CANOTILHO, J. J. Gomes. Op. cit., p.369.

autorais e o direito à informação, e a sua consagração nos Acordos internacionais e na Constituição Federal.

Os direitos autorais se subdividem em duas categorias: o direito de autor e os direitos conexos.¹⁶ O direito de autor consiste num conjunto de prerrogativas patrimoniais e morais que é exercido pelo autor (ou pelo titular de direitos) sobre a sua criação intelectual, que consiste numa obra artística, literária ou científica¹⁷. Nos direitos conexos¹⁸ existem três categorias de beneficiários, isto é, os artistas intérpretes e/ou executantes, os organismos de radiodifusão e os produtores de fonogramas. Apesar de não criarem uma obra, lhes são reconhecidas as faculdades patrimoniais e morais, já que através destes beneficiários é que a obra do autor é posta à disposição do público.

Os direitos dos autores foram consagrados no artigo XXVII¹⁹ da Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Resolução nº 217 A (III) da Assembléia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948, tendo sido assinada pelo Brasil na mesma data. Nele se insere a proteção dos direitos patrimoniais e morais do autor e, apesar de não constar expressamente estas prerrogativas aos direitos conexos, entende-se que estes estejam protegidos, pois os artistas intérpretes e/ou executantes, os organismos de radiodifusão e os produtores de fonogramas contribuem para a difusão das obras criadas pelos autores.

Poder-se-ia rechaçar esta alegação, tendo em vista a extensão da proteção conferida pela Declaração dos Direitos do Homem (pessoa natural – autor) às pessoas jurídicas (organismo de radiodifusão e produtores de fonogramas). Contudo, como bem observa UCHTENHAGEN:

¹⁶ Dentro dos direitos autorais inserem-se os programas de computadores, mas estes não serão aqui analisados.

¹⁷ Não é correto incluir o termo 'científica', pois ele constitui uma espécie do gênero obras literárias.

¹⁸ A expressão 'direitos conexos', embora seja a mais adotada, é também conhecida por 'direitos afins', 'direitos vizinhos'. Neste sentido, ver: LIPSZYC, Delia. Derecho de autor y derechos conexos. Buenos Aires: UNESCO/CERLAC/ZAVALIA, 1993. p. 347; HAMMES, Bruno Jorge. Op. cit., p.188.

¹⁹ Artigo XXVII – "1. Toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios. 2. Toda pessoa tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja autor".

Un derecho de autor como derecho humano sólo puede referirse a autores hombres. Los legisladores nacionales que atribuyen la calidad de autor exclusivamente a personas naturales se ven confirmados en su actitud. Esto pero no significa que una empresa de producción de obras audiovisuales sería excluida de toda atribución de derechos de autor. Los derechos humanos son prerrogativas de todos los hombres, pero no necesariamente sólo de los hombres. La inclusión de personas jurídicas en el círculo de derecho habientes del derecho de autor no disminuye el valor de este derecho como derecho humano. Una mirada sobre el caso de la propiedad confirma esta conclusión: sería absurdo pretender que toda propiedad de personas jurídicas se excluye porque se trata de un derecho humano²⁰.

Dado curioso é que a proteção ao direito do autor somente foi inserida no texto da Declaração Universal graças ao esforço dos representantes dos países latino-americanos, pois os Estados Unidos não queriam incluí-lo no texto da Declaração, provavelmente porque na época o país não era signatário da Convenção de Berna para a proteção de obras literárias e artísticas, além de adotar um sistema jurídico de proteção diferenciado em relação aos países de tradição romano-germânica²¹.

Embora constitua uma Declaração Universal e não um Acordo internacional, este documento obriga os Estados signatários a respeitarem os direitos nele constantes²², tanto que a maioria dos países incluíram em suas Cartas Magnas a proteção deste direito, como o caso da Constituição Federal do Brasil, que o prevê no artigo 5º, IX, XXVII e XXVIII²³.

²⁰ UCHTENHAGEN, Ulrich. El derecho de autor como derecho humano: ¿una apuesta por la superación de los dos sistemas básicos de protección? In: El derecho de autor y los derechos conexos y su gestión colectiva en la sociedad de la información (Octavo curso académico regional de la OMPI/SGAE sobre derecho de autor y derechos conexos para países de América Latina). Santa Cruz de la Sierra: OMPI/SGAE, octubre de 2001. p.16.

²¹ Os países latino-americanos que aprovaram o artigo XXVII da Declaração Universal dos Direitos do Homem foram Argentina, Brasil, Colômbia, Cuba, Honduras, México, Panamá, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela UCHTENHAGEN, Ulrich. Ibid., p.15.

²² ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. Derecho de autor. 2.ed. Caracas: SAPI – Dirección Nacional del Derecho de Autor, 1998. v. I, p.74-75.

²³ Artigo 5º – *"Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença; (...) XXVII – aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar; XXVIII – são assegurados, nos termos da lei: a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas; o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que*

Já o direito à informação é considerado por excelência um dos principais direitos consagrados ao homem. Abrange o direito à liberdade de expressão e a outras liberdades que estão direta e essencialmente ligadas, associadas²⁴ a esta, quais sejam a liberdade de pensamento em todas as suas manifestações e a liberdade de buscar e receber informações. A Declaração Universal igualmente consagrou o direito à informação em seus artigos XXVIII e XXIX²⁵, e na esfera nacional, a Constituição do Brasil o previu expressamente no artigo 5º, IV e XIV²⁶.

Existem outros documentos internacionais, como por exemplo o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais adotado pela Resolução nº 2.200-A da Assembléia Geral das Nações Unidas, em 16 de dezembro de 1966, e aprovado pelo Decreto Legislativo nº 226, de 12 de dezembro de 1991, assinado pelo Brasil em 24 de janeiro de 1992, entrando em vigor no Brasil em 24 de fevereiro de 1992, promulgado pelo Decreto nº 591, de 6 de julho de 1992, que prevê no artigo 5º, 1 e 2, o respeito aos direitos humanos fundamentais²⁷, abrangendo de forma implícita no artigo 13, 1²⁸ o

criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas".

²⁴ Expressão utilizada por BUSTAMANTE DONAS, Javier. Op. cit.

²⁵ Artigo XXVIII – *"Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular".* Artigo XIX – *"Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião ou expressão; este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e idéias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras".*

²⁶ Artigo 5º – *"(...) IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; (...) XIV – é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional".*

²⁷ Artigo 5º – *"1. Nenhuma das disposições do presente Pacto poderá ser interpretada no sentido de reconhecer a um Estado, grupo ou indivíduo qualquer direito de dedicar-se a quaisquer atividades ou de praticar quaisquer atos que tenham por objetivo destruir os direitos ou liberdades reconhecidos no presente Pacto ou impor-lhes limitações mais amplas do que aquelas nele previstas. 2. Não se admitirá qualquer restrição ou suspensão dos direitos humanos fundamentais reconhecidos ou vigentes em qualquer país em virtude de leis, convenções, regulamentos ou costumes, sob o pretexto de que o presente Pacto não os reconheça ou os reconheça em menor grau".*

²⁸ Artigo 13 – *"1. Os Estados-Partes no presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa à educação. Concordam em que a educação deverá visar ao pleno desenvolvimento da personalidade humana e do sentido de sua dignidade e a fortalecer o respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais. Concordam ainda que a educação deverá capacitar todas as pessoas a participar efetivamente de uma sociedade livre, favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e entre todos os grupos raciais, étnicos ou religiosos e promover as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz".*

direito à informação, quando dispõe sobre o direito à educação, atingindo também os direitos autorais, muito embora estes estejam expressamente reconhecidos no artigo 15²⁹.

Afora este reconhecimento internacional dos direitos autorais e direito à informação como direitos humanos fundamentais, no plano interno, além das disposições constantes no artigo 5º, o parágrafo 2º do mesmo artigo admite o reconhecimento de outros direitos e garantias decorrentes dos princípios adotados pela Constituição e pelos Tratados Internacionais firmados, destacando que um dos princípios adotados pela Constituição brasileira é o da prevalência dos direitos humanos, o propósito de integração entre os povos, previsto no artigo 4º, incisos II, IX, e parágrafo único³⁰.

Esses artigos da Constituição brasileira e a Declaração Internacional dos Direitos do Homem reforçam o caráter da necessidade de coalizão e agregação entre os povos, o que implica o reconhecimento de que as decisões tomadas acerca dos direitos humanos fundamentais, e, no caso específico dos direitos à informação e os direitos autorais, transcendem o território nacional. Na verdade, constituem direitos que de origem já nasceram mundializados, quer dizer, a proteção destes é interesse da humanidade, e o advento da Sociedade da Informação deixa bem claro a necessidade de se aprofundar a defesa desses direitos no âmbito global, uma vez que o objetivo dessa nova sociedade é aproveitar ao máximo o desenvolvimento tecnológico, dar acesso à cultura e educação às pessoas.

²⁹ Artigo 15 – "1. Os Estados-Partes no presente Pacto reconhecem a cada indivíduo o direito de: 1. Participar da vida cultural; 2. Desfrutar o progresso científico e suas aplicações; 3. Beneficiar-se da proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de toda a produção científica, literária ou artística de que seja autor. 2. As medidas que os Estados-Partes no presente Pacto deverão adotar com a finalidade de assegurar o pleno exercício desse direito incluirão aquelas necessárias à conservação, ao desenvolvimento e à difusão da ciência e da cultura. 2. Os Estados-Partes no presente Pacto comprometem-se a respeitar a liberdade indispensável à pesquisa e à atividade criadora. 4. Os Estados-Partes no presente Pacto reconhecem os benefícios que derivam do fomento e do desenvolvimento da cooperação e das relações internacionais no domínio da ciência e da cultura".

³⁰ Artigo 4º – "República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: (...) II – prevalência dos direitos humanos; (...) IX – cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Parágrafo único: A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações". Artigo 5º – "Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte".

Por isso, quando se fala em direitos autorais e direito à informação, é impossível não se falar em educação e cultura, pois eles constituem direitos humanos fundamentais que estão interligados, embora mantenham a sua interdependência. Tanto que na esfera nacional eles estão previstos nos artigos 205, 206, 214, 215, 216 e 220³¹, sem mencionar o reforço que recebem do parágrafo 2º do artigo 5º da Carta Magna.

Esta observação é importante porque toda a discussão em torno dos conflitos entre a liberdade de acesso à informação e os limites dos direitos autorais na Sociedade da Informação passa pelo direito à educação e à cultura. Em outras palavras, a temática dos direitos autorais e direitos à informação como direitos humanos interdependentes pode ser resumida no reconhecimento destes em dois aspectos: cultura e educação.

A leitura dos artigos da Constituição e da Declaração Universal demonstra que tanto o direito fundamental dos autores como o direito fundamental à informação se põem em conexão com o *princípio de acesso à cultura e à educação* a que todos têm direito³², cabendo aos Estados, como dever e atribuição essencial, impulsionar e desenvolver esses direitos, que constituem pontos centrais de todos os programas da Sociedade da

³¹ Artigo 205 – "A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho". Artigo 206 – "O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber". Artigo 214 – "A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração plurianual, visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e à integração das ações do Poder Público que conduzam à: (...) II – universalização do atendimento escolar; (...) V – promoção humanística, científica e tecnológica do País". Artigo 215 – "O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais". Artigo 216 – "Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I – as formas de expressão; II – os modos de criar, fazer e viver; III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV – as obras, projetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico". Artigo 220 – "A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição".

³² Neste sentido, ver: BONDÍA RONDÁN, Fernando. Propiedad intelectual – su significado en la sociedad de la información. Madrid: Editorial Trivum, 1998. p. 96.

Informação, dos governos e blocos regionais, o que já vem sendo feito através dos Livros Verdes, pois, como bem destaca BONDÍA RONDÁN:

Información, cultura y educación no son más que tres aspectos diferentes de un mismo fenómeno. Como apunta DESANTES (La información como derecho. Editora Nacional, Madrid, 1974), el derecho a la información es medio para satisfacer el derecho a la cultura, pues la información transmite cultura y es un factor multiplicador. A su vez, el derecho a la educación requiere información, la cual, una vez encajada en conjuntos armónicos, traiga la educación. Cultura, información y educación se condicionan mutuamente. Son unos derechos paralelos que, aun con estructura formal distinta, tienen un mismo punto de referencia y se dirigen hacia él en sentido convergente y emulativo: una mayor información de una mayor educación y cultura, y éstos amplían la capacidad de asimilación informativa y, sobre todo, la capacidad investigadora del sujeto³³.

Este brilhante comentário do juiz espanhol resume os aspectos que fazem do direito dos autores e do direito à informação direitos humanos interdependentes, que se complementam para alcançar o benefício dos outros dois direitos que são perseguidos na sociedade global: o direito de acesso à cultura e à educação, observando que em prol destes direitos é que se impõem os limites aos direitos autorais.

1.2 LIBERDADE DE EXPRESSÃO: DIREITOS AUTORAIS E DIREITO À INFORMAÇÃO

No item anterior observou-se que os direitos à informação e os direitos autorais constituem direitos humanos fundamentais consagrados na esfera jurídica internacional e nacional, e que a definição de direito à informação engloba a liberdade de manifestação do pensamento em todas as suas formas de expressão e a liberdade de buscar e receber informações. Contudo, expressão e informação são sinônimos? Qual a relação destas com o direito autoral? Mais especificamente, qual a relação da liberdade de expressão com os direitos autorais?

³³ Ibid., nota n.92, p.96-97.

Embora não se consiga apresentar uma distinção clara entre expressão e informação, estas não são consideradas sinônimas. Na verdade, os estudiosos na matéria consideram importante estabelecer uma fronteira entre as mesmas, uma vez que ambas têm origem no princípio liberal da liberdade da palavra³⁴. Mas, como observa CASTANHO DE CARVALHO:

É preciso não confundir as duas essências: informação e expressão. Elas quase sempre coexistem em um mesmo veículo, com maior ou menor interação, mas devem ser examinadas sob pontos de vista diametralmente opostos: uma é imparcial, outra é parcial; uma tem a função social de contribuir para a elaboração do pensamento, a outra tem a função social de difundir um pensamento ou um sentimento já elaborado. São fronteiras tênues, mas existentes, e que não devem ser ultrapassadas³⁵.

Daí concluir-se que, para o autor acima referido, a liberdade de expressão e o direito à informação apresentam diferenças, incluindo-se, na primeira, a liberdade de imprensa e os direitos autorais e, no segundo, a divulgação de fatos e acontecimentos de interesse público. Este é o entendimento:

Por isso é importante sistematizar, de um lado, o direito de informação e, de outro, a liberdade de expressão. No primeiro está apenas a divulgação de fatos, dados, qualidades, objetivamente apurados. No segundo está a livre expressão do pensamento por qualquer meio, seja a criação artística ou literária, que inclui o cinema, o teatro, a novela, a ficção literária, as artes plásticas, a música, até mesmo a opinião publicada em jornal ou em qualquer outro veículo³⁶.

Não obstante o entendimento apresentado, entende-se que a liberdade de expressão está contida dentro do conceito de direito à informação, consistindo a liberdade de expressão a faculdade que a pessoa tem de transmitir suas idéias e opiniões livremente, escrevendo-as ou tornando-as públicas através de qualquer meio de comunicação. Este entendimento é reforçado por BONDÍA RONDÁN, segundo o qual a tendência atual é de que a

³⁴ CASTANHO DE CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti. Direito de informação, liberdade de expressão e Internet. In: SILVA JÚNIOR, Roberto Roland Rodrigues da (Org.). Internet e Direito – reflexões doutrinárias. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001. p. 26.

³⁵ Ibid., p.25.

³⁶ Ibid., p.25.

liberdade de expressão seja inserida dentro do contexto de direito à informação:

Como pone de relieve este autor, el cambio en el contenido se refleja también en la propia terminología empleada. Si al principio primaba la denominación de 'libertad de expresión e imprenta', a medida que los avances tecnológicos y la lucha por el principio democrático se imponen, será la expresión 'libertad de prensa' la que se utilice, entendiendo por tal la totalidad de los medios de comunicación de masas y no sólo la prensa periódica. Actualmente, por la interacción constante entre educación, cultura, opinión individual e información, se está produciendo una paulatina sustitución doctrinal del concepto 'libertad de expresión' por el derecho a la información³⁷.

Neste ponto, a liberdade de expressão apresenta uma conexão com os direitos autorais, pois sem liberdade de expressão os autores não poderiam tornar públicas as suas obras. Entretanto, não havendo censura, o autor exerce plenamente a sua liberdade de expressão, iniciando-se uma outra perspectiva, que por vezes entra em choque com a liberdade de acesso à informação, qual seja a do direito exclusivo que o autor e/ou titulares de direito exercem sobre sua obra.

É sobre este conflito entre a liberdade da informação que é limitada em prol do direito exclusivo do autor, que o trabalho é focalizado, muito embora, no ambiente digital, esteja-se presenciando vários problemas de conflitos existentes entre a liberdade de expressão e os direitos autorais³⁸.

Desta forma, a liberdade de expressão é exercida pelo autor no momento em que torna público a sua obra, independente do ambiente ser analógico ou digital; depois disso o que existe são as prerrogativas patrimoniais e morais garantidas a ele, dentre elas a de impedir que terceiros utilizem livremente a sua obra como uma informação. Neste sentido, os direitos autorais assumem um importante papel no que se refere ao direito à informação, pois juntos (direito autoral e liberdade de direito à informação) contribuem para o

³⁷ BONDÍA RONDÁN, Fernando. Op. cit., nota n.80, p.92.

³⁸ Para maiores informações, indicamos o brilhante artigo do jurista holandês Bernt Hugenholtz – Copyright and freedom of expression in Europe –, onde o autor desenvolve esta problemática dentro da Sociedade da Informação, analisando as decisões dentro da União Europeia. <http://www.ivir.nl/publications/hugenholtz/opinion-EIPR.html> [capturado em 03/09/2001].

desenvolvimento cultural da sociedade, conforme esclarece BONDÍA RONDÁN:

... la genérica libertad de imprenta y de expresión constituye la premisa práctica y necesaria sobre la cual se asienta el ejercicio del derecho de propiedad intelectual, pues parece claro que, siendo los escritos propiedad de sus autores, éstos, para poder imprimirlos y obtener las utilidades pecuniarias que se derivaren de su explotación, necesitaban contar previamente con la anterior libertad³⁹.

E segue afirmando:

Encuadramiento que resulta completamente lógico y consecuente con la evolución anteriormente señalada, pues la propiedad intelectual constituye no sólo una consecuencia de la libertad de expresión, sino, lo que es más importante, una garantía de la misma y un poderoso instrumento para la libre información y desarrollo de la cultura, de la educación y de la información. La libertad de expresión forma parte de la propiedad intelectual pues su ausencia ahoga la creatividad artística, la investigación científica y la búsqueda filosófica de la verdad. Además, la propiedad intelectual es el cauce o inter donde discurre la libertad de expresión, y así lo capta perfectamente (...). Al mismo tiempo, la propiedad intelectual es una garantía de la libertad de expresión o derecho a la información, porque permite al autor realizar su obra sin dependencia financiera de nadie y, portanto, sin control e interferencias ajenas, ya sean éstas del Estado o de cualquier otra organización o persona. Protege a los autores que el público pueda hacer de sus obras, a decidir si lo que han expresado debe comunicarse, y, en ese caso, en qué forma y por qué medios⁴⁰.

Em outras palavras, a liberdade de expressão é condição de existência do próprio direito autoral. Mas, no caso específico, não se pode confundir o conflito existente na Sociedade da Informação entre o exercício da liberdade de expressão do autor após ter exteriorizado suas idéias e o conflito do direito das pessoas terem acesso a estas obras, diga-se a estas informações⁴¹.

Reitera-se, assim, que o trabalho abordará a colisão entre os direitos autorais e o direito de acesso à informação no ambiente digital, e não o seu

³⁹ BONDÍA RONDÁN, Fernando. Op. cit., p.89-90.

⁴⁰ Ibid., p.93-95.

⁴¹ Afirma-se isto tendo em vista que, na Sociedade da Informação, o conteúdo que abarca as informações e os conhecimentos que circulam na rede é protegido por direitos autorais.

conflito com a liberdade de expressão. Esta ressalva é importante porque o direito autoral se caracteriza pelo exercício do direito exclusivo, e não só no que diz respeito ao aspecto patrimonial, para autorizar ou não a reprodução, distribuição, comunicação pública de suas obras, mas no exercício de outras prerrogativas de ordem moral, como o direito ao inédito, ao arrependimento. Esses direitos dos autores sofrem limitações em favor da liberdade de acesso e uso da informação, as quais são justificadas na educação e na cultura que devem ser acessíveis a todos, tanto mais na Era do Conhecimento.

1.3 SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO: DIREITOS AUTORAIS E DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO

Passadas a limpo as controvérsias que envolvem a liberdade de expressão, o direito à informação e os direitos autorais, é necessário fazer algumas observações acerca do que vem sendo elaborado em termos de acordos e declarações internacionais sobre esses direitos humanos fundamentais (direitos autorais e direito de acesso à informação), para que se possa constatar a permanência do conflito entre estes, em que pese os esforços na elaboração dessas documentações internacionais especificamente desenvolvidas para adequar esses direitos à Sociedade da Informação.

É evidente que a Internet transcende os limites territoriais dos Estados, e o regimento dos conhecimentos e informações que circulam por suas auto-estradas afetam não só a configuração social de cada país, mas a própria soberania nacional, no que diz respeito à origem, armazenamento e distribuição dos conteúdos protegidos pelos direitos autorais.

O surgimento de problemas relativos às categorias de obras que circulam na Internet e a liberdade de informação tem gerado vários problemas aos legisladores e juristas de todo o mundo, a contar da lei aplicável neste novo espaço transnacional e o surgimento de problemas nunca antes imagináveis, no âmbito do direito autoral, como a proteção da *home page*, da linkagem, dos frames, dos nomes de domínio, da encriptagem, do comércio eletrônico, sem falar do problema do uso privado ou da cópia privada no ambiente digital, dentre outros.

A importância econômica e cultural obrigou os Estados a estabelecer uma regulamentação equânime desses direitos autorais, a fim de estabelecer as condições de acesso e uso da informação, pois, como bem observa BERTAND:

En materia de Derecho de Autor las Autopistas de la Información aparejan un cierto número de problemas particulares. Asimismo para que el derecho de autor no sea un freno al desarrollo de las Autopistas de la Información, o la inversa, para que las Autopistas de la Información no produzcan un robo generalizado de ciertas categorías de obras, numerosos gobiernos han solicitado a grupos de expertos recomendaciones para nivelar el Derecho con los desarrollos socioeconómicos por la tecnología⁴².

Por esta razão os responsáveis políticos estabeleceram planos estratégicos, como os Livros Verde e Branco para a Sociedade da Informação, tendo em vista que existe a consciência de que o futuro dos países está relacionado e, por que não dizer, condicionado à forma pela qual as novas tecnologias da informação e comunicação foram sendo assimiladas com êxito e rapidez de absorção por parte de toda sociedade, como foi destacado na Introdução do Livro Verde para a Sociedade da Informação de Portugal:

É fundamental o desenvolvimento da reflexão estratégica e dos documentos já produzidos, por forma a aproveitar-se as oportunidades oferecidas pelas novas tecnologias, como a Internet e o modo de se transporem estas barreiras a esse aproveitamento, pois com o advento da revolução digital e da concorrência à escala global, muitas empresas começaram a explorar estas novas oportunidades de mercado da informação, desenvolvendo áreas até então quase inexistentes. A explosão da Internet, a emergência do comércio eletrônico, o desenvolvimento da indústria de conteúdos em ambiente multimédia, do audiovisual, impulsionou a economia e a cultura. O que obrigou a mudanças de paradigmas e juridicamente, como a proteção da propriedade intelectual⁴³.

Como observa BONDÍA RONDÁN, atualmente o grande mercado rentável é o da produção de conteúdos de informação, sendo evidente que as novas tecnologias não propiciaram o surgimento de um gênio criativo, mas com

⁴² BERTRAND, André. Op. cit., p.11.

⁴³ Introdução do Livro Verde para a Sociedade da Informação de Portugal, retirado de: http://www.faced.ufba.br/~edc287/t02/aulas/socioinfo/portugal/livro/livro_verde_intro...

certeza favoreceram o seu desenvolvimento⁴⁴. Entretanto, surgiu concomitantemente a necessidade de ampliar a liberdade de acesso ao conteúdo criativo dos usuários da Internet, aparecendo um fato novo a ser administrado por esta nova Sociedade da Informação, qual seja, o equilíbrio desses direitos humanos fundamentais, como destaca BUSTAMANTE DONAS:

Sin embargo, la democratización de tecnología informática y el constante descenso del coste de acceso a la misma han permitido que la tecnología se encuentre por una vez más cerca del individuo. (...) La Red aparece así como uno de los escenarios donde se dirime una de las más decisivas batallas por la libertad de expresión y, por ende, de los derechos humanos en general. (...) Las posibilidades que se abren a partir de esta omnipresencia de la tecnología en la vida social son tantas que una nueva ética reclama una protección más global e imaginativa de los derechos de los individuos. Dichos derechos se englobarían en lo que podría ser considerado una cuarta generación de derechos humanos, en los que la universalización de la información juegan un papel fundamental⁴⁵.

Estabelecer as precondições para o direito de acesso e uso dos recursos da informação, bem como a tentativa de harmonizar esses direitos humanos fundamentais para que não causem um prejuízo à sociedade, vêm fazendo com que os Estados e os organismos internacionais criem novos documentos internacionais, a fim de minimizar os problemas decorrentes da forma de acesso e uso das obras pelos usuários da Internet⁴⁶.

Além da existência dos Livros Verde e Branco já mencionados, podem-se citar importantes tentativas de implementação desta harmonização dos direitos autorais e do direito ao acesso à informação em diversos documentos, alguns já em vigor e outros aguardando a ratificação dos países.

No âmbito do reconhecimento desses direitos humanos fundamentais, em 12 de novembro de 1997 Robert B. Gelman redigiu a Declaração dos Direitos Humanos no Ciberespaço (Anexo 1), onde encontram-se os direitos dos autores e o direito de acesso à informação em favor da educação e da

⁴⁴ Neste sentido, BONDÍA RONDÁN, Fernando. Op. cit., p.128.

⁴⁵ BUSTAMANTE DONAS, Javier. Op. cit.

⁴⁶ NIMMER, Raymond T.; KRAUTHAUS, Patrícia Ann. El copyright en las autopistas de la información. Derecho de la Alta Tecnología, ano VII, n.80, p.2, abril de 1995.

cultura; o mesmo se diz da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (Anexo 2), publicada no jornal oficial das comunidades europeias em 18 de dezembro de 2000, a qual dedica o capítulo 2 exclusivamente às liberdades e aos direitos anteriormente referidos.

Já sob o ponto de vista econômico, a OMC (Organização Mundial do Comércio) e a OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual) firmaram o AADPIC/TRIPS (Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio/Trade Related Intellectual Property Rights) (Anexo 3), que entrou em vigor em 1º de janeiro de 1996 – sem falar da minuta de acordo da ALCA (Acordo para o Livre Comércio nas Américas), onde há um capítulo exclusivo sobre a propriedade intelectual inserida no contexto da Sociedade da Informação.

Por consequência, a OMPI elaborou, em 1996, dois Tratados importantíssimos sobre os direitos autorais, nos quais estabelecem nos artigos e declarações consertadas a implementação da Agenda Digital decorrente dos temas quando da elaboração do AADPIC/TRIPS⁴⁷, mas que ainda não estão em vigor, a saber: o primeiro, TODA/WCT (Tratado da OMPI sobre Direito de Autor/WIPO Copyright Treaty) (Anexo 4) e o TOIEF/WPPT (Tratado da OMPI sobre Interpretação ou Execução e Fonogramas/WIPO Performances and Phonograms Treaty) (Anexo 5). Esses tratados protegem a utilização das obras na Internet, os meios técnicos de proteção e a informação sobre a gestão coletiva desses direitos.

E, por fim, o mais recente documento internacional, que aborda especificamente os problemas que serão abordados nesta dissertação, ou seja, a Diretiva 2001/29/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia (Anexo 6), de 22 de maio de 2001, relativa à harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na Sociedade da Informação. Este documento, desde as considerações iniciais, recorda a necessidade de impor limites aos direitos autorais em favor do princípio da

⁴⁷ Normalmente utiliza-se a abreviatura ADPIC, contudo seguimos a orientação da professora argentina Delia Lipszyc, para a qual a sigla AADPIC é a mais correta, pois espelha exatamente as iniciais do nome do Acordo.

liberdade de acesso à informação nas tecnologias de informação e comunicação, como a Internet.

Pode-se dizer que em todos os documentos citados e que foram elaborados durante o advento da Sociedade da Informação estão presentes normas relativas aos direitos autorais e ao direito de acesso à informação.

2 ASPECTOS JURÍDICOS DOS DIREITOS AUTORAIS NO CIBERESPAÇO

Com a chegada da Internet, os métodos de acesso e difusão da informação têm mudado radicalmente, com grandes conseqüências para as pessoas, para a sociedade civil e para os governos, pois desencadearam uma forte concorrência à escala global, com o surgimento de várias empresas ligadas aos direitos autorais, como as indústrias de conteúdos em ambiente multimídia, de computadores e audiovisuais. Esses fatos demonstraram o crescimento acelerado de novos setores da economia, principalmente os relacionados aos direitos autorais.

Muitas indagações vêm sendo feitas sobre os aspectos jurídicos dos direitos autorais neste novo ambiente chamado de ciberespaço. Neste tópico se ressaltará alguns aspectos que envolvem o tema e, principalmente, os limites da liberdade de acesso à informação e dos limites dos direitos autorais e a reflexão sobre os interesses públicos e privados envolvidos.

2.1 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES ACERCA DO CIBERESPAÇO E OS DIREITOS AUTORAIS

Inicialmente, cumpre destacar que este tópico não analisará as questões relativas à regulamentação do ciberespaço⁴⁸, mas sim alguns aspectos dos direitos autorais relacionados a este território virtual, tendo em vista que a

⁴⁸ PEREIRA entende que o ciberespaço significa "o espaço onde há comunicação entre as máquinas. É o ambiente digital, formado por redes de computadores" (PEREIRA, Josecleto Costa de Almeida. Ciberespaço e o direito do trabalho. In: ROVER, Aires José (Org.). Direito, sociedade e informática – limites e perspectivas da vida digital. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2000. p.49).

Internet afetou o sistema de proteção do direito autoral, com mudanças de conceitos, pois, como destaca BONDÍA RONDÁN:

O desenvolvimento da tecnologia digital incide de duas maneiras distintas sobre o direito de autor: 1. abrindo novas perspectivas às possibilidades de atuação que esta instituição oferece em relação a um desenvolvimento equilibrado e independente de novas tecnologias; 2. exigindo uma nova formulação das faculdades específicas que outorga, pois, ao mesmo tempo que as novas técnicas oferecem uma difusão praticamente ilimitada das obras intelectuais, também facilita novas modalidades de delitos⁴⁹.

No ciberespaço, as obras podem circular neste território, acarretando problemas nos direitos patrimoniais, tais como o de reprodução, distribuição e comunicação ao público, e nos direitos morais, como o de paternidade e integridade da obra, direito ao inédito e ao arrependimento. Afetam o direito exclusivo do autor e/ou titular de direito ou beneficiários dos direitos conexos explorar a sua obra no ambiente digital, o que dificulta o controle destes direitos, pois, como destaca Vanisa Santiago:

A entrada em cena das técnicas trouxe uma nova dimensão à questão: sejam quais forem, as obras poderão ser transformadas em sinais binários e incorporadas à memória de um computador, armazenadas em bases de dados, lidas, processadas, modificadas. Uma vez disponibilizadas, elas poderão, do ponto de vista técnico, ser utilizadas e reproduzidas de forma rápida e perfeita, sem importar a distância que exista entre quem disponibilizou e o eventual usuário, freqüentemente sem o conhecimento dos titulares ou do próprio encarregado de seu armazenamento. (...) o uso combinado da tecnologia digital e de telecomunicações também põe em risco a defesa dos direitos morais dos criadores, graças à facilidade da introdução digital de alterações da mais diversa natureza. As imagens dos sites e portais favoritos, que permanecem na memória do cache da máquina do internauta para acelerar o acesso, também constituem uma forma específica de uso do conteúdo, forma essa que geralmente constitui também uma porta aberta para a pirataria⁵⁰.

⁴⁹ BONDÍA RONDÁN, Fernando. Op. cit., p.111.

⁵⁰ SANTIAGO, Vanisa. Excepciones y limitaciones relativas a los derechos de autor y conexos. Los problemas de aplicación de la 'regla de los tres pasos'. Particular referencia al derecho de remuneración equitativa por la copia para uso personal de las obras impresas. En general y 'regla de los tres pasos'. In: El derecho de autor y los derechos conexos y su gestión colectiva en la sociedad de la información (Octavo curso académico regional de la OMPI/SGAE sobre

Novos problemas ligados aos direitos autorais surgiram não só a partir da digitalização das obras, como da própria análise da proteção dos novos conteúdos da Internet e sua forma de proteção. No primeiro aspecto, para a proteção do direito autoral, quando o autor autoriza previamente a disponibilidade da obra na rede, utiliza-se o mecanismo de acesso condicionado do conteúdo disponibilizado, de forma onerosa ou gratuita, através do *login/password*, e outros mecanismos, como a encriptagem. No segundo aspecto, inserem-se questões relacionadas à forma de proteção *homepage*, dos *sites*, dos *links*, do *caching*, do *browser*, do *downloading*, apenas para citar alguns exemplos⁵¹.

Todas as questões acima levantadas, dada a complexidade da matéria, poderiam ser objeto de um trabalho à parte e, por isso, não serão abordadas nesta obra. A menção destas foi no sentido de demonstrar a gama de interrogações que cercam os autoristas, porque esses vários atos de comunicação realizados na Internet inserem-se dentro do sistema de proteção autoral.

Por ora, basta lembrar que a proteção autoral recai não sobre o suporte em que é fixada a obra, mas na sua exteriorização, possuindo os autores e/ou titulares de direitos e beneficiários dos direitos conexos um direito exclusivo de exploração de sua obra e defesa dos direitos morais, seja qual for o veículo em que esta obra esteja sendo utilizada. As mudanças relativas a determinados conceitos dos direitos autorais serão desenvolvidas no trabalho, pois os limites destes estão intimamente relacionados com o direito exclusivo do autor, que no ambiente digital teve que ser revisto.

O certo é que as obras fazem parte do patrimônio cultural da humanidade, não obstante o autor e/ou titulares do direito ou beneficiários dos direitos conexos tenham o direito exclusivo de exploração durante sua vida,

derecho de autor y derechos conexos para países de América Latina). Santa Cruz de la Sierra: OMPI/SGAE, octubre de 2001.

⁵¹ Sobre o assunto recomenda-se as seguintes leituras: ASCENSÃO, José de Oliveira. Hyperlinks, frames, metatags: a segunda geração de referências na Internet. In: ROVER, Aires José (Org.). Direito, sociedade e informática – limites e perspectivas da vida digital. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2000. p.135; ASCENSÃO, José de Oliveira. Estudos sobre direito da Internet e da Sociedade da Informação. Op. cit., p.199; SANTA ROSA, Dirceu Pereira de. Novas tendências do direito de marcas no ciberespaço – links, frames e metatags. Revista da ABPI, São Paulo, n.41, p.18-34, julho/agosto de 1999.

sendo estendida esta proteção num período após a sua morte aos sucessores. O fato é que este direito exclusivo é concedido ao autor porque a própria sociedade tem interesse em ter acesso livre às obras. Em outras palavras, o direito autoral é de interesse universal, por isso quando as obras caem em domínio público⁵² desaparece o direito exclusivo.

O que está ocorrendo atualmente com a Internet é a facilidade de violação aos direitos autorais, sob a alegação de que as obras constituem fatores que impulsionam o desenvolvimento cultural e, portanto, não se deveria impor limites à liberdade de informação, pois o interesse da coletividade deveria prevalecer. Aqui se toma emprestada a pergunta feita por PILATI: "*A questão é a mesma de sempre: até onde os interesses particulares poderão estender as suas cercas sobre o novo território (livre) descoberto?*"⁵³, o que remete à temática dos limites dos direitos autorais e da liberdade de acesso à informação.

2.2 LIBERDADE DE ACESSO À INFORMAÇÃO VERSUS DIREITOS AUTORAIS NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO: LIMITES DESSES DIREITOS

Os limites são impostos para procurar dirimir a complexidade de determinada situação fática e demonstram que não há regra absoluta. Tanto o direito à informação como os direitos autorais não são direitos absolutos, comportando exceções e limites no exercício de seus direitos por fatores relacionados à cultura, à educação, aos direitos da personalidade. É evidente que estas limitações caracterizam-se por serem de elenco taxativo e de interpretação restritiva⁵⁴. No caso específico do direito autoral, HAMMES,

⁵² As obras caem em domínio público quando transcorrido o prazo conferido por lei aos sucessores dos autores e/ou titulares do direito e os beneficiários dos direitos conexos, nascendo a partir daí o direito à cultura, com o respeito à paternidade e integridade da obra como um bem cultural, não mais como um direito autoral.

⁵³ PILATI, Isaac. Direitos autorais e Internet. In: ROVER, Aires José (Org.). Direito, sociedade e informática – limites e perspectivas da vida digital. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2000. p.131.

⁵⁴ Neste sentido, ver: HAMMES, Bruno Jorge. Op. cit., p.77.

apoiado em MELICHAR, aponta estas limitações em prol dos interesses da comunidade:

– o interesse da assistência judiciária e da segurança pública; – o interesse da facilitação do ensino escolar; – a proteção da liberdade de informação; – a proteção da liberdade do criar de espírito; – o interesse da comunidade de ter acesso a certas reproduções privilegiadas públicas; – fins exclusivamente técnicos; – o interesse no uso privado e outro uso próprio; – o interesse da liberdade de reprodução; – a licença compulsória em favor dos fabricantes de fonogramas (serviria à economia da cultura)⁵⁵.

Ambos caracterizam-se pelo interesse universal⁵⁶ e, por isso, são reconhecidos como direitos humanos fundamentais, não obstante esses direitos de mesma categoria entrarem em conflito, surgindo a necessidade de estabelecer o equilíbrio entre ambos através de limites e exceções, o que não constitui uma tarefa fácil, como bem destaca VIEIRA MANSO, citado por CABRAL:

Confrontam-se, dessa forma, dois interesses legítimos, igualmente inafastáveis, que o Estado deve atender de maneira igualmente satisfatória para ambos: de um lado, o autor, cujo trabalho pessoal e criativo (dando uma forma especial às idéias) deve ser protegido e recompensado e, de outro, a sociedade que lhe forneceu a matéria-prima dessa obra e que é seu receptáculo natural. Como membro dessa sociedade, o autor não pode opor-lhe seu próprio interesse pessoal, em detrimento do interesse superior da cultura; e como mantenedora da ordem, não pode a sociedade subjugar o indivíduo, em seu exclusivo benefício, retirando-lhe aquelas mesmas prerrogativas que o seu governo confere ao autor, para o favorecimento da criação intelectual, e que são instrumentos de importância relevante de seu próprio desenvolvimento e de sua subsistência soberana⁵⁷.

Este choque de interesses não é fato novo, mas constitui um dos temas mais fascinantes do direito autoral, pois reflete o conflito entre dois direitos humanos fundamentais que trabalham a serviço da cultura e da educação. As palavras de CABRAL transmitem muito bem esta celeuma:

⁵⁵ Ibid., p.77.

⁵⁶ Neste sentido, ver: CABRAL, Plínio. As limitações ao direito autoral na Lei nº. 9.610. Revista da ABPI, São Paulo, n.37, p.3, novembro/dezembro de 1998.

⁵⁷ Ibid., p.4-5.

Manter o equilíbrio entre duas situações **aparentemente antagônicas** é uma construção jurídica de porte invejável. De um lado temos a natureza peculiar do direito natural como uma propriedade específica, única e diferenciada. De outro lado temos o direito de acesso livre – que a humanidade se arroga – a essas obras. Num sentido geral – e quase utópico – elas deveriam ser colocadas à disposição de todos, indistintamente (grifo)⁵⁸.

O advento da Sociedade da Informação destacou sobremaneira este conflito entre direitos fundamentais, tanto mais porque a expansão que os direitos autorais tiveram no ambiente digital afetou este delicado contrapeso entre a proteção dos direitos autorais e a liberdade de acesso ao usuário⁵⁹, principalmente porque envolve direitos humanos fundamentais consagrados no plano nacional e internacional.

Observa-se, outrossim, que a Sociedade da Informação, no que diz respeito ao conflito entre liberdade de acesso à informação e os direitos autorais, vem encontrando muitas dificuldades em resolver o problema, como destaca HUGENHOLTZ: "*Somewhat paradoxically, modern copyright laws have more problems in adapting to the new electronic media than their old-fashioned counterparts*"⁶⁰.

Por fim, existem duas perguntas a serem feitas a respeito do tema. A primeira: Estes limites dos direitos autorais devem permanecer diante da Sociedade da Informação ou estão condenados à sua extinção, em que pese à regulamentação existente? E a segunda: O que está por trás deste aparente antagonismo de interesses que sempre volta à tona com o surgimento de uma nova tecnologia?

⁵⁸ Ibid., p.4.

⁵⁹ Neste sentido, ver: Hugenholtz, Bernt. Rights, limitations and exceptions: striking a proper balance. <http://www.ivir.nl/publications/hugenholtz/opinion> [capturado em 03/09/2001].

⁶⁰ Ibid.

2.3 O PARADOXO DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO: NOVO EQUILÍBRIO INFORMATIVO DO INTERESSE PÚBLICO E PRIVADO

No item anterior falou-se em antagonismo de interesses. Mas, que interesses são esses? De um lado temos o interesse privado do autor e/ou titular dos direitos e beneficiários dos direitos conexos em exercer o direito exclusivo sobre as suas obras e, de outro lado, temos o interesse público dos usuários em ter acesso às informações que circulam no ambiente digital. E um detalhe: ambos são direitos humanos fundamentais interdependentes que, juntos, atuam em favor da cultura e da educação.

Na verdade, a diferenciação entre interesse público e privado aqui feita tem o caráter meramente didático para melhor caracterizar o conflito entre esses direitos, porque ambos constituem direitos fundamentais e os ordenamentos jurídicos contêm princípios fundamentais que garantem tanto o acesso e uso da informação, como os direitos exclusivos dos autores, pois esta dicotomia entre público e privado, herdada do direito romano, é artificiosa e variável de acordo com o tempo, surgindo uma nova categoria de interesses, tanto que CASTANHO DE CARVALHO destaca que:

A provocação que hoje faz ruir as barreiras do direito público e do direito privado acaba por revelar que entre interesse público e interesse privado surge uma terceira via, um terceiro interesse, não reconduzível ao interesse público estatizante, nem ao interesse privado liberalizante: um interesse comunitário, coletivo, social, difuso, que não é só público, nem só privado, mas que encerra características essenciais dos dois. Do interesse público, nutre-se da proeminência sobre os direitos privados. Do interesse privado, aproveita a noção de indispensabilidade para o livre e completo desenvolvimento do ser humano, como ente individual. A transformação aporta, como não podia deixar de ser, na liberdade de informação, cuja origem remota é a liberdade de imprensa. Nesta haverá de encontrar um ambiente de desenvolvimento de um interesse comunitário, além dos interesses tradicionalmente postos na frente do conflito, impondo tarefas sociais⁶¹.

Em termos de Sociedade da Informação, não se pode analisar a colisão de direitos fundamentais de forma simplista, ou seja, interesse público *versus*

⁶¹ CASTANHO DE CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti. Op. cit., p.15.

interesse privado. Na globalização e na universalidade destes direitos apresenta-se algo que transcende este aparente antagonismo, conforme destaca CASTANHO DE CARVALHO, citando Hanna Arendt:

Observou que a sociedade de massa destrói não só a esfera pública, como também a esfera privada, porque 'priva os homens de seu lugar no mundo e também do seu lar privado'. Isso porque a massificação da informação e a monopolização da opinião pública impede o pensar e o refletir. (...) assiste-se, portanto, a um processo de socialização em todos os setores da vida social, em que os interesses privados mais importantes à existência humana são tutelados como se públicos fossem e defendidos por grupos de pressão ou por órgãos públicos destinados a tal função institucional. Mesclam-se, assim, interesses públicos e privados⁶².

Ressalta-se que não se abandonará esta "clássica" dicotomia entre interesse público e privado pelos motivos já expostos, pois a imposição de limites a esses direitos fundamentais geralmente não é suficiente para dirimir os conflitos entre ambos.

O grande perigo da Sociedade da Informação é que esta favoreceu o surgimento de grandes monopólios de empresas de direitos autorais que buscam, mais que os próprios autores, a proteção da informação, entendida esta como obras protegidas, e.g., como livros, filmes, músicas, softwares, produtos multimídia, etc. E o reconhecimento da livre difusão, investigação e recepção da ciência e da arte constitui um conteúdo concreto do direito à informação que prejudica os interesses desses monopólios. Garantir o respeito e o equilíbrio entre esses interesses públicos e privados, que constituem direitos fundamentais dentro do ambiente digital, estabelecendo limites, constitui um grande desafio da atual sociedade.

Para BUSTAMANTE DONAS:

La diferencia de otros medios de comunicación de masas, no necesita transformaciones estructurales para ampliar su radio de acción. Supera con facilidad las barreras impuestas por las fronteras nacionales, y a ello une inmediatez e interactividad, información a través de las redes temáticas se traducen automáticamente en intentos por limitar el alcance de los derechos de cuarta generación. Por tanto, la defensa del

⁶² Ibid., p.9-10.

derecho de libertad de expresión en Internet cobra un papel fundamental en una sociedad que tiene en el conocimiento la base de su riqueza. El problema se plantea ahora de la siguiente forma: Cómo podemos promocionar los derechos de cuarta generación, en un mundo donde el poder aparece cada vez más concentrado y más apartado de las instancias políticas tradicionales ¿En una sociedad donde el valor del eficiencia y la funcionalidad es máximo, y se constituye como rasero para juzgar la mayoría de las acciones humanas, cómo podemos introducir la necesidad de universalizar el acceso a los medios de comunicación y la libre expresión a través de los mismos?⁶³.

