

---

# PROPRIEDADE INTELECTUAL: QUESTÕES POLÊMICAS

---

*Guilherme Calmon Nogueira da Gama\* - Desembargador do  
Tribunal Regional Federal da 2ª Região (RJ-ES).*

## 1.1. INTRODUÇÃO

O poder intelectual da pessoa humana, bem como sua imaginação criadora, manifestam-se no universo das artes e das ciências, bem como na esfera da técnica e das indústrias, em obras da maior variedade. Ao conjunto dos direitos resultantes das concepções da inteligência e do trabalho intelectual, vistos principalmente sob a perspectiva do proveito que deles pode resultar, costuma-se denominar genericamente como “propriedade intelectual”<sup>1</sup>.

A despeito do regime atual acerca da temática da Propriedade Intelectual se revelar bem diferente do regime da propriedade dos bens na legislação codificada (de 2002), é conveniente tecer algumas considerações a seu respeito diante da possibilidade de aproveitamento de noções que decorrem da origem comum dos institutos (Direitos Reais e Propriedade Intelectual).

No curso do século XIX, em razão da evolução do pensamento jurídico a respeito da tradicional classificação dos direitos privados – direitos

---

\*Membro do IBDFAM. Mestre e Doutor em Direito Civil pela UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro). Professor Adjunto de Direito Civil da UERJ (Graduação e Pós-Graduação). Professor Permanente de Direito Civil do Programa de Pós-Graduação da Universidade Gama Filho (RJ). Desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (RJ-ES). Ex-Juiz Auxiliar do Supremo Tribunal Federal.

<sup>1</sup> CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. v. 1. 2. ed. São Paulo: RT, 1982, p. 49.

pessoais, direitos obrigacionais e direitos reais -, cogitou-se da inclusão de duas outras categorias até então não cogitadas, a saber, dos direitos da personalidade e dos direitos intelectuais<sup>2</sup>. É célebre o julgamento do caso em que se reconheceu a legitimidade da recusa de um pintor em entregar obra (retrato de dama) encomendada e paga devido à prevalência do direito pessoal (moral) do artista em confronto com o direito de crédito do encomendante (cuidou-se do *arrêt* Rosa Bonheur, de 04.07.1865).

O Código Civil de 1916 havia disciplinado o tema sob o *nomen iuris* “Da Propriedade Literária, Científica e Artística” nos seus arts. 649 a 673 que, no entanto, foram revogados antes do advento do Código Civil de 2002<sup>3</sup>. O Código Civil em vigor, por sua vez, não cuida do tema, eis que reservado para, especificamente, duas leis especiais em vigor: a Lei n° 9.279, de 14.05.1996 – denominada de Lei da Propriedade Industrial – e a Lei n° 9.610, de 19.02.1998 – conhecida como Lei do Direito Autoral.

Como adverte Luciano de Camargo Penteado, a palavra ‘propriedade’ pode ser empregada para abranger as situações de titularidade de direitos patrimoniais referentes aos objetos de criação intelectual<sup>4</sup>. Desse modo, haveria propriedade literária, artística, científica e intelectual. Tal “propriedade” no segmento dos direitos autorais e outras situações relativas a bens incorpóreos não pode “em tudo e por tudo, ser assimilada à propriedade, tal como definida no art. 1.228, *caput*”, do Código Civil de 2002<sup>5</sup>. Contudo, atualmente tais situações se encontram reguladas em leis específicas diante da constatação de suas peculiaridades, além de aspectos relacionados aos direitos da personalidade e outras situações jurídicas (como a tutela do consumidor e da concorrência leal).

No sistema do Código Civil de 1916 houve quem sustentasse que o tratamento a respeito da matéria deveria ser na parte referente à teoria das pessoas, mais especificamente no segmento dos direitos da

---

<sup>2</sup> BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de autor*. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003, p. 2.

<sup>3</sup> Oliveira Ascensão registra que, no Brasil, o Direito Autoral ganhou autonomia legislativa com a edição da Lei n° 5.988/73, quando houve a distinção de tratamento normativo entre os direitos de autor e os direitos reais (ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 17).

<sup>4</sup> PENTEADO, Luciano de Camargo. *Direito das Coisas*, cit., p. 146.