Todo este problema se resume no fato de que a Sociedade da Informação criou um novo paradigma, o que implica mudança na matriz teórico-jurídica a ser utilizada para a compreensão do próprio sistema social. Dentro desta nova matriz teórico-jurídica, a percepção do paradoxo é de fundamental importância para identificar o que está por trás destes conflitos de interesses, que aparentemente são resolvidos com a imposição de limites. Mas, como aplicar estes limites dentro de uma sociedade de risco caracterizada pela alta tecnologia?

Apesar dos esforços em se estabelecer os limites para evitar a colisão destes direitos fundamentais, estas exceções estão sendo duramente criticadas, razão pela qual surge a necessidade de se refletir sobre a possibilidade da utilização de princípios do direito para dirimir estes conflitos, o que induz a seguinte pergunta: Os limites dos direitos autorais são suficientes para resolver o conflito entre o direito de acesso à informação e o direito exclusivo dos autores? E mais, tratando-se de direitos fundamentais, a utilização de princípios do direito, como o da proporcionalidade, seria suficiente para preencher algumas lacunas diante destas novas tecnologias?

Pode-se dizer que atualmente a missão do operador do direito é buscar o equilíbrio informativo entre o interesse público (direito de acesso à informação) e privado (direitos autorais), consistindo este o paradoxo da Sociedade da Informação.

⁶³ BUSTAMANTE DONAS, Javier. Op. cit.

GESTÃO COLETIVA DA OBRA MUSICAL: A ATUAÇÃO DO ECAD COMO GESTOR DA ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS.

Paulo Guilherme Baeta Neves

1 INTRODUÇÃO

A música está presente, hoje em dia, de diversas formas, em todo o mundo. De países subdesenvolvidos a grandes potências, todos fazem, utilizam e aproveitam-se da música de todas as maneiras possíveis. Uma simples música pode fazer uma pessoa sorrir ou chorar, uma nação inteira parar e cantar. Lembranças de momentos únicos e inesquecíveis vêm à tona intensamente ao ouvir-se certa música. Determinados músicos (artistas) são verdadeiras celebridades, influenciando gerações e faturando muito com sua imagem. Jovens artistas são elevados à condição de ídolos devido ao sucesso, em muitas oportunidades, de uma única música.

Todas as religiões a utilizam em seus cultos, partidos políticos em suas campanhas eleitorais, indústrias e marcas para atingirem de uma forma particular seus (futuros) clientes, médicos e terapeutas na busca de cura e alívio para seus pacientes. Além disso, praticamente todos os estabelecimentos comerciais utilizam-se, direta ou indiretamente, de algum tipo de execução (pública) musical.

Desde suas origens, quando a execução musical se restringia a uma apresentação ao vivo do próprio autor ou de algum intérprete, o mundo da música foi alvo do Direito. Juntamente com outras formas de expressão artística e científica, a proteção às obras musicais foi inserida em um ramo do Direito denominado Direito de Autor. Este deu o impulso inicial para o surgimento do gigantesco mercado da indústria fonográfica, pois regulou a matéria e criou dispositivos que possibilitaram a obtenção de lucro com a utilização pública de obras musicais. Ou seja, foi o Direito de Autor que criou as bases, fortalecendo a pretensão dos autores e, transformando-a em normas jurídicas de Direito de Autor, para a exploração econômica de obras musicais.

Com os sucessivos avanços tecnológicos, as formas de exploração de uma obra musical aumentaram, por exemplo, com a invenção do fonograma – inserção de sons em um suporte material. Surgiram muitos “agentes” que passaram a trabalhar, principalmente, na produção e na divulgação de certa obra. Ou seja, surgiram novos titulares de Direito de Autor, dentre os quais nenhum era o verdadeiro autor. Diante disso, a idéia de Direito de Autor amplia-se, passando a abranger também o direito daqueles que trabalhavam direta ou indiretamente na obra, como intérpretes e produtores fonográficos. Dessa forma, surge o Direito Autoral, que abrange o Direito de Autor e os Direitos Conexos. Estes últimos, basicamente, são os direitos daqueles que trabalharam na obra, mas não a criaram.

Amparados, então, pelo Direito Autoral, os autores, primeiramente, depois também os titulares de Direitos Conexos, começaram a lutar para fazer valer os preceitos desse ramo do Direito Privado. Assim, surgiu o princípio da Gestão Coletiva, forma de administrar, em conjunto, obras intelectuais. Em outras palavras, a Gestão Coletiva é a maneira através da qual os autores e titulares de Direitos Conexos, embasados nos princípios de Direito Autoral, conseguiram explorar economicamente suas obras intelectuais. É o sistema atual utilizado em praticamente todos os países do mundo, para garantir o cumprimento das regras legais de Direito Autoral e a perfeita arrecadação dos valores referentes à utilização pública musical de determinada obra.

2 DIREITO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

De acordo com Carlos Alberto Bittar, o Direito da Propriedade Intelectual “é aquele referente às relações entre a pessoa e as coisas (bens) imateriais que cria e traz a lume, vale dizer, entre os homens e os produtos de seu intelecto, expressos sob determinadas formas, a respeito do qual detêm verdadeiro monopólio”.⁶⁴

⁶⁴ BITTAR, Carlos Alberto. **Direito de Autor**. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003. p.2.

O Direito da Propriedade Intelectual nem sempre foi classificado dessa forma, sendo, atualmente, considerado por muitos autores como uma nova categoria jurídica dentro dos Direitos Privados. Internacionalmente, essa denominação apareceu na Conferência Diplomática de Estocolmo, em 1967, a qual serviu para a revisão da Convenção de Berna no tocante à proteção das obras literárias e artísticas e da Convenção de Paris para a proteção da Propriedade Industrial. Foi nesta conferência que surgiu oficialmente a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).

Como ensina o professor Bruno Jorge Hammes, o Direito de Propriedade Intelectual pode ser entendido como “o conjunto de disciplinas relativamente novas que foram incluídas em diversas áreas do Direito com as quais apresentavam certa afinidade”.⁶⁵ E segue o referido professor: “são abrangidos pelo Direito de Propriedade Intelectual: o Direito de autor, o Direito da Propriedade Industrial (Direito do Inventor, de marcas, expressões e sinais de propaganda, a concorrência desleal) e o Direito Antitruste ou repressão ao abuso do poder econômico”.⁶⁶

O Direito da Propriedade Intelectual incide, então, sobre criações do gênio humano, manifestadas de diversas formas. Dividi-se de acordo com a natureza da “criação” (obra) a ser tutelada. Estas podem ser criações “estéticas (artísticas)”, ou, “utilitárias”, voltadas à satisfação de interesses materiais do homem na vida diária. Assim, de um lado, temos o Direito de Propriedade Industrial, e, de outro, o Direito Autoral.

Devido a essa diferenciação, existem dois sistemas jurídicos, com regulamentações distintas, respaldados por Convenções Internacionais, que influenciam o Direito Interno de todos os países. Como citado anteriormente, são elas, a Convenção de Paris, de 1833, sobre Direito Industrial; e a Convenção de Berna, de 1886, sobre Direitos Autorais.

Essa bipartição ocorre, basicamente, devido aos interesses gerais da coletividade na obra em questão, sendo a “exclusividade” o ponto principal. De acordo com o professor Carlos Alberto Bittar “como os bens de caráter utilitário

⁶⁵ HAMMES, Bruno Jorge. **O Direito de Propriedade Intelectual**. 3. ed. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2002. p. 17.

⁶⁶ HAMMES, B. J. Obra citada, p. 18.

são de interesse mais imediato para a vida comum, menor é o prazo monopolístico do criador, em comparação com os de cunho estético, em que de maior alcance são os seus direitos”⁶⁷. Na regulamentação dos direitos sobre a obra intelectual, o objetivo básico é proteger o autor e possibilitar-lhe, de um lado, a defesa da paternidade e da integridade de sua criação, e, de outro, a fruição dos proventos econômicos, resultantes de sua utilização, dentro da linha dos mecanismos de tutela dos direitos individuais; na regulamentação dos direitos sobre a obra industrial, a proteção fixada objetivou a aplicação do produto final na consecução de utilidades, ou na solução de problemas técnicos, relacionando-se ao processo de produção e de expansão da economia, sob a égide de um regime de concorrência desleal.

Assim, pode-se dizer que a diferença está no tempo e no modo como vai ser protegida determinada obra imaterial, sendo a obra industrial, de certa forma, “menos” protegida, pois visa atender interesses da vida diária.

Enfim, como ressalta Nehemias Gueiros Jr., “a Propriedade Intelectual é, então, uma categoria de direito civil privado, que confere aos autores e criadores de obras de caráter estético e utilitário um direito sólido, previsto em lei e oponível a terceiros em qualquer situação de contestação de sua eficácia”.⁶⁸

3 DIREITO AUTORAL

Pode-se entender Direito Autoral como uma das categorias do Direito de Propriedade Intelectual. É uma categoria de Direito Civil Privado que protege os autores de obras de caráter estético, como composições musicais, esculturas, fotografia, cinema, entre outros; e, por outro lado, aqueles que de alguma forma participam do processo de produção e divulgação dessas obras – titulares de Direitos Conexos. Muitos autores, como o professor Bruno Jorge Hammes em seu conceito sobre Direito de Propriedade Intelectual acima citado, denominam o Direito Autoral também como Direito de Autor. Ocorre que

⁶⁷ BITTAR, C. A. Obra citada, p. 4.

⁶⁸ GUEIROS Jr., Nehemias. **O Direito Autoral no Show Business**. 2. ed., v.1. A Música. Rio de Janeiro: Gryphus, 2000. p. 43.

essa definição abrange somente o Direito de Autor propriamente dito, como o do compositor em certa obra musical, deixando de lado, erroneamente, os Direitos Conexos, como por exemplo, em se tratando de obra musical, do intérprete.

Cabe lembrar que, no caso de uma composição musical, objeto central deste trabalho, o intérprete, muitas vezes, é quem vai fazer a música se tornar conhecida, e não o autor. Sendo, em muitas ocasiões, tal intérprete o grande responsável pelo sucesso obtido por determinada canção. Isso não significa dizer que o intérprete é ou pode ser mais importante que o autor, mas, sim, que ele tem uma efetiva participação nesse processo de ingresso no mercado fonográfico, e, diante disso, é titular legítimo de uma parcela (Direitos Conexos) dos proventos econômicos obtidos com a utilização de certa obra.

Parece-me pertinente, então, ressaltar que a denominação Direito Autoral não corresponde à denominação Direito de Autor, como muitos autores defendem, sendo este uma categoria do Direito Autoral, que, por sua vez, é uma categoria do Direito de Propriedade Intelectual.

Assim, como claramente expressa a Lei nº 9.610/98 (Lei dos Direitos Autorais) em seu artigo primeiro, Direito Autoral é uma categoria jurídica inserida no Direito de Propriedade Intelectual que abrange o Direito de Autor e os Direitos Conexos.

4 DIREITO DE AUTOR

4.1 CONCEITO

Basicamente, Direito de Autor é a principal categoria dos Direitos Autorais, tendo a finalidade de proteger juridicamente os autores de obras estéticas. De acordo com Nehemias Gueiros Jr., o “Direito de Autor é o campo do ordenamento jurídico que regula e preside toda a estrutura legal relacionada às obras literárias e artísticas”.⁶⁹ Completa o referido autor:

⁶⁹ GUEIROS Jr., N. Obra citada, p. 48.

o Direito de Autor constitui uma estrutura jurídica específica de defesa dos atributos morais e patrimoniais da criação intelectual humana, hoje ainda independente das estruturas codificadas das legislações mundiais, mas pertencendo a um corpo fundamental das ciências jurídicas deste final de século, em que experimentamos a revolução digital da informação.⁷⁰

Enfim, Direito de Autor é um capítulo do Direito de Propriedade Intelectual inserido nos Direitos Autorais, que apresenta um conjunto de prerrogativas, previstas em Lei, conferidas ao autor em relação às suas obras estéticas, artísticas.

O autor, diante disso, é titular de um direito que se caracteriza por apresentar uma dupla natureza: Direitos Morais e Direitos Patrimoniais.

4.2 CONTEÚDO - DIREITOS MORAIS

Como já foi dito no item 4.1, o Direito de Autor se caracteriza por apresentar uma dupla natureza. Ou seja, o conteúdo do Direito de Autor pode ser dividido. Assim, como preceitua o Título III da Lei nº 9.610/98, temos, no Capítulo II, os Direitos Morais e, no Capítulo III, os Direitos Patrimoniais.

Os Direitos Morais refletem a ligação mais íntima que o autor tem com sua obra. Constituem um vínculo eterno, sendo referentes à personalidade do autor. Segundo o professor Bruno Jorge Hammes, “o Direito Moral é o que protege o autor nas suas relações pessoais e ideais (de espírito) com a obra”.⁷¹ Carlos Alberto Bittar entende que “os Direitos Morais são os vínculos perenes que unem o criador à sua obra, para realização da defesa de sua personalidade”.⁷² Nehemias Gueiros Jr. diz que “os Direitos Morais são os liames eternos que unem o autor à sua criação, no intuito de prover a defesa de sua personalidade”.⁷³ Segue, afirmando que “o Direito Moral é o reconhecimento real e definitivo do caráter psicológico de seu criador,

⁷⁰ GUEIROS Jr., N. *ibidem*.

⁷¹ HAMMES, B. J. p. 70.

⁷² BITTAR, C. A. *Obra citada*, p. 47.

⁷³ GUEIROS Jr., N. *Obra citada*, p.57.

manifestando-se no imediato instante de sua criação e passando a produzir efeitos ad aeternum, mesmo após o falecimento do autor”.⁷⁴

Analisando este último conceito, percebe-se que os Direitos Morais nascem e manifestam-se no imediato instante da criação da obra. No caso de uma obra musical, por exemplo, nascem os Direitos Morais no exato momento em que um compositor finaliza o processo de “selecionar” determinadas idéias e externá-las organizadamente, de maneira original, em uma música, com ou sem letra. Isso quer dizer que não há necessidade de fixação dessa música em um suporte material qualquer (p.ex. CD), o que constituiria a produção de um fonograma, para efetiva manifestação dos Direitos Morais.

Por produzirem efeitos ad aeternum, observa-se que os Direitos Morais se diferenciam dos Direitos Patrimoniais, os quais têm a sua vigência limitada no tempo após a morte do autor. Com isso, mesmo na utilização de obras que estejam em domínio público (decurso do prazo de proteção patrimonial previsto em lei), Direitos Morais, como o de ter seu nome indicado como sendo autor na utilização da obra, devem ser respeitados. Por exemplo, uma orquestra qualquer pode executar livremente uma composição de MOZART, sem qualquer necessidade de restituição de Direitos Patrimoniais. Entretanto, a autoria deve ser sempre referida, sob pena de violação aos Direitos Morais do autor.

Os Direitos Morais devem ser entendidos como a face dos Direitos de Autor voltada à personalidade deste. Podem ser divididos, conforme classificação de Carlos Alberto Bittar, em anteriores – direito de conservar obra inédita, de paternidade e de nomeação; e posteriores – direito à integridade, à modificação e à reivindicação – à colocação da obra para utilização econômica. As características fundamentais, consenso entre diversos autores, dos Direitos Morais são a personalidade, a perpetuidade, a inalienabilidade, a imprescritibilidade e a impenhorabilidade.

A Lei nº 9.610/98 prevê, em seu art. 24, quais seriam os Direitos Morais do autor. Considera-se Direito Moral do autor o direito de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra; direito de ter o seu nome, pseudônimo ou sinal

⁷⁴ GUEIROS Jr., N. Obra citada, p. 57.

convencional, como sendo o do autor, na utilização de sua obra; direito de conservar a obra inédita; direito de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra; direito de modificar a obra, antes ou depois de utilizada; direito de arrependimento; direito de acesso.

Enfim, os Direitos Morais procuram defender o aspecto pessoal do autor com relação à sua criação, ou seja, de acordo com Deise Fabiana Lange, “se constitui da prerrogativa que tem aquele que criou uma obra intelectual de defendê-la como atributo de sua própria personalidade (como autor), uma vez que ela é a emanção de sua mais íntima divagação, de seu pensamento manifestado e compartilhado com o mundo exterior”.⁷⁵

4.3 CONTEÚDO - DIREITOS PATRIMONIAIS

Direitos Patrimoniais são as prerrogativas referentes às possíveis formas de utilização econômica da obra. Dizem respeito à maneira como certa obra poderá ser explorada economicamente, ou seja, são o instrumento para toda iniciativa do autor visando obter lucro através da utilização de sua criação intelectual. Em contrapartida aos Direitos Morais, mesmo nascendo no momento da criação da obra, manifestam-se somente quando esta se fizer conhecida do grande público – através de qualquer forma de utilização – e tem, de acordo com a legislação atual, vigência limitada no tempo.

Segundo Nehemias Gueiros Jr.,

os Direitos Patrimoniais são aqueles relativos à comunicação e à circulação das obras intelectuais no grande mercado, aqueles que podem ser objeto de exploração econômica através de todos os processos técnicos existentes, ou que venham ser inventados no futuro. Constituem um conjunto de direitos de ordem pecuniária que só se manifestam concretamente quando de sua comunicação efetiva ao público com o objetivo de lucro.⁷⁶

⁷⁵ LANGE, Deise Fabiana. **O Impacto da Tecnologia Digital sobre o Direito de Autor e Conexos**. São Leopoldo: Editora Unisinos, 1996, p. 24.

⁷⁶ GUEIROS Jr., N. Obra citada, p. 59.

Ou seja, definem a maneira, através da qual o autor poderá obter lucro utilizando a sua criação intelectual.

Esse direito, conforme Deise Fabiana Lange,

confere ao autor de uma obra intelectual a prerrogativa de auferir vantagens pecuniárias (também chamadas de *royalties* ou direitos) com sua utilização e fruição. É a remuneração do autor pela exploração comercial de sua obra – que dependerá das condições dessa exploração, bem como da aceitação ou do acolhimento da criação perante o público.⁷⁷

Os Direitos Patrimoniais têm como características básicas: a conotação real ou patrimonial; a mobilidade (caráter de bem móvel – podendo ser transferido ou cedido a terceiros); a alienabilidade (ou seja, diferentemente dos Direitos Morais, os Direitos Patrimoniais podem ser cedidos a terceiros); a penhorabilidade; a prescritibilidade (pode ocorrer a perda de direitos de ação por inércia dos lesados); e, a temporaneidade (como já foi dito anteriormente, tem sua vigência limitada no tempo após a morte do autor).

Dividem-se em “grandes direitos” e “pequenos direitos”. De acordo com Nehemias Gueiros Jr.,

estas expressões foram criadas depois do advento do rádio, que ampliou universalmente a execução de obras musicais através da atmosfera. Assim, grandes direitos são aqueles ligados à representação da obra – teatro, televisão, cinema e rádio, enquanto os pequenos direitos são os ligados à execução musical.⁷⁸

Resumem-se, de acordo com Deise Fabiana Lange, em três categorias de exploração das quais decorrem as demais formas de utilização. São estas: Direitos de Reprodução – prerrogativa que o autor tem de fazer e autorizar a cópia de sua obra nos mais variados processos; Direitos de Distribuição – direito de pôr a obra em circulação; e Direitos de Representação – direito de apresentar a obra ao público sem a multiplicação de exemplares. Alguns autores entendem que resumem-se em somente duas espécies: Direitos de Reprodução e Direitos de Representação. No meio musical, poder-se-ia citar

⁷⁷ LANGE, D. F. Obra citada, p. 25-26.

⁷⁸ GUEIROS Jr., N. Obra citada, p. 61.

como exemplos: o direito de o autor obter lucro, através da venda de CDs com canções suas, como Direitos de Reprodução; e, o direito de o autor obter lucro com o show de uma banda que execute canções suas, como Direitos de Representação.

Os Direitos Patrimoniais são independentes entre si, possibilitando que o autor, livremente, decida qual utilizará. Por exemplo, no caso de um compositor que também é o intérprete, é possível que, em uma mesma canção, coexistam titulares diversos para a composição e gravação – inserção da canção em um suporte físico constituindo um fonograma. Ou seja, o autor pode dividir os Direitos Patrimoniais referentes à composição com um editor, e os Direitos Patrimoniais relativos à interpretação contida na gravação com uma gravadora. Estão diretamente ligados aos veículos de comunicação, pois estes são o elo mais importante entre o autor e o seu público. Segundo Nehemias Gueiros Jr., “cada utilização com caráter econômico representa um Direito Patrimonial distinto e individual, acompanhando a letra da lei autoral, que considera restrito e único cada tipo de utilização de obra intelectual”.⁷⁹

Os Direitos Patrimoniais se materializam nos contratos utilizados no meio musical, através dos quais se delimitará a participação de cada titular nos valores referentes à exploração de certa obra musical. Na verdade, esse é ponto principal da importância dos Direitos Patrimoniais, pois o autor nunca irá obter nenhum lucro com a sua obra sem apresentá-la ao público, da forma como quiser. Por outro lado, não conseguirá fazer isso (apresentação ao público, divulgação, distribuição) sem a ajuda de terceiros – produtores musicais, gravadoras, emissoras de rádio e televisão. Então, a negociação com esses agentes externos torna-se fundamental, e o conhecimento dos Direitos Patrimoniais faz-se necessário para a correta interpretação e aplicação de seus direitos. Esse fato não é regra no mercado musical brasileiro. Poucos entendem do assunto, e autores e intérpretes, normalmente “fracos” frente a grandes empresas como as gravadoras, são obrigados a aceitar condições que os prejudicam na hora de “fechar” um contrato.

⁷⁹ GUEIROS Jr., N. Obra citada, p. 60.

É importante salientar que a realidade brasileira, na qual músicos e artistas são de certa forma “marginalizados” se não fazem sucesso, não permite à grande maioria qualquer possibilidade de negociação. Por exemplo, quando uma banda de rock desconhecida recebe uma proposta para fazer parte do *cast* de uma gravadora grande (ou até um simples “selo musical”), o que passa na cabeça de seus integrantes é a idéia de que sua vida vai mudar. Seu trabalho será conhecido pelo grande público, começará a gerar receitas consideráveis e, principalmente, conquistará o respeito de todos, mesmo sendo o mesmo trabalho que não era conhecido há algum tempo. Dessa forma, mesmo sendo absurdas e abusivas certas condições de um determinado contrato, não há como pensar em deixar de assiná-lo, pois este pode ser uma chance de entrada no concorrido mercado da indústria fonográfica.

Isso realmente acontece, pois no Brasil o sucesso artístico e, no caso, o reconhecimento como músico (compositor, intérprete, músico executante) são privilégios de pouquíssimos que conseguem um lugar dentro do Show Business controlado pelas gravadoras, em detrimento da imensa maioria de músicos, compositores e intérpretes, que longe da fama e passando muitas dificuldades, realmente constroem a cultura musical brasileira.

Finalmente, os Direitos Patrimoniais são classificados como garantias fundamentais, de acordo com o art 5º, inciso XXVII da Constituição Federal de 1988, que preceitua: “aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar”.

5 DIREITOS CONEXOS

Os Direitos Conexos podem ser entendidos como a complementação jurídica ao Direito de Autor que ocorreu, depois do surgimento deste, devido às peculiaridades do Direito Autoral e sucessivos avanços tecnológicos. A primeira Convenção Internacional sobre Direitos Conexos ocorreu em Roma, no ano de 1961, quase oitenta anos depois da Convenção de Berna.

Como já foi dito, através dos Direitos Patrimoniais, pode, o autor, explorar economicamente uma criação (no caso musical) sua e,

conseqüentemente, obter lucro com ela. Entretanto, o autor não consegue realizar essa “exploração” (produção, divulgação, distribuição, arrecadação) sozinho. Necessita, também, como foi dito anteriormente, da ajuda de terceiros. Ou seja, necessita do trabalho de “agentes” que atuam no mercado fonográfico, como artistas intérpretes e executantes, músicos, produtores musicais, empresas de rádio e televisão e produtores de fonogramas, que, de alguma forma, irão ajudar na escalada de uma obra de determinado autor (ou determinados autores – co-autoria) rumo ao sucesso, ou melhor, à entrada desta no mercado fonográfico, tornando-se conhecida e, muitas vezes, lucrativa. Tais agentes, dessa forma, são titulares de Direitos Conexos no mercado musical brasileiro.

De acordo com Nehemias Gueiros Jr., “os Direitos Conexos são aqueles incidentes sobre todas as interpretações ou execuções artísticas e as eventuais transmissões e retransmissões destas interpretações, resultantes de sua comunicação ao público para além do espectro do autor. Não têm qualquer relação com a criação ou elaboração da obra intelectual, mas, sim, com sua interpretação, com a roupagem conferida à obra pelo intérprete ou executante, através de sua efetiva comunicação em locais de freqüência coletiva”.⁸⁰

Os Direitos Conexos podem ser considerados, conforme entendimento predominante na doutrina, como “vizinhos” ao Direito de Autor, pois, dentre outras coisas, apresentam tanto prerrogativas morais (Direito Moral), quanto patrimoniais (Direito Patrimonial). Apresentam o mesmo conteúdo do Direito de Autor, entretanto, o titular não é o autor da obra (compositor no caso de uma obra musical), mas, sim, um terceiro que contribuiu para produção, divulgação ou execução desta.

Segundo Maurício Cozer Dias,

no caso específico da música, é público e notório que na grande maioria das vezes a música não é composta e interpretada pela mesma pessoa. Geralmente, a obra musical é interpretada pelo artista intérprete ou executante, sendo este último titular de Direito Conexo, em conjunto com a produtora fonográfica que fixou a obra musical em suporte material, o que

⁸⁰ GUEIROS Jr., N. Obra citada, p. 51.

não exclui o Direito de Autor, que é de quem compôs a música.⁸¹

Esse conceito demonstra bem a realidade do mercado fonográfico, no qual, na maioria das vezes, o compositor de uma obra não será o intérprete que a tornará conhecida, nem irá executá-la perante o público. Conforme Deise Fabiana Lange,

chama-se Direito Conexo ao do autor, porque os seus titulares transformaram a obra criada pelos autores, dando-lhe uma característica pessoal de quem a interpreta ou a executa, fazendo com que a obra fique, muitas vezes, intrinsecamente ligada na mente do público ao artista que a interpretou ou executou (artistas, cantores, músicos, atores).⁸²

Carlos Alberto Bittar entende que os Direitos Conexos são os direitos reconhecidos, no plano dos de autor, a determinadas categorias que auxiliam na criação ou na produção ou, ainda, na difusão da obra intelectual, sendo pacífica a compreensão dos artistas, intérpretes (cantores), executantes (músicos), organismos de radiodifusão (inclusive televisão) e produtores fonográficos no âmbito desses direitos.

Sendo assim, podem-se classificar os titulares de Direitos Conexos em dois grandes grupos. De um lado, aqueles que contribuem artisticamente (trabalham, através do seu talento, em cima da obra criada por outrem) com a obra, como intérpretes, cantores e músicos executantes; de outro, aqueles que contribuem no âmbito empresarial com a produção e divulgação da obra, como produtores fonográficos e empresas de rádio e teledifusão.

A Lei nº 9.610/98 trata os Direitos Conexos dessa maneira, ou seja, diferenciando os titulares de acordo com suas peculiaridades (função dentro do mercado musical brasileiro). Assim, no Título V da referida lei, observamos, no Capítulo II, os “direitos dos artistas intérpretes ou executantes”, no Capítulo III, os “direitos dos produtores fonográficos” e, no Capítulo IV, os “direitos das empresas de radiodifusão”.

Resumidamente, os Direitos Conexos são direitos vizinhos ao Direito de Autor, pois surgem no plano deste, e, com autonomia, auxiliam-no na correta

⁸¹ DIAS, M. C. Obra citada, p. 22.

⁸² LANGE, D. F. Obra citada, p. 35.

proteção a todos que, de qualquer forma, atuam no mercado fonográfico. Ou melhor, como ensina Nehemias Gueiros Jr.,

o Direito Conexo é um direito com estrutura jurídico-econômica similar ao Direito de Autor, totalmente independente deste, e que confere ao artista intérprete, ao músico executante, às emissoras de rádio e televisão e aos produtores fonográficos uma faculdade jurídica real, protegida por lei e geradora da remuneração correspondente pela utilização da obra assim criada.⁸³

Os Direitos Conexos, então, são fundamentais para o funcionamento do mercado fonográfico, pois garantem o lugar, na exploração da obra, de pessoas (físicas ou jurídicas) que inegavelmente têm papel importantíssimo na criação, interpretação, execução e divulgação desta.

6 CONTRATOS PRATICADOS NO MERCADO MUSICAL

Devido aos enormes avanços tecnológicos ocorridos no séc.XX, desenvolveu-se um mercado novo, baseado na criação intelectual (no caso musical) de uma pessoa chamada “autor”. Esse mercado cresceu e solidificou-se, viabilizando o surgimento de inúmeros negócios relacionados à música. Isto é, negócios relativos à produção, interpretação, execução e divulgação de uma obra musical. Negócios que foram, desde a sua origem, objeto de estudos e regulamentações jurídicas, acabaram por ampliar a idéia de Direito de Autor para Direito Autoral.

O Direito Autoral regula os Direitos Conexos, ao lado do Direito de Autor, justamente devido à importância do papel de seus titulares nos processos existentes dentro do mercado fonográfico, pois os agentes titulares de Direitos Conexos, atuantes no mercado musical, são responsáveis pelo elo entre compositores e público, constituindo dessa forma as bases de todo o mercado fonográfico.

Com isso, torna-se importante o conhecimento sobre como esses agentes – titulares de Direitos Conexos (intérpretes, músicos, produtores

⁸³ GUEIROS Jr., N. Obra citada, p. 54.

fonográficos, empresas de radiodifusão) relacionam-se entre si, e, por outro lado, relacionam-se com os compositores. Ou seja, como realizam, e quais contratos realizam para ingressar e atuar no mercado fonográfico.

Carlos Alberto Bittar ensina que

na instrumentação jurídica dos negócios realizados para a utilização de obras intelectuais, contratos diversos podem ser celebrados, em função da diversidade de usos que, quanto à espécie e ao interesse das partes, são suscetíveis de ocorrer, dentro do trinômio relacional básico que deflui da circulação da obra – autor, empresário e usuário.⁸⁴

Ou seja, com os sucessivos avanços nas áreas de tecnologia e comunicação surgiram (e surgem a cada dia que passa) inúmeras formas de exploração referentes à obra musical. O alcance de certa obra passou de um grupo pequeno de pessoas que tinha o privilégio de ter assistido, ao vivo, à interpretação (do próprio autor ou de algum intérprete), a um número incalculável de pessoas ao redor do planeta. Do advento do fonograma (fixação de sons em um suporte material) aos dias de hoje, muitos avanços ocorreram, e a proteção jurídica que se buscava somente ao autor foi estendida àqueles que, através desses avanços, passaram a fazer parte desse novíssimo mercado da exploração econômica de obras musicais.

Dessa forma, muitos contratos foram criados e são utilizados diariamente no mercado musical, constituindo-se no mais seguro instrumento jurídico para efetiva realização das obrigações em Direito de Autor. Carlos Alberto Bittar entende que

podem ser enunciados alguns princípios gerais, que definem um estatuto das obrigações em Direito de Autor, a saber, os de: a) existência de regras legais próprias de forma e de substância, para as obrigações assumidas pelo autor, com limites às convenções particulares; b) instrumentação dos negócios jurídicos por escrito, com a delimitação apartada e precisa de cada direito envolvido; c) alcance limitado das obrigações assumidas pelo autor, em face do respeito devido aos Direitos Morais; d) daí, impossibilidade total de cessão absoluta de direitos, porque permanecem sempre os Direitos Morais na regência do vínculo obrigacional; e) impossibilidade de cessão total, global ou indefinida de obras a produzir,

⁸⁴ BITTAR, C. A. Obra citada, p. 86.

porque limitativa da liberdade individual; f) impossibilidade de aproveitamento da obra por outra pessoa, nos contratos possíveis, fora dos limites decorrentes da natureza da obra e dos respectivos termos; g) necessidade de autorização autoral em qualquer forma de utilização econômica da obra; h) participação pecuniária do autor em qualquer forma de utilização econômica da obra; i) interpretação estrita dos negócios jurídicos celebrados pelo autor; j) determinação de regras próprias para a execução dos contratos firmados pelos autores.⁸⁵

Os contratos praticados no mercado musical buscam a correta aplicação do Direito Autoral em face de uma situação concreta, ou seja, através desse instrumento (contrato) tem-se a formalização de situações (negócios jurídicos) que envolvem as partes atuantes no mercado musical. Ocorre que nem sempre, na regulamentação de obrigações em Direito Autoral, é feito um contrato, e, muitas vezes, este, devido à falta de conhecimento da matéria, é incompleto ou possui vícios. Isso prejudica todo o mercado da música, pois obsta a realização de determinados negócios e causa certa insegurança naqueles que estão com seus direitos em discussão. Essa é uma situação que acontece devido à falta de conhecimentos jurídicos e à prática, comum, de não serem usados os serviços de um advogado na formulação de determinado contrato. Agrava-se essa situação com a falta de conhecimento específico da matéria por parte dos advogados, visto que a matéria é pouquíssimo discutida e raramente faz parte do currículo de uma instituição de ensino.

Enfim, os contratos praticados no mercado musical são os seguintes: contrato de cessão; de edição; de produção artística; de execução; de encomenda ou comissão; de obra futura; de prensagem de discos; de distribuição de produtos.

6.1 CONTRATO DE CESSÃO

O Contrato de Cessão é a modalidade contratual mais comum no mercado musical, abrangendo praticamente todos os outros contratos existentes nessa área. No contrato de cessão, determinado autor ou intérprete

⁸⁵ BITTAR, C. A. Obra citada, p. 93.

cede, mediante restituição de ordem pecuniária e por prazo determinado, seus direitos autorais (Direitos Patrimoniais de Autor para o autor, e Direitos Patrimoniais Conexos ao intérprete) a terceiros (titulares de Direitos Conexos que contribuem no âmbito empresarial com a produção e divulgação da obra).

Conforme Nehemias Gueiros Jr., “no ato da cessão o autor e/ou intérprete abre mão de uma parte, ou do todo de seus Direitos Autorais, que podem ser de autor ou conexos, dependendo da natureza da atividade intelectual, mas sempre na órbita patrimonial, isto é, na esfera econômica, traduzível em valores monetários”.⁸⁶ O que exclui a cessão de Direitos Morais, os quais, como já foi dito, são inalienáveis.

A Lei nº 9.610/98 trata da cessão de direitos no Capítulo V (Da transferência dos Direitos de Autor). No art. 49 está expresso que

os Direitos de Autor poderão ser total ou parcialmente transferidos a terceiros, por ele ou por seus sucessores, a título universal ou singular, pessoalmente ou por meio de representantes com poderes especiais, ou por meio de licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos em Direito...

O inciso primeiro do referido artigo contém a disposição legal que proíbe a transmissão de Direitos Autorais de natureza moral (Direitos Morais). Finalmente, o art. 51 da mesma lei determina o prazo máximo de cinco anos para vigência de um contrato de cessão.

No mercado musical, segundo Nehemias Gueiros Jr.,

os contratos de cessão mais comuns são os praticados entre as gravadoras de fonogramas e seus artistas-intérpretes e/ou executantes (no caso de artistas meramente instrumentais, que não cantam) e aqueles celebrados entre as editoras musicais e os autores/compositores dos fonogramas que irão integrar os produtos fonográficos lançados no mercado.⁸⁷

Segue o autor, afirmando que “são tipos corriqueiros de contratos de cessão praticados no mercado do *show business* brasileiro atual: a) cessão onerosa de direitos sobre interpretações artísticas; b) cessão de Direitos de

⁸⁶ GUEIROS Jr., N. Obra citada, p. 79.

⁸⁷ GUEIROS Jr., N. Obra citada, p. 81.

Autor sobre composições musicais; c) cessão de imagem, voz e outras avenças”.⁸⁸

O contrato de cessão onerosa de direitos sobre interpretações artísticas é o “contrato de intérprete”. É o contrato utilizado pelas gravadoras com os artistas para produção de um fonograma e, conseqüente, comercialização (contrato entre gravadora e intérprete para produção de um disco). O contrato de cessão de Direitos de Autor sobre composições musicais é o “contrato de edição”, o qual será analisado adiante. Já, o contrato de cessão de imagem, voz e outras avenças permite a utilização simultânea da voz e da imagem, sendo muito utilizado, principalmente por emissoras de televisão e pelo mercado publicitário.

Assim sendo, como ensina Carlos Alberto Bittar, o contrato de cessão de direitos “é o contrato por meio do qual o autor transfere, a título oneroso ou não, a outrem, um ou mais Direitos Patrimoniais sobre a sua criação intelectual”.⁸⁹

6.2 CONTRATO DE EDIÇÃO

Em sentido estrito, conforme Carlos Alberto Bittar, “o contrato de edição é aquele por via do qual o autor entrega a obra ao editor, para que a reproduza mecanicamente e a explore”.⁹⁰ De acordo com Nehemias Gueiros Jr.,

especificamente em relação ao mercado musical, contrato de edição é aquele mediante o qual o autor oferece a sua obra musical a um editor, para que este a explore mecanicamente. Em forma similar à edição de obra literária, que consiste na reprodução mecânica de um texto para comercialização, a edição musical é, além disso, uma parceria comercial entre o autor e o editor musical, ou seja, um meio de autorizar formalmente a comunicação da obra ao público através de suportes materiais fonográficos (discos, fitas, CDs e outros), que serão produzidos e colocados no mercado pelas gravadoras.⁹¹

⁸⁸ GUEIROS Jr., N. *ibidem*.

⁸⁹ BITTAR, C. A. *Obra citada*, p. 96.

⁹⁰ BITTAR, C. A., p. 94.

⁹¹ GUEIROS Jr., N. *Obra citada*, p. 83.

O contrato de edição se estabelece entre o autor/compositor e um editor(a) musical. Este é o responsável pela divulgação de determinada obra musical, oferecendo-a para intérpretes de todo o mundo. Emite partituras e efetua os devidos registros para credenciá-la em todos os organismos competentes para remuneração de Direitos Autorais. Segundo o ECAD (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição), editor é a pessoa física ou jurídica que adquire o direito de publicar a obra, nas condições e mediante os procedimentos previstos no contrato firmado com o autor, reservando para si uma percentagem sobre os resultados da exploração de certa obra. A edição pode ser feita de forma gráfica, através da elaboração de partituras ou por outro meio qualquer.

O autor/compositor busca benefícios específicos (condições mais favoráveis no contrato) que determinado editor pode lhe dar. Já o editor musical busca lucro em cima de obras que forem comercializadas por ele.

De acordo com a ABEM (Associação Brasileira de Editores Musicais), normalmente o contrato de edição de obras musicais estipula que os valores referentes ao Direito Autoral recebido serão repartidos da seguinte forma: 75% para os autores/compositores, e 25% ao editor, pelos custos com a administração dos direitos (registros, divulgação). A título de curiosidade, apesar de não ser regulamentado, é de praxe que o editor musical ganhe 8,4% sobre os valores referentes a um disco. Portanto, ao autor de uma única obra inserida neste disco caberia (no caso do disco possuir 10 faixas) 75% sobre os 10% (referentes à única música sua no disco) dos 8,4% que o editor recebe.

6.3 CONTRATO DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA

O Contrato de Produção Artística é, segundo Carlos Alberto Bittar, “aquele em que o autor confere ao empresário o direito de fixação da obra, pelos meios e reproduções possíveis, para sua exploração econômica”.⁹² Abrange duas modalidades de contratos distintos: contrato de edição e contrato de cessão.

⁹² BITTAR, C. A. Obra citada, p. 98.

Nessa espécie, conforme Nehemias Gueiros Jr., “o produtor fonográfico contrata com terceiro a produção das fixações da obra intelectual (musical) pelos meios possíveis de reprodução, ou ainda a produção de um show ou espetáculo público, sempre com a finalidade de sua exploração econômica”.⁹³ Os meios possíveis de reprodução, referidos pelo autor, existentes no mercado musical atual são a televisão, os discos fonográficos (CDs), o rádio, as telenovelas, a publicidade e a informática.

Tem-se, então, uma divisão nos contratos de produção artística existentes no mercado da música. De um lado, esses contratos servem para determinar a produção de fonogramas musicais, sendo, para tanto, contratado por determinada gravadora, certo produtor musical atuante no mercado. De outro, esse contrato está relacionado com apresentações e espetáculos públicos, como uma turnê ou um show de determinado artista.

De acordo com Nehemias Gueiros Jr., neste último caso o contrato de produção artística “regula toda a produção envolvida, a contratação do pessoal especializado para executar todas as tarefas que darão vida a certo evento, a remuneração pela produção, o prazo e demais detalhes pertinentes”.⁹⁴

6.4 CONTRATO DE EXECUÇÃO

O Contrato de Execução é o tipo contratual mediante o qual o autor transfere a terceiros o seu direito de transmissão sobre uma obra musical. No contrato de execução, segundo Carlos Alberto Bittar,

o autor transfere o direito de transmissão de obra do gênero musical; concede licença para divulgação e para exploração da obra por processo possível, mediante remuneração ajustada normalmente por sua associação (de titulares de direitos), que concede aos empresários do setor a autorização autoral (entre nós, através do ECAD, a quem cabe a pontuação, o registro de dados, seu processamento e posterior pagamento dos direitos).⁹⁵

De acordo com Nehemias Gueiros Jr.,

⁹³ GUEIROS Jr., N. Obra citada, p. 87.

⁹⁴ GUEIROS Jr., N. Obra citada, p. 88.

⁹⁵ BITTAR, C. A. Obra citada, p. 102-103.

os principais direitos do autor/intérprete nos contratos de execução são: a) autorizar a representação ou execução de sua obra; b) determinar o prazo para usufruto desses direitos pelos terceiros; c) fiscalizar a utilização da obra por terceiros e opor-se, querendo; d) livre acesso às dependências onde serão executadas as obras; e) receber sua parte da remuneração pactuada para os espetáculos.⁹⁶

6.5 CONTRATO DE ENCOMENDA OU COMISSÃO

O Contrato de Encomenda ou Comissão é aquele contrato por meio do qual um terceiro interessado (gravadoras/editores) incumbe determinado autor da elaboração de obra musical. Esse terceiro interessado é quem tem a iniciativa da obra, dirigindo-a e cuidando da reprodução e da divulgação. No meio musical, um exemplo de contrato de encomenda é a composição musical feita para determinado evento (por exemplo, a música tema de um festival musical, como “Planeta Atlântida”).

Segundo Carlos Alberto Bittar,

o encomendante adquire, a título derivado, Direitos Patrimoniais relativos à utilização da obra na forma específica avençada, remanescendo na esfera do autor os Direitos Morais, com restrições decorrentes da natureza da obra e do grau de participação do comitente na elaboração.⁹⁷

De acordo com Nehemias Gueiros Jr.,

conhecem-se três tipos básicos de obras de encomenda: a funcional, a de prestação de serviços, e aquela, produto de relação empregatícia. Mas, existe, ainda, uma quarta modalidade, a da encomenda pura e simples, quando o autor, através de obrigação contratual específica, se compromete a criar obra, preservando, por via de cláusulas específicas, inseridas no contrato, uma série de prerrogativas que integram o seu direito personalíssimo.⁹⁸

⁹⁶ GUEIROS Jr., N. Obra citada, p. 90.

⁹⁷ BITTAR, C. A. Obra citada, p. 99.

⁹⁸ GUEIROS Jr., N. Obra citada, p. 87.

6.6 CONTRATO DE OBRA FUTURA

De acordo com Carlos Alberto Bittar, o Contrato de Obra Futura “é aquele através do qual o autor se compromete a ceder a um editor a sua produção futura, total ou parcial, tendo nascido para alimentar repertórios, em que as empresas procuravam obter exclusividade, em especial na área musical”.⁹⁹

O contrato de obra futura, dessa forma, pode ser entendido como aquele, mediante o qual determinado editor musical irá garantir a exploração de obras ainda não produzidas por certo autor. Ou seja, devido a qualidades do autor/compositor, certo editor procura a preferência na exploração de obras que ele ainda não criou. Acontece no caso do editor acreditar tanto no potencial das obras que serão criadas, que busca garantir a exploração delas.

A Lei nº 9.610/98 expressa em seu art. 51: “a cessão dos Direitos de Autor sobre obras futuras abrangerá, no máximo, o período de cinco anos”. Ou seja, a lei brasileira determina o prazo máximo para validade de um contrato de obra futura, que é de cinco anos. Segundo Nehemias Gueiros Jr. (85), “nesta modalidade de contrato, o autor cede os seus Direitos Patrimoniais sobre obras futuras, compostas dentro de um prazo específico, que, no entanto, não pode ultrapassar cinco anos (art. 51 da nova Lei de Direitos Autorais)”.

6.7 CONTRATO DE PRENSAGEM DE DISCOS

O Contrato de Prensagem de Discos é um contrato simples, que se estabelece entre as gravadoras (produtores fonográficos) e as empresas que produzem discos. É o contrato no qual o objeto é a inserção de determinadas obras em um suporte material, no caso um disco.

De acordo com Nehemias Gueiros Jr., “o contrato de prensagem de discos, como já revela seu nome, é o contrato praticado entre os produtores fonográficos (gravadoras) e as empresas fabricantes de discos, para que

⁹⁹ BITTAR, C. A. Obra citada, p. 97.

possam ser distribuídos às revendas espalhadas por todo o mercado nacional”.¹⁰⁰

6.8 CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS

O Contrato de Distribuição de Produtos é aquele celebrado, por pequenos ou médios produtores fonográficos (selos musicais) e artistas independentes, com empresas de distribuição (vale lembrar que as grandes gravadoras atuantes no mercado musical, geralmente, possuem suas próprias distribuidoras). Estas, como o nome já diz, fazem a distribuição dos produtos (principalmente discos) para todo o mercado nacional.

Conforme Nehemias Gueiros Jr., “em regra, o contrato de distribuição reúne uma gravadora pequena ou média, que produz e lança produtos musicais, mas não tem estrutura para distribuí-los pelo país. Estas gravadoras procuram uma gravadora maior, ou até mesmo uma distribuidora, para que os seus produtos possam chegar às lojas discos”.¹⁰¹

7 GESTÃO COLETIVA DA OBRA MUSICAL

A Gestão Coletiva da Obra Musical, objeto deste trabalho, em poucas palavras, pode ser entendida como um sistema que permite a exploração econômica de obras musicais. É um sistema de arrecadação e distribuição dos valores obtidos através da utilização dessas obras. É a forma encontrada pelos autores e titulares de Direitos Conexos para controlar e administrar a cobrança de Direitos Patrimoniais (de autor ou conexos) referentes à utilização de uma obra, e a conseqüente distribuição dos valores obtidos entre todos os titulares (de Direitos de Autor, e de Direitos Conexos) envolvidos.

Deise Fabiana Lange expressa que

com o desenvolvimento tecnológico, o controle individual do autor e dos artistas intérpretes ou executantes (aqui também

¹⁰⁰ GUEIROS Jr., N. Obra citada, p. 92.

¹⁰¹ GUEIROS Jr., N. Obra citada, p. 93.

se incluem os organismos de radiodifusão e os produtores de fonogramas), sobre suas obras e interpretações, torna-se cada vez mais inviável. Isso porque as maneiras de utilização, transmissão e distribuição para o público estão massificadas, e, assim, torna-se difícil aqueles titulares controlarem a utilização, conceder licenças e arrecadarem seus *royalties* ou regalias, posto que constitui um direito exclusivo do autor e dos titulares de Direitos Conexos, a exploração de sua obra e/ou interpretação ou autorizar que terceiros o façam, sem que tal exercício se torne fastidioso e comprometa a sua própria produção intelectual.¹⁰²

A OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual) define a gestão coletiva como “o sistema em que o autor autoriza a organização de administração coletiva a supervisionar a utilização, a negociar com usuários ou outorgar licenças em troca de rendimentos adequados e condições convenientes e arrecadar e distribuir entre os titulares de direitos”.

Segundo Antônio Chaves,

dada à rapidez com que se organizam e movimentam os modernos meios de comunicação é-lhes praticamente impossível pedir, de cada vez, permissão de quantos tomaram parte, por exemplo, na confecção de um disco: autores da letra e da música, da adaptação, músicos acompanhantes, eventualmente chefe e componentes de uma orquestra, complicando-se ainda mais a situação quando sejam vários os participantes, como no caso de uma orquestra ou de um coro, e tornando-se verdadeiramente insolúvel o problema quando alguns deles tenham falecido sem que se saiba ao certo se, quantos e onde deixarão herdeiros”.¹⁰³

Segue o referido autor:

por isso mesmo é que nos países mais adiantados autores e artistas se reúnem em associações que, a todos representam e defendem, ‘organismos indispensáveis’ para o exercício do direito de execução e de representação, suprimindo as inevitáveis deficiências dos interessados no que diz respeito ao controle e cobrança das públicas execuções e representações de trabalhos protegidos, especialmente musicais. A complexidade das relações da vida moderna impõe aos titulares dos Direitos de Autor, nacionais e estrangeiros, que se façam representar por uma entidade encarregada de conceder as respectivas

¹⁰² LANGE, D. F. Obra citada, p. 32.

¹⁰³ CHAVES, Antônio. Direitos Autorais na Radiodifusão (Rádio e TV). **Revista Forense**, v.284, out./nov./dez./1993, p. 448.

licenças, e de receber e repartir as quantias decorrentes do exercício do direito.¹⁰⁴

Esse sistema de gestão coletiva baseia-se em associações que cuidam dos interesses de todos os seus integrantes, ou seja, a “gestão” é “coletiva”, pois os autores e intérpretes (sem deixar de lado as empresas de radiodifusão e os produtores fonográficos) reúnem-se em associações para gerir, coletivamente, seus direitos referentes à exploração de suas obras musicais. A Lei nº 9.610/98 em seu Título VI, trata das “associações de titulares de Direitos de Autor e dos que lhe são Conexos”, expressando, no art. 97: “para o exercício e defesa de seus direitos, podem, os autores e os titulares de Direitos Conexos associar-se sem o intuito do lucro”.

Assim a gestão coletiva de obras musicais, apesar de ainda desconhecida da maioria das pessoas, é o mais importante instituto de Direito Autoral, pois visa ao perfeito funcionamento do sistema de arrecadação e distribuição de valores referentes aos Direitos Patrimoniais (tanto de autor, quanto conexos) obtidos através da utilização de determinada obra musical.

7.1 ECAD - ARRECADAÇÃO

O processo de arrecadação consiste na cobrança dos Direitos Autorais (Direitos Patrimoniais de Autor ou Conexos) referentes à execução de obras musicais de todos os gêneros (desde que sejam obras constantes nos repertórios das associações que compõe o ECAD). O ECAD é, legalmente, o único responsável por tal processo, possuindo um Regulamento de Arrecadação, que foi aprovado por sua Assembléia Geral, em novembro de 1998. Esse regulamento tem por finalidade estabelecer princípios e normas para arrecadação dos Direitos Autorais, relativos à execução pública, por qualquer modalidade de obras musicais, ou seja, define as regras da “cobrança” dos Direitos Autorais no Brasil.

A cobrança ocorre diariamente em todo território nacional. Os sujeitos desse processo são os autores e titulares de Direitos Conexos (criam,

¹⁰⁴ CHAVES, A. Obra citada, p.448.

produzem e divulgam as obras que serão objeto da cobrança), representados pelas associações que compõe o ECAD, os usuários (aqueles que irão pagar pela utilização, direta ou indireta, de obras musicais) e o próprio ECAD, que, como já foi dito, irá coordenar a arrecadação, frente aos usuários, e a distribuição, frente às sociedades que o compõe.

Quanto aos sujeitos desse processo de arrecadação, os autores e titulares de Direitos Conexos são os titulares dos Direitos Autorais resultantes da execução de uma obra. O ECAD irá controlar e coordenar esse processo de gestão coletiva, sendo o elo entre os titulares de Direito Autoral e os usuários de música. E estes são todas pessoas físicas ou jurídicas que utilizam obras musicais, lítero-musicais e fonogramas visando à execução pública direta ou indireta.

Assim, em linhas gerais, o processo de arrecadação consiste na cobrança direta, feita pelo ECAD, aos usuários de música, pela utilização de obras musicais protegidas. Ou seja, no processo de arrecadação se estabelece uma relação entre o ECAD (representando as associações, que, por sua vez, representam os titulares de Direitos Autorais e Conexos) e os usuários. A relação entre o ECAD e os titulares de Direitos Autorais acontece posteriormente a este processo de arrecadação, no processo de distribuição. Então, o primeiro passo a ser dado nesse processo de arrecadação é definir precisamente quem será considerado usuário de música.

De acordo com o ECAD, são considerados usuários de música as pessoas físicas ou jurídicas que utilizam música em suas atividades, desde que não seja estritamente no âmbito doméstico ou privado. São exemplos de usuários de música: Promotores de eventos e audições públicas; Cinemas; Emissoras de Rádio; Emissoras de Televisão de sinal aberto; Emissoras de Televisão por assinatura; Boates; Clubes; Lojas Comerciais; Micaretas, trios e desfile de escolas de samba; Estabelecimentos Industriais; Hotéis e Motéis; Supermercados; Restaurantes e Bares; Shoppings; Aeronaves, navios, trens e ônibus; Salões de Beleza; Escritórios, consultórios e clínicas; Academias de Ginástica; e, toda e qualquer pessoa física ou jurídica que execute música publicamente.

O processo de arrecadação acontece (ou pelo menos deveria acontecer) como narrado a seguir: o “usuário” deve procurar o ECAD para solicitar

autorização prévia para utilização de determinada, ou determinadas obras musicais. Ao obter essa autorização para execução pública, o “usuário” fica também obrigado a fornecer os meios adequados para que se verifique a veracidade dos elementos que servirão de base de cálculo para estipulação da remuneração bem como os dados necessários para futura distribuição dos direitos arrecadados. Ou seja, estas informações irão compor o cadastro do usuário. O cadastro serve como uma certidão de nascimento para o usuário, contendo todas as informações necessárias para o seu perfeito enquadramento dentre os grupos de usuários existentes. Esse enquadramento leva em conta a importância da música – indispensável, necessária ou secundária – no estabelecimento, a atividade exercida pelo usuário, a periodicidade da utilização – permanente ou eventual – e se a apresentação é feita por música mecânica ou ao vivo, com ou sem dança.

O enquadramento do usuário irá determinar a forma de cobrança, que poderá ser feita de forma antecipada, baseada em uma estimativa de receita por parâmetro físico (não importando o verdadeiro público e a receita real), ou por participação na receita bruta, caso em que o usuário firmará um termo de responsabilidade com o ECAD. Ou seja, levando em consideração a atividade do usuário e o papel da música nesta, o ECAD irá fixar o valor da retribuição autoral devida. Dessa forma, a partir do cadastramento do usuário e da fixação do valor da retribuição autoral, o estabelecimento passa a receber um boleto bancário de pagamento de Direitos Autorais que, ao ser quitado, autoriza a utilização de obras musicais pelo período de um mês, ou para determinado evento.

Dessa forma, os valores arrecadados pelo ECAD levam sempre em consideração o enquadramento do usuário com base nos critérios fixados em seu Regulamento de Arrecadação. Por isso, o ECAD divide os usuários em três grandes grupos: a) Usuários Gerais, como academias de ginástica, boates, lojas comerciais, bares, restaurantes e shoppings; b) Shows e Eventos, como festas juninas, carnaval, casas de espetáculos com shows eventuais; c) Rádio e Televisão, inclusive televisão por assinatura. O ECAD classifica, ainda, os usuários como permanentes (usuário que, em um mesmo local, deve ser proprietário, arrendatário ou empresário, ter efetuado no mínimo oito

espetáculos ou audições musicais por mês durante dez meses em cada ano civil) ou eventuais (não se enquadram na classificação anterior).

No Regulamento de Arrecadação do ECAD existe uma tabela que define, após o enquadramento do usuário, de qual forma será feita a cobrança. Essa tabela apresenta um referencial denominado UDA (Unidade de Direito Autoral), na cobrança por parâmetro físico, cujo valor unitário será sempre fixado pela Assembléia Geral do ECAD e será objeto de reajustes periódicos. Ou seja, depois de enquadrado em uma das categorias de usuário, o ECAD irá determinar se a cobrança será feita por participação percentual ou por parâmetro físico (no caso da cobrança antecipada). Assim, realizada a cobrança (pelo ECAD) e efetuado o pagamento (pelo usuário) dos valores referentes à utilização de obras musicais, está terminado o processo de arrecadação. Passamos, então, ao processo de distribuição.

7.2 DISTRIBUIÇÃO

Como o próprio termo já diz, o processo de distribuição consiste na distribuição, aos titulares de Direitos Autorais, representados por associações, dos valores referentes à utilização pública de suas obras musicais, arrecadados pelo ECAD. Dessa forma, todos os valores arrecadados pelo ECAD são classificados de acordo com as formas de utilização da música, para posteriormente serem distribuídos às associações, obedecendo critérios definidos por estas.

Primeiramente, o total dos valores arrecadados é distribuído da seguinte forma: 1) 18% para o ECAD, com a finalidade de cobrir os custos de administração; 2) 7% para as associações, também para cobrir os custos de administração; 3) e, 75% para os titulares. É importante salientar que os valores a distribuir são diferenciados de acordo com o tipo de utilização. Dessa forma, no caso de música mecânica (executada através de um fonograma), tanto titulares de Direito de Autor quanto de Direitos Conexos recebem suas devidas retribuições. Por outro lado, na música ao vivo, somente os titulares de Direitos de Autor recebem suas devidas retribuições, pois não há utilização de fonograma. Ainda, no caso da música mecânica, a parte da arrecadação (75%)

destinada aos titulares se divide na seguinte forma: 2/3 para os titulares de Direitos de Autor; e 1/3 para os titulares de Direitos Conexos. Entretanto, existe uma exceção a essa regra de distribuição no caso de música mecânica. No caso específico das emissoras de televisão, o percentual é de 72,22% para os titulares de Direitos de Autor e 27,78% para os titulares de Direitos Conexos.

Após tais divisões entre titulares de Direitos de Autor e Direitos Conexos, começam a ser distribuídos os valores relativos a cada titular. Geralmente, essa distribuição ocorre da seguinte forma: no caso do Direito de Autor, os autores/compositores ganham 75% e os editores musicais ganham 25% (contando que exista um contrato de edição, caso contrário vai 100% para o autor); já no Direito Conexos fica 41,70% com os intérpretes, 16,6% com os músicos executantes, e 41,70% com os produtores fonográficos.

Basicamente, existem três tipos de distribuição: a) Direta; b) Indireta; c) Indireta Especial.

a) Distribuição Direta.

A distribuição direta ocorre em razão da utilização de obras musicais, principalmente, em shows e eventos. Nesta o montante arrecadado em cada show ou evento só é distribuído pelas músicas que forem executadas nestes, com base no roteiro musical fornecido pelo promotor do show/evento ou resultante de gravação realizada pelo ECAD.

b) Distribuição Indireta

A distribuição indireta ocorre quando da utilização de obras musicais por emissoras de rádio e televisão, inclusive na sonorização ambiental e música ao vivo. Caracteriza-se pela utilização de um critério específico criado pelo ECAD, chamado critério amostral. Podemos dividir a distribuição indireta, então, em: 1) Distribuição de Rádio; 2) Distribuição de Direitos Gerais; 3) Distribuição de Televisão.

b') Na distribuição de rádio, são gravadas diariamente, em um sistema de rodízio, emissoras de rádio AM/FM, em pólos de gravação localizados nas principais capitais do país. Existe, ainda, uma empresa terceirizada, chamada CROWLEY, que completa a amostragem que embasará a distribuição de rádio, gravando somente emissoras de rádio dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro; e a coleta de planilhas provenientes de emissoras de rádio AM/FM situadas nas cidades de maior arrecadação de cada estado da Federação.

Essas três formas de amostragem irão integrar a amostragem geral definidora da distribuição dos valores arrecadados com as emissoras de rádio. São organizadas da seguinte forma: a CROWLEY é responsável por 50% do total de amostragens, mesmo captando emissoras de rádio somente dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo; a gravação realizada nos chamados “pólos de gravação”, através de um sistema, segundo o ECAD, totalmente informatizado, é responsável por 30% da amostragem; finalmente, as planilhas enviadas pelas emissoras de rádio (consideradas apenas as 10 maiores cidades em arrecadação) representam 20% da amostragem.

b”) Chamamos de Direitos Gerais, por um lado, a retribuição autoral devida pela execução de obras musicais e fonogramas provenientes da sintonização de aparelhos de rádio ou televisão em bares, restaurantes, lojas comerciais, hotéis; e, de outro, a execução, ao vivo, de obras musicais em casas noturnas, *pubs*. Também se utiliza o critério de amostragem (no caso de obras musicais e fonogramas provenientes da sintonização de aparelhos de rádio ou televisão, usa-se, respectivamente, os critérios de amostragem para emissoras de rádio e televisão), mesmo no caso da execução ao vivo de obra musical em casa noturna, ocasião que possui procedimento específico.

b””) A distribuição de televisão, basicamente, é uma distribuição direta. Ou seja, as emissoras de TV irão passar ao ECAD planilhas, contendo todas as informações necessárias para a posterior distribuição. Os valores arrecadados das emissoras de televisão são distribuídos da seguinte forma: 50% do valor é distribuído com base em planilhas recebidas das emissoras e 50% com base na ficha técnica de filmes (também fornecida pelas emissoras de televisão) e na gravação de novelas e seriados, realizada pelo ECAD.

No caso dos canais de TV por assinatura, as regras de distribuição são distintas. Mesmo sendo utilizadas planilhas enviadas pelos próprios canais, estes são divididos em grupos, de acordo com a natureza da utilização musical inserida na programação exibida. Por exemplo, existe um grupo caracterizado com “Música”, no qual serão contempladas somente obras musicais executadas nos canais de programação exclusivamente musical.

c) Distribuição Indireta Especial.

Esta ocorre na arrecadação de valores referentes aos Direitos Autorais provenientes de execuções musicais em festejos populares como Carnaval e

Festa Junina. Diz-se distribuição indireta especial, pois trata-se de amostragem especial, baseada em rol específico. Tal distribuição ocorre, também, em relação aos músicos acompanhantes, pois para estes existe um critério de amostragem especial. Esse critério consiste em considerar somente os 650 fonogramas mais executados no trimestre coletados pela amostragem de rádio, e os 300 fonogramas mais executados no trimestre de acordo com as planilhas fornecidas pelas emissoras de televisão.

8 CONCLUSÃO

O trabalho aqui desenvolvido buscou mostrar que o Direito já, há bastante tempo, vem se ocupando da produção intelectual, em particular no campo musical, oferecendo aos autores e titulares de Direitos Conexos as bases doutrinárias e legais para a valorização dos seus direitos, principalmente no que diz respeito à exploração econômica da obra musical.

O Direito acompanhou e, necessariamente, deverá continuar acompanhando a evolução tecnológica, assegurando sempre os Direitos Autorais frente às novas formas de exploração criadas. Também reconheceu as dificuldades enfrentadas, ao longo da história, para realização desses direitos, consolidando um sistema denominado Gestão Coletiva, que visa a proporcionar a correta e efetiva aplicação dos princípios de Direito Autoral relativos à exploração econômica de obras musicais.

Entretanto, o presente trabalho mostra, também, que existe uma enorme discrepância entre prerrogativas básicas de Direito Autoral e o atual sistema de Gestão Coletiva adotado no Brasil. Os processos de arrecadação e distribuição dos valores referentes aos Direitos Autorais, relativos à execução pública musical, claramente não contemplam todas as obras executadas em território nacional. A fórmula adotada privilegia poucos artistas, com carreiras já consolidadas, e grandes empresas, como as gravadoras multinacionais, em detrimento da imensa maioria de autores, compositores e intérpretes que realmente desenvolvem a cultura musical brasileira.

Os critérios de amostragem utilizados pelo ECAD visivelmente são precários diante da dimensão do território nacional. Somente aquelas obras

que conseguem atingir uma divulgação expressiva serão contempladas com a devida remuneração autoral. E, para que a obra obtenha toda essa abrangência, é necessário muito investimento, o que, geralmente, só é possível através de uma gravadora, pois somente esta poderá arcar com os altíssimos custos de divulgação nos meios de comunicação. Ou seja, para a música tornar-se conhecida, ela deve ser executada em emissoras de rádio, o artista/intérprete deve comparecer em programas de televisão e rádio, e um videoclipe ajuda muito. Tudo isso é inviável sem uma forte estrutura e um bom orçamento. Dessa forma, os artistas independentes e mesmo os selos musicais não têm como fazer suas obras tornarem-se tão difundidas. O que não quer dizer que elas jamais serão executadas.

Essas obras de artistas independentes ou integrantes de um selo musical são freqüentemente executadas no território nacional, principalmente nas emissoras de rádio com abrangência local. Ainda, em festas e eventos regionais, é freqüente a execução de obras musicais dos artistas locais, na maioria das vezes, desconhecidos do grande público. Ocorre é que muitos desses artistas, mesmo tendo músicas suas executadas em emissoras de rádio e em determinados eventos, não obtêm nenhum tipo de remuneração autoral, pois, diante dos critérios estabelecidos pelo ECAD, não possuem direito algum.

Isso ocorre, muitas vezes, pelo fato de determinado autor/compositor não ter nem o conhecimento da necessidade de associar-se em uma das sociedades que compõe o ECAD. Mas, em outras ocasiões, mesmo sendo associado a uma sociedade arrecadadora vinculada ao ECAD, por não preencher os requisitos mínimos estabelecidos nos Regulamentos de Arrecadação e Distribuição deste, o autor/compositor (juntamente com o seu selo musical, se for o caso) não obtém nenhum valor referente à remuneração autoral.

Contudo, os princípios de Direito Autoral expressos pela Constituição Federal e pela Lei nº 9.610/98 são claros na questão da proteção a qualquer obra intelectual, independente de registro em órgão competente. Ou seja, para que se utilize publicamente determinada obra musical, é necessária a devida remuneração aos seus autores e produtores. Ocorre que os Regulamentos de Arrecadação e Distribuição do ECAD não atendem à tal prerrogativa de maneira uniforme. Ou melhor, atualmente, no Brasil, não são todos os

autores/compositores e titulares de Direitos Conexos que recebem a sua devida remuneração autoral pela utilização pública feita por outrem (usuário de música) de suas obras musicais.

Posto isso, conclui-se que o sistema brasileiro de Gestão Coletiva da Obra Musical não assegura a todos os titulares envolvidos na criação, produção e divulgação da obra a efetiva realização de seus direitos. Alguns pontos devem ser revistos, sendo necessárias algumas mudanças para que tal sistema garanta a todos as prerrogativas existentes em relação ao Direito Autoral.

O CREATIVE COMMONS FRENTE AOS DIREITOS AUTORAIS NO BRASIL

Gustavo Bahuschewskyj Corrêa

1 INTRODUÇÃO

Os direitos autorais são de grande relevância em nossa atual concepção de mundo, tendo em vista que esses direitos estão intimamente relacionados com a própria importância da criação intelectual: origem, base e desenvolvimento de tudo quanto existe de belo e de construtivo no mundo¹⁰⁵.

A produção artística de uma sociedade pode passar diversas impressões sobre seu modo de ser e de ver o mundo em um determinado período histórico. Este tipo de produção torna-se de fundamental importância na constituição do patrimônio cultural de um povo, sendo assim, deve ser incentivada sua produção e facilitado seu acesso, de modo a proporcionar o desenvolvimento cultural da sociedade¹⁰⁶.

Neste sentido, surge a regulamentação dos direitos autorais, que proporciona ao autor de determinada obra artística, independentemente de qualidade, ter direitos sobre seu trabalho. Esta segurança é um dos meios de incentivo a uma maior produção artística, pois, assim, terá o autor a certeza de seu vínculo à obra, além de poder colher frutos sobre ela.

Ocorre que, atualmente, a cultura se tornou um grande mercado econômico e o acesso à cultura de qualidade está restrito a poucas pessoas. Isso ocorre por diversos fatores como a falta de divulgação, a elevada quantia cobrada por estas exposições, o fator mercadológico (a crença de que o povo não tem condições de digerir um trabalho mais elaborado), etc.

Deste modo, surgem diversas ações que buscam meios alternativos de divulgar sua arte. Entre essas ações encontra-se o Creative Commons, projeto idealizado recentemente que disponibiliza através da internet um meio para

¹⁰⁵ CHAVES, Antônio. *Criador da Obra Intelectual*. Ed. LTR, 1995, p. 17

¹⁰⁶ Art. 215 da CF/1988. "O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais".

que interessados divulguem seus trabalhos e possam, se desejando, ceder direitos específicos de suas obras. Através do Creative Commons é possível, inclusive, ceder direitos morais do autor sobre a obra, cessão esta vedada pela Lei dos Direitos Autorais Brasileira (Lei n.º 9.610/98)¹⁰⁷.

O presente trabalho visa analisar a eficácia deste mecanismo, o Creative Commons, bem como sua aplicação em território nacional, em face de sua colisão frente à lei federal.

2 OS DIREITOS DO AUTOR NO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO

Primeiramente, antes de entrarmos na análise dos direitos do autor, cabe uma breve definição do que seria o autor propriamente dito. Segundo Eduardo Lycurgo Leite¹⁰⁸, “deixando de lado a possibilidade de a autoria ser atribuída às pessoas jurídicas – tema este que sempre gera controvérsia (...) o autor será sempre aquela pessoa que possui capacidade natural para a própria criação e cuja obra seja produto do seu espírito”.

Deste modo, a criação do espírito do autor há de ser protegida por um sistema jurídico. Porém, esta proteção se dá de maneira diferente nos institutos do *copyright* e do *droit d’auteur*.

O *copyright*, como o nome já diz, é o direito de reprodução da obra, ou seja, um direito que foca a proteção à obra e não ao seu autor. Neste sentido, assim se expressam Lee B. Becker e Tudor Vlad¹⁰⁹:

Copyright grows out of legal restrictions of the 15th century. Authorities established a system of granting privileges – or monopoly rights – to print books to those they felt should have them. The printer paid for the right. The ruler gained some income – and considerable control over what was printed. The individual author or creator did not necessarily benefit from the transaction.

Diferentemente, o *droit d’auteur* passa a aceitar a existência de direitos morais do autor de uma obra. “A Revolução Francesa, de 1789, com sua

¹⁰⁷ Art. 27. “Os direitos morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis.”

¹⁰⁸ LEITE, Eduardo Lycurgo. *Direito de Autor*. Ed. Brasília Jurídica, 2004, p. 52.

¹⁰⁹ BECKER, Lee B. e Tudor Vlad. *Copyright and consequences: Central European and US perspectives*. Hampton Press. 2003. p. 4.

exacerbação dos direitos individuais, adicionou ao conceito inglês a primazia do autor sobre a obra. O *droit d'auteur* enfoca também os aspectos morais, o direito que o autor tem ao ineditismo, à paternidade, à integridade de sua obra, que não pode ser modificada sem o seu expresso consentimento. Mesmo que um autor ceda todos os direitos patrimoniais referentes à sua obra, ele conserva em sua esfera esses direitos morais, que são inalienáveis e irrenunciáveis. A proteção se estende por toda a vida do autor, e até mesmo após sua morte, transferindo-se todos os direitos patrimoniais e morais para seus herdeiros e sucessores legais¹¹⁰.

No Brasil, conforme expresso em lei¹¹¹, além dos direitos patrimoniais, protegem-se também os direitos morais do autor, influência direta do direito francês, que já no início do século XX

apresentou o Direito de Autor sob a ótica dualista, ou seja, a idéia de que uma obra protegida pelo Direito de Autor era uma expressão da personalidade mais profunda do autor e, ao mesmo tempo, uma mercadoria sujeita aos mesmos princípios que regulavam as regras da utilização de bens móveis, sendo que o elemento moral deve prevalecer sob o elemento patrimonial e que o conjunto de regras direcionadas a proteger o aspecto moral do Autor constitui-se na principal parte das normas de Direito de Autor¹¹².

A própria essência da proteção dada às obras artísticas está ligada aos sentimentos do autor ao produzir seu trabalho. Conforme Edmir Netto de

¹¹⁰ GANDELMAN, Henrique. De Gutenberg à Internet: direitos autorais na era digital. Ed. Record, 1997. p. 32.

¹¹¹ Lei n.º 9.610/98. Art. 24. São direitos morais do autor:

I – o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra;

II – o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra;

III – o de conservar a obra inédita;

IV – o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra;

V – o de modificar a obra, antes ou depois de utilizá-la;

VI – o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem;

VII – o de ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se encontre legitimamente em poder de outrem, para o fim de, por meio de processo fotográfico ou assemelhado, ou audiovisual, preservar sua memória, de forma que cause o menor inconveniente possível a seu detentor, que, em todo o caso, será indenizado de qualquer dano ou prejuízo que lhe seja causado.

¹¹² LEITE, Eduardo Lycurgo. Op. cit. p. 117.

Araújo¹¹³, “esses sentimentos estavam ligados indissociavelmente às obras do espírito, integrando-as quase como que a própria razão de ser da sua existência”. A proteção deve ultrapassar o campo patrimonial e alcançar os laços do autor com sua obra.

Para entender o que são os direitos morais, cito o Prof. Bruno Jorge Hammes¹¹⁴:

O direito moral é o que protege o autor nas suas relações pessoais e ideais (de espírito) com a obra. (...) O direito moral seria a ligação (vínculo) do direito de autor em seu todo a uma determinada obra. (...) O direito moral do autor nada diz sobre a moralidade (ética) do autor, se merece respeito como pessoa, mas se o merece como autor; diz respeito ao seu bom nome como autor. Stig Strömhholm conceitua o direito moral como o princípio segundo o qual os autores podem, a todo o tempo, requerer a proteção do direito em favor de seus legítimos interesses de ordem não-patrimonial¹¹⁵.

Assim, é importante notar a limitação imposta ao se adquirir uma obra protegida por direitos autorais. Em que pese adquira-se a propriedade sobre o suporte, o bem concebido como obra do espírito é imutável e deve-se atentar para as limitações impostas em lei. Neste sentido, Plínio Cabral¹¹⁶ ressalta que

A aquisição da obra de arte gera um direito de consumo peculiar, relativo e limitado. A compra de um livro não confere ao adquirente um direito absoluto sobre ele, já que não pode alterar seu texto, nem transformá-lo, nem reproduzi-lo. Dispõe unicamente do *corpus mechanicum*, mas não de seu conteúdo. Frui dos benefícios da obra, mas não é proprietário das idéias e sensações nela contidas.

Por outro lado, no que tange aos direitos patrimoniais do autor, temos que este tem o direito de fruir de sua obra como bem entender¹¹⁷, valendo-se deste caráter com exclusividade; sempre atentando para as limitações impostas aos direitos morais.

¹¹³ ARAÚJO, Edmir Netto. *Proteção Judicial do Direito de Autor*. Ed. LTr, 1999, p.33.

¹¹⁴ HAMMES, Bruno Jorge. *O Direito de Propriedade Intelectual*. Ed. Unisinos, 3ª Edição, 2002, p. 70-71.

¹¹⁵ STRÖMHOLM, Stig. *Le Droit moral de l'auteur em droit allemand, français et scandinave*. P.A. Norstedt & Söners Förlag. Stockholm, 1967, p.I, 12.

¹¹⁶ CABRAL, Plínio. *Direito Autoral: dúvidas e controvérsias*. Ed. Harba, 2000, p.45.

¹¹⁷ Lei nº 9.610/98. Art. 28. “Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica”.

A limitação imposta pela lei, ao impedir a cessão dos direitos morais pelo autor, visa reprimir o uso depreciativo da obra intelectual, em todas as nuances que possa resultar¹¹⁸. Ocorre que, em certos casos, é possível a renúncia, expressa ou tácita à faculdade de defendê-los contra os atos a eles contrários, ou a concordância de que de sua obra derivem outros trabalhos¹¹⁹.

A proteção dos Direitos Autorais nasce com a obra e independe de registro¹²⁰. Este é facultativo e tem caráter probatório.

3 O CREATIVE COMMONS

Projeto idealizado por especialistas norte-americanos, liderado pelos Profs. Lawrence Lessig e James Boyle, o Creative Commons foi criado em 2001 e tem por objetivo principal proporcionar um meio de globalizar as obras criadas¹²¹.

Atualmente, desde a concepção da obra, esta já está protegida pelo famoso “All Rights Reserved” (todos direitos reservados), deste modo, qualquer utilização do trabalho por terceiros, está restrita à autorização expressa do titular dos direitos. O que o Creative Commons propõe é uma mudança de proteção para o “Some Rights Reserved” (alguns direitos reservados). A intenção deste sistema é dar a liberdade para que o autor possa fazer o que bem entender com sua obra, cedendo direitos caso deseje; deste modo, desvincula-se a obrigação da autorização expressa para o uso de cada obra e esta pode ganhar maior projeção percorrendo o mundo. Segundo Lessig¹²², a intenção é remover as barreiras que impedem a criatividade e a mistura de culturas.

Através do Creative Commons, o autor tem a opção de requerer uma licença para sua obra, que pode ser combinada da maneira que deseje,

¹¹⁸ NETTO, José Carlos Costa. *Direito Autoral no Brasil*. Ed. FTD, 1998, p. 74.





¹¹⁹ ARAÚJO, Edmir Netto. Op. cit. p. 43.

¹²⁰ Lei nº 9.610/98. Art. 18. A proteção aos direitos de que se trata esta lei independe de registro.

¹²¹ Home-Page oficial do Creative Commons: www.creativecommons.org.

¹²² Lawrence Lessig em entrevista concedida à Vivian Rangel em junho de 2004. (<http://jbonline.terra.com.br/jb/papel/cadernos/internet/2004/06/13/jorinf20040613002.html>).

concedendo direitos específicos sobre sua obra com efeitos *erga omnes*, ou seja, não é necessário que aquele que deseja utilizar a obra licenciada requeira autorização específica do autor, basta que respeite a licença previamente concedida.

Assim, como o sistema copyright disponibiliza o símbolo © para identificar sua proteção, o Creative Commons é identificado por símbolo semelhante, “cc”. A licença pura do “Creative Commons” (cc) permite a cessão de todos os direitos da obra, como se a obra se tornasse de domínio público. Ocorre que foram criados diferentes símbolos que se integram às obras e que utilizados juntamente com o símbolo do Creative Commons restringem certos direitos. Estes símbolos são os seguintes: Attribution : significa que é necessário dar os devidos créditos ao autor da obra (paternidade); No Commercial : não é autorizado o uso da obra para fins comerciais; No Derivative Works : proíbe que se modifique o trabalho ao ser distribuído e Share Alike : autoriza a modificação do trabalho, desde que o novo trabalho também seja distribuído com esta mesma licença.

Atualmente, a discussão em torno da melhor maneira de se trabalhar com os direitos autorais destoa para opiniões extremas. De um lado, estão os que defendem uma proteção extensa, com todos os direitos sendo protegidos; por outro lado, há os que preferem uma visão anarquista, em que o trabalho artístico pudesse ser amplamente divulgado, copiado, reproduzido e alterado sem o consentimento do autor. A intenção do Creative Commons é justamente ajustar estes dois entendimentos: “We use private rights to create public goods: ends are cooperative and community-minded, but our means are voluntary and libertarian. We work to offer creator a best-of-both worlds way to protect their works while encouraging certain uses of them – to declare ‘some rights reserved’”¹²³.

O lema do Creative Commons esclarece que o que se busca não é uma anarquia em relação aos direitos autorais, e sim, respeitar os direitos do autor que criou sua obra e deseja dar diferentes rumos a esta. “Share what you want, keep what you want”, ou seja, abra mão dos direitos que lhe convém, não é

¹²³ www.creativecommons.org/about/history.

uma imposição. Deste modo, dizem, respeitar-se-ia realmente os direitos do autor.

4 CONFLITO ENTRE A LEI DOS DIREITOS AUTORAIS E O CREATIVE COMMONS

Como se viu, o elemento que caracteriza o Creative Commons é a possibilidade dada ao autor da obra de ceder certos direitos de exploração desta. Esta exploração não é apenas de cunho patrimonial, neste caso, outra possibilidade de exploração pode se efetivar através da reprodução do trabalho, desde que sem fins econômicos, ou, ainda, modificação do trabalho, de modo que gere outra obra que permita esta mesma exploração.

Ocorre que a Lei dos Direitos Autorais (Lei n.º 9.610/98) limita em certos aspectos a abrangência do Creative Commons.

O fator relevante dentro do Creative Commons é justamente a possibilidade dada ao autor de fazer o que deseja com sua obra e possibilitar que a obra seja trabalhada, divulgada, alterada, etc., porém, os arts. 28 e 29 da Lei resguardam o direito exclusivo do autor de utilizar, fruir e dispor de sua obra, assim como que qualquer utilização desta dependerá de autorização prévia e expressa do autor. Deste modo, a liberdade do autor da obra, prevista dentro do Creative Commons, já fica prejudicada pela norma legal.

Além disso, novamente mencionamos o art. 27 que diz: “*os direitos morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis*”, ou seja, a aplicação do Creative Commons, no que tange a permitir certas cessões, como possibilidade de alteração da obra e vincular a paternidade desta, é impossibilitada por confrontar lei federal. A cessão dos direitos morais do autor é vedada em nossa legislação nacional, porém, este é um dos fatores de maior relevância dentro da idéia do Creative Commons. Permitir a globalização da obra em seu mais alto grau é a essência deste projeto e a vedação a este princípio prejudica e muito a intenção dos defensores desta nova proteção.

5 ADAPTAÇÃO DO CREATIVE COMMONS DENTRO DO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO

De modo a adequar uma licença compatível do Creative Commons ao sistema jurídico brasileiro, o Centro de Tecnologia e Sociedade (CTS) da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas ficou responsável por elaborar tal adaptação. Assim, após estudos, o CTS disponibilizou uma licença adaptada à legislação nacional.

Como visto anteriormente, o Creative Commons colide em certos aspectos com a lei federal que regula os direitos autorais. Conforme disposto no item 3 da licença Creative Commons, o licenciante concede uma licença de abrangência mundial, sem *royalties*, não exclusiva e sem prazo determinado, para o exercício dos seguintes direitos: a) reproduzir a obra; b) criar e reproduzir Obras Derivadas; c) distribuir cópias ou gravações da Obra ou de Obras Derivadas; sendo que esses direitos poderão ser exercidos em todas as mídias e formatos, independente de serem conhecidos agora ou concebidos posteriormente.

Ocorre que alguns destes direitos não são compatíveis com o disposto na Lei de Direitos Autorais, assim, os responsáveis por adaptar o Creative Commons ao sistema brasileiro excluíram a possibilidade de o autor deixar sua obra em domínio público (licença pura do Creative Commons). “Esta modalidade aplica-se, por exemplo, se sua obra estiver submetida ao direito dos Estados Unidos da América do Norte. Se sua obra for regida pelo direito brasileiro, a opção ‘Domínio Público’ não produzirá quaisquer efeitos jurídicos sobre sua obra”¹²⁴.

Sendo assim, agora o interessado em proteger sua obra pelas condições do Creative Commons possui as seguintes opções de licença compatíveis¹²⁵: 1) Uso Não-Comercial: o licenciante permite copiar, distribuir, exibir e executar sua obra, em contrapartida, o licenciado não poderá utilizar esta obra com finalidades comerciais – a menos que obtenha permissão do

¹²⁴ <http://creativecommons.org/worldwide/br>.

¹²⁵ <http://creativecommons.org/license/?lang=pt>

licenciante; 2) Vedada a Criação de Obras Derivadas: o licenciante permite copiar, distribuir, exibir e executar somente cópias inalteradas da obra – mas não obras derivadas baseadas nesta. Ou seja, permite a cessão dos direitos elencados no item 3 da licença Creative Commons, combinados com a utilização da obra para uso não-comercial e a vedação da criação de obras derivadas, que são opcionais.

Importante lembrar que, mesmo com a licença adaptada, alguns direitos opcionais continuam colidindo com a Lei dos Direitos Autorais, é o caso da criação de obras derivadas. Não é imposto ao autor reclamar contra obras derivadas, porém, sentindo-se este lesado, é garantido o direito de assegurar a integridade de sua obra (Art. 24, IV). O que não se permite é que o autor abra mão deste direito.

A atuação do Creative Commons se efetiva através de uma licença pública, que, vinculando a obra em rede mundial (internet), torna acessível a todos à maneira que a mesma foi concedida. O Creative Commons não tem validade jurídica. Além disto, o Creative Commons se abstém da responsabilidade de qualquer dano surgido em conexão com sua licença¹²⁶.

6 CONCLUSÃO

Não restam dúvidas da validade das idéias que vêm surgindo em âmbito nacional e internacional para implementar um sistema de direito autoral mais dinâmico, que acompanhe a evolução tecnológica.

O Prof. William Fisher¹²⁷, ao comentar a justificativa daqueles que defendem uma Teoria do Plano Social para justificar uma proteção à propriedade intelectual, exalta a importância da divulgação da produção cultural.

An attractive culture would be one in which citizens had access to a wide array of information, ideas, and forms of entertainment. Variety in this sense helps make life stimulating

¹²⁶ Licença adaptada ao Português. <http://creativecommons.org/license/?lang=pt>

¹²⁷ FISHER, William. Theories of Intellectual Property in New Essays in the Legal and Political Theory of Property, Cambridge University Press, 2001.

and enlivening. Access to a broad range of intellectual products is also crucial to widespread attainment of two related conditions central to most conceptions of the good life – namely, self-determination and self-expression – both by providing persons the materials crucial to self-construction, and by fostering a general condition of cultural diversity, which enables and compels individuals to shape themselves.

Ocorre que o Creative Commons tem como essência facilitar a globalização da obra, de modo que esta chegue às pessoas e estimule a criatividade e o interesse do povo em enriquecer o patrimônio cultural. Porém, da maneira correta, deixa-se que os autores dêem o primeiro passo e concedam através da licença Creative Commons direitos para que as pessoas possam trabalhar em cima desta concessão. Acontece que o desinteresse dos autores em disponibilizar sua obra com esta licença esvazia a atuação do Creative Commons, que não terá nenhuma influência sobre o autor.

Em época de difícil acesso às editoras e gravadoras, e tendo em vista que, cada vez mais, autores e artistas buscam diferentes saídas para divulgar sua arte, o Creative Commons pode ser uma boa opção, pois, ao mesmo tempo em que permite certa proteção sobre a obra, possibilita que esta venha a ser divulgada inclusive via internet, ou seja, com abrangência mundial.

Por outro lado, aqueles que necessitam da regulamentação severa dos direitos autorais, como por exemplo, aqueles que tiram seu sustento de suas obras, encontram dificuldade em visualizar vantagens de se conceder direitos que permitam a veiculação de sua obra sem retorno financeiro.

Nesta tendência, aproveitando a popularidade da internet, surgem diversas idéias com o intuito de revolucionar a regra dos direitos autorais. Como exemplo, cito o “Alternative Compensation System”¹²⁸, que segundo o Prof. William Fisher, seria o passo seguinte ao Creative Commons. Este sistema prevê uma forma de os autores popularizarem sua obra e serem compensados por esta popularização, visto que receberiam pagamentos diretamente dos provedores de internet, que receberiam dos internautas e repassariam aos autores, sem intermédio das gravadoras e proporcional ao número de amostragem de suas obras.

¹²⁸ William Fisher em entrevista à Vivian Rangel em Junho de 2004. (<http://jbonline.terra.com.br/jb/papel/cadernos/internet/2004/05/13/jorinf20040613003.html>).

A utilização do Creative Commons no Brasil já não é completa, visto que há pontos colidentes com a Lei dos Direitos Autorais, assim como nem todos vislumbram vantagens em aderir a este sistema. Caso deseje permanecer sendo utilizado, cabe ao Creative Commons conquistar o autor, mostrar suas vantagens, de modo que este se interesse e efetivamente utilize este sistema de licença, caso contrário, a vida útil do Creative Commons encontra-se em perigo.

PROPRIEDADE INTELECTUAL E DIREITOS REAIS UM PRIMEIRO RETOMAR DA OBVIDADE

Ricardo Aronne. MD, PhD.*

Instigado pelo tema e premido pela instância de tempo e espaço em que se projeta, este texto nasce fiel ao título. Se o direito das coisas, tradicionalmente definido como regulador das titularidades e direitos reais, ocupa-se do direito proprietário, subjaz uma instância direta de aplicação e influência na dinâmica das titularidades atinentes aos bens intangíveis, identificados à propriedade intelectual.

Foi nesse soro axiológico que emergiu a disciplina de regulação das titularidades de bens imateriais. E foi dele que se distanciou, no desenrolar do Século XX, tal qual as Ciências Humanas se afastaram das Exatas no viger do pensamento oitocentista. Impróprio? Talvez, porém necessário. Merecendo esclarecimento, radiografa-se.

Do Século XIX aos últimos anos da última década do Século XX, os direitos reais conviveram e a sociedade suportou, a mesma base teórica de compreensão – adiante reprisada e desconstruída –, ainda quando inexoravelmente contraditória com os demais mecanismos de gerência e manifestação do sistema jurídico.

Apesar de visivelmente entrópica – o que em situações determinadas pode até ser saudável, quando controlado –, a teoria clássica do Direito Civil construiu um direito das coisas teoricamente surreal, abstrato, desconecto e descompromissado com as fractalidades¹²⁹ axiológicas da ambiência extracodificada do mundo real.¹³⁰

* Doutor em Direito Civil e Sociedade pela UFPR, Mestre em Direito do Estado pela PUCRS, Pós-Graduado em Direito Processual Civil pela PUCRS, Coordenador do Núcleo de Pesquisa e Iniciação Científica da Faculdade de Direito da PUCRS, Professor e Orientador nos Programas de Graduação e Pós-Graduação desta mesma instituição, Líder do Grupo de Pesquisa Prismas do Direito Civil-Constitucional (PUCRS/CNPq), Professor da AJURIS, membro do IARGS e do IBDP, Advogado.

¹²⁹ B. Mandelbrot. *The fractal geometry of nature*. S. Francisco: J. Wiley, 1982, *passim*.

¹³⁰ Afirma, em repetição a Freud, Ilya Prigogine (*O fim das certezas: tempo, caos e as leis da natureza*. São Paulo: UNESP, 1996, p. 74), que a história das ciências é a história de alienação progressiva.

Criou-se um artificial isolamento epistemológico murando a propriedade no direito das coisas; colocando sua legitimação axiológica na mais alta torre, adormecida qual princesa, embalada pelo bálsamo hipnótico da completude, sombra indissociável da (re)codificação moderna.¹³¹ Legitimidade que deveria ser constantemente revisitada e desconstruída, principalmente no período designado por Eric Hobsbawm como a Era das Revoluções. E, gize-se, desconstrução em seu mais contundente sentido filosófico, já dado bem antes deste infante milênio, no arco que vai de Nietzsche a Derrida.

Inevitável à propriedade intelectual, produto de uma modernidade tardia e economicamente promíscua – nada ingênua quanto aos sombrios resultados do engessamento científico de uma disciplina jurídica, identificada com o fetiche oitocentista da segurança e certeza jurídica –, buscar outros caminhos. Quando alcançou identidade e endereço epistemológico, traçado na realidade viva da sociedade do início do Século XX, era ciente dos mitos que preenchiam o imaginário dos civilistas quando adentravam no escuro, obscuro e infértil território dos direitos reais.

Sua autonomia temática importava emancipação. A possibilidade de crescimento, aplicação e desenvolvimento social. Seu passaporte para a maioria como categoria de pesquisa e interrogação; elementos aos quais o Direito Civil tradicional, como apontar-se-á com vagar e compromisso, veio se mostrando mais avesso a cada década, desde o advento do *Code*.