<sup>5</sup> ALVIM, Arruda. *Comentários ao Código Civil brasileiro*, cit., p. 89.

personalidade, e não no livro do Direito das Coisas<sup>6</sup>. No âmbito da Constituição Federal de 1988, a matéria vem prevista no art. 5º, incisos XXVII, XXVIII, e XXIX, nas duas vertentes – tutela dos direitos autorais, bem como das marcas e patentes -, como direitos fundamentais. Como bem observa Orlando Gomes, a noção de propriedade incorpórea somente é explicada como reflexo do valor psicológico da idéia de propriedade, mas embora existam semelhanças, tais novos direitos não se confundem com a situação proprietária: “a assimilação é tecnicamente falsa”<sup>7</sup>.

Assim, aos autores é assegurado o direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução de suas obras (CF, art. 5º, XXVII), além de serem protegidas as participações individuais em obras coletivas e as reproduções de imagem e voz humanas, garantida a fiscalização do seu aproveitamento econômico (CF, art. 5º, XXVIII), bem como são também protegidos os autores de inventos industriais quanto ao privilégio de sua utilização, suas criações industriais, a titularidade das marcas, dos nomes empresariais e outros signos distintivos (CF, art. 5º, XXIX). Algumas Convenções Internacionais a respeito da Propriedade Intelectual também foram aprovadas e receberam a adesão do Estado brasileiro, tais como a Convenção de Paris de 1833, a de Berna de 1886, a de Washington de 1946, a de Genebra de 1948, entre outras. A Convenção de Berna, assinada em 1886, foi fruto dos trabalhos que resultaram na Associação Literária e Artística Internacional de 1878, e teve como alcance as obras literárias e artísticas, inclusive de caráter científico, qualquer que fosse o modo de expressão<sup>8</sup>.

Costuma-se conceituar a propriedade imaterial como os direitos relativos às produções intelectuais do domínio literário, científico e artístico, bem como os direitos que têm por objeto as invenções e os desenhos e modelos industriais, insertos no campo industrial. Para Carlos Alberto Bittar, “direitos intelectuais (*jura in re intellectuali*) são (...) aqueles referentes às relações entre a pessoa e a 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 dos quais detêm verdadeiro monopólio”<sup>9</sup>.

---

<sup>6</sup> DINIZ, Maria Helena. *Curso de direito civil brasileiro: direito das coisas*, v. 4. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 343; RODRIGUES, Sílvio. *Direito Civil: direito das coisas*, cit., p. 230..

<sup>7</sup> GOMES, Orlando. *Direitos reais*, cit., p. 112.

<sup>8</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Propriedade intelectual*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2005, p. 45.

<sup>9</sup> BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de autor*, cit., p. 2.

Antônio Chaves já advertia, há algum tempo, que as diversas produções da inteligência e do engenho humano dividem-se em dois conjuntos principais, conforme se manifestem no segmento das artes e das ciências – direito do autor -, ou no campo das indústrias – direito de propriedade industrial<sup>10</sup>. No plano internacional há tanto proximidade entre o Direito de Autor e o Direito de Propriedade Industrial que foi constituído organismo internacional denominado Organização Mundial da Propriedade Industrial (OMPI), com sede em Genebra, na Suíça, surgida em razão da Convenção de Estocolmo de 14.07.1967, que atualmente tem aptidão para concluir acordos bilaterais ou multilaterais envolvendo seus Estados-membros para assegurar direitos e obrigações na esfera internacional. Assim, ainda que com objetos semelhantes, a propriedade literária e a industrial têm domínios próprios e campos distintos de aplicação, em razão das especificidades das obras e das produções<sup>11</sup>. A criatividade da pessoa humana se exerce ora no campo da técnica, ora no campo da estética, o que permite a divisão da propriedade intelectual em: a) direito do autor que se relaciona à criação estética; b) propriedade industrial que se vincula à invenção técnica<sup>12</sup>.

Inexiste dúvida de que existe uma relação intrínseca entre investimento em pesquisa e desenvolvimento – P&D – (*input* tecnológico), propriedade intelectual (*output* tecnológico), produção de bens de maior valor agregado e acumulação de riquezas<sup>13</sup>. Das diversas maneiras possíveis para o estímulo ao investimento criativo, a história das economias de mercado optou por um modelo específico, a saber, aquele que atribui ao criador ou investidor um direito de uso exclusivo sobre a solução tecnológica ou sobre a obra do espírito produzida, daí o surgimento da Propriedade Intelectual<sup>14</sup>. Como se sabe, o regime da propriedade

---

<sup>10</sup> CHAVES, Antônio. *Direito de autor*. Rio de Janeiro: Forense, 1987, p. 7.