¹³¹ FERNANDES, Florestan; FREITAG, Barbara; ROUANET, Sérgio Paulo. *Habermas*. São Paulo: Ática, 1993. p. 15-16: “Toda ideologia (como veremos a seguir) tem como função impedir a tematização dos fundamentos do poder. As normas vigentes não são discutidas porque são apresentadas como legítimas pelas diferentes visões de mundo que se sucederam na História, desde as grandes religiões até certas construções baseadas no direito natural, das quais a doutrina da justa troca, fundamento do capitalismo liberal, constitui um exemplo. A ideologia tecnocrática partilha com as demais ideologias a característica de tentar impedir a problematização do poder existente. Mas distingue-se radicalmente de todas as outras ideologias do passado porque é a única que visa esse resultado, não através da *legitimação* das normas, mas através de sua supressão: o poder não é legítimo por obedecer a normas legítimas, e sim por obedecer a regras técnicas, das quais não se exige que sejam justas, e sim que sejam eficazes. [...] A ideologia tecnocrática é muito mais indevassável que a do passado, porque ela está negando a própria estrutura da ação comunicativa, assimilando-a à ação instrumental. Pois enquanto aquela, como vimos, baseia-se numa intersubjetividade fundada em normas que precisam ser justificadas (mesmo que tal justificação se baseie em falsas legitimações), esta se baseia em regras, que não exigem qualquer justificação. O que está em jogo, assim, é algo de muito radical, que é nada menos que uma tentativa de sabotar a própria estrutura de interesses da espécie, que inclui, ao lado do interesse instrumental, também o interesse comunicativo”.

O criador se fez criatura, pelas mãos da metafísica, travestindo uma história às avessas, posteriormente contada como ficção por Asimov. Seria, então, o Código “quem diria” quem é ou não pessoa.¹³² Na esfera das conseqüências, a criatura se fez criador, como espelho refratário de sua quota social. E assim o Direito Civil estava agrilhado por aquilo que ele designara sua teoria geral e identificado ao corpo codificado que criara. A imortalidade seria sua maldição, qual as criaturas góticas dos contos de horror vitorianos que afligiam o imaginário dos respectivos juristas.¹³³

Agrilhada à categoria dos direitos reais, como inerente à disciplina da pertença e das titularidades, a Propriedade Intelectual estaria fadada a esclerosar, qual o *numerus clausus* que arrostou o discurso do regime proprietário absoluto e intangível, moldado aos bens imóveis. Outras instâncias do Direito, primeiramente Civil, também reconhecem suas biografias nessas linhas.¹³⁴ A própria esterilidade secular dos direitos reais, frente ao silêncio teórico insensível ao movimento das ondas sociais, descreve o acerto da afirmação.

Não obstante, geneticamente, a Propriedade Intelectual, em suas diversas espécies, sempre se reconheceu como e enquanto pertença. Também e mais notadamente, percebeu-se sempre uma titularidade compreensiva de apropriação dominial. Tratou de guardar alguma, reconhecida ainda quando irreconhecível, cidadania no direito das coisas.

¹³² Vide art. 1º. do Código Civil.

¹³³ Como se enfrentará, em sede epistemologicamente adequada, o racionalismo que derivou do Século XIX, efetivamente não se ocupara do tempo e da existência. Assim como o Código tem pretensão de completude e validade universal e atemporal, a Física, tanto no modelo teórico newtoniano como no quântico (que equivaleriam respectivamente à Escola da Exegese e à Teoria Pura do Direito, como herdeiros de Kant em última instância) ignora aquilo que Ilya Prigogine (*Étude thermodynamique des phénomènes irréversibles*. Liège: Desoer, 1947, *passim*) designara como flecha do tempo, dimensionando o fenômeno, inexoravelmente temporal, da irreversibilidade não absorvida pela física até então. Agora, as pontes transdisciplinares promovidas pela superação da metafísica, trazendo o diálogo científico para um novo platô de racionalidade, oferecido pela intersubjetividade, conseguem fundar uma rediviva instância metodológica, em que sequer as fronteiras entre as Ciências Humanas e Exatas se reconhecem, sem serem transpostas. Esta Era assiste nascer a um novo discurso em sede de ciência. “Dizem” que Nietzsche matou Deus, e Foucault, o autor. Não teríamos, em verdade, assistido à morte, prematuramente anunciada, de Kant? Dos compromissos com a racionalidade metafísica? Caos.

¹³⁴ E assim se manteve, no curso daquilo que se logrou chamar “Era dos Estatutos”. Vide Gustavo em seu *Temas de Direito Civil* (Rio de Janeiro: Renovar, 1998, *passim*). Alcançou o direito do trabalho, locações, mútuo, contratos imobiliários em larga escala, formas de garantia, regimes familiares, adoção, dentre tantos outros exemplos nacionais.

Hoje, no milênio que descortina, a condição é outra no horizonte da ciência jurídica. Houve um despertar na “Matrix”. Uma nova base teórica, sem compromisso com as matrizes positivistas e com o racionalismo que fundamentou a teoria clássica do Direito Privado, pede passagem para uma retomada de afazeres¹³⁵. É chegado o momento de um reencontro tardio.

A propriedade intelectual resultou em disciplina que ganhou autonomia epistemológica ao longo do século findo, sob pena de perecer. Caso se mantivesse atrelada à vetusta disciplina tradicional dos direitos reais, não guardaria condições plásticas de adaptar-se e responder às questões postas pela sociedade pós-industrial que a acolhera. Teve de se emancipar.

Em curso paralelo, o direito das coisas reencontrou seu compromisso e seus afazeres, na esteira axiológica da teleologia constitucional. Reencontrou com isso a sociedade; e a propriedade intelectual.

Na contemporaneidade os direitos reais conseguem ter uma dimensão a contribuir para o debate do regime jurídico da propriedade intelectual, pois se reconstruíram a partir da teoria da autonomia do domínio e das titularidades e do influxo constitucional que lhes deriva para concretização. Pode, assim, o direito das coisas alimentar metodologicamente a disciplina que fecundou, atribuindo-lhe um regime jurídico apto e elástico.

Provocado a escrever sobre o tema, pela organizadora da obra, Prof. Helenara Avancini, significativa pesquisadora do Grupo Prismas (matriz teórica fundamental), retomou-se, pois, um texto para publicação em coleção institucional da AJURIS¹³⁶, de seu curso preparatório, abrindo o volume destinado aos direitos reais, consistindo naquilo que se denominou uma "Introdução Crítica ao Direito das Coisas".

Na retomada sintética e reconstruída de fragmentos dos dois primeiros capítulos do referido texto como esqueleto discursivo, importa aurir o início do presente diálogo, apresentando a teoria da autonomia, para que germinem as possibilidades que ela oferta para a dogmática da propriedade intelectual.

¹³⁵ Sobre os compromissos axiológicos do Direito Civil vide Ricardo Aronne. Por um direito civil-constitucional. *Estudos de direito civil-constitucional*. Porto Alegre: Liv. do Advogado, 2004, Vol. 1 e 2.

¹³⁶ Ora no prelo.

Assim o texto oferece a ante-sala da disciplina dos direitos reais, aportando seu núcleo evolutivo na codificação moderna, que resenhou seu tripé conceitual moldante, na textura absoluta derivada da modernidade para um largo e secular convívio.

Não há neutralidade nesta opção, como em qualquer outra. É fruto de uma provocação, datada de 2002, com pretensão unificadora e corpo legislativo codificado. O advento de um novo Código serve apenas para assanhar ranços separatistas, com justificativas formais, atizadas pela ausência de menção expressa a qualquer forma de propriedade intelectual; diferentemente de seu antecessor, melhor redigido e mais vanguardista na razão do seu tempo.

Trazendo o recorte evolutivo que prismou com tons distintos o Direito Privado, em constante diálogo ativo (e não tributário) com sua matriz tradicional, até desaguar no que a doutrina consignou como constitucionalização do Direito Civil, processo vertente desde 1988; são introduzidas, com isto, as novas teorias que flertam diversas possibilidades das que se apresentavam até então, na disciplina da Propriedade Intelectual.

O direito das coisas, sob uma matriz civilista de enfoque tradicional, não obstante apontado como "[...] a província do direito privado mais sensível às influências de evolução social"¹³⁷, corresponde ao "complexo de normas reguladoras das relações jurídicas referentes às coisas suscetíveis de apropriação pelo homem"¹³⁸; resultando prismado de uma coordenada que o reduz à pertença.

De mínima sensibilidade social, essa percepção¹³⁹ natural da Pandectista e da Escola da Exegese retoma o fetiche oitocentista da codificação revelando uma visão própria de mundo¹⁴⁰ aplicada ao Direito, em

¹³⁷ PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de direito civil - direitos reais*. 18ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2004. Atualizada por Carlos Edison do Rego Monteiro Filho, Vol. 4, p. 8.

¹³⁸ BEVILÁQUA, Clóvis. *Direito das coisas*. 5ª ed., Rio de Janeiro: Forense, s.d., Vol. 1, p. 11.

¹³⁹ Para uma introdução à crítica da percepção patrimonialista que norteou a confecção das bases do Direito Civil, vide Jussara Meirelles (O ser e o ter na codificação civil brasileira: do sujeito virtual à clausura patrimonial. In: FACHIN, Luiz Edson. *Repensando os fundamentos do direito civil brasileiro contemporâneo*. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 87-114).

¹⁴⁰ Paradigmáticas as palavras de Sylvio Capanema de Souza, apresentando a obra de Melhim Namem Chalhub (*Curso de direito civil - direitos reais*. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. IX): "Neste momento tão denso, que vive a ordem jurídica brasileira, ao receber uma nova ordem

especial Civil, sob o filtro de duas teorias que lhe são fundamentais (relação jurídica e direitos subjetivos).

Identificado o Direito Civil ao Código Civil enquanto sistema fechado, mormente em se falando à luz da já senil caracterização do regime de *numerus clausus*¹⁴¹, um dos respectivos livros da codificação, destinado aos direitos reais, ali modelados como absolutos, carrega tal efígie nominal perfazendo eficiente fronteira para o discurso clássico que permanece nos manuais. Caio Mário, nas primeiras linhas dedicadas à matéria, deixa antever o explicitado.

Prosseguem, agora, com os Direitos Reais, designação que desde Savigny se vem difundindo e aceitando, posto que a denominação clássica "Direito das Coisas" tenha sido consagrada no Código Civil Brasileiro de 1916, e mantida no Código Civil de 2002, como prevalecera no BGB de 1896.¹⁴²

Aportada a temática da nova codificação, saliente-se que os contrastes com o Código Beviláqua até existem, mas não são gritantes. A matriz patrimonialista de sua arquitetura aliada ao discurso de centralidade normativa que o envolve, ambos somados ao anteparo da manutenção de uma parte geral e à atitude de preservação que a comissão encarregada de sua feitura seguiu^{143,144}, torna indisfarçável o acerto das palavras de Arnaldo Rizzardo.

A entrada em vigor do Código Civil sancionado pela Lei nº 10.406, de 10.01.2002, que revogou o Código Civil introduzido pela Lei nº 3.071, de 1º. 01.1916, não causará um impacto forte e muito menos inspirará grandes modificações nas relações da vida civil, social e econômica das pessoas. Isto

jurídica, é de excepcional relevância o papel da doutrina a quem cabe desvendar e explicar as mensagens que fluem do Código Civil, orientando a construção pretoriana que surgirá, integrando o novo texto legal, para suprir eventuais lacunas".

¹⁴¹ Contra-ponha-se a realidade imobiliária do *shopping center*, *flat* e *time-share* ao rol do art. 1.225 do CCb para ter-se uma idéia inicial do suscitado. Da manualística, em Sílvio Rodrigues (*Direito civil - direito das coisas*. 27ª ed., São Paulo: Saraiva, 2002, p. 9) colhe-se entendimento estritamente contrário à própria realidade registral nacional, traduzindo enfoque substancialmente conservador, oitocentista, que ainda persevera em nichos teóricos do Direito Privado: "Tal entendimento, *data venia*, não merece acolhida. O direito real é uma espécie que vem munida de algumas regalias importantes, tais a oponibilidade *erga omnes* e a seqüela, de modo que a sua constituição não pode ficar à mercê do arbítrio individual".

¹⁴² PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições...*, Op. cit., p. 1.

¹⁴³ Miguel Reale. Visão geral do novo Código Civil. In: TAPAI, Giselle de Melo Braga. *Novo Código Civil Brasileiro - Estudo Comparativo do Código Civil de 1916, Constituição Federal, Legislação Codificada e Extravagante*. São Paulo: RT, 2002, p. XI.

¹⁴⁴ Para aprofundamento crítico vide: Ricardo Aronne. *Anotações ao direito das coisas e legislação especial*. São Paulo: IOB, 2005, cap. 1.

porque grande parte das inovações mais fortes que apareceu já era conhecida, tendo colaborado com a difusão a longa tramitação do Projeto nas Casas do Congresso Nacional. De outro lado, várias das matérias novas vinham sendo debatidas e aplicadas pela doutrina e jurisprudência. {...} No caso do Direito das Coisas, ficou acentuada a tendência de se manter o Código de 1916, tendo a nova ordem mais aperfeiçoado o texto antigo, introduzindo poucos princípios ou institutos totalmente diferentes dos existentes no direito codificado ou superveniente anterior.¹⁴⁵

Inaugurado sob a ótica das teorias oitocentistas, o direito das coisas importa na regulação e disciplina dos direitos patrimoniais absolutos, compreendidos como a propriedade privada em suas diversas manifestações, expressões e emanações (alcançando os bens intangíveis), na percepção original, quase nominalista em razão da taxatividade aplicada. Perceba-se tal formato de digressão já presente em Lafayette, a mais referenciada doutrina nacional do Século XIX.

Sob esta denominação se compreendem a posse, o domínio e os modos de adquiri-lo, os direitos reais separados do domínio (*jura in re aliena*), a saber: o usufruto, o uso e a habitação, as servidões, a enfiteuse, o penhor, a anticrese e a hipoteca. Aquela simples nomenclatura é por si só suficiente para fazer antever a gravidade e o alcance da matéria; quer dizer que estamos a braços com o Direito de propriedade.¹⁴⁶

Como resultado do discurso privatista tradicional, uma forte perspectiva abstrata e patrimonialista, coerente aos ares do liberalismo econômico que gestou o regime de propriedade no nascimento do Estado Moderno a partir do discurso iluminista, entranhou-se no Direito Civil.

Nas condições da vida humana, neste mundo que Kant chamava fenomenal, a propriedade, isto é, o complexo de coisas corpóreas susceptíveis de apropriação, representa um papel necessário. A subsistência do homem, a cultura e o engrandecimento de suas faculdades mentais, a educação e o desenvolvimento dos germes que a mão da Providência depositou em seu coração, dependem essencialmente das riquezas materiais.¹⁴⁷

¹⁴⁵ RIZZARDO, Arnaldo. *Direito das Coisas*. São Paulo: Forense, 2003, p. IX.

¹⁴⁶ Lafayette Rodrigues Pereira. *Direito das Coisas*. 5ª ed., Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1943, Vol. 1, p. IX.

¹⁴⁷ Idem, *ibidem*.

Fundado no jusracionalismo e ancorando-se no jusnaturalismo, para qual o direito de propriedade perfaz um direito natural do homem¹⁴⁸, facilmente o discurso moderno entronizou a inviolabilidade da propriedade privada, alinhando-a com a noção de liberdade e dignidade do indivíduo¹⁴⁹, derivada da sacralização do instituto já na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão havida no outono do Século XVIII.

Recebendo um livro próprio, no *Code Napoléon*, a propriedade em suas diversas manifestações e arranjos cuja relevância interessara ao liberalismo nascente ingressou no infante Direito Civil com uma arquitetura e desenho especial.¹⁵⁰ Compreendem-se, nesta medida, as titularidades referentes a bens imateriais. A Propriedade Intelectual como gênero e todas as suas espécies.

Na leitura tradicional privatista, em seu simplismo ignóbil, a disciplina do direito das coisas corresponde ao estudo do respectivo livro da codificação, com o patrimonialismo e abstração que são naturais aos esquemas juscivilistas clássicos^{151, 152}.

¹⁴⁸ Em Lafayette (idem, ibidem), a “Providência” [sic] comparece literalmente no trecho transcrito acima, com o sentido teológico que a aposição da maiúscula carrega.

¹⁴⁹ Para crítica mais aprofundada do tema: Ricardo Aronne. *Por uma nova hermenêutica dos direitos reais limitados - das raízes aos fundamentos contemporâneos*. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 7-197.

¹⁵⁰ René GONNARD. *La propriété dans la doctrine et dans l'histoire*. Paris: LGDJ, 1943. p. 1-2: “Dans les sociétés humaines même les plus rudimentaires, se pose le problème de l'appropriation, c'est-à-dire le problème de la manière dont sera assurée, aux individus ou aux groupes, la faculté, plus ou moins durable et plus ou moins exclusive, de disposer des biens.[...] Et le droit de propriété, dans sa forme et dans son organisation, on a beaucoup varié dans le temps et dans l'espace”. Ou seja: “Nas sociedades humanas, mesmo nas mais rudimentares, é colocado o problema da apropriação, quer dizer, a maneira que será assegurada, aos indivíduos ou aos grupos, a faculdade, mais ou menos durável e mais ou menos exclusiva, para se dispor dos bens. [...] E o direito de propriedade, na sua forma e na sua organização, alterou-se no espaço e no tempo” (Tradução livre).

¹⁵¹ ARONNE, Ricardo. *Por uma nova hermenêutica dos direitos reais...* Op. cit., cap. 1.

¹⁵² Giuseppe Provera. La distinzione fra diritti reali e diritti di obbligazione alla luce delle istituzioni di Gaio. *Il modello di Gaio nella formazione del giurista*. Milão: Giuffrè, 1981. p. 387: “La distinzione fra diritti reali e diritti di obbligazione è fra le più dibattute dalla nostra dottrina civilistica, impegnata nello sforzo di individuare i criteri idonei a giustificarla sul piano scientifico e su quello normativo. Non occorre certo insistere per sottolineare l'importanza, non solo perché tutti i rapporti giuridici patrimoniali dovrebbero trovar posto, almeno in linea di massima, nell'una o nell'altra delle due categorie, pensate come esaustive, ma anche e soprattutto perché da tale collocazione dipende la scelta della disciplina normativa appropriata, rispettivamente, a quelli di tipo reale ed a quelli di tipo obbligatorio. Non va, d'altra parte, dimenticato che negli uni e negli altri si riflettono realtà economiche radicalmente diverse a seconda dei modi in cui l'uomo opera concretamente, nella vita di ogni giorno, al fine di procurarsi i mezzi necessari al soddisfacimento dei suoi bisogni. Si pensi, ad esempio, al bisogno di una casa, che può, secondo l'**id quod plerumque accidit**, essere soddisfatto acquistandola, in cambio di un prezzo, da chi ne è proprietario oppure impegnando quest'ultimo a metterla a disposizione affinché altri ne goda per un certo tempo in cambio di un

Direito das coisas é o ramo do saber humano e das normatizações que trata da regulamentação do poder do homem sobre os bens e das formas de disciplinar a sua utilização econômica. Dir-se-ia que, em última instância, o ser humano é sempre movido tendo como motivo fundamental um fim econômico, o qual se concretiza na conquista de bens. Por isso, o direito das coisas, embora necessária a sua especificação dentro do universo do direito, repercute em todos os setores jurídicos, seja qual for a divisão que lhe empresta a metodologia na sua consideração geral.¹⁵³

Decorrem conseqüências deste falsamente neutro conceito. Reduzido à condição de sujeito de direito, o homem passa a ser mero partícipe do abstrato reino da relação jurídica patrimonial.¹⁵⁴ Como tal, este personagem somente manifesta motivações e percepções compatíveis com as opções do liberalismo laico burguês.¹⁵⁵

É ateu. Não possui ódio, paixão, amor, raiva, desprezo, amizade, ira, afeto ou sentimentos estranhos à codificação. Não ri ou chora. Suas razões (*ratio*) são exclusivamente econômicas. Ele se limita a possuir, dispor, usar, fruir ou negociar. É um autômato metalista, apto a viver sob a égide da *Lex Mercatoria*.¹⁵⁶ Suas motivações centram-se na teoria da justa troca.^{157, 158}

corrispettivo". Ou seja: "A distinção entre direitos reais e direitos obrigacionais é um dos assuntos mais debatidos na nossa doutrina civil, empenhada no esforço de individualizar os critérios idôneos e justificá-la no plano científico e no plano normativo. Não é necessário insistir, nem ressaltar a importância, não só porque todos os relatórios jurídicos patrimoniais devem encontrar o seu lugar, ao menos no preceito, em uma ou em outra categoria, pensem como exaustiva, mas sobretudo porque a colocação depende da escolha apropriada da disciplina normativa, respectivamente, aqueles tipos reais e aqueles tipos obrigatórios. Não se pode, por outro lado, esquecer que em uma e em outra se refletem realidades econômicas radicalmente diversas e segundo os modos pelos quais o homem opera concretamente, no cotidiano, para obter os meios necessários à satisfação de suas necessidades. Pense-se, por exemplo, na necessidade de moradia, que, segundo o **id quod plerumque accidit**, pode ser satisfeita, em troca da oferta de um preço ao proprietário, que entregará a casa para que o comprador possa utilizá-la" (Tradução livre).

¹⁵³ RIZZARDO, Arnaldo. Op. cit., p. 1.

¹⁵⁴ Exemplo do que se afirma pode ser colhido em sede de responsabilidade civil extracontratual. O dano moral, por não importar em redução do *status quo* patrimonial para o lesado, restava à margem da tutela jurídica. Não havendo prejuízo financeiro, nada haveria a reparar. A matéria ganhou pacificação apenas com o advento da Constituição vigente, no recente ano de 1988, sendo incluída no rol dos direitos fundamentais positivados no respectivo art. 5º.

¹⁵⁵ Afirma Washington de Barros Monteiro (*Curso de direito civil - direito das coisas*. São Paulo: Saraiva, 2003, 37ª ed. atualizada, p. 1), introduzindo a matéria em pauta, denunciando uma fronteira entre o direito e o não-direito, existirem bens sem interesse para o direito das coisas, fazendo perceber sua matriz patrimonialista – sem atenção ao art. 170 e segs. da CF/88 – de forma mais nítida ao posicionar-se dizendo, nesse ponto, haver uma "sincronização perfeita entre a ciência jurídica e a ciência econômica".

¹⁵⁶ Fundamental ao operador jurídico a releitura do papel das titularidades procedida por Luiz Edson Fachin (*Estatuto jurídico do patrimônio mínimo*. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, *passim*).

Não fora então, no curso do Século XIX, disciplinada à exaustão a propriedade intelectual, como fora à imobiliária, foi por ausência da relevância econômica, quando então, para os respectivos países, que se deram conta disto em momentos históricos plurais. É o caso brasileiro. Normativamente prolixo, o Estado foi tímido até a metade final do Século XX, em matéria de legislação sobre propriedade intelectual. Até que 1988 começou a imprimir uma nova e bem-vinda realidade em todo o direito patrimonial.

Percebida a função social da propriedade, a partir do núcleo substancial do ordenamento jurídico, como direito fundamental (para bem mais além de uma cláusula geral¹⁵⁹), uma mutação inicia seu curso dando um profundo golpe na visão de direito absoluto que por séculos envolveu o discurso proprietário¹⁶⁰ e teceu legitimidade ao direito das coisas codificado.

¹⁵⁷ Repisa-se integralmente, por necessário: FERNANDES, Florestan; Bárbara Freitag; Sérgio Paulo Rouanet. *Habermas*. São Paulo: Ática, 1993. p. 15-16: "Toda ideologia (como veremos a seguir) tem como função impedir a tematização dos fundamentos do poder. As normas vigentes não são discutidas porque são apresentadas como legítimas pelas diferentes visões de mundo que se sucederam na História, desde as grandes religiões até certas construções baseadas no direito natural, das quais a doutrina da justa troca, fundamento do capitalismo liberal, constitui um exemplo. A ideologia tecnocrática partilha com as demais ideologias a característica de tentar impedir a problematização do poder existente. Mas distingue-se radicalmente de todas as outras ideologias do passado porque é a única que visa esse resultado, não através da *legitimação* das normas, mas através de sua supressão: o poder não é legítimo por obedecer a normas legítimas, e sim por obedecer a regras técnicas, das quais não se exige que sejam justas, e sim que sejam eficazes. [...] A ideologia tecnocrática é muito mais indevassável que a do passado, porque ela está negando a própria estrutura da ação comunicativa, assimilando-a à ação instrumental. Pois enquanto aquela, como vimos, baseia-se numa intersubjetividade fundada em normas, que precisam ser justificadas (mesmo que tal justificação se baseie em falsas legitimações), esta se baseia em regras, que não exigem qualquer justificação. O que está em jogo, assim, é algo de muito radical, que é nada menos que uma tentativa de sabotar a própria estrutura de interesses da espécie, que inclui, ao lado do interesse instrumental, também o interesse comunicativo".

¹⁵⁸ Especificamente tratando os elementos da teoria da justa troca: Jürgen Habermas. *A crise de legitimação do capitalismo tardio*. 2. ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1994. p. 90-99.

¹⁵⁹ Sobre a questão das cláusulas gerais, importantes considerações encontram-se tecidas por Cristiano Tutikian (Sistema e Codificação: as cláusulas gerais e o Código Civil. In: Ricardo Aronne (org.). *Estudos de direito civil-constitucional*. Porto Alegre: Liv. do Advogado, 2002, vol. 1, p. 19-31).

¹⁶⁰ Enquanto construção axiológica, o direito de propriedade se projetou para um inconsciente da percepção jurídica (qualquer paralelismo com o inconsciente coletivo traçado Yung, não somente é possível como necessário; nesse sentido a propriedade ocupa o papel de arquétipo) através de um reiterado, aprofundado e decapado discurso. Para aprofundamento vide Eroults Courtiano Jr (*O discurso jurídico da propriedade e suas rupturas*. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, *passim*).

O repensar inerente ao fenômeno da constitucionalização do Direito Civil¹⁶¹ introduziu novas reflexões acerca dos direitos reais, cuja gama de interesses centrais da disciplina deixava de estar ubicada tão somente na figura do proprietário ou demais titulares, percebendo interesses distintos e até difusos em seu seio.¹⁶² O que se pode perceber como inovação, não se dá quanto ao objeto de abrangência, mas ao interesse nas regulações.

Plural, como a sociedade brasileira resultou amalgamada, esta nova visão projeta um foco bem mais amplo, abrigando, para além dos personagens codificados tradicionais, os despossuídos e interesses extrapatrimoniais.¹⁶³

Superadas as teorias de afetação tradicional que se entranharam na leitura dos direitos reais¹⁶⁴, salientada a autonomia das titularidades de pertença frente ao núcleo dominial¹⁶⁵ e libertada a posse das amarras proprietárias¹⁶⁶, pode-se definir o direito das coisas na atualidade,

¹⁶¹ Para que se compreenda a real extensão desse fenômeno, com a prospecção nos três pilares fundamentais do Direito Privado (propriedade, família e contrato), vide Luiz Edson Fachin (*Teoria crítica do direito civil*. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, cap. 1)

¹⁶² Luiz Edson Fachin. Limites e possibilidades da nova teoria geral do direito civil. *Estudos Jurídicos*, Curitiba: Ed. Universitária Champagnat, v. 2, n. 1, p. 99-100: "O projeto dos juristas do século passado está teoricamente desfigurado, mas a doutrina e a prática do direito, ao responderem às novas exigências sociais, ainda se valem da inspiração no valor supremo da segurança jurídica e do purismo conceitual. Se a teoria do modelo clássico se acomoda como passagem da história jurídica, mesmo assim, segue firme e presente certa arquitetura de sistema que tem mantido afastada uma suposta realidade jurídica da realidade social, hábil para "se refugiar num mundo abstrato, alheio à vida, aos seus interesses e necessidades". [...] Não se trata de uma crise de formulação, eis que o desafio de uma nova teoria geral do direito civil está além de apenas reconhecer o envelhecimento da dogmática. Deve-se tratar, isso sim, das possibilidades de repersonalização de institutos essenciais, como a propriedade e o contrato, bem assim do núcleo do direito das obrigações para recolher o que de relevante e transformador há nessa ruína".

¹⁶³ MEIRELLES, Jussara. O ser e o ter na codificação civil brasileira: do sujeito virtual à clausura patrimonial. In: FACHIN, Luiz Edson (Org.). *Repensando os fundamentos do direito civil brasileiro contemporâneo*. Rio de Janeiro: Renovar, 1998. p. 89. "Na ordem jurídica, a pessoa é um elemento científico, um conceito oriundo da construção abstrata do Direito. Em outras palavras, é a técnica jurídica que define a pessoa, traçando seus limites de atuação. Esse delineamento abstrato decorre, substancialmente, da noção de relação jurídica, as pessoas são consideradas sujeitos, não porque reconhecidas a sua natureza humana e a sua dignidade, mas na medida em que a lei lhes atribui faculdades ou obrigações de agir, delimitando o exercício de poderes ou exigindo o cumprimento de deveres".

¹⁶⁴ A referência toca diretamente a teoria realista, personalista e eclética de fundamento oitocentista e ainda reinantes na doutrina manualística que permeia o Direito Privado, de produção revigorada desde a edição do novo Código Civil.

¹⁶⁵ Sobre a formulação e fundamentos da teoria da autonomia: Ricardo Aronne. *Propriedade e domínio*. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 206-211.

¹⁶⁶ Ricardo Aronne. Titularidades e apropriação no novo Código Civil: breve estudo sobre a posse e sua natureza. In: Ingo Wolfgang Sarlet. *O novo Código Civil e a Constituição*. Porto Alegre: Liv. do Advogado, 2003, p. 239.

simplesmente, como o ramo do Direito Civil destinado à regulação sociopatrimonial da posse, titularidades e domínio, com larga projeção e influência dos demais campos do Direito (agrário, urbanístico, ambiental, administrativo, biodireito, contratos, dentre outros); pois largamente influenciado e influente no sistema jurídico como totalidade (aberta), a partir do reconhecimento de sua unidade axiológica¹⁶⁷, com epicentro constitucional.¹⁶⁸

Teleologicamente orientado à realização do Estado Social e Democrático projetado na Carta de 1988, interesses extraproprietários, sejam de natureza pública ou social, resultaram lançados na mirada do direito das coisas, em concurso com o respectivo interesse privado dos titulares.¹⁶⁹

A publicização do Direito Privado, fenômeno que, no tocante ao Brasil, se iniciou nos anos 30 do Século XX, tendo no curso de seus altos e baixos denunciado a ruína da racionalidade codificada (para além do próprio Código, então datado de 1916), encontrou seu ápice a partir dos anos 90, na esteira da aplicação judicial da visão contemporânea dos direitos fundamentais e das teorias de eficácia que a alimentam hodiernamente.¹⁷⁰

Como resultado, operou-se uma reconstrução, ainda em curso, do Direito Civil, com amplo impacto no direito das coisas, na busca de sua repersonalização, orientada pelo princípio da dignidade da pessoa humana.

¹⁶⁷ Claus-Wilhelm, Canaris. *Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito*. 2. ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1996. p. 240-241.

¹⁶⁸ ARONNE, Ricardo. *Por uma nova hermenêutica...* Op. cit., p. 45-61.

¹⁶⁹ Jürgen Habermas traça, com acerto, uma fronteira ao discurso em tela. O Direito, enquanto objeto epistemológico do presente discurso, identifica-se a um Direito democraticamente construído, com aspirações de justiça e equidade material, não obstante a inserção da economia de mercado. Diz (*A ética da discussão e a questão da verdade*. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 38-40): "Grosso modo, penso que as sociedades complexas contemporâneas se integram até certo ponto através de três veículos ou mecanismos. O 'dinheiro' enquanto veículo está, por assim dizer, institucionalizado no mercado; o 'poder' enquanto veículo está institucionalizado nas organizações; e a 'solidariedade' é gerada pelas normas, pelos valores e pela comunicação". Leciona o filósofo que o mercado tem seus mecanismos no contrato e na propriedade. Por si só, ao contrário da lição de Hayek, que remonta Adam Smith, o mercado não tem uma condição distributiva ideal. Assim, havendo uma Constituição democrática, o Direito intervém no mercado, através da regulação de seus mecanismos em abstrato (pela lei) e em concreto (pela administração e jurisdição).

¹⁷⁰ Eugênio Facchini Neto. Reflexões histórico-evolutivas sobre a constitucionalização do direito privado. In: Ingo Wolfgang Sarlet (org.). *Constituição, direitos fundamentais e direito privado*. Porto Alegre: Liv. do Advogado, 2003, p. 41: "Com a aceitação da idéia de que o direito civil não pode ser analisado apenas a partir dele próprio, devendo sofrer o influxo do direito constitucional, começou-se a questionar sobre o tipo de eficácia que os direitos fundamentais (justamente a parte mais nobre do direito constitucional) poderiam ter no âmbito das relações estritamente intersubjetivas".

Migrando o patrimônio para a periferia, deixando ao homem, em sua antropomórfica dimensão intersubjetiva, o centro dos interesses protetivos do sistema jurídico, a propriedade e suas manifestações passam a guardar um papel instrumental.

O exame do Código exige uma alteração metodológica decisiva. A modificação é essencial para que haja possibilidade de extração das reais possibilidades potencialidades da nova legislação. Os rompimentos metodológicos, iniciados ainda na vigente codificação, rompem com antigos paradigmas. Valores devem ser redimensionados. A necessidade de buscar na Constituição o real sentido da nova codificação. Essencial o cotejo da nova legislação com os princípios insculpidos na Constituição Federal.¹⁷¹

Torna-se, assim, complexo repetir empoeirados conceitos tributários de valores oitocentistas, não raro incompatíveis ao ordenamento jurídico vigente, como se torna paradoxal voltar a trilhar a teoria de suporte dos direitos reais que angula a leitura e aplicação do direito tradicional das coisas. Esta última, na pós-modernidade, é decantada para que se colha o que de proveitoso resta.¹⁷² Mais possibilidades abrem-se para a propriedade intelectual ter nova morada epistemológica, que sempre lhe fora natural e acolhedora.

Não obstante, ao estudo da disciplina dos direitos reais, faz-se necessário o domínio do manancial teórico clássico, senão por apuro acadêmico, visto não se ignorar o asfalto que pavimenta o percurso histórico do Direito, pelo fato de que ainda hoje na doutrina largos setores reproduzem a visão tradicional; mesmo que sem maior reverberação na jurisprudência.

Como dado de realidade, poder-se-ia, com alguma serenidade, afirmar que, em semelhante proporção com que se verifica a primazia tradicional na teoria jurídica, este dado se inverte no sentido da primazia contemporânea na aplicação do direito na vida prática¹⁷³, ainda que muito haja para ser trilhado. O

¹⁷¹ Eduardo Kraemer. Algumas anotações sobre os direitos reais no novo Código Civil. In: Ingo Wolfgang Sarlet (org.). *Constituição, direitos fundamentais e direito privado*. Porto Alegre: Liv. do Advogado, 2003, p. 199.

¹⁷² Vide Ricardo Aronne. *Propriedade e domínio*. Op. cit., p. 67-116.

¹⁷³ Vide Eugênio Facchini Neto. Op. cit., p. 43 e 44 e, em especial, p. 51 e 52, de onde se colhe: "Aceitando-se essa caracterização dos direitos humanos, feita por Alexy, percebe-se claramente a grande contribuição que se espera do Poder Judiciário para tornar efetivos tais direitos, pois cabe ao magistrado assegurar a *fundamentalidade* dos direitos humanos,

que não se pode afirmar é que a esta prática não subjaz uma teoria, pelo fato de ser menos compreendida nos bancos acadêmicos.¹⁷⁴

Sob a tradução semântica de vínculos reais, a teoria da relação jurídica foi contrabandeada¹⁷⁵ para o núcleo do direito das coisas, quando de sua formulação moderna (Sécs. XVIII e XIX), para a construção da arquitetura das relações de propriedade, encastelada na concepção de direito absoluto.^{176, 177}

Nasce, assim, a Teoria Realista. A propriedade, a partir da fórmula dominial havida nas *Institutas*¹⁷⁸, postulado do Direito Bizantino, fica expressa como um complexo de relações entre titular e bem; compreendidas como os poderes de usar, fruir e dispor. O único sujeito do vínculo seria o respectivo beneficiário, de modo a não serem percebidos quaisquer outros interesses eventuais de estranhos a tal relação.

As faculdades proprietárias exteriorizavam-se como verdadeiro *potestas*, possibilitando ao titular dar o destino que melhor lhe aprofundasse ao bem, independente da conjuntura em que se encontrava a respectiva situação dominial.

A burguesia procedeu, na confecção do Estado Liberal¹⁷⁹ e do respectivo Direito Civil para o qual este era servil, um contraponto extremo à

interpretando o ordenamento jurídico de forma que respeite e fomente tais direitos, garantindo a *preferencialidade* de tal interpretação sobre quaisquer outras possibilidades que se abram".

¹⁷⁴ Michele Giorgianni. O direito privado e suas atuais fronteiras, *Revista dos tribunais*, São Paulo: RT, n. 747, 1998, p. 35-36. Assim o autor italiano já afirmou ocorrer aplicação do direito na vida prática no curso da década de 60 do Século XX.

¹⁷⁵ O termo deve ser explicado: a teoria da relação jurídica fornece um filtro para desenhar fronteiras de interesse ao direito positivo então transformado em discurso e reduzido ao critério Kelseniano de validade formal. Não obstante, a razão de sua construção, no discurso jurídico-político liberal, tem como alicerce o fetiche da neutralidade do Direito.

¹⁷⁶ PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições...* Op. cit., p. 89.

¹⁷⁷ Em perspectiva crítica às teorias personalista e realista, vide Ricardo Aronne. *Propriedade e domínio*. p. 25-35. Como as obras jurídicas não de perceberem-se abertas pelo seu autor, após a maior maturidade da teoria da autonomia e de seu responsável, pode-se tomar com cautela a expressão "reconciliação" (p. 35), empregada no texto. Não se busca preservar a visão tradicional, com a teoria da autonomia. Busca-se superar as contradições formais que derivam, no curso da superação da contradição material que contêm, não obstante ser sua motivação (afirmar condição absoluta à propriedade, relativizada pela ordem contemporânea). Portanto a teoria contemporânea importa na superação dialética da visão clássica e não em sua simples negação.

¹⁷⁸ Mais especificamente *Institutas* 4.3.3: "*Dominium est jus utendi, fruendi et abutendi*".

¹⁷⁹ RÉMOND, René. *O Século XIX*. São Paulo: Cultrix, 1997. p. 31: "A burguesia fez a Revolução e a Revolução entregou-lhe o poder; ela pretende conservá-lo, contra a volta de uma aristocracia e contra a ascensão das camadas populares. A burguesia reserva para si o

insegurança patrimonial promovida pelo Leviatã, claramente identificado ao Estado Absolutista, entronizando a garantia e o exercício absoluto da propriedade privada como *ratio* que influenciou até o contrato social que lhe serviu de suporte.¹⁸⁰

A conclusão é fácil de se adivinhar: o liberalismo é a expressão, isto é, o álibi, a máscara dos interesses de uma classe. É muito íntima a concordância entre as aplicações da doutrina liberal e os interesses vitais da burguesia. [...] A visão idealista insistia no aspecto subversivo, revolucionário, na importância explosiva dos princípios, mas, na prática, esses princípios sempre foram aplicados dentro de limites restritos. [...] Do mesmo modo, no campo, entre o proprietário que tem bens suficientes para subsistir e o que nada tem, e não pode viver senão do trabalho de seus braços, a lei é desigual. A liberdade de cercar campos não vale senão para os que têm algo a proteger; para os demais, ela significa a privação da possibilidade de criar alguns animais aproveitando-se dos pastos abertos. Além do mais a desigualdade nem sempre é camuflada e, na lei e nos códigos, encontramos discriminações caracterizadas, como o artigo do Código Penal que prevê que, em caso de litígio entre empregador e empregado, o primeiro seria acreditado pelo que afirmasse, enquanto o segundo deveria apresentar provas do que dissesse.

O liberalismo é, portanto, o disfarce do domínio de uma classe, do açambarcamento do poder pela burguesia capitalista: é a doutrina de uma sociedade burguesa, que impõe seus interesses, seus valores, suas crenças. Essa assimilação do liberalismo com a burguesia não é contestável e a abordagem sociológica tem o grande mérito de lembrar, ao lado de uma visão idealizada, a existência de aspectos importantes da realidade, que mostra o avesso do liberalismo e revela que ele é também uma doutrina de conservação política e social. [...] Ele reserva esse poder para uma elite, porque a soberania nacional, de que os liberais fazem alarde, não é soberania popular, e o liberalismo não é a democracia; tornamos a encontrar, numa perspectiva que agora a esclarece de modo decisivo, essa distinção capital, esse confronto entre liberalismo e democracia, que dominou toda uma metade do século XIX.¹⁸¹

poder político pelo censo eleitoral. Ela controla o acesso a todos cargos públicos e administrativos. Desse modo, a aplicação do liberalismo tende a manter a desigualdade social".

¹⁸⁰ CARVALHO, Orlando de. *A teoria geral da relação jurídica: seu sentido e limites*. 2. ed. Coimbra: Centelha, 1981, nota 1, p. 13-14: "Por outra via, constitui um progresso em ordem a um jusnaturalismo romanticamente individualista que partia, para falarmos como Rousseau, do *promeneur solitaire*, do homem sozinho, esquecendo aparentemente a alteridade do Direito, a sua profunda e indefectível socialidade".

¹⁸¹ RÉMOND, René. Op. cit., p. 31-32.

A propriedade liberal burguesa, identificada à noção romana de domínio – tal qual os direitos reais sobre coisas alheias –, implicava em ter o bem como objeto direto da relação, como contraponto aos vínculos obrigacionais, estes de natureza relativa. É este olhar que traz a sensação estrangeira da doutrina especializada, frente ao direito das coisas, em dimensão que recusava valor até mesmo aos bens móveis em detrimento da terra. Mais distante ficavam os bens intangíveis.

O exercício do direito real se daria diretamente *in re*, jamais *in personam*, qualidade dos direitos relativos. Não haveria necessidade de alguma prestação ou conduta de sujeito diverso, para o exercício das pretensões jurídico-reais pelos titulares.¹⁸² Os bens¹⁸³, inanimados por excelência, não são passíveis de resistência, de modo que o limite de tal direito era verificável quase que somente diante de outros de mesma natureza (direitos de vizinhança). Aqui se inicia o largo caráter absoluto, dado aos direitos reais, na modernidade.¹⁸⁴

Do explicitado colhe-se a afirmação tradicional de que os bens são objeto direto das relações jurídico-reais, enquanto guardam o papel de objeto indireto das relações pessoais ou obrigacionais, cujo objeto direto é uma conduta consistente em alguma das modalidades previstas no respectivo livro da codificação.¹⁸⁵

¹⁸² PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições...* Op. cit., p. 2-4.

¹⁸³ Para que se introduza a problemática sobre o termo *bem*, Venosa procede, com rara sensibilidade dentre os manuais, efetiva síntese sobre a percepção polissêmica atribuída ao mesmo, no primeiro parágrafo de seu volume de direito das coisas (Silvio de Salvo Venosa. *Direito civil - direitos reais*. São Paulo: Atlas, 2001, vol. 4, p. 17).

¹⁸⁴ Ainda na pós-modernidade prosseguem os manuais a repetir as antigas fórmulas oitocentistas, em míope leitura do fenômeno jurídico-privado, embaladas por deficiente metodologia racionalista, que claudica entre a Escola da Exegese e a Pandectista. Exemplo textual colhe-se em Silvio Rodrigues (*Direito civil*. Op. cit., p. 77-78). Rodrigues identifica a propriedade ao domínio, classificando o instituto segundo os elementos da escola realista, os que o autor obtém da literalidade do dispositivo codificado em 1916 e 2002 (respectivamente arts. 524 e 1.228).

¹⁸⁵ Almeida, Francisco de Paula Lacerda de. *Direito das cousas*. Rio de Janeiro: J. R. dos Santos, 1908. Vol. 1, p. 37-38: "No Direito das Cousas constituem objecto do direito a propriedade e os direitos della separáveis; no Direito das Obrigações as prestações, o acto do devedor obrigado. Coherentemente são reaes os direitos classificados na primeira cathegoria; exercem-se directamente sobre o seu objecto, a cousa; na segunda pessoas só indirectamente podem ser exercidas sobre seu objecto, a prestação, pois esta é acto ou omissão do devedor e d'elle depende".

A expressão <<objeto de direito>> é empregada em vários sentidos. Mas está sendo utilizada para designar aquilo que recai sob a autoridade do homem, e se diz também objeto **imediato** do direito: significa aquilo para o que o direito se dirige, isto é, a causa do direito que se torna possível, o escopo final do direito, que se designa também objeto **mediato** do direito. Assim, no direito obrigacional, por exemplo, se designa objeto tanto a obrigação do devedor, isto é, a prestação, quanto a coisa a ser fruída em virtude da prestação. Porém, para maior exatidão da linguagem e precisão das idéias, é conveniente chamar de **objeto** do direito aquilo que está sob a autoridade do homem, e, por outro lado, de **conteúdo** dos direitos o que é causa dos direitos que se torna possível obter. (Tradução livre)¹⁸⁶

A propriedade resulta definida pelos poderes que imanta, conforme a retórica realista. Importa a propriedade, consoante o aforismo do *caput* do art. 1.228 do CCB, nos poderes de usar, fruir e dispor do bem, dentro de abstratos limites negativos que a lei impõe.

Definida a propriedade e conduzida à condição de núcleo da disciplina do direito das coisas, decorreram conseqüências jurídicas desta opção política. Exemplo se alcança nos direitos reais sobre coisas alheias. Caracterizados como elementos decorrentes da propriedade (identificada ao domínio, pelo nada neutro discurso da dogmática oitocentista), identificaram-se às titularidades. Daí o art. 1.225 do Código denominar titularidades como direitos reais. Até o final do Século XX, alguns pressupostos aqui erigidos não seriam mais discutidos com efetividade.¹⁸⁷

O positivismo afastaria a epistemologia jurídica da controvérsia da legitimidade para um discurso sobre validade e eficácia. Não se questionará mais, por um longo curso histórico, entrecortado por Leon Duguit, o caráter

¹⁸⁶ COVIELLO, Nicola. Manuale di diritto civile italiano. Milano: Società Editrice Libreria, 1924. p. 250: "L'espressione <<oggetto di diritti>> viene usata in vario senso. Talora con essa viene a designarsi ciò che cada cade sotto la potestà dell'uomo, e si dice anche oggetto **immediato** del diritto; talora significa ciò a cui il diritto tende, ciò che a causa del diritto ci si rende possibile, lo scopo finale del diritto, e si dice anche oggetto **mediato** del diritto. Così nei diritto d'obbligazione per esempio si chiama oggetto tanto il fatto del debitore, cioè la prestazione, quanto la cosa di cui si deve godere in forza della prestazione. Perciò, per maggiore esattezza di linguaggio e precisione d'idee, si è convenuto di chiamare **oggetto** dei diritto ciò che cade sotto la potestà dell'uomo, e invece **contenuto** dei diritti ciò che a causa dell diritto ci si rende possibile ottenere."

¹⁸⁷ Para aprofundamento vide Ricardo Aronne (Propriedade e domínio. op. cit., p. 37-86).

absoluto da propriedade¹⁸⁸ e sim como este ocorre e como melhor se caracteriza, de um ponto de vista cientificamente puro.¹⁸⁹

Kant influenciou toda a ciência que se produziu na modernidade.¹⁹⁰ No Direito não se verificou diferente. Para a metafísica, a dimensão da liberdade e do agir humano são fundamentais para a construção do fenômeno jurídico.¹⁹¹

Como resultado dessa ordem de idéias, surge no Direito Privado uma resistência à proposta de relações em que os partícipes dos seus dois pólos não fossem sujeitos de direito.¹⁹² Rudimentarmente pode-se apontar assim o nascedouro da teoria personalista, que refuta a visão anterior.

Para os cultores desta escola, os direitos reais são absolutos na medida em que geram uma obrigação passiva universal resultante de sua oponibilidade *erga omnes*, do que deriva terem um sujeito passivo indeterminado.¹⁹³

Não obstante a correção das oposições havidas, seria de *lege ferenda* não admitir vínculos jurídicos de natureza real, na esteira da proposição do próprio *caput* do art. 1.228 do CCb. As faculdades de uso, fruição e disposição,

¹⁸⁸ E também de suas emanações denominadas e configuradas como direitos reais; portanto absolutas. Com efeito, as codificações, mesmo em sobrevida, apontam titularidades como direitos reais na coisa alheia. Confundem os poderes de seu titular com o instrumento da titularidade (Idem, *ibidem*, p. 87-116).

¹⁸⁹ Luiz Edson Fachin. Direito Civil Contemporâneo. *Revista Consulex*, nº 18, Brasília, Consulex, 1998, p. 32: "Talvez sua incompletude funde o permanente enquanto instância transitória duradoura da motivação necessária, na tentativa de refundar um sistema que colocou em seu núcleo o patrimônio e apenas nas bordas o ser humano e sua concreitude existencial. Uma virada que se faz necessária para recolocar no centro o ser, como luz solar que tem direito ao seu lugar essencial e na periferia o ter, como a pertença que aterra mais a morte do que a vida e suas possibilidades".

¹⁹⁰ Disse Martin Seymour-Smith (*Os cem livros que mais influenciaram a humanidade*. 3ª ed. Rio de Janeiro: DIFEL, 2002, p. 414-415) elegendo *Crítica da Razão Pura* (1781 - Revisto em 1787) como a obra mais significativa dentre a sólida produção multifacetada de Immanuel Kant: "Já houve quem dissesse que Kant seria o grande filósofo dos tempos modernos, à altura de Platão e Aristóteles, embora essa opinião seja minoritária hoje em dia. {...} O que é certo é o seguinte: qualquer pessoa educada e culta ou é ou não é kantiana". Martin Buber seria; Bertrand Russell não.

¹⁹¹ Para aprofundamento: Paulo Luiz Netto Lôbo. Contrato e mudança social, *Revista dos tribunais*, RT, 722, p. 40-45, 1995, p. 45.

¹⁹² Observe-se a resistência de Pereira (*Instituições...* Op. cit., p. 4): "Não obstante o desfavor que envolve a doutrina personalista, ela continua, do ponto de vista filosófico (especialmente metafísica), a merecer aplausos. Sem dúvida que é muito mais simples e prático dizer que o direito real arma-se entre o sujeito e a coisa, através de assenhoreamento ou dominação. Mas, do ponto de vista moral, não encontra explicação satisfatória esta relação entre pessoa e coisa. Todo o direito se constitui entre humanos, pouco importando a indeterminação subjetiva, que, aliás, em numerosas ocorrências aparece sem repulsas ou protesto. [...] A teoria realista seria então mais pragmática. Mas, encarada a distinção em termos de pura ciência, a teoria personalista é mais exata".

¹⁹³ PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições...* Op. cit., p. 3.

expressas como poderes jurídicos do titular, no dispositivo em apreço, restam positivadas no ordenamento e integram vínculos dominiais de natureza real.

*La propiedad es configurada como una **relación del hombre con las cosas**, conforme la tradición romana. Hoy, desde diversas perspectivas se hace notar que el derecho de propiedad debe configurarse como relación entre personas, como delimitación de derechos que se confieren a los propietarios en relación con los demás en un determinado estadio social de desarrollo, pero en el **Code** se sitúa en primer término la conexión con la cosa.¹⁹⁴*

Buscando solver a aporética resultante da controvérsia de ambas escolas, derivou-se a teoria eclética ou mista.¹⁹⁵ Para esta, os poderes dominiais de usar, fruir e dispor integram o aspecto interno da propriedade, também denominado aspecto econômico. O dever passivo universal de abstenção, pelos não titulares, seria característica do aspecto externo ou jurídico da propriedade.

Não isenta de críticas, a teoria eclética dá maior fluidez aos conceitos¹⁹⁶, porém mantém relações jurídicas de naturezas diversas sob um único instituto, com vistas a solidificar a idéia de direito absoluto do titular de direitos reais.¹⁹⁷ Mesmo do ponto de vista formal, diversas incoerências que permanecem

¹⁹⁴ PESET, Mariano. *De los ensayos sobre la historia de la propiedad de la tierra*. Madrid: Revista de Derecho Privado, 1982, p.130.

¹⁹⁵ WALD, Arnaldo. *Curso de direito civil brasileiro - Direito das coisas*. 11ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 105.

¹⁹⁶ No mesmo sentido Melhim Namem Chalhub (*Curso de direito civil - direitos reais*. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 4) não obstante a diversidade metodológica.

¹⁹⁷ Para que bem se apreenda a noção tradicional do sentido de direito absoluto, com que a civilística clássica opera, transcreve-se trecho da influente obra dos irmãos Mazeud (MAZEUD, Henri; MAZEUD, Léon; MAZEUD, Jean. *Lecciones de derecho civil*. Buenos Aires: Europa-América, 1978. v.4. Tomo 2, p. 56), por sua representatividade para com tal linha de pensamento:

“El absolutismo del derecho de propiedad se traduce en cuanto a su titular, por su exclusivismo y por su individualismo; en cuanto a los poderes que confiere, por su totalitarismo y por su soberanía.

*Por ser absoluto, el derecho de propiedad es un **derecho total: el propietario tiene todos los poderes sobre la cosa**. Este conjunto de poderes puede descomponerse en tres atributos: **jus utendi** o derecho de servirse de la cosa, **jus fruendi** o derecho de percibir sus productos, **jus abutendi** o derecho de disponer de la cosa: conservarla, donarla, venderla, destruirla, abandonarla.*

Esa universalidad del derecho de propiedad ha sido afectada por la evolución producida a partir de 1804”.

arraigadas à tradição jurídica clássica se fazem perceber no curso de sua análise.¹⁹⁸

Porém, é do ponto de vista material que as contradições ganham maior relevância, principalmente com o advento da CF/88, trazendo dinamicidade às titularidades a partir de sua funcionalização.¹⁹⁹ O sistema jurídico, enquanto unidade axiológica que perfaz um ordenamento, resultaria entrópico se afirmada a absolutividade do direito de propriedade e dos demais direitos reais²⁰⁰, como designados tradicionalmente pelos cultores do Direito Privado.²⁰¹

¹⁹⁸ FERNANDES, Florestan. *Mudanças sociais no Brasil*. 3. ed. São Paulo: DIFEL, 1979. p.49-50: "Nas condições peculiares da sociedade de classes dependente e subdesenvolvida, a mudança e o controle da mudança são, com maior razão, fenômenos especificamente políticos. Da mudança e do controle da mudança não depende, apenas, a continuidade do sistema de produção capitalista e da dominação burguesa, mas, em especial, a probabilidade de impedir-se a regressão da dependência propriamente dita à heteronomia colonial ou neocolonial. Na verdade, sob o capitalismo dependente a dominação burguesa não deve, apenas, consolidar a continuidade da ordem contra as 'pressões internas', que se tornam perigosas e até mortais para a burguesia, quando são pressões do proletariado em aliança com os setores rebeldes das classes médias e das classes destituídas. Ela deve, também, consolidar a continuidade da ordem contra as 'pressões externas', das burguesias das nações capitalistas hegemônicas, de seus governos e de suas associações internacionais. Para garantir-se neste nível, a burguesia dos países capitalistas dependentes e subdesenvolvidos tende para coalizões oligárquicas e composições autocráticas, o meio mais acessível, ao seu alcance, para forjar e controlar o espaço político necessário a seus ajustamentos com o 'sócio maior', a burguesia das Nações capitalistas hegemônicas e seus padrões de dominação imperialista. Tudo isso faz com que a dominação burguesa se converta, muito mais clara e duramente que nas Nações capitalistas hegemônicas, em ditadura de classe. E, de outro lado, tudo isso faz com que o fenômeno central da mudança seja a permanente revitalização da dominação burguesa através do fortalecimento do Estado e de seus mecanismos de atuação direta sobre os dinâmismos econômicos, socioculturais e políticos da sociedade de classes".

¹⁹⁹ Não menos importante que os incisos XXI e XXII do art. 5º da CF/88, especificamente em sede de direitos reais, deve ser considerado o § 1º do dispositivo que desenha a normatividade contemporânea dos direitos fundamentais e de sua eficácia interprivada.

²⁰⁰ Fernando Luiz Ximenes Rocha, *Direitos Fundamentais na Constituição de 88*, *Revista dos Tribunais*, n. 758, São Paulo, RT, p. 23-33, 1998, p. 25: "De fato, os valores constitucionais que compõem o arcabouço axiológico destinado a embasar a interpretação de todo o ordenamento jurídico, inclusive servindo de orientação para as demais normas legislativas, não de repousar no princípio do respeito à dignidade humana, porquanto o homem é, em última análise, o verdadeiro titular e destinatário de todas as manifestações de poder".

²⁰¹ Por todos, leia-se Arnoldo Wald (Ob. cit., p. 31), onde fica nítida a diversidade das cidadanias epistemológicas que traduzem os respectivos discursos científicos: "Na realidade não nos cabe apreciar aqui a utilidade da distinção entre direitos reais e pessoais. Trata-se de uma diferenciação com fundamento histórico que as legislações modernas adotaram e que se mostrou fecunda nos seus resultados práticos. Não a devemos discutir de lege ferenda, como não discutimos a divisão do direito em público e privado. São dados e quadros que a legislação positiva nos oferece e que constituem as categorias fundamentais do nosso pensamento jurídico. A função do jurista, no campo do direito civil, é meramente dogmática e não crítica e filosófica. Dentro do nosso sistema jurídico, o Código Civil define e enumera os direitos reais, cabendo ao estudioso o trabalho de caracterizá-los, interpretando as normas legais existentes e resolvendo, de acordo com os princípios básicos e gerais do nosso direito, os casos limítrofes e as dúvidas eventualmente suscitadas".

Percebido que a função social resulta em medida de exercício da propriedade privada, não se pode mais afirmar que esta é absoluta. Sempre houve limites, como o próprio *Code Napoleon* admitia, ainda que apenas de natureza externa, como os decorrentes dos direitos de vizinhança e regulamentos administrativos. Agora se trata de configurar positivamente limites e elementos propulsores internos ao direito de propriedade, traçando seu caráter relativo.

O Direito ainda opera com o regime de vedação de espécies de condutas proprietárias, ou limites externos ao direito subjetivo, porém, hodiernamente, até mesmo a inação pode levar à aplicação de sanções como IPTU ou ITR progressivos, parcelamento forçado do solo e perda da titularidade por interesse social.

Esse tipo de dinâmica também é visivelmente imposta à Propriedade Intelectual. Tome-se a gama de sanções, fundadas na inação, que opera em sede de propriedade industrial, qual seja o regime imposto ao bem na relação de titularidade (marcas, patentes, desenhos industriais ou modelos de utilidade) que instrumentaliza o respectivo domínio.

Os três principais fenômenos do Direito Civil contemporâneo (a constitucionalização, publicização e repersonalização do Direito Privado) concretizam-se no direito das coisas de modo bem visível. Os valores que orientam a disciplina da pertença não residem mais na codificação, tendo migrado o núcleo axiológico-normativo do ordenamento para a Constituição, afetando diretamente o direito das coisas e regulando especificamente a ordem econômica e social.²⁰²

Interesses extraproprietários, de natureza pública ou social, passam a concorrer com o respectivo interesse privado, sem que necessariamente prepondere este último, como natural na arquitetura absoluta das titularidades. A propriedade desloca-se para uma condição de meio para a realização do

²⁰² RIBEIRO, Joaquim de Sousa. Constitucionalização do direito civil. *Boletim da Faculdade de Direito*, separata do v. 74, Coimbra: Universidade de Coimbra, 1998. p 729-730: “Esse reconhecimento mais não é, nesta perspectiva, do que uma forma de regulação, a nível constitucional, das esferas da vida onde esse sujeito se movimenta, reflectindo uma dada valoração de interesses que aí conflitam. Valoração que, tendo em conta a unidade do sistema jurídico e a posição cimeira que, dentro dele, as normas constitucionais ocupam, não pode deixar de influenciar a apreciação, a nível legislativo e judicial, da matéria civilística”.

homem e não mais condição de fim para que este ascenda à dimensão jurídica.²⁰³

Não se podendo mais afirmar absoluta a propriedade privada – como solidificou a própria jurisprudência do STF, ainda na primeira metade da última década do século findo –, decorre ser relativa. Duas conseqüências diretas disso passam a inquietar, mesmo que silenciosamente, a mente dos juristas contemporâneos, não obstante tais temas não adentrarem os manuais acadêmicos de Direito Privado.

Primeira delas é o fato de que sendo relativa a propriedade privada, os denominados direitos reais limitados ou direitos reais sobre coisa alheia, enquanto emanações ou decorrências desta, não poderiam ser tratados como absolutos. Na verdade, tal afirmação teórica de muito já se mostrava infundada na prática ou mesmo sem arrimo no sistema jurídico.

Exemplo do que se trata pode ser colhido na Lei de Falências vigente. Os credores que detêm garantia real, em tese absoluta, podem ser preteridos pelos créditos fiscais e trabalhistas, importando em clara relativização do interesse privado diante do interesse público e social, respectivamente.

Em sede de patentes, a OMC presenciou mais de um embate envolvendo o Brasil, no que diz respeito ao enfrentamento da SIDA ou AIDS, no tocante à titularidade de fármacos, em que o fio condutor da solução da lide repousava no princípio da função social da propriedade.

A segunda é o fato de que a teoria de base do direito das coisas, erigida para justificar e validar uma determinada ordem de valores, cuja propriedade privada servia de paliçada, resulta incoerente e desconforme ao novo sistema.²⁰⁴ Potencialmente inconstitucional, o direito das coisas codificado em

²⁰³ Em especial vide Luiz Edson Fachin e Carlos Eduardo Pianovski Ruzyk. Direitos Fundamentais, dignidade da pessoa humana e o novo Código Civil. In: Ingo Wolfgang Sarlet (org.). *Constituição, direitos fundamentais e direito privado*. Porto Alegre: Liv. do Advogado, 2003, p. 87-103.

²⁰⁴ ENTERRÍA, Eduardo García de. *La Constitución como Norma y el Tribunal Constitucional*. 3ª ed. Madrid: Civitas, 1985. p. 19-20: "La promulgación de la Constitución de 1978 nos ha sumergido súbitamente en una temática jurídica completamente nueva y, a la vez, trascendental, puesto que incide de manera decisiva, actual o virtualmente, sobre todas y cada una de las ramas del ordenamiento, aun de aquéllas más aparentemente alejadas de los temas políticos de base. [...] No es posible en plano técnico, simplemente, manejar el ordenamiento, aun para resolver un problema menor, sin considerar a dicho ordenamiento como una unidad y, por tanto, sin la referencia constante a la Constitución, cabeza e clave del mismo. [...] Luego

1916 e recodificado em 2002, exige uma severa releitura axiológica e filtragem constitucional²⁰⁵, tendente a gestionar ou viabilizar uma percepção compatível ao renovado ordenamento do Estado Social e Democrático de Direito.²⁰⁶

Mesmo que correto, não basta afirmar que a propriedade ganhou contornos relativos a partir da Constituição Federal de 1988 e abolir todo o instrumental e doutrina que o Direito Civil formulou nestes séculos. Tampouco se persegue fechar os olhos ao futuro buscando respostas no passado para questões do presente, mantendo-se infenso ao copernicano salto dado pelo Direito Privado, ao fim do Século XX.²⁰⁷

Dois dados relevantes a destacar: o direito das coisas positivou a existência de direitos reais (para não falar no uso da expressão, como no *caput* do art. 1.225 do CCb), como se colhe do art. 524 do Código Beviláqua e se mantém no art. 1.228 do atual Código Civil; e as relações de uso, fruição e

veremos que la Constitución es el contexto necesario de todas las leyes y de todas las normas y que, por consiguiente, sin considerarla expresamente no puede siquiera interpretarse el precepto más simple, según el artículo 3º del Código Civil (<<las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto>>), [...]".

²⁰⁵ PASQUALINI, Alexandre. *Hermenêutica e sistema jurídico: uma introdução à interpretação sistemática do direito*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999. p. 23: "A exegese, portanto, não se dá a conhecer como simples e secundário método ancilar à ciência jurídica. Como fenômeno algo transcendental da cognição, o acontecer hermenêutico não é exterior, passivo, muito menos neutro em face do seu objeto. A experiência interpretativa se sabe interior e imanente à ordem jurídica. Na sua relação com o intérprete, o sistema não atua como um sol que apenas fornece sem nada receber em troca. Que fique claro que o sistema ilumina, mas também é iluminado. A ordem jurídica, enquanto ordem jurídica, só se põe presente e atual no mundo da vida através da luz temporalizada da hermenêutica. São os intérpretes que fazem o sistema sistematizar e, por conseguinte, o significado significar".

²⁰⁶ Jorge Miranda. Direitos Fundamentais e Interpretação Constitucional, *Revista do Tribunal Regional Federal da 4ª Região*, n. 30, Porto Alegre, O Tribunal, p. 21-34, 1998, p. 24: "O Estado não é só o poder político (ou o governo, na acepção clássica e que perdura na linguagem anglo-americana). É também, e antes de mais, a comunidade, os cidadãos e os grupos a que estes pertencem. Logo, a Constituição, enquanto estatuto do Estado, tem de abranger uma e outra realidade, em constante dialéctica; nem se concebe estatuto do poder sem estatuto da comunidade a que se reporta. A Constituição vem a ser, na linha de Maurice Hauriou, tanto Constituição política quanto Constituição social, não se cinge à organização interna do poder".

²⁰⁷ Nesse sentido, merecem registro as palavras de Mário Luiz Delgado, no prefácio que dedica à obra de Luiz Guilherme Loureiro (*Direitos reais: à luz do Código Civil e do direito registral*. São Paulo: Método, 2004. p. 7), discorrendo sobre a doutrina e os direitos reais: "Como ramo do Direito Civil, é tido pelos estudiosos de domínio ingrato, em face das agruras próprias de uma seara ao mesmo tempo acentuadamente técnica, e intimamente ligada e dependente de aspectos históricos, políticos e sobretudo sociológicos. As referências doutrinárias sobre a matéria sempre constituíram reserva intelectual de uns poucos {...} Esboçar, em poucas linhas, o perfil e a aplicação prática dos institutos sistematizados no Direito das Coisas parecia tarefa demasiado presunçosa para a maioria dos autores da atualidade. Barreira quase intransponível, erguida pelos séculos de cultura jurídica, desde os primórdios da civilização".

disposição, às quais os dispositivos fazem referência direta, têm natureza real, na medida em que o bem é efetivamente objeto direto dela.

Quem usa um bem não se valerá da conduta de terceiro para realizar sua pretensão material em relação à coisa. Existem, portanto, direitos reais. Vínculos jurídicos entre sujeitos e bens. Estes se estendem aos bens imateriais, em largo espectro relacional, ainda que não inclua elementos dominiais de tangibilidade (como o *jus possidendi*, *jus aedificandi*), inclui todo o espectro de intangibilidade (como o *jus disponendi*, o *jus fruendi*, ou o *jus utendi*). A questão adota relevância quando adentrada a teoria contemporânea, sem os traços monolíticos tradicionais.

Como segundo dado, também relevante à propriedade intelectual, os direitos reais integram a tradição jurídica do Direito Civil brasileiro e, a princípio, pretende-se preservar a respectiva existência. Não se quer, como seria próprio dos sistemas monistas²⁰⁸, abrir mão de qualidades distintas de garantias, por exemplo, preservando o caráter da hipoteca, penhor ou alienação fiduciária, em contraponto à fiança ou aval, de natureza distinta. Em apoio deste olhar, comparece também a Teoria Geral do Direito, mais especificamente no que diz com a interpretação conforme a Constituição.

Possibilitando dar ao direito das coisas uma interpretação conforme a ampla alteração promovida pela Carta atual, deve ser preterida a declaração de inconstitucionalidade, havendo condições de preservar o diploma civil mediante uma hermenêutica proativa dos valores constitucionais.

Neste nicho epistemológico foi confeccionada a teoria da autonomia. Autonomia lhe caracteriza pois é através da libertação das titularidades, resgatadas de dentro da noção de domínio, que é atingida a relativização da propriedade privada em suas diversas formas, viabilizando ainda a operação com os direitos reais.²⁰⁹

²⁰⁸ Os sistemas dualistas, como o brasileiro, trazem a distinção entre relações patrimoniais pessoais e reais. Sistemas monistas, como é o caso dos saxões, não procedem a distinção de espécies.

²⁰⁹ Severa, e acertada, crítica ao novo Código Civil remonta o fato de que adota a arquitetura eclética, já contida no art. 524 do Código Beviláqua. Observam-se, assim, inúmeras possibilidades na reconstrução hermenêutica do direito das coisas codificado (em especial vide notas aos arts. 1.225 e 1.228 do Código - Ricardo Aronne, *Anotações ao direito das coisas e legislação especial selecionada*, op. cit ou *novo Código Civil anotado*, Porto Alegre: Síntese,

Não basta dizer que a propriedade resulta relativa como decorrência do princípio da função social. Está correto, porém é, no mínimo, ingênuo afirmar isso sem maior amparo teórico. É relativa em qual medida? Constitui uma obrigação? Qual o conteúdo da função social? É estanque ou variável? Merece destaque o fato de que a jurisprudência alemã, debruçada sobre o BGB, levou cinquenta anos para obter da doutrina uma formulação passível de dar aplicação ao princípio da boa-fé objetiva.²¹⁰ A sociedade brasileira pretende repetir a experiência teutônica?

Quanto ao conteúdo do princípio da função social da propriedade, este merece aprofundamento em momento próprio, com o vagar dos estudos monográficos que lhe são dedicados. Para o tema em análise, basta que se tenha presente, em linhas gerais, que deste direito fundamental deriva uma medida de exercício ao direito de propriedade, relativizando-o. Isso basta à

2004), como necessidade de viabilizar uma interpretação integradora desta ao núcleo constitucional vigente. No mesmo sentido, comentando o Código quando ainda projeto, em sede de parecer para bancada legislativa, Adilson J. P. Barbosa e José Evaldo Gonçalo (*O direito de propriedade e o novo Código Civil*. Brasília, Câmara dos Deputados. Disponível em http://www.cidadanet.org.br/dados/arts_novo_codigo_civil_e_propriedade.htm. Acesso em 19.02.2001) expressam a necessidade da adoção da teoria da autonomia, para constitucionalizar a leitura da disciplina: "Ao contrário, no que diz respeito ao Livro III, referente aos Direitos das Coisas, em nome da 'salvação' de um trabalho de 25 (vinte e cinco anos) – tempo que o projeto tramita no Congresso – o Brasil pode ter um Código Civil, com um programa normativo que nos remete aos direitos de primeira geração elaborados no final do século XVIII, no qual o direito de propriedade era concebido como um direito subjetivo de caráter absoluto. (...) O PL 634/75, aparentemente, fundiu os conceitos de propriedade e domínio, eliminando a polêmica sobre a existência ou não de identidade entre os dois termos. Entretanto, conforme visto alhures, o absolutismo com que é tratado o direito de propriedade pela doutrina e operadores jurídicos no Brasil, deve-se ao tratamento unitário dado a termos que traduzem conceitos autônomos, o que tem merecido forte crítica de autores preocupados com a pouca efetividade que as alterações do ordenamento econômico e social, promovidas pelo Texto Constitucional de 1988, têm provocado no tratamento da propriedade. (...) As codificações emanadas do Estado e tomadas como única fonte do Direito, abriram caminho para o positivismo jurídico, doutrina que considera o direito como um fato e não como um valor. O PL 634/75, no título que trata dos Direitos das Coisas, não se afasta dessa concepção. Ao contrário, fazendo-se surdo ao novo tratamento dado à propriedade pela Constituição Federal, reflexo dos avanços da sociedade e das lutas sociais, expõe um texto decrépito e atrasado, no qual, por força das normas positivadas no texto constitucional e na legislação ordinária agrega alguns avanços, sem contudo avançar no que diz respeito ao tratamento dado às várias formas de propriedade que aparecem na realidade brasileira".

²¹⁰ Merece leitura Ivan Chemeris, mestre e magistrado gaúcho, em obra dedicada ao tema, com especial destaque ao momento em que trata do que denomina "judicialização do político" (*A função social da propriedade - o papel do Judiciário diante das invasões de terras*. São Leopoldo: Unisinos, 2002, p. 102-104).

compreensão da arquitetura contemporânea da espécie, que é fundamental para qualquer discussão mais avançada.²¹¹

Repisa-se, um dos papéis da teoria da autonomia é fornecer um manancial teórico ao operador contemporâneo, para que se possa continuar atuando com direitos reais, consistentes em vínculos entre o sujeito e o bem, não obstante forneça uma compreensão da propriedade e das demais titularidades, de natureza relativa.

Isso ocorre quando a noção de domínio é libertada dos grilhões conceituais do instituto da propriedade. O domínio se constitui de um conjunto de poderes no bem, que consistem em faculdades jurídicas do titular as quais respectivamente são os direitos reais.

Cada vínculo potencial entre o sujeito e o bem pode traduzir-se em uma faculdade real, um direito real. A propriedade envolve esses poderes instrumentalizando-os, porém não se confunde com eles. A propriedade instrumentaliza o domínio sem confundir-se com este. Assim como um contrato de compra e venda de um imóvel não se confunde com os poderes e deveres que o instrumentaliza (pagar, de um pólo, escriturar, de outro), o domínio ou sua eventual parcela não se confunde com a titularidade que o instrumentaliza.²¹²

Por razões didáticas, tratar-se-á a teoria em apreço em separado, apartada de suas ancestrais clássicas de matriz conservadora liberal. Isso facilita a construção epistemológica das digressões subseqüentes, ao possibilitar a dialética entre as correntes teóricas, entabulando controvérsias pelas bases metodológicas de leitura dos fenômenos jurídicos.

No jargão político da pós-modernidade, vivida nas sociedades de informação, todo homem tem seus compromissos dos quais deriva sua agenda. Em termos filosóficos mais próximos, a complexidade axiológica de

²¹¹ Por discussão mais avançada, reconhece-se aquele que vergasta a temática para além da simples forma de institutos ou conceitos abstratos de direito civil tradicional, para alcançar uma dimensão concreta na vida jurídica do universo da sociedade brasileira do Século XXI. Tais temas devem reter sua proporcional relevância, sob pena de descolar da realidade jurídica da atividade forense e extraforense. Ciência deve guardar razão prática. No caso do jurista, isto se relaciona com a função social que imanta sua militância, consoante a equação axiológica da democracia social, cujos valores restaram constitucionalizados e em larga medida regrados na Lei Maior ou a partir dela.

²¹² ARONNE, Ricardo. *Propriedade e domínio*. Ob. cit., p. 67 e segs.

um indivíduo em sua subjetividade, a carta de valores que formou sua condição existencial, importa em uma série de opções de coerência que variam na mesma dimensão em que o rol de valores oscile.

O Direito contemporâneo, por razão prática²¹³, incorporou (ou reincorporou) os valores ao discurso jurídico, na segunda metade do Séc. XX.²¹⁴ Impossível de serem deixados à subjetividade pura do intérprete tanto quanto resistentes à doma objetivista da dogmática tradicional, o pós-guerra assistiu à ciência jurídica galgar o platô da racionalidade intersubjetiva.

Tema dos menos pacíficos em sede de metodologia jurídica (jurisprudência, no sentido que os europeus atribuem ao termo), os valores se encontram presentes em grande parte da doutrina mais comprometida com a historicidade do fenômeno jurídico, variando seu tratamento de acordo com os compromissos científicos (ou sua ausência) dos respectivos autores.

Quando se entende que o estudo do direito de propriedade nos dias de hoje, por questões de ordem prática ou teórica, alcançou o tema função social da propriedade, não se deve deixar de incluir os valores na respectiva epistemologia jurídica, sob o risco de parecer simplório ou dogmaticamente mal-intencionado.

Uma releitura integral do Direito Privado, a partir de seu eixo fundamental, a pertença identificada às diversas titularidades, atingiu todos

²¹³ O Reich consolidou o Nazismo na Alemanha à luz da Constituição de Weimar. Tal questão remonta a aporética dos valores na interpretação do Direito, merecendo aprofundamento próprio em sede adequada; nada obstante, será retomada, mesmo que na exigida superficial abordagem metodológica de um texto que não é de teoria geral, a ser suprida por fontes específicas do tema. No que tange ao direito das coisas, vide Ricardo Aronne. *Por uma nova hermenêutica dos direitos reais...*, Op. cit., cap. 2. Para Teoria Geral do Direito Privado, vide Luiz Edson Fachin. *Teoria crítica do direito civil*. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, *passim*. (Existe 3ª ed. atualizada).

²¹⁴ Maria Celina Bodin de Moraes, A Caminho de um Direito Civil Constitucional, op. cit., p. 24: "Acolher a construção da unidade (hierarquicamente sistematizada) do ordenamento jurídico significa sustentar que seus princípios superiores, isto é, os valores propugnados pela Constituição, estão presentes em todos os recantos do tecido normativo, resultando, em consequência, inaceitável a rígida contraposição público-privado. Os princípios e valores constitucionais devem se estender a todas as normas do ordenamento, sob pena de se admitir a concepção de um 'mondo in frammenti', logicamente incompatível com a idéia de sistema unitário."

seus pilares de sustentação²¹⁵ e, hoje vivendo o prólogo, está longe de assistir a seu epílogo.²¹⁶

Resulta francamente impossível afirmar que, contemporaneamente, fundado em argumentos sérios, de maior ou menor sofisticação técnica, trata-se a propriedade privada como direito absoluto. O Direito brasileiro, a exemplo da maioria das democracias vividas no Século XXI, vinculou a propriedade privada à missão constitucional do Estado Social e Democrático de Direito, na mesma e coerente intensidade com que a reconhece e garante mediante tutela jurisdicional.

Informado pela carga axiológica do princípio da dignidade da pessoa humana²¹⁷, o princípio da função social da propriedade²¹⁸, indiscutivelmente dotado de eficácia horizontal interprivada²¹⁹, conduziu uma releitura do direito das coisas iniciada pelos tribunais e tardiamente percebida pela doutrina civilista, visivelmente conservadora.²²⁰

²¹⁵ CARBONNIER, Jean. *Flexible droit: pour une sociologie du droit sans riguer*. Paris: LGDJ, 1992. p. 201. Cabe esclarecer que nesta fonte existe uma edição revista da obra citada. A revisão apenas trouxe novas idéias ao fundamental texto produzido por Carbonnier, sem rejeitar as anteriores.

²¹⁶ SERRES, Michel. *O Contrato Natural*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1991. p. 49. "É preciso fazer uma revisão dilacerante do direito natural moderno, que supõe uma proposição não-formulada, em virtude da qual o homem, individualmente ou em grupo, pode sozinho tornar-se sujeito do direito. Aqui reaparece o parasitismo. A Declaração dos Direitos do Homem teve o mérito de dizer: 'todo homem' e a fraqueza de pensar: 'apenas os homens' ou os 'homens sozinhos'. Ainda não estabelecemos nenhum equilíbrio em que o mundo seja levado em conta, no balanço final".

²¹⁷ Art. 1º, III, CF/88.

²¹⁸ Arts. 5º, XXIII, e 170 da CF/88.

²¹⁹ Art. 5º, § 1º da CF/88.

²²⁰ Para se observar a diversidade possível de ser colhida em tema de propriedade, merece transcrição respeitável posição em contrário. Romeu Marques Ribeiro Filho (*Das invasões coletivas: aspectos jurisprudenciais*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998. p.69): "Ora, não se nega se dever do proprietário [sic.], dar à sua propriedade função social. Contudo, questionável é assertiva no sentido de que a sociedade teria – ou tem – o direito de exigir do proprietário o cumprimento de seu dever. Ainda no plano argumentativo, se propriedade inócua é aquela destituída de funcionalidade social, admissível se mostra o posicionamento enquanto tratado em tese, tão somente. Todavia é curial que não compete ao Poder Judiciário, e muito menos a grupos invasores organizados, eleger ou mesmo apontar, qual propriedade está ou não cumprindo sua destinação social. Pois, como visto, tal competência, consoante mandamento constitucional expresso, é exclusivo do Poder Público municipal e da União, conforme o caso". Ou ainda: "Ora, os nossos Tribunais [sic.], ordinariamente, além de prestar jurisdição ao caso concreto, terminam por preencher aquelas lacunas sociais, de competência única e exclusiva da Administração, não cumpridas por inconcebível omissão do Estado. É certo que aos olhos da opinião pública, é o Poder Judiciário quem reintegra, mantém ou proíbe. Aqui não se perquire se a Administração cumpre ou não seus deveres constitucionais. Daí ser correta a assertiva de que a paz social jamais poderá ser feita com o sacrifício da ordem jurídica, vez que a exclusão

Da paradoxal jurisprudência do STF, pode-se pinçar diversos exemplos²²¹ no sentido da eficácia dos direitos fundamentais e sua incidência interprivada, não obstante a maior riqueza das instâncias inferiores.

social pode ser fato econômico ou político, mas nunca jurídico, isso na exata medida em que todos se mostram iguais perante a lei". (op. cit., p.112).

²²¹ Para que se traga um exemplo de 1995: STF, T. Pleno, MS 22.164/SP, Rel. Min. Celso de Mello, v. unân., publicado no DJ 17.11.95, p. 39206: "REFORMA AGRÁRIA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. O POSTULADO CONSTITUCIONAL DO *DUE PROCESS OF LAW*, EM SUA DESTINAÇÃO JURÍDICA, TAMBÉM ESTÁ VOCACIONADO À PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE. NINGUÉM SERÁ PRIVADO DE SEUS BENS SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL (CF, ART. 5., LIV). A UNIÃO FEDERAL – MESMO TRATANDO-SE DE EXECUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE REFORMA AGRÁRIA – NÃO ESTÁ DISPENSADA DA OBRIGAÇÃO DE RESPEITAR, NO DESEMPENHO DE SUA ATIVIDADE DE EXPROPRIAÇÃO, POR INTERESSE SOCIAL, OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE, EM TEMA DE PROPRIEDADE, PROTEGEM AS PESSOAS CONTRA A EVENTUAL EXPANSÃO ARBITRÁRIA DO PODER ESTATAL. A CLÁUSULA DE GARANTIA DOMINIAL QUE EMERGE DO SISTEMA CONSAGRADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA TEM POR OBJETIVO IMPEDIR O INJUSTO SACRIFÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E VISTORIA EFETUADA PELO INCRA. A VISTORIA EFETIVADA COM FUNDAMENTO NO ART. 2., PAR. 2., DA LEI N. 8.629/93 TEM POR FINALIDADE ESPECÍFICA VIABILIZAR O LEVANTAMENTO TÉCNICO DE DADOS E INFORMAÇÕES SOBRE O IMÓVEL RURAL, PERMITINDO À UNIÃO FEDERAL – QUE ATUA POR INTERMÉDIO DO INCRA – CONSTATAR SE A PROPRIEDADE REALIZA, OU NÃO, A FUNÇÃO SOCIAL QUE LHE É INERENTE. O ORDENAMENTO POSITIVO DETERMINA QUE ESSA VISTORIA SEJA PRECEDIDA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR AO PROPRIETÁRIO, EM FACE DA POSSIBILIDADE DE O IMÓVEL RURAL QUE LHE PERTENCE – QUANDO ESTE NÃO ESTIVER CUMPRINDO A SUA FUNÇÃO SOCIAL – VIR A CONSTITUIR OBJETO DE DECLARAÇÃO EXPROPRIATÓRIA, PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E PESSOAL DA VISTORIA. A NOTIFICAÇÃO A QUE SE REFERE O ART. 2., PAR. 2., DA LEI N. 8.629/93, PARA QUE SE REPUTE VÁLIDA E POSSA CONSEQÜENTEMENTE LEGITIMAR EVENTUAL DECLARAÇÃO EXPROPRIATÓRIA PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA, HÁ DE SER EFETIVADA EM MOMENTO ANTERIOR AO DA REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESSA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA SOMENTE CONSIDERAR-SE-Á REGULAR, QUANDO COMPROVADAMENTE REALIZADA NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL RURAL, OU QUANDO EFETIVADA MEDIANTE CARTA COM AVISO DE RECEPÇÃO FIRMADO POR SEU DESTINATÁRIO OU POR AQUELE QUE DISPONHA DE PODERES PARA RECEBER A COMUNICAÇÃO POSTAL EM NOME DO PROPRIETÁRIO RURAL, OU, AINDA, QUANDO PROCEDIDA NA PESSOA DE REPRESENTANTE LEGAL OU DE PROCURADOR REGULARMENTE CONSTITUÍDO PELO *DOMINUS*. O DESCUMPRIMENTO DESSA FORMALIDADE ESSENCIAL, DITADA PELA NECESSIDADE DE GARANTIR AO PROPRIETÁRIO A OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, IMPORTA EM VÍCIO RADICAL QUE CONFIGURA DEFEITO INSUPERÁVEL, APTO A PROJETER-SE SOBRE TODAS AS FASES SUBSEQÜENTES DO PROCEDIMENTO DE EXPROPRIAÇÃO, CONTAMINANDO-AS, POR EFEITO DE REPERCUSSÃO CAUSAL, DE MANEIRA IRREMISSÍVEL, GERANDO, EM CONSEQÜÊNCIA, POR AUSÊNCIA DE BASE JURÍDICA IDÔNEA, A PRÓPRIA INVALIDAÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL CONSUBSTANCIADOR DE DECLARAÇÃO EXPROPRIATÓRIA. PANTANAL MATO-GROSSENSE (CF, ART. 225, PAR. 4.). POSSIBILIDADE JURÍDICA DE EXPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS NELE SITUADOS, PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. A NORMA INSCRITA NO ART. 225, PARÁGRAFO 4., DA CONSTITUIÇÃO NÃO ATUA, EM TESE, COMO IMPEDIMENTO JURÍDICO À EFETIVAÇÃO, PELA UNIÃO FEDERAL, DE ATIVIDADE EXPROPRIATÓRIA DESTINADA A PROMOVER E A EXECUTAR PROJETOS DE REFORMA AGRÁRIA NAS ÁREAS REFERIDAS NESSE PRECEITO CONSTITUCIONAL, NOTADAMENTE NOS IMÓVEIS

Diante da missão de munir os operadores do direito, com o ferramental teórico que lhes capacite trabalhar o conhecimento humano que deságua através de lides a serem solvidas pela prestação jurisdicional, o instrumental tradicional, gerado no Direito Civil clássico, revelou-se incoerente às soluções que a vida forense e extraforense do Direito Privado ditava.

Gustavo Tepedino²²², em paradigmático texto²²³, originalmente publicado na Itália²²⁴ em 1991, à cura de Pietro Perlingieri, revelou elementos de leitura tradutora de novas facetas indissoluivelmente presentes na

RURALS SITUADOS NO PANTANAL MATO-GROSSENSE. A PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, AO IMPOR AO PODER PÚBLICO O DEVER DE FAZER RESPEITAR A INTEGRIDADE DO PATRIMÔNIO AMBIENTAL, NÃO O INIBE, QUANDO NECESSÁRIA A INTERVENÇÃO ESTATAL NA ESFERA DOMINIAL PRIVADA, DE PROMOVER A DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA, ESPECIALMENTE PORQUE UM DOS INSTRUMENTOS DE REALIZAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE CONSISTE, PRECISAMENTE, NA SUBMISSÃO DO DOMÍNIO À NECESSIDADE DE O SEU TITULAR UTILIZAR ADEQUADAMENTE OS RECURSOS NATURAIS DISPONÍVEIS E DE FAZER PRESERVAR O EQUILÍBRIO DO MEIO AMBIENTE (CF, ART. 186, II), SOB PENA DE, EM DESCUMPRINDO ESSES ENCARGOS, EXPOR-SE À DESAPROPRIAÇÃO-SANÇÃO A QUE SE REFERE O ART. 184 DA LEI FUNDAMENTAL. A QUESTÃO DO DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO – DIREITO DE TERCEIRA GERAÇÃO – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. O DIREITO À INTEGRIDADE DO MEIO AMBIENTE - TÍPICO DIREITO DE TERCEIRA GERAÇÃO - CONSTITUI PRERROGATIVA JURÍDICA DE TITULARIDADE COLETIVA, REFLETINDO, DENTRO DO PROCESSO DE AFIRMAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS, A EXPRESSÃO SIGNIFICATIVA DE UM PODER ATRIBUÍDO, NÃO AO INDIVÍDUO IDENTIFICADO EM SUA SINGULARIDADE, MAS, NUM SENTIDO VERDADEIRAMENTE MAIS ABRANGENTE, A PRÓPRIA COLETIVIDADE SOCIAL. ENQUANTO OS DIREITOS DE PRIMEIRA GERAÇÃO (DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS) – QUE COMPREENDEM AS LIBERDADES CLÁSSICAS, NEGATIVAS OU FORMAIS – REALÇAM O PRINCÍPIO DA LIBERDADE E OS DIREITOS DE SEGUNDA GERAÇÃO (DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS) – QUE SE IDENTIFICAM COM AS LIBERDADES POSITIVAS, REAIS OU CONCRETAS – ACENTUAM O PRINCÍPIO DA IGUALDADE, OS DIREITOS DE TERCEIRA GERAÇÃO, QUE MATERIALIZAM PODERES DE TITULARIDADE COLETIVA ATRIBUÍDOS GENERICAMENTE A TODAS AS FORMAÇÕES SOCIAIS, CONSAGRAM O PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE E CONSTITUEM UM MOMENTO IMPORTANTE NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO, EXPANSÃO E RECONHECIMENTO DOS DIREITOS HUMANOS, CARACTERIZADOS, ENQUANTO VALORES FUNDAMENTAIS INDISPONÍVEIS, PELA NOTA DE UMA ESSENCIAL INEXHAURIBILIDADE.”{sic}

²²² Existem nomes emblemáticos no Direito Privado atual, em especial nas escolas contemporâneas. Sem dúvida, ao Direito Civil-Constitucional brasileiro, duas figuras merecem um destaque especial. Trata-se de Luiz Edson Fachin e Gustavo Tepedino. Revisitando o arcabouço dogmático do Direito Civil em esclerose, através de suas lentes críticas, corroeram até esboroar os fundamentos tradicionais e seu discurso falsamente neutro. Ladeados por diversos juristas célebres da cena doutrinária civilística, como Maria Helena Bodin de Moraes e Paulo Luiz Netto Lobo dentre outros tantos não menos insígnies, constituíram o que se pode apontar como a primeira geração do Direito Civil Contemporâneo.

²²³ Gustavo Tepedino. Contornos constitucionais da propriedade privada. In: *Estudos em homenagem ao professor Caio Tácito*. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. p. 309-333. Republicado em 2000, como capítulo (*Temas de direito civil*. Rio de Janeiro: Renovar).

²²⁴ Gustavo. Contorni della proprietà nella costituzione brasiliana de 1988. *Rassegna di Diritto Civile*, Ed. Scientfiche Italiane, 1/91, p.96-119, 1991.

propriedade privada contemporânea (tangível ou não), que refutam os costumeiros conceitos do oitocentismo, que servem de *foyer* aos valores predominantes no modelo econômico anterior, que ditava a feitura e leitura do sistema jurídico.^{225, 226}

A construção, fundamental para a compreensão das inúmeras modalidades contemporâneas de propriedade, serve de moldura para uma posterior elaboração doutrinária, que entrevê na propriedade não mais uma situação de poder, por si só e abstratamente considerada, o direito subjetivo por excelência, mas “una situazione giuridica soggettiva tipica e complessa”, necessariamente em conflito e coligada com outras, que encontra sua legitimidade na concreta relação jurídica na qual se insere.