<sup>11</sup> BARROS, Carla Eugênia Caldas. *Manual de direito da propriedade intelectual*. Aracaju: Evocate Editora, 2007, p. 45.

<sup>12</sup> SILVEIRA, Newton. *A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial*. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 5.

<sup>13</sup> SILVA, Rodrigo Guerra M. e, MACHADO, Eduardo, LOTUFO, Roberto A. Propriedade intelectual e inovação no Brasil. In: IDS (coord.). *Propriedade intelectual: plataforma para o desenvolvimento*. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 191.

<sup>14</sup> BARBOSA, Denis Borges. As bases constitucionais do sistema de proteção das criações industriais. In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro (coords.). *Criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal*. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 4.

intelectual (aí também compreendida a propriedade industrial) sempre constituiu um dos pilares básicos do desenvolvimento científico, tecnológico e industrial dos vários países e nações<sup>15</sup>.

## 1.2. Natureza jurídica

No passado, houve quem negasse a qualidade de direito às manifestações atualmente conhecidas como inseridas na Propriedade Intelectual. A justificativa geralmente apresentada para tal negativa era o caráter social das idéias: “o pensamento manifestado pertence a todos: é uma propriedade social; a inspiração da alma humana não pode ser objeto de monopólio”<sup>16</sup>. Costumava-se, ainda, afirmar que a obra artística ou científica seria mero produto do meio em que ela surgiu, daí não ser apropriável individualmente e, conseqüentemente, não ser um direito, mas um simples privilégio ou monopólio de exploração outorgado aos seus autores para incremento das artes, das ciências e das letras.

Tais posições, no entanto, foram objetadas e, assim, passou-se a admitir a natureza jurídica de tais direitos. Alguns doutrinadores os qualificaram como direitos da personalidade, eis que contêm um elemento da personalidade cujo objeto seria a obra intelectual, ao passo que outros os consideraram como modalidade especial de propriedade, daí a noção de propriedade incorpórea, imaterial ou intelectual<sup>17</sup>. A opção do legislador de 1916 foi encampar a noção de propriedade incorpórea nos arts. 649 a 673 do Código Civil editado na época.

A questão não era meramente teórica ou abstrata, porquanto, de acordo com a orientação que prevalecesse, distinto seria o regime jurídico aplicável à categoria de tais manifestações humanas no campo das artes ou das ciências. A doutrina entende que, para o fim de resguardar, proteger e estimular a criatividade, a lei cuida das obras intelectuais, sejam elas musicais, coreográficas, jornalísticas, fotográficas,

---

<sup>15</sup>CANOTILHO, J.J. Gomes; MACHADO, Jónatas; RAPOSO, Vera Lúcia. *A questão da constitucionalidade das patentes pipeline à luz da Constituição Federal brasileira de 1988*. Coimbra: Almedina, 2008, p. 10.

<sup>16</sup> *Apud* DINIZ, Maria Helena. *Curso de direito civil brasileiro*, cit., p. 343.

<sup>17</sup> DINIZ, Maria Helena. *Curso de direito civil brasileiro*, cit., p. 344.

cinematográficas, literárias, científicas, etc., não apenas na esfera patrimonial, mas essencialmente na esfera pessoal (ou moral).

Há, na realidade, duas vertentes no âmbito das situações relacionadas aos direitos autorais, às marcas e patentes, ainda que também se reconheça distinção entre as duas principais modalidades de propriedade intelectual: os direitos autorais (ou propriedade intelectual *stricto sensu*) e as marcas e patentes (ou propriedade industrial). Sob a vertente pessoal, tais direitos compreendem a paternidade da obra em virtude da criação (daí decorrer da personalidade do autor ou inventor). Sob a vertente patrimonial, tais direitos consistem na possibilidade de sua utilização econômica, com a publicação, sua difusão, reprodução, tradução, entre outras espécies de exploração.

O certo é que os princípios afetos aos direitos reais não se aplicam, em termos sistemáticos e sob o ângulo técnico, às situações que se encaixam na moldura dos direitos intelectuais (aí englobados os direitos autorais e os direitos marcários). Apenas a título subsidiário poder-se-á cogitar do emprego do regime dos Direitos Reais em relação à denominada Propriedade Intelectual, daí a razão para a existência de subsistemas jurídicos próprios para cada uma das modalidades de propriedade intelectual através das Leis n° 9.279/95 e 9.610/98. De modo abrangente, a atividade criadora é de um só tipo seja no segmento das idéias abstratas (e, muitas vezes, ficcionais), seja no campo das invenções ou das obras artísticas: “o que se protege é o fruto dessa atividade, quando esta resulta numa obra intelectual, ou seja, uma forma com unidade suficiente para ser reconhecida como elea mesma”<sup>18</sup>.