Cuida-se de tese que altera, radicalmente, o entendimento tradicional que identifica na propriedade uma relação entre sujeito e objeto, característica típica da noção de direito real absoluto (ou pleno), expressão da “massima signoria sulla cosa” – formulação incompatível com a idéia de relação intersubjetiva.²²⁷

Até serem percebidos os reais contornos da propriedade privada, repetia-se, sem maior reflexão, os chavões oitocentistas imbricados nos conceitos e nas fórmulas tradicionais.²²⁸ “A concepção privatista da propriedade, {...}, tem levado, freqüentemente, autores e tribunais à desconsideração da natureza constitucional da propriedade, que é sempre um direito-meio e não um direito-fim. A propriedade não é garantida em si mesma, mas como instrumento de proteção de valores fundamentais”.²²⁹

²²⁵ Ainda para que se fique nas obras essenciais de direito das coisas, Luiz Edson Fachin trouxe duas contribuições de essencial leitura, que devem ser citadas. Publicada no ano natalino da Constituição vigente, a obra *A função social da posse e a propriedade contemporânea* (Porto Alegre: Fabris, 1988) produziu um impacto na doutrina possessória, revitalizando-a no sentido da vocação constitucional. Com o mesmo apelo repersonalizante, característico de obras de resistência, o jovem texto *Estatuto jurídico do patrimônio mínimo* (op.cit.) levou a cabo um estudo que sistematiza o papel do patrimônio na esfera jurídica individual, alinhando-o ao princípio da dignidade da pessoa humana.

²²⁶ Em sede de Teoria Geral do Direito, este papel de reprodução do modelo positivista servil aos quadros econômicos de um neoliberalismo globalizado coube a autopoiese.

²²⁷ TEPEDINO, Gustavo. Contornos constitucionais..., Op. cit., p. 279- 280.

²²⁸ Na visão do mesmo autor, *ibidem*, p. 268.

²²⁹ Fábio Konder Comparato. Direitos e deveres fundamentais em matéria de propriedade. *Revista do Centro de Estudos Jurídicos da Justiça Federal*, Brasília: CEJ, v. 1, n. 3, p. 92-99, 1997, p. 98.

Como percebido e criticado, restou mantida a arquitetura clássica na codificação recente, não obstante sua tentativa de absorver os avanços que o fim de século trouxe para os direitos reais. Na última edição revista do tradicional volume acadêmico dedicado à matéria por Orlando Gomes, pode-se colher lúcida crítica ao arranjo orquestrado no diploma.

O Código Civil de 2002 mantém, sob a força histórica e dogmática dessa expressão, o título do livro como *direito das coisas*. A manutenção da expressão que abre o regime jurídico dos poderes sobre os bens sob a rubrica Direito das Coisas, por si só é apta a revelar o rumo epistemológico das opções do legislador de 2002. De uma parte emerge a manutenção da topografia legal de 1916; de outro lado impende salientar a tentativa de espargir sobre a codificação civil agora vigente nuances sociais que marcam a contemporaneidade no Brasil. Tem o novo Código dois senhores temporais; foi fiel ao primeiro desde o início quando se proclamou rente à sistemática de 1916, e é ávido por servir ao segundo quando intentou colmatar lacunas, superar inconstitucionalidades e inserir novas matérias. Entre esses dois lados da margem pode ter soçobrado coerência da idéia e da formulação, sem embargo das vicissitudes próprias da complexidade coeva das relações sociais.²³⁰

Identificada a percepção de *dominium* à concepção de *proprietatis*²³¹, congregada a *ars notariae* do fim do medievo, decorrente do Direito Bizantino glosado à exaustão desde o feudalismo, a propriedade torna-se um direito absoluto diante da moldura que lhe é concedida pela codificação.

Falar de obrigações resultantes de um contrato guarda óbvia distinção sobre o que seja o instrumento contratual propriamente dito. Falar de titularidades de bens móveis ou imóveis, materiais ou não, também importa em discorrer sobre algo distinto dos poderes que são respectivamente instrumentalizados. Propriedade não se confunde com domínio.

Um sujeito em face de um patrimônio não universalizável pode aferir de seu domínio diante de uma pluralidade de bens diversos entre si; a extensão dominial entre eles é variável. Por exemplo, o conteúdo de fruição de um imóvel é distinto do de uma aeronave. O de uma patente em relação ao de outra. O de uma marca em relação ao de um direito autoral ou conexo.

²³⁰ GOMES, Orlando. *Direitos reais*. Op. cit., p. 9.

²³¹ ARONNE, Ricardo. *Propriedade e domínio*. Op. cit., *passim*.

Se no universo de análise traçado houver somente um sujeito e uma gama de bens, não há sentido em discorrer sobre propriedade privada. As titularidades regulam a pertença de modo intersubjetivo, através de um regime jurídico de exclusão (obrigação negativa), gerador da oponibilidade *erga omnes*.

A compreensão do exposto assenta as bases da teoria da autonomia, que se desenvolviam no fim dos anos 90 do século findo. As relações entre sujeito e patrimônio integram o domínio e são instrumentalizados pela propriedade, mas não se fundem como conceitos unívocos.²³²

A questão técnica não deriva apenas no plano da forma, da estética ou da mera esgrima conceitual. Se o vínculo dominial tem o bem por objeto direto, a titularidade, de outra parte, não. Esta visa, através do sistema registral, derivar aos não-titulares obrigações de não-ingerência no respectivo bem. Nessa relação, a coisa é objeto indireto, sendo o dever negativo elemento fulcral do direito subjetivo²³³. Diversamente do domínio e seus desdobramentos, a propriedade e demais titularidades são regimes intersubjetivos. Decorre serem relativos e não absolutos.

Não é de mera forma a teorização sobre a autonomia entre domínio e titularidades, em especial a propriedade. Verte ela a possibilidade de uma leitura da codificação e dos demais elementos normativos (Lei dos Direitos Autorais, de Propriedade Industrial, de Software ou Cultivares) alinhados ao projeto constitucional que dá as bases axiológicas do ordenamento jurídico.

Pode-se reconhecer a existência e operações de direitos reais, com as categorias de vínculos dominiais, sem entravar a constitucionalização do Direito Privado ou reduzi-la a mero discurso, dando prestabilidade ao diploma civil em face da Carta vigente.

²³² Especificamente sobre o tema, vide Orlando Gomes (op. cit., p. 26-27)

²³³ Para que se perceba a articulação prática do explicitado, basta observar as petições que tutelam o domínio através da oposição de titularidades. As pretensões vertidas são erigidas contra sujeitos e veiculam centralmente obrigações negativas (reivindicatória), podendo de modo satélite trazer obrigações positivas em apoio (cominatória).

O rol do art. 1.225 do CCb, principiologicamente poroso à abertura da mediação hermenêutica²³⁴, traz uma lista de titularidades que instrumentalizam arranjos dominiais. Quando designados, impropriamente, por direitos reais²³⁵, acabam por identificar domínio à propriedade ou expressão menor em extensão de faculdades.

Mesmo no âmbito formal, a mais recente doutrina brasileira vem reconhecendo a impropriedade técnica da percepção das escolas clássicas, na esteira do que de muito fazia a prática dos tribunais, seja na usucapião²³⁶, na *saisine*²³⁷ ou mesmo na leitura das relações de condomínio²³⁸, para o prestígio da teoria da autonomia.

A propriedade, enquanto regime intersubjetivo de titularidades, importa em obrigação aos não-titulares de absterem-se de qualquer ingerência sobre o bem. A oponibilidade *erga omnes* disso já era reconhecida pela doutrina oitocentista. As limitações externas, no interesse público, também.

Aqui deve ser destacada uma distinção fundamental entre a propriedade industrial frente ao direito autoral e software. Para a primeira, tal qual ocorre em sede de bens imóveis, o registro tem caráter constitutivo. Para os demais, tal qual para os bens móveis, tal caráter é declaratório. As diferenças práticas decorrentes, topicamente, podem se aprofundar.

Com o princípio da função social, resta inovado o instituto da propriedade privada, no sentido de que agora o titular também é informado por deveres positivos e negativos derivados de sua titularidade, em face do respectivo ônus social decorrente da pertença de determinado bem. Obrigacionaliza-se a propriedade nas diversas formas de titularidades que contemporaneamente a constituem.

²³⁴ Do *numerus clausus* como característica dogmática, à taxatividade principiológica, as titularidades assistiram solidificar-se um grupo de formas proprietárias bem distintos dos arranjos tradicionais. (Ricardo Aronne. Por uma nova hermenêutica..., op. cit., p. 133-135).

²³⁵ Assim faz o próprio *caput* do dispositivo.

²³⁶ A implementação da usucapião atribui domínio, pendendo da sentença, à constituição da propriedade para oposição frente a terceiros.

²³⁷ A abertura da sucessão atribui domínio aos sucessores, sendo que a titularidade somente lhes advém com a transcrição do formal de partilha.

²³⁸ No condomínio ocorre uma pluralidade de sujeitos em uma mesma relação dominial, porém a titularidade resta fracionada, havendo, por exemplo, partição na propriedade.

Relativa, também em sua compreensão técnica, diante de uma teoria apta a dar suporte operativo, a propriedade privada acaba por reconstruir a hermenêutica dos direitos reais, com “ditosos” reflexos no Direito Civil.

O domínio é o complexo de direitos reais de um bem, material ou não. É o conjunto de faculdades jurídicas que o sujeito potencialmente tem reconhecido sobre o objeto de direito patrimonial. Implica em traduzir pretensões jurídicas derivadas, das quais a coisa não pode resistir, fundamentalmente por sua condição inanimada, importando em uma gama de direitos reais.

São tuteláveis mediante pretensão à abstenção derivada da titularidade que os instrumentaliza. Esta pode variar dentro das figuras que o sistema jurídico reconhece, implícita ou explicitamente. A propriedade, espécie do gênero titularidade, é uma das formas que se pode encontrar dentro do respectivo universo.

Toda esta regulação alcança diretamente a propriedade intelectual como gênero e a regulação de suas espécies. Toda a propriedade resta vinculada pelo princípio da função social, resultando obrigado o titular no exercício de sua dominialidade, seja o bem material ou não.

Consegue, pois, em um *locus* que lhe é natural, a propriedade intelectual absorver um regime jurídico plástico o suficiente para lhe dar vazão e novas possibilidades de desenvolvimento e adequação.

PATENTES NA ÁREA DA BIOTECNOLOGIA E DIREITOS FUNDAMENTAIS

Milton Lucídio Leão Barcellos*

I INTRODUÇÃO

O presente trabalho visa analisar o alcance e os limites da proteção através do sistema de patentes de criações intelectuais referentes a processos e produtos biotecnológicos.

Para tanto, necessário se faz uma compreensão do universo que abrange a tecnologia que utiliza seres vivos (ou suas partes funcionantes) na produção industrial de bens ou serviços²³⁹. Já de acordo com José Carlos Tinoco Soares²⁴⁰ “Biotecnologia é a mais avançada tecnologia da vida”.

Também imperiosa é a correta compreensão do sistema de patentes e dos interesses públicos e privados que o norteiam, no sentido de entender o enquadramento ou não dos resultados e processos biotecnológicos como passíveis de patenteamento.

Destaque será dado para os eventuais conflitos que possam surgir frente à concessão de patentes na área da biotecnologia e a observância dos direitos fundamentais como normas de eficácia imediata²⁴¹.

* Mestre em Direito pela PUCRS orientado pelo Prof. Dr. Juarez Freitas, Doutorando em Direito pela PUCRS orientado pelo Prof. Dr. Ricardo Aronne com Estágio Doutoral na Boston University School of Law em curso co-orientado pelo Prof. Michael Meurer, Especialista em Direito Internacional pela UFRGS, Professor do Curso de Especialização em Propriedade Intelectual da PUCRS, Advogado na área de Propriedade Intelectual e Agente da Propriedade Industrial credenciado no INPI.

²³⁹ Conceito de “biotecnologia” atribuído pela Associação Brasileira de Empresas de Biotecnologia – ABRABI, fonte: <http://www.abrabi.org.br/historico.htm>, consultado em 29/11/2004.

²⁴⁰ SOARES, José Carlos Tinoco. *Tratado da propriedade industrial – patentes e seus sucedâneos*. São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 1998, p. 609.

²⁴¹ Em sua obra “A eficácia dos direitos fundamentais”, Ed. Livraria do Advogado, 4ª Edição, 2004, p.77, o Prof. Dr. Ingo Wolfgang Sarlet, ao analisar introdutoriamente os direitos fundamentais em nossa atual Constituição, destaca que “talvez a inovação mais significativa tenha sido a do art. 5.º, § 1.º da CF, de acordo com o qual as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais possuem aplicabilidade imediata, excluindo, em princípio, o cunho programático destes preceitos, conquanto não exista consenso a respeito do alcance deste dispositivo. De qualquer modo ficou consagrado o status jurídico diferenciado e reforçado dos direitos e garantias fundamentais na Constituição vigente. Esta maior proteção outorgada aos direitos fundamentais manifesta-se, ainda, mediante a inclusão destes no rol das “cláusulas

Mas quais são os limites da proteção da tecnologia biológica quando essa proteção “invade” a seara dos direitos fundamentais? Ou melhor, quais são os limites de patenteamento de criações biotecnológicas frente aos direitos fundamentais? Otfried Höffe²⁴² salienta que devemos ter atenção para os cuidados a serem tomados frente aos discursos desenvolvidos, tendo em vista que:

Os discursos que se desenrolam no âmbito das estratégias da justiça se constroem, neste nível de discurso, e procuram intermediar sua garantia positiva como direitos fundamentais, respectivamente como fins normativos do Estado, com as sempre novas provocações do mundo da vida social e política.

II COMPREENDENDO A BIOTECNOLOGIA

No final do século XIX, Pasteur demonstrou que a fermentação alcoólica era causada por microorganismos, racionalizando assim a produção de bebidas fermentadas. Surge então a cerveja.

De acordo com Maria Thereza Wolff²⁴³, importantes culturas do mundo atual como trigo, arroz, milho, batata, soja, colza, tomate, banana e maçã, entre outras, já são geneticamente modificadas, enquadrando-se no conceito de biotecnologia.

Complementando o universo atingido pela biotecnologia, temos que atualmente a biotecnologia encontra-se presente no nosso dia-a-dia, pois além da agricultura, ela contribui para o desenvolvimento tecnológico na área da pecuária, saúde, preservação do meio ambiente, entre outras áreas.

De acordo com Leonor Galvão de Botton²⁴⁴, no seu sentido clássico, a biotecnologia existe há mais de 12.000 anos através da agricultura e do

pétreas” (ou “garantias de eternidade”) do art. 60, § 4.º, da CF, impedindo a supressão e erosão dos preceitos relativos aos direitos fundamentais pela ação do poder Constituinte derivado”.

²⁴² HÖFFE, Otfried. *Justiça Política*. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 2001, p. 431.

²⁴³ WOLFF, Maria Thereza. Alimentos geneticamente modificados, suas implicações e suas legislações nos diversos países. *Revista Bimestral da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI*, n.º 41, Jul/Ago de 1999, São Paulo, p. 48.

²⁴⁴ BOTTON, Leonor Galvão. *Biotechnologia: Novas conquistas, novos desafios*. 2.º Fórum Iberoamericano de Inovação, Propriedade Industrial e Intelectual e Desenvolvimento. Lisboa, 30 de abril de 2003.

pastoreio do homem neolítico (exploração da natureza com fins utilitários). Já a biotecnologia moderna, também chamada de engenharia genética, gira em torno, essencialmente, das seqüências de DNA, cujos resultados de suas alterações genéticas são conhecidos como produtos transgênicos ou OGM.

III COMPREENDENDO O SISTEMA DE PATENTES E SUA APLICAÇÃO NA ÁREA DA BIOTECNOLOGIA

A Lei de Veneza de 19 de março de 1474 foi a primeira que tratava especificamente sobre a concessão de um privilégio temporário a ser sancionada, fazendo referência aos “homens com intelecto muito aguçado capazes de inventar e descobrir vários artifícios engenhosos”, os quais, para a sua garantia, deveriam depositar o seu “invento ou descoberta” nos Escritórios dos Administradores da Municipalidade²⁴⁵.

Dentre as diversas legislações de cada país que se sucederam no campo da obtenção e proteção de patentes, cumpre destacar o Estatuto de Jacques Primeiro de 1623, na Inglaterra; a Lei norte-americana de 10 de abril de 1790 e o próprio Alvará do nosso Príncipe Regente de 28 de abril de 1809.

Esse Alvará de Dom João VI de 1809 possuía a seguinte redação para justificar a concessão de monopólios temporários para os inventores²⁴⁶:

O objetivo deste Alvará é o de promover a felicidade pública dos meus vassallos ficando estabelecidos com esse desígnio princípios liberais para a prosperidade do Estado do Brasil, especialmente necessários para fomentar a agricultura, animar o comércio, adiantar a navegação e aumentar a povoação, fazendo-se mais extensa e análoga a grandeza do mesmo Estado, e continua sendo muito conveniente que os inventores e produtores de alguma nova máquina e de invenção de artes gozem do privilégio, além do direito que possam ter ao valor pecuniário que seu serviço estabelece em favor da indústria e das artes. Ordeno que todas as pessoas que estiverem neste caso apresentem o plano de seu novo invento à Real Junta do Comércio e que, reconhecendo a verdade do fundamento dele, lhes conceda o privilégio exclusivo de 14 anos, ficando

²⁴⁵ SOARES, José Carlos Tinoco. *Tratado da propriedade industrial – patentes e seus sucedâneos*. São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 1998, p. 76.

²⁴⁶ BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. *O sistema internacional de patentes*. São Paulo: Ed. Thomson Iob, 2004, p. 13.

obrigados a publicá-lo para que no fim deste prazo toda a nação goze do fruto desta invenção. Ordeno, outrossim, que se faça uma exata revisão dos que se acham atualmente concedidos, fazendo-se públicos na forma acima determinada e revogando-se os que, por falsa alegação ou sem bem fundadas razões, obtiverem semelhantes concessões.

Sabemos que o sistema de patentes em um país traz inúmeras vantagens, sendo que a principal é a chamada “troca” feita entre o inventor e o Estado, em que o inventor torna pública a sua criação, contribuindo para o desenvolvimento tecnológico através do claro estabelecimento do estado da técnica²⁴⁷ e, em contrapartida, como “recompensa”, o Estado outorga a esse inventor um privilégio temporário que lhe garante o direito de impedir que terceiros façam uso da tecnologia trazida a público.

Ao fazermos uma breve análise de direito comparado, temos que há mais de um século os países desenvolvidos já compreendiam a essencialidade do sistema de patentes para alcançar e manter índices de desenvolvimento sustentável, como, por exemplo, é o caso dos Estados Unidos da América, Reino Unido, França, Alemanha e Japão²⁴⁸.

Atualmente, o sistema de propriedade industrial no Brasil é essencialmente regulado pela Lei da Propriedade Industrial²⁴⁹, pela Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP)²⁵⁰, pelo Acordo sobre Aspectos dos Direitos sobre a Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio – ADPIC (conhecido internacionalmente pela sigla TRIPS – Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)²⁵¹ e pelo

²⁴⁷ Também chamado como *State of Art* (estado da arte) no direito anglo-saxão.

²⁴⁸ No caso japonês, essa constatação da importância do sistema de patentes é relatada por Christopher Heath (instituto Max Planck – Munique) em seu artigo sobre “A comercialização de invenções universitárias no Japão”, p. 113, integrando a obra *Scientia 2000: Propriedade Intelectual para a Academia*, coordenada pela Profa. Cláudia Inês Chamas, no qual o autor afirma, baseado no relatório da História do Escritório de Patentes dos EUA divulgado pelo Departamento de Comércio em 1972, que “o primeiro presidente do escritório de patentes japonês, Korekiyo Takahashi, em uma visita ao Escritório de Patentes dos Estados Unidos por volta da virada do século passado, declarou textualmente: ‘Olhamos em volta para ver quais nações são as maiores para que possamos ser como eles. Dissemos: O que é que faz dos Estados Unidos uma nação tão grande?, então investigamos e descobrimos que são as patentes. Assim, nós teremos patentes’”.

²⁴⁹ Lei n.º 9279 de 14 de maio de 1996.

²⁵⁰ Promulgada no Brasil através do Decreto n.º 75.572 de 8 de abril de 1975 – D.O. n.º 67 – Seção I – Parte I, de 10 de abril de 1975, pp. 4.114-4.119.

²⁵¹ Incorporado ao Direito Brasileiro através do Decreto n.º 1.355, de 30 de dezembro de 1994.

Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (também conhecido internacionalmente pela sigla PCT – Patent Cooperation Treaty)²⁵².

Para que uma criação intelectual seja considerada suscetível de obtenção de proteção através do sistema de patentes, ela deve preencher os requisitos²⁵³ de novidade²⁵⁴, atividade inventiva²⁵⁵ e aplicação industrial²⁵⁶, assim como o objeto da patente não pode estar compreendido nas proibições previstas na Lei da Propriedade Industrial²⁵⁷.

Na obra de Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira²⁵⁸ encontramos a definição dos três requisitos essenciais para a concessão de patentes no Brasil:

Como regra geral, entende-se que há novidade sempre que a invenção ou modelo não é antecipado de forma integral por um único documento do estado da técnica.

O requisito da atividade inventiva tem por finalidade limitar a privilegiabilidade sob a natureza de patente de invenção àquelas criações que, nos termos do presente artigo, não decorram, para um técnico no assunto, de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. Em outras palavras, a invenção deve representar algo mais do que o resultado da simples aplicação de conhecimentos técnicos usuais.

Apesar de que, mesmo então, não se interpretasse de forma restritiva o que se devesse entender como “industrialmente”, este artigo elimina eventuais dúvidas neste sentido, estipulando que indústria deve ser interpretada em seu sentido mais amplo, como qualquer ramo de atividade produtiva. Esta nova definição está mais de acordo com previsão semelhante contida no art. 1(3) da Convenção de Paris.

²⁵² Em vigor no Brasil desde 09 de janeiro de 1978.

²⁵³ Lei n.º 9.279/96 – Art. 8.º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

²⁵⁴ Lei n.º 9.279/96 – Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

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

²⁵⁵ Lei n.º 9.279/96 – Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

²⁵⁶ Lei n.º 9.279/96 – Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.

²⁵⁷ Arts. 10 e 18 da Lei n.º 9.279/96.

²⁵⁸ Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira. *Comentários à lei da propriedade industrial e correlatos*. 1ªed. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2001, p. 47, 53 e 56.

Deve-se salientar, no que tange ao requisito da novidade, os ensinamentos do Prof. Dr. Newton Silveira²⁵⁹ de que:

Estabelecido o princípio de que a proteção da lei visa a resguardar a criação original do autor e que, no campo da invenção industrial, trata-se daquelas criações que produzem um efeito sobre o mundo físico, a só originalidade de caráter subjetivo não basta, sendo requisito fundamental a novidade objetivamente considerada. Assim, o que já foi posto no mundo, tornado de conhecimento público, não poderá ser mais patenteado.

A regra é rígida, sem considerações sobre novidade local, ou desconhecimento da invenção em determinado país. Divulgada não é mais patenteável por não ser mais nova. Se o próprio inventor a divulgou, assim mesmo cai em domínio público e nem ele mais tem direito a obter a patente.

É claro que a regra da divulgação prévia prejudicial à novidade no Brasil possui exceções, as quais vão expressas na Lei da Propriedade Industrial – Lei n.º 9.279/96²⁶⁰ que regula o denominado “período de graça”.

A própria Lei da Propriedade Industrial (Lei n.º 9.279/96) é clara quanto à não-consideração das descobertas como invenções ou modelos de utilidade (excluindo, preliminarmente, toda e qualquer possibilidade de patenteamento de simples “descobertas”)²⁶¹ e a definição do que deve ser entendido como microorganismos transgênicos suscetíveis de patenteabilidade²⁶².

²⁵⁹ SILVEIRA, Newton. *Curso de propriedade industrial*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1977. p. 8 e 9.

²⁶⁰ Art. 12. Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida: I – pelo inventor; II – pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, através de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou III – por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados.

²⁶¹ Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade: I – descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos.

²⁶² Art. 18. Não são patenteáveis: III – o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade – novidade, atividade inventiva e aplicação industrial – previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta. **Parágrafo único.** Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.

IV AS PATENTES NA ÁREA DA BIOTECNOLOGIA E OS DIREITOS FUNDAMENTAIS

A interpretação e aplicação das normas anteriormente descritas que regulam nacional e internacionalmente os direitos de propriedade industrial devem estar em sintonia com as previsões constitucionais que estabelecem limites e condições para a proteção e o exercício de direitos de forma direta²⁶³ e indireta²⁶⁴.

Considero limites e condições de forma direta aqueles que fazem menção específica à propriedade industrial, como o disposto no final do inciso XXIX do art. 5.º que impõe o cumprimento do *interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País* como limite e condição não apenas para toda e qualquer lei que venha a disciplinar a matéria, mas também para toda e qualquer interpretação que se faça da extensão dos direitos de propriedade industrial em situações concretas.

As previsões constitucionais consideradas indiretas seriam aquelas que fazem referência ao direito de propriedade *lato sensu*, mas que não podem ser ignoradas como normas relevantes para a interpretação dos limites, garantias e condições impostas ao titular dos direitos de propriedade industrial.

Não podemos esquecer, no que tange às patentes na área da biotecnologia aplicada ou relacionada ao ser humano, que devemos estar atentos para o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana insculpido na nossa Carta Magna de 1988²⁶⁵.

²⁶³ Art. 5.º (omissis): XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, **tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.**

²⁶⁴ Art. 5.º (omissis): XXII – é garantido o direito de propriedade; XXIII – a propriedade atenderá a sua função social; XXIV – a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição; XXV – no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.

²⁶⁵ Art. 1.º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III – a dignidade da pessoa humana.

Para que não haja confusão a respeito do objeto do presente estudo, cumpre esclarecer que a análise nuclear está nos limites da proteção de tecnologias biológicas pelo sistema de patentes e não na liberação, produção e/ou comercialização dos produtos resultantes ou no eventual impacto ambiental causado por produtos geneticamente modificados.

Nessa objetividade do estudo ora proposto, devemos ter o cuidado de não incidir no erro de que, uma vez concedida patente para determinada tecnologia desenvolvida na área da biotecnologia, esse produto resultante estaria “legalmente” autorizado pelo Estado. Contra tais “presunções” equivocadas chama a atenção Vandana Shiva ao alertar que²⁶⁶:

“Quando os direitos de propriedade para formas de vida são reivindicados, isso se faz sob a alegação de que elas são novas, inéditas e inexistentes na natureza. Entretanto, quando chega o momento de os ‘proprietários’ assumirem a responsabilidade pelas conseqüências de liberar no meio ambiente organismos geneticamente modificados (OGM), de repente, as formas de vida deixam de ser novas. Elas são naturais e, portanto, seguras, sendo a questão da biossegurança tratada como improcedente. Assim, para serem possuídos, os organismos são tratados como não-naturais; quando o impacto ecológico de liberar OGMs é questionado pelos ambientalistas, esses mesmos organismos passam a ser naturais. Essas concepções cambiantes do ‘natural’ mostram que a ciência, que alega ter os níveis máximos de objetividade, é, na verdade, muito subjetiva e oportunista na sua abordagem da natureza.

Importante, também, é interpretar corretamente os dispositivos legais expressos no ADPIC ou TRIPS (incorporado ao direito brasileiro em dezembro de 1994) e na nossa Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9279 de 1996 que entrou em vigor em 1997) frente às previsões constitucionais a seguir expostas e formalmente enquadradas dentro dos Direitos e Garantias Fundamentais (art. 5.º, XXIX da CF/88):

Interesse social: Primeira constatação básica que deve ser extraída do texto constitucional é a de que, no que tange às patentes, o texto está voltado a garantir aos “autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização”. Tal fato denota a preocupação do legislador constituinte com a

²⁶⁶ SHIVA, Vandana. *Biopirataria a pilhagem da natureza e do conhecimento*. Petrópolis/RJ: Ed. Vozes: 2001, p. 45.

personalidade das criações expressas por inventos, pois, caso pretendesse valorar em nível constitucional os direitos do “depositante” da patente (que na maioria dos casos são pessoas jurídicas para as quais os inventores cedem suas criações seja por contrato de trabalho, de prestação de serviços ou por termo de simples cessão onerosa) teria expressamente substituído o termo “autores” por “titulares” ou “detentores”.

A segunda (e mais importante) constatação está no fato de que a concessão de privilégios temporários para utilização de inventos industriais deve sempre ter em vista o interesse social, ou seja, o privilégio temporário é justo e constitucionalmente permitido se o interesse social estiver sendo cumprido através da aplicação da legislação infraconstitucional.

Ora, o TRIPS estipula expressamente a possibilidade de patenteamento em todas as áreas tecnológicas²⁶⁷, apesar de permitir aos países signatários a possibilidade de decidir sobre a possibilidade ou não de patenteamento de plantas e animais (mas restando obrigatória a concessão de patentes para microorganismos de plantas e animais que preencham os requisitos de patenteabilidade)²⁶⁸.

A nossa lei da propriedade industrial andou bem ao ir mais além e não considerar como invenção ou modelo de utilidade os materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, incluindo o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais (art. 10, IX da Lei nº 9.279/96). Ou seja, o simples acesso ou isolamento do material biológico, no Brasil, não é apenas “não patenteável” pelas disposições do art. 10 da LPI, mas, antes mesmo disso, não é nem considerado como

²⁶⁷ Art. 27.1: Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2 e 3 abaixo, qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 4 do Artigo 65, no parágrafo 8 do Artigo 70 e no parágrafo 3 deste Artigo, as patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu setor tecnológico e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente.

²⁶⁸ Art. 27.3(b): Os Membros também podem considerar como não patenteáveis: (b) plantas e animais, exceto microorganismos e processos essencialmente biológicos para a produção de plantas ou animais, excetuando-se os processos não-biológicos e microbiológicos. Não obstante, os Membros concederão proteção a variedades vegetais, seja por meio de patentes, seja por meio de um sistema sui generis eficaz, seja por uma combinação de ambos. O disposto neste subparágrafo será revisto quatro anos após a entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC.

invenção ou modelo de utilidade, de modo a complementar o dispositivo que não considera invenção ou modelo de utilidade as descobertas (art. 10, I), estando nitidamente cumprido o objetivo social nessas restrições legais.

Indo ainda mais adiante, temos a proibição expressa no TRIPS²⁶⁹ e, de forma um pouco mais abrangente, na própria LPI²⁷⁰, que considera como não patenteável o que for contrário à moral e aos bons costumes. Ora, a interpretação e delimitação do que é “contrário à moral e aos bons costumes” passa necessariamente por aspectos subjetivos e, principalmente, por questões éticas, mas não podemos concordar com a assertiva de que “na prática, as exclusões deste artigo devem ter aplicação bastante restrita, devendo ser utilizadas apenas excepcionalmente, como tem ocorrido até hoje”²⁷¹.

Já Denis Borges Barbosa²⁷², ao tratar dos limites do direito de patente, entende que “o que caracteriza a patente como uma forma de uso social da propriedade é o fato de que é um direito limitado por sua função: ele existe enquanto socialmente útil”.

A previsão legal de proibição de patenteamento do que for “contrário à moral ou aos bons costumes” também deve ser considerada quando envolvidas patentes relacionadas à biotecnologia que, em determinados casos, além de envolver direitos e garantias fundamentais, também envolvem o núcleo essencial da dignidade da pessoa humana. Ou seja, há nítido interesse social em vedar o patenteamento de tudo que for contrário à moral ou aos bons costumes, devendo o intérprete do caso concreto levar em consideração as ponderações feitas por Luiz Henrique Cademartori, ao analisar as interações

²⁶⁹ 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 vegetal ou para evitar sérios prejuízos ao meio ambiente, desde que esta determinação não seja feita apenas por que a exploração é proibida por sua legislação.

²⁷⁰ Art. 18. Não são patenteáveis: I – o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;

²⁷¹ DANNEMANN, SIEMSEM, BIGLER & IPANEMA MOREIRA. *Comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos*. Rio de Janeiro/São Paulo: Ed. Renovar, 2001. p. 65, ao comentar o inciso I do art. 18 da Lei nº 9.279/96.

²⁷² BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2003, p. 472.

entre Política e Direito abordadas por Habermas quanto à necessidade de uma base de fundamentação moral, de que²⁷³:

Esta constatação, inclusive, serve como base para uma formulação crítica, a esse respeito, direcionada ao modelo luhmanniano, na medida em que, segundo Habermas, a idéia de uma autolegitimação da instância política a partir do aparato estatal passa a sofrer 'rachaduras' a partir do momento em que a teoria sistêmica confronta-se com a tarefa de pensar uma teoria do Estado sob a perspectiva de uma sociedade eticamente responsável e responsável pela ética. Explicando melhor esta questão, ainda na esteira da concepção habermasiana, com o advento da modernidade, o Direito correria o risco de reduzir-se à política caso suas normas estivessem apenas condicionadas às ordens do legislador político.

Quando tratamos de interesse social, não podemos esquecer também do próprio interesse da sociedade na preservação das questões éticas envolvidas no trato do ser vivo, sendo importante lembrar as críticas feitas por aqueles que defendem a não concessão de patentes na área da biotecnologia, conforme exposição feita por Ela Wiecko Volkmer de Castilho²⁷⁴:

Uma corrente de cientistas e eticistas sustenta que os seres vivos, transformados ou não por engenharia genética, e os produtos de seus corpos não devem ser patenteados. Argumentam que: (a) as patentes só se aplicam e se justificam para invenções, não a descobertas. Os genes dos seres vivos e todos os meios dos quais eles se servem foram estruturados pela natureza num fantástico processo sinfônico que é a evolução orgânica, que nos deu origem, junto com todos os demais seres, e que remonta há mais de três bilhões de anos; (b) a concessão de direitos de propriedade industrial sobre partes do corpo humano estimula as tendências para a sua comercialização, a qual afronta a dignidade humana; (c) o material biológico humano deve ser considerado informação e ser armazenado em base de dados à livre disposição da comunidade científica; (d) o patenteamento de fragmentos de genes funcionais prejudica o Projeto Genoma Humano, já que este deve ser o resultado de uma cooperação internacional e não de uma concorrência entre laboratórios e países; por outro lado desestimula investigações mais aprofundadas; e que (e) o conhecimento científico é insuscetível de apropriação.

²⁷³ CADEMARTORI, Luiz Henrique Urquhart. *As relações entre direito, moral e política sob as perspectivas procedimental-comunicativa e sistêmica: As visões de Habermas e Luhmann in Direito e Política*. Porto Alegre: Ed. Síntese, 2004, p. 183.

²⁷⁴ CASTILHO, Ela Wiecko Volkmer de. Patentes de produtos de origem biológica in *Política de patentes em saúde humana*. São Paulo: Ed. Atlas, 2001, p. 82.

Desenvolvimento tecnológico e econômico do país: Fato é que, apesar do mandamento Constitucional destacar a condição do “desenvolvimento tecnológico e econômico do país”, isso não quer dizer que, em um mundo totalmente interligado, o desenvolvimento nacional não esteja extremamente vinculado a questões e decisões em contexto internacional. Ou seja, as opções legislativas feitas no sentido de estabelecer garantias e restrições ao exercício do direito sobre patentes decorrem, muitas vezes, de influências internacionais que, encaradas dentro de um projeto de desenvolvimento nacional, podem ou não atender, a médio e longo prazo, a condição do “desenvolvimento tecnológico e econômico do país”.

Denis Borges Barbosa delimita a interpretação dos objetivos constitucionais na concessão de patentes ao examinar o Abuso por Desvio Teleológico²⁷⁵:

Abuso, além de excesso de poderes, é também desvio de finalidade. As finalidades da patente têm, em nosso direito, um desenho constitucional. Como já visto, a patente tem por fim imediato a retribuição do criador, e como fim mediato o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País. Cada uma dessas finalidades implica em uma análise de uso compatível com o direito, e a indicação do uso contrário ou além do mesmo direito.

A primeira faceta do abuso de direitos de patentes é a natureza da retribuição do criador. A carta não determina a recompensa monetária do inventor, como, outrora, na União Soviética, mas assegura a ele uma oportunidade exclusiva do uso de sua tecnologia para a produção econômica, ou seja, uma restrição à concorrência. Assim, o regime de patentes é uma exceção ao princípio de liberdade de mercado, determinada pelo art. 173, § 4.º da Constituição, e radicada nos arts. 1.º, inciso IV e 170, IV. Toda exceção a um princípio fundamental da Constituição importa em aplicação ponderada e restrita. Assim, a restrição resultante da patente se sujeita a parâmetros de uso que não exceda o estritamente necessário para sua finalidade imediata, qual seja, o estímulo eficaz, porém moderado e razoável ao inventor. Tudo que restringir a concorrência mais além do estritamente necessário para estimular a invenção, excede ao fim imediato da patente – é abuso.

De outro lado, no mesmo plano constitucional, haveria, assim, um abuso no uso da patente em desvio de finalidade, ou seja,

²⁷⁵ BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2ª Edição, Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2003, p. 508.

contra ou em afastamento do interesse social e o desenvolvimento econômico e social do Brasil.

Uma das mais detalhadas legislações, em âmbito internacional, que tratam especificamente sobre a proteção jurídica das invenções biotecnológicas é a Directiva nº 98/44/CE de 06/07/1998 em pleno vigor e expedida pelo Parlamento Europeu e o Conselho da União Européia, cujo destaque deve ser dado a algumas razões expressas (e que devem ser interpretadas em conjunto de forma sistemática) que motivaram a adoção da Directiva, tais como:

Item 11 das considerações: Considerando que el desarrollo de las biotecnologías es importante para los países en desarrollo, tanto en el ámbito de la salud y la lucha contra las grandes epidemias y endemias como de la lucha contra el hambre en el mundo; que es asimismo oportuno impulsar, mediante el sistema de patentes, la investigación en estos ámbitos; que conviene, por otra parte, fomentar mecanismos internacionales que garanticen la difusión de estas tecnologías en el Tercer Mundo en provecho de la población afectada;

Item 12 das considerações: Considerando que el Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (Acuerdo ADPIC) firmado por la Comunidad Europea y sus Estados miembros, ha entrado en vigor; que dicho Acuerdo prevé que la protección a través de patentes quede garantizada para los productos y procedimientos en todos los ámbitos de la tecnología;

Item 14 das considerações: Considerando que una patente de invención no autoriza a su titular a dar aplicación a la invención, sino que se limita a conferirle el derecho de prohibir a terceros su explotación con fines industriales y comerciales y que, por consiguiente, **el Derecho de patentes no puede sustituir ni dejar sin efecto las legislaciones nacionales, europeas o internacionales que fijan, en su caso, limitaciones o prohibiciones, o que organizan el control de la investigación y de la utilización o comercialización de sus resultados, especialmente con relación a los requisitos de salud pública, seguridad, protección del medio ambiente, protección de los animales, conservación de la diversidad genética y respeto de determinadas normas éticas;**

Item 16 das considerações: Considerando que **el Derecho de patentes se ha de ejercer respetando los principios fundamentales que garantizan la dignidad y la integridad de las personas, que es preciso reafirmar el principio según el cual el cuerpo humano, en todos los estadios de su constitución y de su desarrollo, incluidas las células germinales, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos o de uno de sus productos, incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen humano, no son patentables;** que estos principios concuerdan con los

criterios de patentabilidad previstos por el Derecho de patentes, en virtud de los cuales un simple descubrimiento no puede ser objeto de una patente;

Item 17 das considerações: Considerando que ya se han realizado avances decisivos en el tratamiento de las enfermedades, merced a la existencia de medicamentos derivados de elementos aislados del cuerpo humano y/o producidos de otro modo, de medicamentos que son producto de procedimientos técnicos destinados a obtener elementos de una estructura similar a la de los elementos naturales que existen en el cuerpo humano; que, por consiguiente, conviene fomentar, mediante el sistema de patentes, la investigación conducente a la obtención y aislamiento de los elementos valiosos para la producción de medicamentos;

Item 20 das considerações: Considerando, por lo tanto, que es necesario indicar que no queda excluida la posibilidad de patentar las invenciones susceptibles de aplicación industrial que se refieran a un elemento aislado del cuerpo humano o producido de otra forma mediante un procedimiento técnico, aun en el caso de que la estructura de este elemento sea idéntica a la de un elemento natural, dando por sentado que los derechos de la patente no pueden abarcar el cuerpo humano o sus elementos en su entorno natural;

Item 21 das considerações: Considerando que no queda excluida la posibilidad de patentar dicho elemento aislado del cuerpo humano o producido de otro modo, puesto que es el resultado de procedimientos técnicos que lo han identificado, purificado, caracterizado y multiplicado fuera del cuerpo humano, técnicas que sólo el ser humano es capaz de desarrollar y que no se presentan espontáneamente en la naturaleza;

Item 34 das considerações: Considerando que la presente Directiva no afecta a los conceptos de invención y descubrimiento determinados por el Derecho nacional, europeo e internacional de patentes;

Item 37 das considerações: **Considerando que en la presente Directiva se debe insistir sobre el principio que obliga a excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público y a la moral;**

Item 38 das considerações: Considerando que es también necesario incluir en la parte dispositiva de la presente Directiva una lista orientativa de las invenciones no patentables, **con objeto de proporcionar a los jueces y a las oficinas nacionales de patentes una guía para interpretar la referencia al orden público o a la moralidad; que no puede pretenderse que esta lista sea exhaustiva; que aquellos procedimientos cuya aplicación suponga una violación de la dignidad humana, como, por ejemplo, los procedimientos para crear híbridos de seres vivos a base de mezclas de células germinales o totipotentes de personas y animales, deberán, evidentemente, quedar también excluidos de la patentabilidad;**

Item 44 das considerações: Considerando que el Grupo europeo de ética de la ciencia y de las nuevas tecnologías de

la Comisión evalúa todos los aspectos éticos vinculados a la biotecnología; que conviene señalar al respecto que cualquier consulta a dicho Grupo, inclusive en lo que se refiere al Derecho de patentes, solamente puede situarse al nivel de la evaluación de la biotecnología con respecto a principios éticos fundamentales.

Tais considerações prévias expressas resultaram nas regras específicas constantes de 18 artigos da Diretiva nº 98/44/CE de 06/07/1998, cumprindo destacar os seguintes artigos que trazem relação direta com o estudo ora proposto:

Art. 5º 1. El cuerpo humano en los diferentes estadios de su constitución y de su desarrollo, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen, no podrán constituir invenciones patentables.

Art. 5º 2. Un elemento aislado del cuerpo humano u obtenido de otro modo mediante un procedimiento técnico, incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen, podrá considerarse como una invención patentable, aun en el caso de que la estructura de dicho elemento sea idéntica a la de un elemento natural.

Art. 6º 1. 1. Quedarán excluidas de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a la moralidad, no pudiéndose considerar como tal la explotación de una invención por el mero hecho de que esté prohibida por una disposición legal o reglamentaria.

Art. 6º 2. En virtud de lo dispuesto en el apartado 1, se considerarán no patentables, en particular:

- a) Los procedimientos de clonación de seres humanos.
- b) Los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano.
- c) Las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales.
- d) Los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que supongan para éstos sufrimientos sin utilidad médica sustancial para el hombre o el animal, y los animales resultantes de tales procedimientos.

Art. 7º El Grupo europeo de ética de la ciencia y de las nuevas tecnologías de la Comisión evalúa todos los aspectos éticos vinculados a la biotecnología.

Observação deve ser feita quanto ao art. 5º 2, tendo em vista que a previsão de possibilidade de patenteamento de elemento isolado do corpo humano (mesmo que a estrutura deste elemento seja idêntica à de um elemento natural!) acaba por considerar patenteável “descobertas” que, mesmo que envolvam pesquisa e trabalho científicos, não poderiam ser alçadas à possibilidade de patenteamento.

Roberto Chacon de Albuquerque²⁷⁶ entende que:

Difícilmente se conseguiria formar um consenso com vistas à proibição de patenteamento de formas de vida no processo de revisão do Acordo TRIPs. Mais factível seria focar este processo de revisão no reconhecimento explícito de que, para patentear-se um recurso biológico, deve-se, necessariamente, apresentar algo de novo em sua utilização industrial, bem como no estabelecimento de um regime *sui generis* para a proteção dos conhecimentos tradicionais associados a recursos biológicos, à luz do art. 27, § 3.º, “b” do Acordo TRIPs. O recurso biológico, enquanto tal, não deve ser patenteado.

Helenara Braga Avancini, em recente artigo publicado na Revista da ABPI²⁷⁷, traz conclusões importantes a respeito do patenteamento do patrimônio genético humano, destacando que:

Observa-se que não há clareza de conceitos basilares na área da propriedade intelectual, confundindo-se descobertas com invenção, ou, o que é mais grave, tendo ciência desta distinção, ainda, sim, permitir a concessão de patente de uma ‘descoberta’ apenas para garantir o retorno dos investimentos em pesquisas. Infelizmente esta é a tendência mundial. Admitir a concessão de patentes de materiais genéticos humanos, inclusive para genes humanos com funções ainda desconhecidas, implica desvirtuamento do instituto jurídico das patentes e desrespeito à dignidade humana, nos termos da Declaração Universal do Genoma Humano e dos Direitos Humanos.

V CONSIDERAÇÕES FINAIS

Uma das nítidas dificuldades existentes está em separar a questão da possibilidade de patenteamento de tecnologia aplicada a microorganismos e a possibilidade de uso, comercialização e produção em série dos resultados protegidos por patente.

²⁷⁶ ALBUQUERQUE, Roberto Chacon de. Qual é o conflito entre a Convenção da Biodiversidade (CBD) e o Acordo Relativo aos Direitos de Propriedade Intelectual (Acordo TRIPs)? Rev. Bimestral da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI, n.º 69, Mar/Abr de 2004, São Paulo, p. 46.

²⁷⁷ AVANCINI, Helenara Braga. Genoma Humano: Reflexão ética sobre a (im)possibilidade do patenteamento do patrimônio genético humano. Rev. Bimestral da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI, n.º 72, Set/Out de 2004, São Paulo, p. 31.

Esse fato é importante porque, como já assevera Denis Borges Barbosa²⁷⁸,

dar ou não patente a uma tecnologia sobre a vida não afeta o que dispõe as legislações nacionais ou internacionais que estabelecem restrições ou que dispõe sobre a pesquisa, utilização ou comercialização dos seus resultados, nomeadamente em relação às exigências de saúde pública, de segurança, de proteção do ambiente, dos animais e de preservação da diversidade genética, e ao respeito das normas éticas.

Outra polêmica dificuldade está na clara definição do que é considerado mera “descoberta” na área da biotecnologia, havendo nítidas variantes nas legislações comparadas.

Na interpretação e definição do que pode ser patenteado na área da biotecnologia, mister se faz a compreensão do sistema jurídico como um sistema aberto, uma rede hierarquizada de princípios, nos dizeres de Juarez Freitas²⁷⁹:

Nesta evolução, o sistema jurídico resta percebido, felizmente, como inacabado e inacabável, donde se infere que todo intérprete precisa assumir a condição de permanente vivificador do sistema e de superador de suas antinomias axiológicas. Com efeito, verifica-se, no plano concreto, a continuidade de contradições valorativas, ao menos de modo transitório, até dirimente ato legislativo e, sobremodo, solução judicial integrativa, que solva determinada situação antinômica, pacificando o sistema, sem dele afastar a hipótese de reinstauração, noutras circunstâncias, da aporia topicamente superada.

(...) Há, por conseguinte, uma caminhada coletiva rumo ao rompimento de antigas crenças do Círculo de Viena ou de positivismo menos sofisticados. A pouco e pouco, trilhas várias, abordagens díspares em vários aspectos, conduzem a um paradigma novo, mais complexo e promissor, que permite pensar o sistema jurídico em sua abertura e vocacionado para a dialética unidade no plano dos princípios fundamentais.

²⁷⁸ BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2003, p. 592.

²⁷⁹ FREITAS, Juarez. *A interpretação sistemática do direito*. São Paulo: Ed. Malheiros, 2004. 4ª Edição, p. 47 e 48.

Indo um pouco mais além, ou seja, dentro da própria propriedade sobre determinada patente, temos as ponderações de Denis Borges Barbosa²⁸⁰ de que

Segundo a Constituição Brasileira vigente, a propriedade resultante das patentes e direitos industriais não é absoluta – ela só existe em atenção ao seu interesse social e para propiciar o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Assim, não há espaço para um sistema neutro ou completamente internacionalizado de propriedade industrial no Brasil.

Dentro de uma interpretação sistemática do direito, após definirmos claramente o que se entende por simples “descoberta” (que, como tal, não é considerada invenção nem modelo de utilidade) e termos consciência de que a eventual concessão de patente na área da biotecnologia, preenchidos os requisitos de patenteabilidade, não gera o imediato direito de uso do objeto patenteado no mercado, importante é entender os fundamentos jurídicos, sociais, éticos e políticos que levam à restrição brasileira expressa na impossibilidade de se considerar como invenção o simples (cujo processo sabemos que não é “simples”) isolamento ou purificação de um material biológico (art. 10, IX da Lei 9.279/96) justamente relevando-se, nos dizeres de Juarez Freitas, uma interpretação tópico-sistemática visualizando o sistema jurídico como uma rede hierarquizada de princípios.

Com base na interpretação proposta não podemos concordar com as afirmações de Ela Wiecko Volkmer de Castilho²⁸¹, que chega à radical conclusão de que “a proteção jurídica aos direitos intelectuais de produtos de origem biológica deve ser abolida, pois não cumpre a finalidade para a qual foi programada e, na realidade, constitui um mecanismo de dominação de pessoas e de povos”.

²⁸⁰ BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual, Ed. Lumen Juris, 2.^a Edição, Rio de Janeiro: 2003, p. 627.

²⁸¹ CASTILHO, Ela Wiecko Volkmer de. Patentes de produtos de origem biológica in Política de patentes em saúde humana. São Paulo: Ed. Atlas, 2001, p. 87.

Portanto, nos dizeres de Maristela Basso²⁸², “o campo que se descortina para o estudioso dos direitos decorrentes da produção intelectual é fascinante justamente pelos desafios que nos apresenta”.

Entendemos que, se por um lado os direitos fundamentais oferecem obstáculos, por outro, eles se apresentam como agentes motivadores para a concessão de patentes na área da biotecnologia, sendo imperioso que o hermeneuta esteja atento para a interpretação da norma jurídica inserida dentro de um sistema jurídico complexo, mas harmônico.

Assim, a exegese sistemática evitará que a proteção ou falta de proteção de determinada tecnologia biológica pelo sistema de patentes venha a violar os direitos fundamentais insculpidos em nossa Carta Magna de 1988.

²⁸² BASSO, Maristela. O direito internacional da propriedade intelectual Porto Alegre: Ed. Livraria do Advogado, 2000, p. 45.

DIREITO DE INVENTOR: A LICENÇA COMPULSÓRIA EM ANÁLISE

Laura Lessa Gaudie Ley

1 DO DIREITO DE INVENTOR

1.1 EVOLUÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

A evolução da propriedade intelectual deu-se junto com a evolução do próprio ser humano, como animal pensante capaz de, aproveitando o que a natureza lhe deu, alterá-la para facilitar a sua sobrevivência. A capacidade de o homem alterar o meio em que vive foi determinante para a continuação da existência de sua espécie, enquanto outros animais, muito maiores, mais fortes e, a princípio, muito mais resistentes, pereceram.

Desde os primórdios de sua existência, o homem não só descobriu o mundo em que vive como também, através do seu esforço, inventou-o. Com pedras e gravetos, criou ferramentas e armas, permitindo que se defendesse de animais maiores, bem como que os caçasse. A transmissão das técnicas criadas por um homem para o outro foi determinante para a evolução da humanidade.

Na Idade Média, surgem as associações profissionais ou, como eram chamadas, as “Corporações de Ofícios”. Estas reuniam aprendizes, companheiros e mestres que, demonstrando sua competência através da elaboração de algo novo, resultado de seu trabalho, recebiam a “Carta de Mestre”, uma espécie de carta aberta outorgada por um soberano, que liberava o inovador do corporativismo, dando-lhe uma certa autonomia. Segundo a concepção de José Carlos Tinoco Soares²⁸³, essa foi, de forma empírica, a precursora da patente e dos privilégios da carta patente. Porém, como ressalta Ubirajara Mach de Oliveira²⁸⁴, essa situação conduzia a desvirtuamentos, ou a

²⁸³ SOARES, 1998.

²⁸⁴ OLIVEIRA, Ubirajara Mach de. **A proteção jurídica das invenções de medicamentos e de gêneros alimentícios**. 1.ed. Porto Alegre: Síntese, 2000.p. 21.

severas exigências, que, muitas vezes, dificultavam o progresso técnico, ao invés de promovê-lo.

Nas corporações de ofício também se encontra a transferência da técnica do mestre para o aprendiz, com a intenção de manter a qualidade e a continuidade do produto, ou do serviço desenvolvido. Não bastava “saber fazer”, deveria se “saber como deveria ser feito” para que se mantivessem as características daquela corporação. Nessa fase, também se percebe a utilização de marcas para identificar os produtos elaborados por diversos artesãos.

Na Idade Moderna, surge, em Veneza, a primeira Lei de Patentes. Essa lei previa que os homens capazes de inventar e descobrir algo novo, naquele território, possível de ser utilizado e colocado em prática, poderiam requerer o registro do invento na administração municipal. Isso conferia ao seu titular, por um período de 10 anos, a exclusividade sobre o engenho, sendo proibido a terceiros desenvolver algo igual ou parecido, sem o consentimento ou licença do seu autor, sob pena de multa e destruição do objeto da contrafação. Previa, também, a possibilidade de o corpo governamental de Veneza requerer para si ou para seu uso qualquer invento ou *contrivance*.

Em 1623, a Inglaterra elaborou a sua codificação sobre patentes, o *Statute of Monopolies*, que, junto com a lei veneziana, acabou com a antiga sistemática de privilégios e influenciou a legislação moderna. No *Statute of Monopolies*, ficou determinado que apenas o verdadeiro e primeiro inventor recebia a carta patente (similar ao princípio da prioridade presente em inúmeras legislações atuais), concedida apenas para invenções novas passíveis de utilização industrial, aspectos fundamentais do direito de inventor, refletidos ainda hoje nas leis nacionais.

Segundo Ubirajara Mach de Oliveira:

O estatuto inglês de 1623 é considerado o verdadeiro precursor das leis de patentes. A filosofia que permeia o *Statute* é conservada nas bases protecionistas dos sistemas de patentes contemporâneos, mormente do britânico e do americano. O *Statute of Monopolies* é considerado como uma Carta Magna dos direitos dos inventores, não porque tenha

originado a patente, mas por ser a primeira lei geral de um Estado moderno a estabelecer o princípio de que somente ao primeiro e verdadeiro inventor de um produto novo deveria ser concedido o monopólio da patente.²⁸⁵

Em oposição, Douglas Gabriel Domingues, citando Franceschelli, Damme e Lutte e Renouard, conclui que o valor do estatuto inglês é bem mais político que jurídico. Para eles, em nada o instituto inglês se assemelha às modernas disposições acerca da proteção legal do inventor. O caráter político do instituto seria identificado na extinção de todos os monopólios e privilégios, à exceção dos privilégios de invenção, e para a introdução ou exercício de novas manufaturas. Esses autores defendiam que os aspectos relativos ao direito de inventor elencados nesse instituto em muito se assemelhavam ao que já era disposto na legislação veneziana, que lhe antecedeu em vinte anos.²⁸⁶

O *Statute of Monopolies* inglês influenciou a legislação das colônias. Nessas, as patentes eram concedidas por atos especiais da legislatura, porquanto a ausência de lei geral sobre a matéria tornava necessário que o inventor fizesse especial apelo à autoridade local.²⁸⁷ Em setembro de 1787 foi aprovada a proposta de incluir no texto da constituição americana, promulgada em maio desse mesmo ano, uma cláusula que tratasse da proteção dos inventores e dos autores de obras literárias e artísticas. O texto do art. 1, seção 8, do referido diploma legal, ficou com a seguinte redação, demonstrando a preocupação do governo com o desenvolvimento e progresso da ciência: Congress shall have power... to promote the progress of science and useful arts by securing for limited time to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries.²⁸⁸

Em 10 de abril de 1790, o Congresso americano aprovou uma lei em matéria de privilégios, o *Patent Act*, que, de forma efetiva, desenhava as

²⁸⁵ OLIVEIRA, 2000. p. 23.

²⁸⁶ DOMINGUES, 1980. p.58.

²⁸⁷ BLASI, Gabriel di; Garcia, Mario Soerensen; Mendes, Paulo Parente M.. **A propriedade Industrial – os sistemas das marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. 1.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002.

²⁸⁸ “O Congresso deve ter o poder... de promover o progresso da ciência e das artes úteis, assegurando por um limitado período de tempo, aos autores e inventores, o direito exclusivo sobre seus respectivos escritos e descobertas.”

diretrizes gerais da concessão dos privilégios de invenção. Essa lei condicionou a obtenção de uma patente à invenção ou aperfeiçoamento de algo útil e desconhecido, ou não usado, à inclusão da descrição do invento no pedido de patente requerido à autoridade administrativa ou judiciária, em que ficaria registrada a patente expedida. Tais privilégios eram concedidos por prazo determinado, condicionados ao pagamento de taxas e emolumentos, podendo ser impugnados até um ano após sua expedição. O *Patent Act* também previa a possibilidade de punição da violação da patente.²⁸⁹

Em 1791, a França regulou a matéria industrial, dispondo que toda descoberta ou invenção nova, de todos os gêneros de indústria, era propriedade de seu autor.

Grande avanço teve a legislação patentária no ano de 1793, com a publicação dos *Acts* americanos. Esses institutos jurídicos trouxeram inovações que foram absorvidas pela legislação de inúmeros outros povos. Criaram a possibilidade de patenteamento de aperfeiçoamentos e proibiram a proteção das modificações de forma, proporção e composição de máquinas; permitiram a invenção de processos; possibilitaram a cessão da patente e do exercício do direito do privilégio e conferiram ao criador do invento a sua propriedade exclusiva.²⁹⁰

No Brasil, a proteção da Propriedade Intelectual tem início com o Alvará de 1809, que, para estimular a indústria nacional, concedeu privilégios a quem instalasse novas máquinas no território nacional. Para obter tal concessão, o inventor deveria comparecer à Real Câmara do Comércio e apresentar seus planos que, se comprovada a novidade e utilidade da invenção ou introdução, obtinham o privilégio pelo prazo de 14 anos.²⁹¹ O Alvará de 1809 fez do Brasil o 4º país a regular a matéria, antecedido apenas pelo *Statute of Monopolies* de 1623, o *Patent Act* de 1790 e a Lei Francesa de 1791.

A Constituição Brasileira de 1824, no art. 179, nº 26, dispunha que: “os inventores terão a propriedade de suas descobertas ou das suas produções. A lei lhes assegurará um privilégio exclusivo e temporário ou lhes remunerará em

²⁸⁹ DOMINGUES, 1980.

²⁹⁰ DOMINGUES, 1980.

²⁹¹ DOMINGUES, 1980.

ressarcimento da perda que hajam de sofrer pela vulgarização.”²⁹² Nesse dispositivo, o legislador pátrio reconhece o direito de propriedade do inventor sobre o seu invento, previsão que só seria estabelecida em 1878, no Congresso da Propriedade Industrial de Paris.²⁹³

Em 1830, foi editada a lei para regulamentar o citado artigo da Constituição Federal, que não era auto-aplicável. Com essa lei, ficou determinado que o inventor teria a propriedade e uso exclusivo de sua invenção, por determinado período, desde que essa já não estivesse em domínio público. Previa a possibilidade de proteção dos aperfeiçoamentos, da caducidade da patente e estabelecia a necessidade de depósito dos planos do invento no Arquivo Público. As patentes eram gratuitas e cabia ao requerente provar a autoria da sua invenção. Entretanto, como afirma Douglas Gabriel Domingues, o dispositivo legal de 1830 estava tão distante da realidade brasileira que, em 15 anos de vigência, apenas cinco privilégios foram concedidos.

Em 1880, em Paris, foi realizada uma Conferência sobre a proteção da Propriedade Industrial, que entrou em vigor em julho de 1883, ficando conhecida como a Convenção de Paris. Dessa Convenção foram signatários onze países, entre eles o Brasil. O texto dessa Convenção, na busca por uma melhor proteção à Propriedade Intelectual, sofreu inúmeras alterações com o intuito de melhor adequá-lo às necessidades trazidas pelo desenvolvimento e pelos países signatários, sendo que a última delas ocorreu em Estocolmo no ano de 1967.²⁹⁴

A Convenção de Paris acabou, nas suas disposições, com a discriminação aos estrangeiros, garantindo-lhes igual direito à proteção nos países signatários. Além disso, o referido regulamento instituiu o direito de o inventor de um dos países-membros da União de Paris, sendo titular de um pedido de patente no seu país, desfrutar de certo prazo, contado do depósito do pedido, para requerer o depósito nos outros países-membros da União, sem

²⁹² BRASIL. **Constituição Federal de 1824**. Disponível em <www.planalto.gov.br>. Acesso em 20 mar. 2004.

²⁹³ MENDONÇA. J. X. Carvalho de. **Tratado de Direito Comercial Brasileiro**. v. V, parte I, nº.

105

²⁹⁴ BLASI, 2002.

prejuízo do requisito da novidade, ficando essas patentes independentes entre si.

Essa Convenção regulou, ainda, a licença obrigatória em matéria de patentes, dispondo que cada país-membro tem a “faculdade de adotar medidas legislativas prevendo a concessão de licenças obrigatórias para prevenir os abusos que poderiam resultar do exercício do direito exclusivo conferido pela patente, como, por exemplo, a falta de exploração.”²⁹⁵ Ainda sobre esse assunto, proibiu a expedição de licença obrigatória sobre o fundamento de falta de exploração, antes de esgotados os prazos estipulados, ou se a falta de ação do titular ocorresse por motivos justos.

A União de Paris manifestou-se, também, quanto à proteção dos modelos de utilidade e desenhos industriais, à repressão da concorrência desleal e à necessidade de que cada país signatário institísse um serviço especial responsável pela propriedade industrial nacional que cuidasse da concessão, proteção, publicação e demais aspectos formais relativos às patentes, entre outros. Essa convenção foi responsável pela criação da OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual), ou WIPO (*World Intellectual Property Organization*).²⁹⁶

Em 1882, a Lei nº 3.129 foi editada, visando a adequar a legislação brasileira às resoluções do Congresso Internacional da Propriedade Industrial. Segundo Gama Cerqueira²⁹⁷, foi uma das mais perfeitas leis sobre o assunto, tendo suas falhas sido saneadas em decretos e leis posteriores. Exemplo disso foi o Regulamento de 1923, contido no Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923, que manteve basicamente o disposto na Lei de 1882, porém instituiu o exame prévio das invenções, no seu art. 44, § 3º; e o Decreto nº 24.507, de 29 de junho de 1934, que regulou a concessão de patentes de desenhos ou modelos industriais, o registro de nome comercial e título de estabelecimento, e estabeleceu normas de repressão à concorrência desleal.

²⁹⁵ CONVENÇÃO de Paris, 1883. Disponível em <www.wipo.int>.

²⁹⁶ BLASI, 2002.

²⁹⁷ CERQUEIRA, João da Gama. **Privilégios de invenção e marcas de fábrica e comércio**, v.I, nota 100, p. 63.

No ano de 1970, foi celebrado, em Washington, o *Patent Cooperation Treaty* (PCT), que entrou em operação no ano de 1978, sob coordenação da OMPI. Com base nesse tratado, tornou-se possível o pedido de uma única patente internacional com proteção em diversos países signatários do mesmo.

As constituições federais brasileiras que sobreviveram trataram, de forma ou outra, da proteção à propriedade intelectual. A Constituição Federal de 1988, no seu art. 5º, ao dispor sobre os direitos e garantias fundamentais do indivíduo, dedica quatro incisos à matéria, *in verbis*:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença;

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;

XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:

a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;

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

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;²⁹⁸

Por fim, a nível nacional, temos a Lei nº 9.279, de 1996, que trata da propriedade industrial e, a nível internacional, temos o *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), conhecido nos países latinos como Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (ADPIC).

²⁹⁸ BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 05 de outubro de 1988. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 4-7

1.2 O DIREITO DE INVENTOR FACE À PROPRIEDADE INTELECTUAL

A propriedade intelectual é a área do direito que se ocupa das criações do intelecto humano, permitindo que o seu idealizador obtenha benefícios do produto ou processo por ele desenvolvido. Ela pode ser conceituada como o direito de uma pessoa sobre um bem imaterial, ou seja, intangível. Esse ramo do direito se divide em duas grandes vertentes, a propriedade industrial e o direito autoral. Há, ainda, um terceiro ramo, a proteção *sui generis*, que mistura características da propriedade industrial e do direito autoral.

A propriedade industrial trata dos bens imateriais, invenções e criações, aplicáveis à indústria. Como indústria, entende-se toda e qualquer atividade humana de produção de bens e serviços, incluindo, dentre outras, a agricultura²⁹⁹.

Essa vertente da propriedade intelectual, por sua vez, divide-se em patentes que abrigam as patentes de invenção e as patentes de modelo de utilidade; os registros de desenho industrial; as marcas, que incluem as marcas de produtos ou serviços, as marcas de certificação e as marcas coletivas; e as indicações geográficas, que abarcam as indicações de procedência e as denominações de origem.

O termo “invenção” aponta para o bem imaterial resultante da atividade intelectual humana, que define algo, enquadrado nos diversos campos da técnica, anteriormente não conhecido e utilizado. É o conjunto de regras de procedimentos que, utilizando-se dos meios ou elementos fornecidos pela ciência, possibilita a obtenção de um bem material que represente um avanço em relação ao estado da técnica³⁰⁰. Note-se que a invenção não se encontra na representação material desses objetos, mas, sim, no esforço intelectual que permite o desenvolvimento do produto, aparelho ou processo.

Desde longa data, encontramos os termos “inventor” e “descobridor” empregados como sinônimos na doutrina e nas legislações. Todavia, com a evolução ocorrida na matéria industrial, a confusão não mais se justifica e faz-

²⁹⁹ DANNEMANN, Eduardo; *et al.* **Comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos**. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.

³⁰⁰ BLASI, 2002.

se necessário distinguir os dois termos, eis que invenções são patenteáveis, mas descobertas não.

Uma invenção pressupõe o exercício da atividade intelectual na realização de um objetivo, consistindo no resultado de um processo lógico que parte da concepção abstrata da finalidade procurada, passa pela escolha de um dos caminhos de solução oferecidos pela idéia especulativa e a concepção do meio idôneo para atingir o objetivo, e finalmente culmina com a realização desse meio.³⁰¹

As descobertas, por sua vez, não decorrem de qualquer esforço intelectual humano para a sua criação. Consistem em revelar algo real, existente na natureza, até então ignorado pelos sentidos do homem. Não decorrem da criação do homem, mas, sim, de sua busca pela compreensão do meio em que vive.

1.3 PATENTES

A patente é um direito outorgado pelo Estado ao inventor, dando-lhe exclusividade sobre a exploração da invenção por ele desenvolvida. Por exploração, deve-se entender a permissão ao titular da patente para produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar o produto objeto da patente, ou o produto obtido diretamente por processo patenteado, ou autorizar que terceiro o faça de forma gratuita ou onerosa. Esse direito que a lei dá ao titular da patente é limitado no tempo e decorre do acesso público ao conhecimento dos detalhes essenciais do invento.³⁰²

É legitimado para pedir uma patente o seu autor, presumindo-se como tal o requerente. Todavia essa presunção é *juris tantum*, ou seja, admite prova em contrário quanto à legitimidade.

No caso de vários autores em conjunto do mesmo invento, a patente poderá ser requerida por todos ou por qualquer deles, mediante nomeação e

³⁰¹ BARROS, A.B. Buys de. **Direito Industrial e Legislação do Trabalho**. Rio de Janeiro: A. Coelho Branco F^o, 1940, p. 142.

³⁰² BARBOSA, Denis Borges. **Introdução à Propriedade Intelectual**. Disponível em <<http://www.nbb.com.br/public/vol1.html>>. Acesso em 11 fev. 2004

qualificação dos demais, para ressalva dos respectivos direitos. É possível que, a requerimento do autor, seu nome não seja divulgado.

Diferente do que ocorre nos Estados Unidos e países europeus, a Lei nº 9.279/96 admite a titularidade originária, isto é, o direito de requerer a patente, por pessoas jurídicas, além das pessoas naturais ou sucessores destas. O CPI, no § 2º, do art. 6º, defere a pretensão também “àquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade.”³⁰³

Da autoria do invento resultaria o direito de requerer a patente, o direito ao pedido de patente e o direito ao título já cedido. O primeiro presume um direito adjetivo de requerer a atuação do Estado para examinar, declarar a existência dos pressupostos da concessão, e constituir o direito, conforme disposto no art. 6º, § 2º, da Lei nº 9.279/96. O segundo constitui-se em um processo administrativo, que, suscitada a atuação do Estado, incorpora a eventualidade de um direito *erga omnes*, objeto do pedido. Nesse caso, a titularidade ao pedido representa um interesse econômico, reconhecido juridicamente, conforme elencado no art. 69 da referida lei. O terceiro recai no *jus perseguendi*, ou seja, o direito de o autor do invento reivindicar a adjudicação da patente ou do certificado de adição³⁰⁴, ou de suscitar a nulidade do título de quem injustamente o detenha, conforme regra o art. 49 da supramencionada lei.

Por oportuno cabe destacar que a proteção da patente é territorial, ou seja, no âmbito dos países onde foram requeridos expressamente os depósitos dos pedidos de registro de patente. Assim, trata-se de um direito constitutivo, pois somente com o registro é que o inventor ou titular do direito pode ser considerado como tal.

A proteção que emana da patente decorre da análise interpretativa do texto das reivindicações com base no relatório descritivo e nos desenhos, conforme disposto no art. 41 da Lei nº 9.279/96. Essa proteção permite ao

³⁰³ BRASIL, 1996. p. 685.

³⁰⁴ Por certificado de adição entende-se a proteção do aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da patente, mesmo que destituído de atividade inventiva, desde que a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo.

titular da patente impedir que terceiros, sem seu consentimento, produzam, usem, coloquem à venda, vendam ou importem qualquer objeto de patente, ou o produto obtido diretamente por processo patenteado, devendo o acusado provar que o seu produto foi obtido por processo diverso do patenteado, de acordo com o elencado no art. 42 e § 2º da citada lei. Nesse mesmo artigo, no § 1º, encontra-se previsto o amparo legal para que o titular da patente impeça que terceiros contribuam para que outros pratiquem tais atos.

O art. 44 da supra-referida lei prevê o direito de indenização do titular pelo período da exploração por terceiro, inclusive se ocorrer no lapso temporal entre a data de publicação do pedido de patente e a de sua concessão, ou desde a data da sua exploração, caso o infrator tenha tido conhecimento do pedido antes de sua publicação. Essa mesma lei regula, no caso de violação de patente, a busca e apreensão; a indenização civil calculada pelos benefícios que o prejudicado teria obtido se a violação não tivesse ocorrido; os lucros cessantes; bem como a ordem judicial liminar de cessação da contrafação.

Os arts. 183 e 184 definem a fabricação do produto objeto da patente, o uso de meio ou processo objeto de patente de invenção e a comercialização de produto objeto de patente ou obtido por meio ou processo patenteado como crimes contra patentes de invenção.

As patentes de invenção, como já referido alhures, encontram-se reguladas no art. 5º, da Constituição Federal.

O texto constitucional concede aos titulares de um invento a tutela legal, conferindo o direito de personalidade ao inventor, expresso pela possibilidade de nomeação ou anonimato. A Constituição protege o direito de o inventor, e não o requerente, adquirir a patente após exame e concessão realizada pela autoridade administrativa competente, ainda que se presuma autor o requerente. A tutela legal recai sobre a criação de uma nova solução para um problema técnico de utilidade industrial, podendo ser uma invenção ou um modelo de utilidade. Percebe-se que o texto constitucional não estende a proteção às descobertas, e exclui a possibilidade de se proteger por esses meios as criações não-industriais, ou seja, as que não ocasionem alterações nos estados da natureza.

A Constituição Federal manteve a temporalidade do privilégio, atrelando-o ao interesse social e ao desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

Por esse motivo, faz-se necessária a efetiva exploração do invento, respeitada a finalidade estipulada no diploma constitucional. Para alcançar os fins sociais a que se destina, o texto da Carta Magna estipulou que o privilégio de invenção recai sobre a própria solução técnica, gerando ao seu titular o direito de exclusividade sobre a mesma e a obrigação de utilizá-la industrialmente.

O referido diploma legal ainda impôs que o direito do inventor sobre a sua criação só será constituído respeitados os requisitos constitucionais e os presentes na legislação ordinária.

2 DAS LICENÇAS EM MATÉRIA DE PATENTES

2.1 DO DIREITO DE EXCLUSIVIDADE

Como já referido, a patente é um direito outorgado pelo poder público ao inventor, reconhecendo-o como proprietário da invenção e conferindo-lhe o direito de impedir que terceiros, não autorizados, produzam, usem, coloquem à venda ou importem o produto ou o processo objeto da patente. É o que regula o art. 42 do CPI, *in verbis*:

Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

§ 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.³⁰⁵

Ao determinar que a patente confere ao seu titular o direito de impedir um terceiro a se beneficiar do privilégio protegido, percebe-se o caráter negativo do direito de exclusividade delineado na lei atual. Além disso, tendo

³⁰⁵ BRASIL, 1996. p. 690.

em vista o CPI, o direito de exclusividade adquiriu um carácter relativo, como se depreende da leitura do art. 68 § 4º, a seguir transcrito, que possibilita a importação paralela por terceiros, nos casos em que o titular, sem produção nacional, opte por importar.

Art. 68, § 4º. No caso de importação para exploração de patente e no caso da importação prevista no parágrafo anterior, será igualmente admitida a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.³⁰⁶

Segundo João da Gama Cerqueira, a propriedade intelectual é dividida quanto ao seu aspecto positivo, ou seja, a possibilidade de o titular usar, gozar e dispor da sua invenção; e ao seu aspecto negativo, caracterizado pela exclusão de qualquer pessoa dos benefícios trazidos pela patente. Esse direito sobre a invenção teria poder *erga omnes*. Aduz, ainda, que as leis de patentes ressaltam o conteúdo negativo do direito do inventor, ao garantirem de forma expressa o uso exclusivo da invenção. O mesmo autor, utilizando conceitos da propriedade clássica, arrola as faculdades elementares do direito do inventor, identificando-as como o direito de explorar o invento (*usus*), o direito de explorar os direitos exclusivos decorrentes da patente do invento (*fructus* ou *abusus*) e o direito de impedir que terceiros explorem a invenção patenteada, conferindo-lhe o direito de ação contra os infratores dos direitos do inventor (*ius persecuendi*).³⁰⁷

Para Douglas Gabriel Domingues, o direito de explorar o invento é sempre acrescido do atributo da exclusividade:

[...] o direito não é em absoluto, aquele de fabricar a coisa que ele inventou, pois, pelo direito natural, este direito pertence ao inventor independentemente da concessão do privilégio e patente. A este conteúdo primeiro, a patente vem e acrescenta outro, que vai além do direito comum: o dever por parte de terceiros de se absterem de refazer a coisa que eles compraram ou receberam em decorrência de um título jurídico, permanecendo o titular da patente gozando da maneira a mais própria os objetos referidos. Assim, conforme exista ou não

³⁰⁶ BRASIL, 1996. p. 693-694.

³⁰⁷ CERQUEIRA. João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. vol. II, tomo I, parte II, 1952.

patente, uma faculdade é ou não subtraída: aquela de gozar a multiplicação ou reprodução da coisa.³⁰⁸

Disso conclui-se que o direito de exclusividade permite ao titular patente, de forma única, produzir, usar, colocar à venda, vender, importar, multiplicar ou reproduzir o produto objeto da patente, ou o produto obtido diretamente por processo patenteado, ou autorizar que terceiro o faça de forma gratuita ou onerosa. Entretanto, como bem salienta José Carlos Tinoco Soares, a exploração exclusiva da patente não é, quanto ao seu conteúdo, tão limitada como no direito de propriedade comum, na medida em que esse não suporta a coexistência sobre o mesmo objeto de outro direito igual, enquanto que a propriedade industrial garante ao inventor unicamente a exploração industrial ou comercial do invento, permitindo o gozo privado.³⁰⁹

2.2 DIFERENÇAS ENTRE CESSÃO, LICENÇA E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

No caso da cessão de patentes, como não existe no Direito Brasileiro regulamentação expressa, ela é disciplinada pelas normas referentes às cessões de crédito. Sendo assim, com a cessão, ocorre a transmissão da propriedade da patente para o cessionário, que fica sub-rogado em todos os direitos do cedente.³¹⁰ Sendo a cessão onerosa, a ela se aplicam as disposições gerais de compra e venda, e, sendo a cessão gratuita, aplica-se, subsidiariamente, o regramento referente à doação.

O Código de Propriedade Industrial de 1945 dividia a cessão em dois tipos, a saber, a cessão total, que envolvia todos os direitos referentes à patente, e a cessão parcial, que envolvia parte dos direitos ou os limitava quanto ao tempo de uso ou localização da utilização. A Lei nº 5.772/71 eliminou a classificação das cessões, deixando-a a cargo da doutrina.

A Lei nº 9.279/96, por sua vez, no seu art. 58 diz que “o pedido de patente ou a patente, ambos de conteúdo indivisível, poderão ser cedidos, total

³⁰⁸ DOMINGUES, 1980, p. 58.

³⁰⁹ SOARES, 1998.

³¹⁰ DOMINGUES, 1980.

ou parcialmente”.³¹¹ Entende-se que a propriedade da patente ou pedido de patente, indivisíveis quanto às reivindicações a serem cedidas, poderá ser transferida a terceiros, total ou parcialmente.³¹² Sendo assim, mesmo que a cessão seja parcial, o cessionário adquire uma fração dos direitos sobre o objeto de todas as reivindicações.

A licença, por sua vez, é uma espécie de autorização dada por quem tem o direito de exclusividade sobre a patente para que outra pessoa desfrute do objeto protegido. É uma autorização de cunho negativo, ou seja, o titular da patente se obriga a não utilizar dos meios legais disponíveis pra prejudicar a pessoa autorizada no uso do objeto patentado.

No contrato de licença, não ocorre a transmissão da propriedade do privilégio, havendo apenas autorização do titular do privilégio para que terceiro use e explore comercialmente o objeto da patente, retendo o licenciado a propriedade do privilégio.³¹³ Como se trata de um bem imaterial, há quem entenda que o contrato de licença deva ser regulado pelas disposições legais atinentes à locação de coisas, obedecendo ao disposto no art. 565 e seguintes do Código Civil Brasileiro.³¹⁴ Segundo esse raciocínio, a licença desprovida de retribuição através de *royalties* se equipararia ao comodato. Não se trata de simples direito de uso, na medida em que não atende às disposições expressas no art. 1.412 do Código Civil Brasileiro que determina que “o usuário usará da coisa e perceberá os seus frutos, quando o exigirem as necessidades suas e de sua família”³¹⁵.

Por outro lado, há autores que entendem, tendo por base o aspecto negativo dessa espécie contratual, tratar-se de uma promessa formal de não processar a pessoa autorizada, por violação de privilégio. Seria similar a uma obrigação de não fazer.³¹⁶

Há uma terceira corrente que se baseia no aspecto associativo do licenciamento. Para essa corrente, o titular, ao se comprometer em não

³¹¹ BRASIL, 1996, p. 692.

³¹² DANNEMANN, 2001.

³¹³ DOMINGUES, 1980.

³¹⁴ BRASIL. **Novo código civil**: lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002. São Paulo: Método, 2002.

³¹⁵ BRASIL, 2002. p. 361.

³¹⁶ BARBOSA, **Introdução à...**

disputar o mercado como seu licenciado, acaba por criar uma relação de repartição de benefícios. O caráter associativo fica ainda mais evidente se o contrato envolver a transmissão de conhecimento, *know how*, ou assistência técnica.³¹⁷

Como proprietário do privilégio, fica o cedente obrigado a garantir ao cessionário o uso e gozo da patente, bem como cabe a ele o direito de ação contra terceiros que atentem contra o direito de propriedade e uso exclusivo do titular da patente. Isso ocorre porque a contrafação só constitui delito se realizada contra o proprietário da patente.³¹⁸

Entretanto pode o licenciador outorgar, quando da realização do contrato de licença, poderes para que o licenciado possa defender o privilégio que explora, conforme disposto no parágrafo único do art. 61 do CPI.³¹⁹ Isso permite ao cessionário garantir os seus direitos.

Nos dizeres de Denis Borges Barbosa, “a natureza do direito, concedido pelo Estado e oponível contra todos indistintamente, é que caracteriza a licença.”³²⁰

O contrato de transferência de tecnologia, na conceituação de Almeida Filho, é aquele pelo qual, através de um contrato comercial, alguém cede a outrem um conjunto de conhecimentos necessários para a fabricação de um produto, utilização de um procedimento industrial ou prestação de um serviço. A transferência de tecnologia pode ter como objeto uma marca, uma patente, um contrato de *know-how*, ou ainda os direitos vinculados à informática.³²¹

O contrato de transferência de tecnologia não compõe a lista de contratos do Código Civil Brasileiro atual, logo, aplica-se a ele o contido no art. 425: “É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas

³¹⁷ BARBOSA, **Introdução à...**

³¹⁸ DOMINGUES, 1980.

³¹⁹ Art. 61 O titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração.

Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente.

³²⁰ BARBOSA, **Introdução à....** p. 139.

³²¹ ALMEIDA FILHO, José Carlos de Araújo. **Contratos de Transferência de Tecnologia e a Importância do Instituto Nacional da Propriedade Intelectual.** (*sic*). Disponível em <<http://www.almeidafilho.adv.br/academica/aula05.pdf>>. Acesso em 28 maio 2004

gerais fixadas neste Código³²², não encontrando norma correspondente no Código Civil de 1916. Sendo um contrato inominado e atípico, deve-se observar o disposto nos arts. 167 e 171 do Código Civil Brasileiro, sob pena de nulidade ou anulação do negócio jurídico. Desse modo, a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato, segundo disposto no art. 421 do supramencionado código; os contratantes são obrigados a atender, durante toda a vigência do contrato, os princípios da probidade e boa-fé, conforme exposto no art. 422 do referido diploma legal, sob pena de configurar ato ilícito de acordo com preceito contido no art. 186 do mesmo código³²³.

O contrato de transferência de tecnologia pode, assim, ter um caráter definitivo, caracterizando uma cessão, ou ter um caráter temporário, configurando uma licença. Dessa forma, percebe-se que a licença e a cessão são espécies do gênero transferência de tecnologia³²⁴.

2.3 ESPÉCIES DE LICENÇA

A licença, enquanto uma forma de autorização dada por quem tem o direito sobre a patente para que uma pessoa faça uso do objeto do privilégio, pode ser classificada de diversas formas. Essa espécie de contrato de transferência de tecnologia pode ser simples ou exclusiva, onerosa ou gratuita, parcial ou total, voluntária ou obrigatória.

Uma licença é considerada simples quando o licenciador, ao autorizar a exploração da patente por outrem, não assumir o compromisso de não mais explorar direta ou indiretamente o objeto do privilégio. Por sua vez, a licença exclusiva garante ao licenciado uma abstenção total do licenciador, ou de qualquer pessoa, quanto à exploração da patente.

A licença pode adquirir caráter oneroso quando se configurar por parte do licenciado qualquer espécie de contraprestação pecuniária, geralmente

³²² BRASIL, 2002. p. 200.

³²³ ROSO, Jayme Vita. O valor agregado dos Contratos Internacionais de Transferência de Tecnologia: O Novo Código Civil e o rol do Auditor Jurídico. Disponível em <<http://www.mundojuridico.adv.br>>. Acesso em 28 maio 2004.

³²⁴ ALMEIDA FILHO, Contratos de....

através do pagamento de *royalties*. Os *royalties* são geralmente calculados em função dos resultados econômicos alcançados pelo licenciado³²⁵. Todavia, nada impede a ausência de retribuição financeira em um licenciamento. Nesse caso, estaremos diante das licenças gratuitas.

O CPI, ao tratar da licença voluntária, ao contrário do que fazem as legislações americana e europeia, resume-se a traçar um esboço mínimo dessa espécie de negócio jurídico. A Lei nº 9.279/96 não se manifesta quanto ao regramento das licenças e os direitos e obrigações das partes contratantes, por exemplo, deixando para o direito comum a regulamentação. Dessa forma, a norma supracitada, em sua concisão, negligencia aspectos de grande relevância acerca da circulação dos direitos de propriedade intelectual, limitando-se a dizer que a patente e o pedido de patente, após publicado e requerido o exame, podem ser licenciados, podendo o licenciado, exclusivo ou não, ser o possuidor da patente. Além disso, requer a averbação do contrato de licenciamento no INPI, como forma de comprovação da exploração e para gerar efeitos sobre terceiros³²⁶. Daí conclui-se que, conforme o direito comum, o contrato de licenciamento voluntário, assim como qualquer contrato voluntário, decorrem da vontade dos contratantes.

Ao se desconsiderar a vontade do licenciador, deparamo-nos com a licença obrigatória ou compulsória. A licença compulsória nada mais é do que a substituição da vontade do licenciador por uma permissão estatal de licenciamento da patente protegida em alguns casos específicos definidos em lei, conferindo-se à Administração Pública o poder de conduzir as tratativas e soluções.

³²⁵ GOMEZ, 1995.

³²⁶ BARBOSA, Introdução à...

3 DA LICENÇA COMPULSÓRIA

3.1 CONCEITO

No sistema de patentes, o direito do titular deve ser restrito; por esse motivo as legislações nacionais prevêm meios legais de repressão aos abusos na exploração desse privilégio³²⁷ e a declaração de caducidade da patente por falta de uso efetivo, nos países em que há obrigatoriedade de exploração efetiva sob pena de caducidade³²⁸. A licença compulsória é uma das formas utilizadas para essa prática. Esse mecanismo é previsto no acordo de propriedade intelectual da Organização Mundial do Comércio (TRIPs – *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), e consiste no rompimento dos direitos de exclusividade do inventor nos casos estipulados em lei. Esse rompimento se dá pela concessão pelo Estado do uso do privilégio a um terceiro, sem que haja a concordância do titular.³²⁹

Pela licença compulsória, um contrato não voluntário é formado entre o titular da patente e o licenciado, em que o primeiro continua como titular da patente e o segundo adquire o direito de utilizar o objeto do privilégio.

Conforme dispõe Douglas Gabriel Domingues³³⁰, na maioria das legislações, o direito exclusivo sobre a patente é concedido na expectativa de que o invento seja efetivamente explorado dentro do prazo estipulado, sob pena de caducidade. Ocorre que, como as legislações nacionais estipulavam prazos diversos para a caducidade de suas patentes por falta de uso, a Convenção de Paris, na Revisão de Washington de 1911, para melhor proteger os direitos de inventor e uniformizar o instituto da caducidade nos países signatários da União, dispôs, no seu art. 5º, que a caducidade somente poderia ser decretada passados três anos sem exploração sem justa causa.

Entretanto, a supramencionada Revisão não definiu o que eram as justas causas capazes de impedir a caducidade do privilégio, assim como não

³²⁷ BLASI, 2002.

³²⁸ DOMINGUES, 1980.

³²⁹ VOGT, Carlos. **A questão das patentes na política brasileira de fármacos**. Disponível em <<http://www.comciencia.br/reportagens/farmacos/farma12.htm>>. Acesso em 11 fev. 2004.

³³⁰ DOMINGUES, 1980.

se manifestou quanto ao que seria uma exploração satisfatória do mesmo. Essas lacunas acabaram por permitir o abuso de direito dos titulares de patente.

Em 1925, a Convenção de Paris sofreu nova revisão, a Revisão de Haia, que, entre outras disposições, outorgou a cada país membro “a faculdade de adotar medidas legislativas necessárias à prevenção de abusos que puderem resultar do exercício do direito exclusivo conferido pela patente, como, por exemplo, a falta de uso efetivo”³³¹. Todavia, ao mesmo tempo em que reconhecia a ocorrência dos abusos de direito, o legislador aumentava a proteção legal aos titulares de patentes, criando o instituto da licença obrigatória. O referido texto legal dispunha que essas medidas não poderiam prever a caducidade da patente, salvo se a concessão da licença obrigatória não fosse suficiente para coibir os abusos de direito. Isso ocasionou o surgimento da licença obrigatória.

No Brasil, o instituto da licença obrigatória só encontrou abrigo legal no ano de 1945, com o Código de Propriedade Industrial em vigor na época. Nesse diploma, previa-se que a caducidade da patente poderia ocorrer por falta de exploração nos três anos seguintes à sua concessão. Entretanto o texto legal dispunha que a licença obrigatória poderia ser requerida por terceiros, a partir dos dois anos seguintes à concessão do privilégio, nos casos de falta de exploração do mesmo. Dessa incongruência, restou que o prazo para que o inventor iniciasse a exploração do seu privilégio passou para dois anos.

Em 1992, o Brasil estendeu sua adesão aos arts. 1º a 12 e 28 da Revisão de Estocolmo da Convenção de Paris. Por esse texto,³³² ficou restrita a aplicabilidade da caducidade aos casos em que a prévia concessão da licença compulsória for insuficiente para reprimir os abusos por parte do titular.³³³

³³¹ CONVENÇÃO da União de Paris, 1883. Disponível em <www.wipo.int>.

³³² CONVENÇÃO da União de Paris, Revisão de Estocolmo:

Art. 5º, 3) A caducidade da Patente só poderá ser prevista para os casos em que a concessão de licenças obrigatórias não tenha sido suficiente para prevenir tais abusos. Não poderá ser interposta ação de declaração de caducidade ou de anulação de uma patente antes de expirar o prazo de dois anos, a contar da concessão da primeira licença obrigatória.

³³³ DANNEMANN, 2001.

No Código de Propriedade Industrial vigente, a licença compulsória encontra-se regulada de acordo com os tratados internacionais de que o Brasil é signatário, podendo ser concedida no caso de exercício abusivo dos direitos decorrentes da patente, por abuso do poder econômico; por não exploração, no prazo dos três anos, que seguem a concessão; por comercialização insuficiente às necessidades do mercado e no caso de patentes dependentes entre si. A legislação pátria também prevê os motivos que ensejam justa causa para evitar a concessão da licença obrigatória, no art. 69 e seus incisos.

3.2 MODALIDADES

3.2.1 Licença por falta de exploração ou comercialização insuficiente

A obrigação de explorar o objeto do privilégio com a intenção de obter dele um uso conforme o interesse público é a essência da política industrial aplicada ao sistema de patentes.³³⁴ Quando se fala em falta de exploração, como forma de abuso ao sistema de patentes, surgem duas correntes quanto à sua definição. A primeira entende que o simples não uso constitui abuso, conforme disposto na Convenção da União de Paris. A segunda corrente entende que, apenas em situações específicas, a falta de uso implicaria abuso. O CPI, ao elencar no art. 68, § 1º, inciso I, a não-exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, como causa para a concessão de licença compulsória, deixou clara a filiação da legislação brasileira à segunda corrente. Além disso, deve-se entender o referido inciso conforme o disposto no *caput* do artigo em questão, ou seja, a falta de fabricação local só irá permitir a aplicação do instituto da licença compulsória se restar comprovado o abuso.³³⁵

Percebe-se, ainda, pela leitura do referido diploma legal, que a legislação pátria não observa inteiramente o disposto no art. 31 do TRIPS.

³³⁴ BARBOSA, Introdução à...

³³⁵ DANNEMANN, 2001.

Esse artigo prevê, na letra “b”, a necessidade de insucesso na tentativa de um acordo entre o titular da patente e o ora requerente da licença, o que não foi transcrito para o CPI. Cabe ressaltar que, no caso da licença por dependência da patente, a tentativa frustrada de acordo entre o titular da patente e o inventor do aperfeiçoamento é condição para a concessão do licenciamento. Além disso, a lei brasileira não considerou as salvaguardas dispostas nas letras “c” e “g”, do supracitado artigo do tratado, a saber:

- c) o alcance e a duração desse uso será restrito ao objetivo para o qual foi autorizado e, no caso de tecnologia de semicondutores, será apenas para uso público não comercial ou para remediar um procedimento determinado como sendo anti-competitivo ou desleal após um processo administrativo ou judicial;
- g) sem prejuízo da proteção adequada dos legítimos interesses das pessoas autorizadas, a autorização desse uso poderá ser terminada se e quando as circunstâncias que o propiciaram deixarem de existir e se for improvável que venham a existir novamente. A autoridade competente terá o poder de rever, mediante pedido fundamentado, se essas circunstâncias persistem;³³⁶

Por fabricação incompleta ou por falta de uso integral do processo, pode-se entender a exploração de pelo menos uma das reivindicações do objeto da patente ou de grande parte dos componentes de uma invenção patenteada, ocasionando dúvidas na definição³³⁷. Outro impasse quanto ao referido artigo é a exigência de fabricação ou uso local do objeto do privilégio, contrariando o disposto no art. 27.1 do TRIPs:

Art. 27, 1 - Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2º e 3º abaixo, qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 4º do art. 65, no parágrafo 8º do art. 70 e no parágrafo 3º deste Artigo, as patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu setor tecnológico e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente.³³⁸

³³⁶ TRIPs, 1994. Disponível em <www.wipo.int>.

³³⁷ DANNEMANN, 2001.

³³⁸ TRIPs, 1994.

3.2.2 Licença por abuso de poder econômico

Tendo por escopo a função social da propriedade, a licença por abuso de poder econômico visa a evitar que o titular do direito exclusivo sobre a tecnologia abuse de sua posição jurídica em prejuízo da concorrência. Diferentemente da licença por abuso de patente, a conceituação de abuso de poder econômico presume uma análise do mercado, verificando-se a sua situação e o seu poder³³⁹.

Na busca da definição de abuso de poder econômico, a Lei nº 8.884 de 1994 traz alguns conceitos pertinentes:

Art. 20. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados:

I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa;

II - dominar mercado relevante de bens ou serviços;

III - aumentar arbitrariamente os lucros;

IV - exercer de forma abusiva posição dominante.

§ 1º A conquista de mercado resultante de processo natural fundado na maior eficiência de agente econômico em relação a seus competidores não caracteriza o ilícito previsto no inciso II.

§ 2º Ocorre posição dominante quando uma empresa ou grupo de empresas controla parcela substancial de mercado relevante, como fornecedor, intermediário, adquirente ou financiador de um produto, serviço ou tecnologia a ele relativa.

§ 3º A posição dominante a que se refere o parágrafo anterior é presumida quando a empresa ou grupo de empresas controla 20% (vinte por cento) de mercado relevante, podendo este percentual ser alterado pelo Cade para setores específicos da economia. (Redação dada pela Lei nº 9.069, de 29.6.95)³⁴⁰

Sendo assim, essa espécie de licença pressupõe que o titular do privilégio controle parcela substancial do mercado relevante, como regra 20%, na condição de fornecedor, intermediário, adquirente ou financiador de um produto, serviço ou tecnologia a ele relativa. Ainda prevê possibilidade de alteração, pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), do

³³⁹ BARBOSA, Denis Borges. **Licenças compulsórias de patentes: abuso de patentes, abuso de poder econômico e interesse público.** Disponível em <<http://www.denisbarbosa.addr.com/100.htm>>. Acesso em 28 maio 2004.

³⁴⁰ BRASIL. Lei nº 8.884 de 11 de junho de 1994. Disponível em <<http://www.planalto.gov.br>>.

percentual referido para alguns setores da economia, e desconfigura o ilícito nos casos de conquista natural do mercado com base na eficiência do agente.

Com relação a essa modalidade de licença, a Lei nº 9.279/96 não estabelece prazo mínimo a ser observado, a partir da concessão da patente, para que seja requerida. Entretanto a lei prevê que, se concedida, o licenciado que se propõe à fabricação local poderá importar o produto patenteado por até um ano, período em que deve torná-la efetiva³⁴¹. Essa importação somente se dará sobre produtos que tenham sido colocados no mercado exterior pelo titular da patente ou com o seu consentimento. Ou seja, a lei cria a possibilidade de o licenciado efetuar a importação paralela durante o prazo para tornar efetiva a exploração do privilégio.

3.2.3 Licença por abuso dos direitos conferidos pela patente

Seguindo a premissa de que a propriedade, inclusive a intelectual, deve cumprir a sua função social, a manutenção do direito exclusivo do titular de uma patente deve atentar para o não-abuso dessa posição jurídica, em detrimento da concorrência e do desenvolvimento social. O abuso fica assim comprovado, sempre que os objetivos sociais e econômicos que regem a concessão de uma patente são postos em perigo, seja no caso de o titular exceder os limites do seu direito, seja no caso de o titular, não excedendo os limites, proceder de forma contrária à finalidade da patente.³⁴²

O abuso teleológico pode se considerado como o desvio da finalidade da patente. Tem-se por finalidade da patente, além da retribuição do inventor, o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico. Por sua vez, o abuso por excesso de poder jurídico dá-se sempre que o titular utiliza a patente fora dos limites do poder jurídico a ele conferido pela concessão do privilégio.³⁴³

³⁴¹ DANNEMANN, 2001

³⁴² BARBOSA, Introdução à...

³⁴³ BARBOSA, Denis Borges. Propriedade intelectual e poder econômico. Disponível em <<http://www.addr.com/15.doc>>. Acesso em 28 maio 2004.

O art. 68 da Lei nº 9.279/96 permite a concessão de licença compulsória nas situações em que o titular de uma patente exercer os direitos decorrentes dela de forma abusiva, comprovada nos termos da lei por decisão administrativa ou judicial. Sendo assim, a lei estabelece, como requisito para concessão da referida licença, o prévio reconhecimento do abuso por decisão administrativa proferida pelo órgão competente, no caso o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, conforme dispõe a Lei nº 8.884/94, ou por decisão judicial. Essa previsão de decisão administrativa ou judicial anterior à concessão da licença está de acordo com o disposto no TRIPs; entretanto há quem sustente que apenas o trânsito em julgado da decisão judicial, tendo em vista a possibilidade de interposição de recurso, possibilitaria a concessão.³⁴⁴

3.2.4 Licença por dependência de patentes

A licença por dependência ocorre nos casos em que a exploração de uma patente necessite obrigatoriamente da utilização do objeto de uma patente anterior.³⁴⁵ Segundo o art. 70 da Lei nº 9.279/96, a referida modalidade de licença ocorre em três casos:

Art. 70. A licença compulsória será ainda concedida quando, cumulativamente, se verificarem as seguintes hipóteses:
I - ficar caracterizada situação de dependência de uma patente em relação a outra;
II - o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em relação à patente anterior; e
III - o titular não realizar acordo com o titular da patente dependente para exploração da patente anterior.³⁴⁶

O art. 31, "I", do TRIPs, expressamente autoriza a concessão dessa espécie de licença, atendidas algumas condições:

I) quando esse uso é autorizado para permitir a exploração de uma patente ("a segunda patente") que não pode ser explorada sem violar outra patente ("a primeira patente"), as seguintes condições adicionais serão aplicadas:

³⁴⁴ DANNEMANN, 2001.

³⁴⁵ HAMMES, 2002.

³⁴⁶ BRASIL, 1996. p. 694.

- i) a invenção identificada na segunda patente envolverá um avanço técnico importante de considerável significado econômico em relação à invenção identificada na primeira patente;
- ii) o titular da primeira patente estará habilitado a receber uma licença cruzada, em termos razoáveis, para usar a invenção identificada na segunda patente; e
- iii) o uso autorizado com relação à primeira patente será não transferível, exceto com a transferência da segunda patente.³⁴⁷

Percebe-se que a legislação pátria não absorveu os requisitos de a invenção da patente dependente ter relevante importância econômica ou do condicionamento da cessão da licença compulsória à cessão da patente dependente. Além do apontado, o acordo TRIPs, no seu art. 31, “c”, autoriza o titular da patente anterior a limitar, no contrato de transferência, a licença à matéria necessária a exploração da patente dependente, o que vai de encontro ao disposto no CPI, que diz ser indivisível o conteúdo de uma patente. Sobre esse assunto Dannemann *et al* se manifestam, defendendo que se trata de uma situação especial, em que os direitos da patente mais antiga são em parte derogados para viabilizar a exploração de uma patente nova.³⁴⁸

Pela análise dos requisitos elencados no CPI, nota-se ser essencial que haja real necessidade de licenciar a patente original para que possa haver a exploração da patente nova. Se possível a exploração sem o licenciamento, não se caracteriza a dependência, não sendo necessário o licenciamento. Além disso, como o principal objetivo das licenças compulsórias é o de beneficiar a coletividade e não os interesses do requerente, a licença só será concedida se trazer relevante vantagem para a coletividade em relação à patente anterior. Por fim, a licença compulsória só será concedida se não houver acordo voluntário de licenciamento entre o titular da patente antiga e o inventor do aperfeiçoamento.³⁴⁹

Ao se conceder a licença compulsória, para que seja desenvolvida a patente dependente, concede-se ao licenciado todos os poderes referentes à propriedade do aperfeiçoamento, inclusive o de impedir que o titular da patente mais antiga o explore. Dessa forma, elimina-se o obstáculo para a produção da

³⁴⁷ TRIPs, 1994.

³⁴⁸ DANNEMANN, 2001.

³⁴⁹ DANNEMANN, 2001.

invenção protegida, na sua forma aperfeiçoada, porém cria-se, para o titular da patente original, dificuldades para a exploração desse aperfeiçoamento. O art. 70 da Lei nº 9.279/96, traz, no seu § 3º, a figura da licença compulsória cruzada, na tentativa de harmonizar essa situação. Através desse instituto é assegurado também ao titular da patente anterior o direito de obter sobre a patente dependente uma licença compulsória.³⁵⁰

3.2.5 Licença por interesse público ou emergência nacional

Reza o art. 71 da Lei nº 9.279/96:

Art. 71. Nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida, de ofício, licença compulsória, temporária e não exclusiva, para a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular. (Regulamento)

Parágrafo único. O ato de concessão da licença estabelecerá seu prazo de vigência e a possibilidade de prorrogação.³⁵¹

Nesse caso não se busca coibir um abuso ou adequar o direito à sua finalidade, mas sim fazer prevalecer uma necessidade ou utilidade pública sobre o interesse privado³⁵². Essa prerrogativa do Poder Público encontra guarida no inciso XXIX, do art. 5º, da Constituição Federal, que, na sua parte final, dispõe que o uso da patente deve atender ao interesse social e ao desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

Analisando o transcrito artigo do CPI, percebe-se que tal lei estipulou alguns requisitos para essa modalidade de licença. Em primeiro lugar, prescreve que a sua concessão deve ter por motivador a emergência nacional ou o interesse público. Por emergência nacional, entende-se um estado agravado de interesse público ou coletivo caracterizado pela urgência no atendimento das demandas de proporções. O interesse público pode se dar em

³⁵⁰ DANNEMANN, 2001.

³⁵¹ BRASIL. 1996. p. 694-695.

³⁵² DANNEMANN, 2001.

qualquer esfera do Poder Público e pode ser definido como a concretização das noções de utilidade pública elencadas no Decreto-Lei nº 3.365 de 1941.

Em segundo lugar, a lei prevê a necessidade de declaração, pelo Poder Executivo, da necessidade ou utilidade pública. A falta de determinação de especificação do órgão competente para tal medida faz com que se deva seguir a tradição nacional, requerendo-se decreto do Presidente da República³⁵³. Cabe ressaltar que a concessão de ofício dessa espécie de licença compulsória pela Administração fica inviabilizada se o titular ou seu licenciado se prontificarem e estiverem em condições de suprirem à emergência ou ao interesse público. Sendo assim, tanto a impossibilidade fática quanto a falta de interesse em atender à necessidade ou emergência permitem a concessão da licença compulsória em análise³⁵⁴. Além disso, a não ser que a própria União tenha capacidade própria de explorar a patente, a licença será concedida a um terceiro habilitado, que preencha os pressupostos da oferta, seja para explorar um mercado ou satisfazer a demanda estatal. Em qualquer dos casos, deve-se atentar para o disposto no art. 37, *caput* e inciso XXI, da Constituição de 1988:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.³⁵⁵

em combinação com o art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93

Art. 24. É dispensável a licitação:

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que

³⁵³ BARBOSA, **Licenças compulsórias...**

³⁵⁴ DANNEMANN

³⁵⁵ BRASIL, 1988, p.30-32.

possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;³⁵⁶

Ou seja, a licença deve ser realizada através de oferta pública e impessoal, em que as empresas interessadas possam fazer uso da patente ou se candidatar ao licenciamento em igualdade de condições. A oferta pública ou a licitação pode, nos casos de emergência nacional, ser substituída por um contrato de exploração da patente ou satisfação da demanda estatal, com prazo restrito à duração da emergência, observado o princípio da moralidade administrativa.

Sendo assim, o procedimento para obtenção do licenciamento envolve a determinação da necessidade ou emergência e a impossibilidade ou a falta de interesse do titular, ou seu licenciado, em atendê-las; a declaração do executivo constatando essa situação; a oferta pública ou licitação, ou, nos casos de emergência, o contrato por prazo restrito; a outorga da licença e o seu registro no órgão competente, no caso brasileiro, o INPI. Além disso, é possível que se estipulem *royalties* como forma de indenização ao titular pela licença obrigatória³⁵⁷.

Cabe ressaltar ainda que, essa modalidade de licença compulsória, não configura desapropriação pelo Estado da patente, mas, sim, trata-se de caso de requisição administrativa, porquanto não se retira ao dono, ou titular do direito, a propriedade do bem. Se o ato estatal não produz a perda, não há que pensar-se em desapropriação. Se é preciso utilizar-se de uma patente, voluntariamente ou não, não há desapropriação: tudo se passa no terreno fático; daí ser preciso requisitar-se, se há tempo.

³⁵⁶ BRASIL. Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. Disponível em <<http://www.planalto.gov.br>>.

³⁵⁷ BARBOSA, **Licenças compulsórias...**

3.3 DEFESA DO TITULAR

No caso das licenças compulsórias por falta de exploração, o titular pode se defender justificando o desuso por razões legítimas, comprovando a realização de sérios e efetivos preparativos para a exploração ou justificando a falta de fabricação ou comercialização por obstáculos legais, conforme disposto no art. 69 e incisos do CPI. Além disso, pode que o titular conteste as condições oferecidas por aquele que pleiteia a licença, ou que o requerente não preencha os requisitos do art. 68, § 2º, do supramencionado texto legal, ou seja, tratar-se de pessoa com legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente. Em qualquer caso, de acordo com o § 2º, do art. 73, caberá ao titular da patente comprovar a exploração.

Em se tratando da licença por abuso de direito ou abuso de poder econômico, ao requerente da licença cabe o ônus de comprovar o abuso dos direitos patentários ou o abuso econômico. Por prova do abuso, entende-se a juntada da decisão administrativa ou judicial sobre o assunto, sendo que a sua falta inviabiliza a concessão da licença. Como defesa pode o titular contestar a adequação do requerente aos requisitos do art. 68, § 2º, supra-referidos, bem como insurgir-se contra a aplicação da hipótese de abuso.

A licença obrigatória por dependência enseja ao titular da patente o direito de contestar a relação de dependência entre a patente e a inovação do requerente e o progresso técnico alegado em relação à patente antiga. Além disso, pode o titular alegar a ausência de tentativa de acordo entre o titular da patente dependente e o titular da patente antiga, prévio à requisição da licença compulsória.

Em relação à licença por interesse público ou emergência nacional, o titular deve manifestar-se no sentido da descaracterização dessas situações. Ainda, pode alegar a sua possibilidade e interesse em satisfazer a demanda estatal ou de explorar o mercado. Pode também contestar o processo de concessão da licença, ou seja, a competência do órgão do executivo que declarou a existência da situação fática ensejadora de licença, a forma de

realização ou a ausência da licitação ou do contrato por tempo restrito, a validade da outorga da licença, o arbitramento dos *royalties*, entre outros.

Em qualquer caso, pode o titular contestar a legitimidade do requerente, sendo que o prazo para a contestação é de sessenta dias a contar da intimação. A ausência de manifestação presume a aceitação dos termos do licenciamento. Da decisão que autoriza o licenciamento cabe recurso ao INPI no prazo de sessenta dias.

3.4 PRAZO

No caso de abuso dos direitos patentários, abuso de poder econômico, patente dependente ou interesse público ou emergência nacional, a lei não define prazo mínimo para a concessão do licenciamento compulsório. Entretanto, para a licença obrigatória por falta de exploração ou comercialização insuficiente do objeto da patente, o art. 68 do CPI, no seu § 5º, estipula para o seu requerimento o prazo de três anos a contar da concessão.

Dessa forma, o legislador nacional entendeu que o prazo de três anos é suficiente para que ocorra o início da exploração do privilégio. Em consequência, o requerimento de licença compulsória por falta de exploração ou comercialização insuficiente só pode ser apresentado transcorrido esse prazo.

3.5 REGULAÇÃO LEGAL

A Carta Magna brasileira, no art. 5º e incisos, protege o direito de propriedade desde que atenda a sua função social, e assegura o direito de propriedade intelectual dos autores de inventos industriais, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento econômico do país. Esses dispositivos prevêm a possibilidade de utilização do direito pela autoridade competente, assegurada a titularidade da propriedade, nos casos de perigo público, mediante ulterior indenização. No seu art.170, ao tratar dos princípios gerais da atividade econômica, estabelece que essa se dará, respeitados os princípios da propriedade privada e de sua função social e da livre concorrência. Dispõe,

ainda, no § 4º do art. 173, que a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.

Dessa forma, ainda que não haja disposição expressa sobre o assunto, as licenças compulsórias, ao terem por finalidade o progresso tecnológico e social através da exploração da patente e da repressão de abusos, encontram-se constitucionalmente protegidas. Constituem excelentes mecanismos de concretização dos objetivos almejados pelo Estado quando da concessão das patentes, dando utilidade à patente não explorada, coibindo os abusos de direitos patentários e econômicos, atendendo à demanda estatal em situações de interesse público e emergência nacional, possibilitando o aperfeiçoamento das patentes antigas, ou seja, permitindo o progresso social e científico necessário para que o sistema de patentes alcance a sua função social.

A Convenção de Paris, após a Revisão de Estocolmo, facultou a cada país signatário a adoção de medidas legislativas, prevendo a concessão de licenças obrigatórias para prevenir possíveis abusos quanto ao exercício do direito exclusivo sobre a patente, entre eles a falta de exploração. Por essa convenção, as licenças são concedidas para reprimir abusos.

O acordo TRIPs, por sua vez, contempla a licença compulsória na combinação dos arts. 8º e 31. O referido acordo prevê as hipóteses de licença compulsória por abuso dos direitos patentários, abuso de poder econômico, interesse público ou emergência nacional, falta de exploração e dependência entre patentes. Em síntese, esse acordo estabelece que toda a solicitação de licença compulsória será considerada em função de suas circunstâncias próprias e que deve ser antecedida de uma tentativa de outorga voluntária da licença em condições razoáveis. Além disso, restringe a duração do licenciamento ao objetivo para o qual foi autorizado, cessando com a extinção da causa da sua outorga. Dispõe ainda que a licença terá caráter não exclusivo, não sendo transferível e tendo por finalidade principal o abastecimento do mercado nacional. Aduz que o titular do direito licenciado terá direito a uma remuneração proporcional ao valor econômico da outorga da licença e a revisão judicial ou administrativa da concessão.

É certo que esses requisitos não se aplicam a todas as modalidades de licenças compulsórias previstas no ordenamento jurídico sobre a matéria. Como bem salienta Denis Borges Barbosa:

Em resumo, assim, no caso da licença por interesse público, o requisito de prévia solicitação de uma licença não é exigido, ainda que a notificação imediata o seja. No caso de licença para reprimir abuso de poder econômico, deixa de ser aplicável não só essa prévia solicitação, quanto requisito de exploração voltada ao mercado doméstico, a proporcionalidade da remuneração ao valor econômico da licença, e o requisito da limitação temporal – desde que a cessação da licença pudesse levar à volta do abuso.³⁵⁸

A Lei nº 9.279/96 absorveu grande parte dessas exigências, mesclando-as às disposições constitucionais pertinentes, não podendo se dizer que as normas previstas no TRIPs foram aplicadas de forma direta no sistema jurídico interno brasileiro. Isso muito se deve ao fato de que o supramencionado acordo não constitui uma lei uniforme; pelo contrário, determina que os Estados Membros legislem livremente, respeitadas as diretrizes mínimas acordadas.

³⁵⁸ BARBOSA, Licenças compulsórias... p. 6.

A PROTEÇÃO DO DESIGN SOB A ÓTICA DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E ITALIANA

Luciana Gössling Manica

INTRODUÇÃO

Nossa sociedade está caracterizada pela velocidade de informações, tecnologia e constante desenvolvimento. A economia, para acompanhar tais evoluções, tem que permanecer acelerada no mesmo ritmo, com constantes inventos, aprimoramento e sofisticação, a fim de poder participar no mercado competitivo em iguais condições.³⁵⁹

Já as empresas, para se adaptarem ao mundo da concorrência, tiveram que aprimorar a qualidade dos produtos e serviços. Porém, após essa etapa, surgiram mais desavenças, pois não era o bastante a melhoria de qualidade. Criou-se, então, a necessidade de dar mais atratividade às mercadorias, alterando sua forma, estilo, embalagem. Deu-se importância à apresentação do produto, passou-se a exigir harmonia, beleza, estética, sendo tais características o diferencial na hora da escolha pelo consumidor.³⁶⁰

Deste modo, entrou o design como protagonista, pois é uma forma efetiva de agregar valor aos produtos e serviços. Hodiernamente, destaca-se como um dos principais fatores para o sucesso de uma empresa. Atuando desde o desenvolvimento de produtos e serviços até sua comercialização por meio da otimização de custos, embalagens, material promocional, padrões estéticos, identidade visual, adequação de materiais, fabricação e ergonomia. Além disso, também é um fator essencial de estratégia de planejamento, produção e marketing.³⁶¹

³⁵⁹ SIMÕES, Fábio. Página da web <http://www.materialdidatico.pro.br/fabio/ucg-design.htm>, capturada em 15 de setembro de 2004.

³⁶⁰ MORAIS, Gustavo. **Proteção do Design no Brasil**. Comentário jurídico – Brasil/Alemanha. Julho de 1998. Página da web http://www.ahk.org.br/comentarios_juridicos/1998/jur_juli98.pdf, capturada em 09 de setembro de 2004.

³⁶¹ Página da web

Destaca-se que a OMPI (Organização Mundial de Propriedade Intelectual) distingue o Desenho Industrial dos demais ramos de propriedade intelectual, diferindo-o, por exemplo, de marca, pois aquele remete à aparência do produto, não necessitando ser distintiva como esta. Detecta-se, nos países-membros, variadas formas de proteção de um desenho industrial, recaindo inúmeras problemáticas que envolvem o tema, como diferentes conceitos, requisitos, necessidade ou não quanto à análise do mérito, possibilidade de proteção concomitante com demais setores de propriedade intelectual ou quanto ao efetivo tempo de tutela disponibilizado ao titular em cada país.

Urge salientar que os países condicionam o registro do desenho a algo “novo” ou “original”, mas de um estudo simplista parte-se para um estágio mais complexo: a questão do que é realmente “novo” e “original” para cada ordenamento.

Nesse diapasão entra o setor da moda, o qual apresenta maior destaque nesta explanação, uma vez que o amparo às criações do mundo fashion se torna mais deficiente em comparação às demais atividades onde o desenho industrial também tem grande relevância, como no setor de design de interiores, automobilístico, eletroeletrônico. A moda, por oportunizar a arte da imaginação, podendo esta ser materializada nos mais diferentes objetos e vista sob inúmeros aspectos, acaba por necessitar de uma legislação mais específica e determinada quanto à efetiva proteção de seus produtos.

A pesquisa de conceitos como *moda*, *arte*, *fashion*, *design* se faz necessária. O que acaba por transformar definições até então consideradas triviais em termos essenciais para se compreender o motivo pelo qual se tutela o desenho industrial por um ou outro caminho

E mais, destaca-se que as transações ocorridas na “Sociedade da Informação” levam apenas segundos para se concretizarem. Sabemos, pois, que a insegurança quanto à proteção de uma criação é enorme, não oportunizando, muitas vezes, aos titulares dos desenhos, uma exploração digna de seus conhecimentos artísticos, pois ficam à mercê de uma “definição jurídica”, ou, ainda, receosos quanto à correta hermenêutica das legislações

aplicadas ao *design*. Logo, restam temerosos e desconhecedores da devida tutela merecida aos titulares dos desenhos industriais.

Visa-se, assim, tentar abordar o porquê de opiniões tão divergentes não só entre países, mas no próprio interior de Estados possuidores de diferentes correntes em relação à tutela do desenho industrial. Não se busca, contudo, dirimir tais conflitos, porém, analisá-los quanto à sua fundamentação jurídica e seu real cabimento de proteção.

ARTE, MUNDO FASHION E PROPRIEDADE INTELECTUAL

Preliminarmente, vale destacar que tudo foi, está ou será protegido pela Propriedade Intelectual. Apesar deste ramo adentrar em todos os seguimentos do mercado, é relevante estudar as formas de proteção de desenhos industriais, pois há bastante divergência quanto à matéria. Tais debates se afloram ainda mais quando se sai do campo automobilístico, eletroeletrônico ou moveleiro, e se adentra no mundo da moda, como roupas, sapatos, óculos, cintos, etc. Este ramo se destaca por ter seus conceitos mais sensíveis, uma vez que possui maior interdisciplinaridade em relação aos demais objetos tutelados pela Propriedade Intelectual. Envolve, assim, mais conceitos, diferentes pontos de vista, maiores problemáticas, possibilitando uma rica pesquisa no campo da propriedade intelectual, arte, design e moda, fazendo-se necessária a conceituação de tais palavras para que se possa analisar a tutela mais adequada para cada seguimento.

ARTE E DESIGN

A arte é encontrada nos mais diversos lugares e se modifica com o tempo. Ela não tem a obrigação de explicar nada, não é um discurso lógico. Ela nos faz sentir, por meio de uma obra concreta, uma possibilidade do mundo sob a ótica do artista.³⁶² Logo, algo pode ser considerado arte para alguns e

³⁶² MARTINS, Maria Helena Pires. A importância da arte na cultura. **Equipe Educaredo**. Disponível em

para outros um simples objeto, desenho, sem qualquer significado. Já o design é feito para ser atraente, busca-se atingir as pessoas sob um determinado aspecto, a harmonia, a elegância. Procura conquistar seu público.

A tentativa de definir arte é um desafio, pois cada autor destaca um aspecto do que é a arte. Consoante o Moderno Dicionário Enciclopédico Brasileiro, *arte* é

o conjunto de normas para a execução mais ou menos perfeita de qualquer coisa; tratado acerca dessas normas; execução prática de uma idéia; ...*artes liberais*: as que exigem estudo e grande aplicação do espírito; *artes plásticas*: aquelas que visam reproduzir as formas físicas.³⁶³

Ou ainda, conforme Kandinsky, temos que:

A necessidade interior nasce de três causas místicas e está constituída por três necessidades místicas: 1. Todo o artista, como criador tem que expressar o que lhe é próprio (elemento da personalidade). 2. Todo o artista, como filho da sua época tem que expressar o que é próprio dessa época (elemento do estilo, como valor interno, constituído pela linguagem da época mais a linguagem da nação, caso esta exista). 3. Todo o artista como servidor da arte tem que expressar o que é próprio da arte em geral (elemento da pureza e eternidade artística que vive em todos os homens, povos e épocas e se manifesta em obras de arte de cada artista, de cada nação e de cada época e que como elemento principal da arte, não conhece nem o espaço nem o tempo).³⁶⁴

De cada conceito supramencionado obtém-se algo novo. Logo, resulta que o conceito de arte acaba por ser quase que subjetivo. Porém, resta detectar que a arte possuirá sempre a “personalidade do autor”, sua essência. E a arte demarcadora de uma época é aquela que possui características peculiares de seu tempo. Sendo assim, a arte não é imutável.

Com fulcro nas explicações acima, pode-se tentar distinguir um objeto tido como arte, de outro qualificado como desenho industrial. Pois, poderia se

<http://www.educarede.org.br/educa/oassuntoe/index.cfm?pagina=interna&id_tema=16&id_subtema=1>. Acesso em 08 out. 2004.

³⁶³ OBIOL, Salvador et al. (Coord). **Moderno dicionário enciclopédico brasileiro**. 21. ed. Curitiba: Educacional, 1996.

³⁶⁴ Página da web

<http://www.google.com.br/search?q=cache:GSEfnmcbvkJ:sepia.no.sapo.pt/sepiaap_cit.html+conceito+%2B+arte&hl=pt>. Acesso em 20 set. 2004.

ter em mente que o designer, na busca de soluções de problemas, transforma algo ou cria, não com base em seu espírito, mas, sim, limitado à utilidade, beleza, atratividade, harmonia do objeto.

Sabe-se que um objeto de arte não precisa ser harmônico, não necessita estar fora do estado da técnica, sendo possível qualquer rabisco vir a ser considerado arte, desde que não seja cópia de obra que já exista. E mais, não precisa ter registro para estar protegida, basta a materialização da idéia. Já foi descartada a hipótese de “industrialização” ser uma das diferenças entre obra artística e desenho industrial.

ETIMOLOGIA DA MODA

A Etimologia nos faz viajar na origem e desenvolvimento do significado das palavras, as quais podem ter os mais diversos sentidos, dependendo do contexto histórico ou entonação.

A palavra “fashion” (moda), consoante o *Oxford English Dictionary*, remete ao latim *factio* (na língua inglesa, *faction*, no sentido de facção, política, demonstrando que não há neutralidade na moda), até *facere*, isto é, fazer, fabricar. Assim, designava, originariamente, uma atividade, era algo que uma pessoa fazia; hoje é tido, normalmente, como algo que usamos. Podia remeter a fetiche, ou objetos que são fetiches, já que *facere* é também raiz de fetiche. E o que são produtos da moda ou da indumentária senão fetiches?

Nesse diapasão, vale lembrar o pensamento de Marx: “uma relação social definitiva entre os homens... assume... a forma fantástica de uma relação entre coisas”. Chamou de o “fetichismo de produtos”. O modo como as pessoas se vestem seria capaz de distingui-las, discriminá-las.

Vale destacar que o *Oxford English Dictionary* relaciona diferentes significados à palavra *fashion*, quais sejam: ação ou processo de fazer, uma forma ou corte específico, forma, maneira ou conduta (modo), uso convencional na vestimenta. Tais termos podem ser utilizados tanto como substantivos ou verbos, aumentando ainda mais a sua aplicabilidade.

Os termos “adornment” (adorno), “style” (estilo), “dress” (vestimenta) e “clothing” (indumentária), como a palavra “fashion”, podem ser utilizados ora

como substantivos, ora como verbos. Na verdade, sempre tais termos estarão de uma forma ou de outra interligados, não havendo um significado único ou comum a todos eles, o que faz com que dificulte uma conceituação específica de cada palavra.

Logo, as peças do vestuário podem seguir um estilo diferente, mas nem todas estarão na moda, pois às vezes entram, às vezes saem da moda. E mais, nem toda a moda é elegante. E há modas que se destinam a ser antimodas.

MODA X TRIVIALIDADE

Moda está diretamente ligada a fatos sociais, isto é, com política, economia, cultura, enfim com todos os seguimentos da sociedade, porém, há quem a relacione com trivialidade. Certamente, tal posicionamento provém de um preconceito popular. E mais, de pessoas com o intelecto menos desenvolvido, pois se sabe que a moda é inevitável, uma vez que decorrente da realidade socioeconômica, além de impulsionadora de desenvolvimentos tecnológicos, invenções e sofisticções. A sociedade capitalista moderna tem a moda como um ícone da economia mundial. Há quem alegue que *formas, cores e cortes* não são importantes, com certeza, tratam-se de pessoas alienadas à conjuntura econômica.

DESENHO INDUSTRIAL

Para melhor compreender a importância do desenho industrial para o mundo fashion, é essencial conhecer o que é desenho industrial, bem como da possibilidade da proteção simultânea de desenho industrial e direito de autor, desenho industrial e modelo de utilidade, desenho industrial e marcas.

O design é capaz de agregar valor e criar característica visual para produtos, serviços e empresas. Sua matéria-prima é a informação, podendo estar presente em todo o tipo de negócio e em todas as relações interpessoais.

Consoante Karorsiki:

Ergonomia, também conhecida como ‘human factors’, é a disciplina que trata da interação entre os homens e a tecnologia. A Ergonomia integra o conhecimento proveniente das ciências humanas para adaptar tarefas, sistemas, produtos e ambientes às habilidades e limitações físicas e mentais das pessoas.³⁶⁵

Nesse diapasão, destaca-se a “ergonomia” como sendo a disciplina mais abrangida pela atividade do desenho industrial, pois ela representa o fator humano no desenvolvimento de produtos, vislumbrando um maior conforto, eficiência e segurança.

A HISTÓRICA PROTEÇÃO DO DESIGN NO BRASIL

A proteção de desenhos industriais na legislação brasileira ocorreu, primeiramente, com o Decreto nº 24.507 de 29.06.1934. Até então, a proteção se dava através do Código Civil.³⁶⁶

O Código de Propriedade Industrial (CPI, Lei nº 5772/71), hoje extinto, definia dois conceitos de desenho industrial como produto. Um era destinado para formas tridimensionais, chamado de *Modelo Industrial*, isto é, forma plástica que opera no espaço. Outro, para composições gráficas bidimensionais, provenientes de um conjunto de linhas e cores com destinação ornamental, era tido como *Desenho Industrial*, ou seja, uma arte gráfica. Neste sentido, o antigo código denominava modelo e desenho industrial precisamente no dispositivo 11, itens 1 e 2, como:

Modelo Industrial – É toda a forma plástica que sirva de tipo de fabricação industrial e ainda se caracterize por uma nova configuração ornamental.

Desenho Industrial – É toda disposição ou conjunto novo de linhas ou cores, que, com fim industrial ou comercial, possa ser aplicado à ornamentação de um produto, por qualquer meio manual, mecânico ou químico, singelo ou combinado.

³⁶⁵ Karorsiki apud CUNHA, Frederico Carlos da. **A proteção legal do design – propriedade industrial**. Rio de Janeiro: Lucerna, 2000. v. 1.

³⁶⁶ A primeira legislação que se tem conhecimento de proteção aos desenhos industriais é francesa, de nº 1711, datando do Regulamento de Lion apud PIERANGELI, José Henrique. **Crimes contra a propriedade industrial e crimes de concorrência desleal**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

Ainda o CPI previa que combinações de elementos coligadas às formas bidimensionais ou tridimensionais poderiam ser patenteadas se formassem algo com características próprias: “considera-se ainda Modelo ou Desenho Industrial aquele que, mesmo composto de elementos conhecidos, realize combinações originais, dando aos respectivos objetos aspecto geral com características próprias”.

A nova lei de patentes, Lei nº 9.279 de 1996, uniu os conceitos de *design* constantes no antigo CPI, formando uma só modalidade, a de *Desenho Industrial*.

Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.

A proposta da nova lei visa atender às necessidades do sistema de propriedade industrial. Não remetendo a um conceito da arte do design. Quanto aos aspectos funcionais, a proteção ficou a cargo do Modelo de Utilidade, e não do Registro de Desenho Industrial, já que aquele é definido como: “o objeto de uso prático, ou parte deste suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua aplicação”.

Em sendo assim, a nova lei de Propriedade Industrial compreende o objeto de desenho industrial como o resultado do tratamento plástico aplicado à forma externa do produto, seja ela de natureza tridimensional ou bidimensional. Logo, a tutela do registro restringe-se à configuração externa do objeto.

Atualmente, a proteção do design no Brasil se dá através da concessão do registro pelo INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), que expede um certificado garantindo o privilégio de exploração industrial por 10 (dez) anos, prorrogáveis por mais 3 (três) parcelas de 5 (cinco) anos, isto é, perfazendo um total de, no máximo, 25 (vinte e cinco) anos de tutela. Em terminando tal período, o objeto de registro cai em domínio público, podendo ser explorado por qualquer pessoa, independentemente de autorização, concessão e remuneração. Importa ressaltar que o registro não está sujeito a licenças compulsórias, tampouco à caducidade.

Inicialmente, o pedido de registro deve ser depositado junto ao INPI, em consonância com os dispositivos da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial – LPI), e de acordo com o Ato Normativo 161, sendo imediatamente verificado se não encontra empecilho no art. 100 da referida lei, o qual trata dos objetos não registráveis, caso contrário, a lei impõe a concessão imediata. Dito exame não leva em consideração o quesito da novidade da forma. Nesta fase não se analisa o aspecto conceitual do desenho industrial, presente nos arts. 95, 96, 97 e 98 da LPI, e, sim, o que dispõe o art. 100.

Posteriormente, faz-se o exame formal do pedido de registro de desenho industrial, quando se analisa o conceito deste, mas não como critério fundamental, porém, para que se possa ter certeza de que o objeto do pedido realmente se encontra nesta natureza de proteção, o titular deve requerer o exame de mérito.

O conceito não é tido como critério primordial, pois não serve de base legal para que o examinador indefira de plano o pedido, visto que referida decisão só pode se dar com fulcro no art. 100. Porém, tais aspectos conceituais são importantes, já que podem servir como instrumento para um processo de nulidade de ofício de um registro já concedido por imposição da lei (art. 106), ou como argumentação em recursos contra decisões de indeferimento. Da definição, levam-se em conta quatro aspectos:

Considera-se desenho industrial a forma plástica **ornamental** de um objeto ou conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual **novo** e **original** na sua **configuração externa** e **que possa servir de tipo de fabricação industrial**.

Os requisitos supramencionados serão analisados *a posteriori*, tão somente se o objeto a ser protegido passar com sucesso pela análise do art. 100.

DO EXAME DE MÉRITO

O art. 111 da LPI permite ao titular do registro de desenho industrial requisitar, a qualquer tempo após a concessão, o exame de mérito do mesmo quanto aos aspectos da novidade e da originalidade. No Brasil não é um

procedimento muito utilizado, uma vez que o registro pode vir a ser anulado em se detectando colidência. E mais, tal mecanismo não impede que terceiros, dentro do prazo de 5 (cinco) anos, apresentem pedidos de nulidade do desenho, por comprovar defeito que lhe impeça de obter a tutela de um registro, pois a busca de anterioridade nos dados do INPI é bastante restrita.

Dentre os critérios utilizados na verificação de colidência, destacam-se: comparação visual entre as partes componentes, comparação visual do objeto como um todo e comparação visual em nível de detalhes. A colidência pode ser parcial ou total. No primeiro caso o parecer pode ainda ser favorável, isto é, mesmo havendo colidência parcial o registro pode ser mantido se apresentar diferenças suficientes que o distingua dos demais objetos. Quanto à colidência total, havendo cópia de outro produto, o registro terá que ser anulado.

Quando a diferença entre os objetos é sutil, dois ou mais examinadores analisarão em conjunto aspectos como: linhas de concordância, volumes, profundidades, relevos, proporções, efeitos de movimento, texturas, estilos, padrões de composições, etc. Trata-se de um exame muito delicado, uma vez que bastante subjetivo.

QUANTO AOS MEIOS ALTERNATIVOS DE TUTELA DO DESIGN

A OMPI defende que, dependendo da lei específica e da espécie do desenho, este poderia ser protegido também como arte segundo a lei de direito de autor. Destaca ainda que, em alguns países, a proteção do desenho industrial e a do direito de autor podem ser cumulativas. Assim, permite-se que dois tipos de proteção possam existir concomitantemente.

Em certos estados, onde é permitida a proteção do desenho industrial como direito de autor, a proteção é exclusiva, isto é, se o titular escolher um tipo, perderá a proteção de outro tipo. Acrescenta ainda que, conforme o país, o desenho industrial pode ser protegido pela legislação de concorrência desleal.

Frederico Carlos da Cunha é objetivo ao dizer que “não existe outra forma alternativa de proteção, ao menos para aqueles que são desenvolvidos exclusivamente para se transformarem em produtos industriais”.³⁶⁷ Tal afirmativa é ainda aplicada mesmo depois da Convenção de Berna³⁶⁸, que defende que o direito do autor se estabelece quando da fixação da obra em um suporte, ou assim que a obra tenha sido expressa por qualquer meio. Esse pensamento da Convenção faria com que o direito autoral preexistisse sempre em relação ao desenho industrial e à marca, o que dispensaria o registro.

Alguns profissionais alegam que há uma forma alternativa de proteção, a qual se daria através do direito de autor. Neste caso, o autor expediria uma carta (contendo os desenhos datados dos objetos) para si próprio, com aviso de recebimento e, ao recebê-la, manteria lacrada, para que fosse aberta em caso de prova judicial de anterioridade e autoria.

Porém, vale ressaltar que o único instrumento oficial de proteção para objetos de design, os quais são desenvolvidos para serem explorados industrialmente, é o Registro de Desenho Industrial, obtido através de um certificado expedido pela Divisão de Registro de Desenhos Industriais do Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

Ademais, completa o mestre Cunha que referida possibilidade de proteção por direito autoral não é possível, pois em desacordo com a Lei de Propriedade Industrial, uma vez que, se os desenhos se encontram no interior de uma carta fechada, não estarão os mesmos no estado da técnica, porque não vieram a ser divulgados. Conforme previsto no art. 96, parágrafo primeiro da referida Lei, o estado da técnica é constituído por *tudo aquilo que foi tornado acessível ao público* antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio, ressalvando o disposto no parágrafo terceiro desse artigo e no art. 99.

Assim, pelo fato dos desenhos não terem se tornado públicos, não caracterizam anterioridades impeditivas. Logo, qualquer pessoa que venha a

³⁶⁷ CUNHA, Frederico Carlos da. **A proteção legal do design – marketing e web design**. Rio de Janeiro: Lucerna, 2002. v. 2.

³⁶⁸ Convenção de Berna, 1886 – conferência diplomática sobre direitos autorais, ainda em vigência.

depositar tais desenhos obterá o registro, e este não poderá ser anulado com base na anterioridade de autoria, mesmo que venha a fazer uso da mencionada carta lacrada.

Outra maneira seria realizar a publicação dos desenhos através de jornais e/ou revistas. Contudo, a veiculação faz com que os desenhos se tornem de domínio público, permitindo que qualquer indivíduo os explore industrial e comercialmente.

Ainda se pode encontrar impedimento pelo fato de que os desenhos industriais foram criados para serem produzidos industrialmente, vale dizer, em escala, com intuito comercial. Já as obras de arte que exacerbam o direito autoral, são únicas, feitas com uma característica peculiar, própria do autor, pois detêm sua personalidade arraigada na arte por ele produzida. Ou seja, independentemente de seu destino, terá como marca a identidade do autor e, em havendo reprodução, será uma cópia, não obtendo jamais o real valor de uma obra original.³⁶⁹

O direito do autor atesta a paternidade da obra, bastando a materialização em um suporte para que incida a proteção, não obstante ser possível o registro na Escola de Belas Artes, mas não imprescindível. Já o desenho industrial precisa ser registrado pelo Departamento Nacional de Propriedade Industrial, devendo preencher requisitos formais.

O mestre Tinoco Soares também coaduna dessa opinião, afirmando ser impossível a proteção de desenhos industriais por direito de autor, e vice-versa.³⁷⁰

Porém, há aqueles que defendem que, em terminando a proteção por desenho industrial (tutela temporária de, no máximo, 25 anos), poderia o titular

³⁶⁹ CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial, v. I, parte I, p. 310, apud SOARES, José Carlos Tinoco. **Regime das patentes e royalties**: causas de nosso subdesenvolvimento; patentes nulas, royalty indevido, know-how superado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1972.

³⁷⁰ SOARES, José Carlos Tinoco. **Regime das patentes e royalties**: causas de nosso subdesenvolvimento; patentes nulas, royalty indevido, know-how superado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1972.

se valer da proteção marcária, findo tal prazo, perpetuando a tutela *ad infinitum*.³⁷¹

Sabidamente Tinoco aborda exemplos que constam irregularidades, bem como a aplicação do direito a outros fins, que não o conferido pela lei. O primeiro deles é que *Walt Disney Productions* é titular dos direitos autorais de todas as figuras animadas que aparecem em seus filmes. Tais direitos lhe foram concedidos no país de origem (Estados Unidos), possuindo proteção em todos os países signatários da Convenção Universal sobre Direito de Autor sem necessidade de depósito ou registro.

A concessão norte-americana tutela os desenhos animados para serem utilizados tão somente em filmes cinematográficos, televisão e publicações impressas, pois há outra lei específica a ser aplicada para fins industriais, como brinquedos, bonecas, bijuterias, estatuetas, aplicação das figuras em tecidos, roupas, objetos, etc.

Ocorre que os titulares do direito autoral da América do Norte fazem uso do mesmo como se fossem titulares de desenhos industriais, cobrando *royalties* das pessoas que utilizam os mesmos. Porém, destaca-se que se trata de um direito inexistente. E mais, normalmente, tais desenhos, ao chegarem ao Brasil, antes de serem aplicados como desenhos industriais, já pertenciam ao domínio público, mesmo com nomes diversos dos originais (ex. *Donald Duck* e *Pato Donald*). Tanto o direito do autor quanto o desenho industrial protegem, nos seus limites, o desenho, e não a sua denominação. Lembra-se que a denominação só é tutelada *ad aeternum* por meio do direito marcário ou por meio do nome comercial.

Destaca-se ainda que, se os referidos desenhos tivessem sido tutelados pela lei de propriedade industrial, seus prazos teriam expirado, e os mesmos se encontrariam em domínio público, podendo ser utilizados por qualquer pessoa, independentemente de pagamento de *royalties*.

Newton Silveira defende a cumulação de proteção de direito autoral com propriedade industrial. Alega que a *expressividade* ligada à forma detectará

³⁷¹ MORAIS, Gustavo. **Proteção do design no Brasil**. Comentário jurídico – Brasil/Alemanha. Julho de 1998. Disponível em <http://www.ahk.org.br/comentarios_juridicos/1998/jur_juli98.pdf>. Acesso em 09 set. 2004.