Ao cuidar da natureza dos direitos autorais, Sérgio Vieira Branco Júnior encampa a teoria dualista, abrangendo, necessariamente, “os direitos morais atinentes à personalidade do autor e os direitos patrimoniais segundo os quais o criador intelectual se remunera”<sup>19</sup>.

Em interessante abordagem acerca da Propriedade Industrial, Denis Barbosa registra que o Direito, a partir do início do período da economia

---

<sup>18</sup> SILVEIRA, Newton. *A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial*, cit., p. 14.

<sup>19</sup> BRANCO JÚNIOR, Sérgio Vieira. *Direitos autorais na Internet e o uso de obras alheias*. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2007, p. 31.

de mercado, instituiu uma construção jurídica específica para tratar da exclusividade de uso no mercado de certo bem incorpóreo; trata-se de “caso particular de uma exclusividade que recai sobre atividade econômica específica que consiste na exploração no mercado de criação estética, um investimento numa imagem, ou então uma solução técnica, cujo valor merece proteção pelo Direito”<sup>20</sup>.

### 1.3. Características e objeto

Os direitos referentes à propriedade intelectual *lato sensu* têm por objeto a criação intelectual e, por isso, apresentam vários pontos de contato, formando uma disciplina jurídica autônoma. O objeto dos direitos de propriedade intelectual são bens imateriais, ou seja, aqueles que carecem de corporeidade, ainda que em vários casos possam a vir a ser materializados para que tenham destinação econômica.

Os direitos intelectuais podem cumprir finalidades estéticas – de deleite, de beleza, de sensibilidade, de aperfeiçoamento intelectual e científico – ou objetivos práticos – de uso econômico ou doméstico, como móveis, automóveis, máquinas, processos produtivos, aparatos -, daí a distinção entre os Direitos de Autor e o Direito de Propriedade Industrial<sup>21</sup>.

O sentido da palavra ‘propriedade’ para se referir às obras e inventos, na realidade, decorre da noção de titularidade exclusiva, mas não pertence integralmente ao subconjunto dos direitos patrimoniais. A titularidade é parcela integrante dos direitos de propriedade intelectual, tanto na sua projeção civil (direitos de autor) quanto na sua projeção empresarial (patentes e marcas)<sup>22</sup>.

A grande e importante conexão que existe entre a pessoa, sua esfera existencial e sua esfera patrimonial é marca característica dos direitos de propriedade intelectual em sentido amplo. Mesmo o mecanismo da seqüela, típico das situações reais, recebe uma aplicação toda especial

---

<sup>20</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica*. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008, p. 248.

<sup>21</sup> BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de autor, cit.*, p. 3.

<sup>22</sup> PENTEADO, Luciano de Camargo. *Direito das Coisas, cit.*, p. 146.

relativamente aos direitos do autor e às marcas e patentes<sup>23</sup>. Confira o exemplo do direito do autor ter acesso ao exemplar único e raro de sua obra quando ele se encontre legitimamente em poder de outrem, para o fim dele poder preservar sua memória através de processo fotográfico ou assemelhado (Lei n° 9.610/98, art. 24, VII).

São características dos bens imateriais objeto dos direitos de propriedade intelectual: a) decorrem da criatividade humana; b) em razão da criatividade e tomadas as providências na esfera jurídica, passam a ser objeto de proteção pelo Direito, com a afetação da sua titularidade, de que decorre a exclusividade; c) tal proteção representa o direito à exclusividade de sua utilização; d) o direito a ele relacionado tem caráter absoluto, ou seja, oponível contra todos; e) o direito de autor, o direito à titularidade de um *software* ou o direito às marcas e patentes, considerados em si mesmos, são direitos imateriais, mas para poderem ser fruídos normalmente demandam materialização; f) tal materialização gera, para os donos dos exemplares (livro, invento, *software*), a possibilidade de fruição individual e utilização simultâneos com todas as demais pessoas que se tornem donas de outros exemplares<sup>24</sup>.

Diante da necessidade de ponderação entre os direitos do criador e os interesses da coletividade construiu-se o sistema de propriedade industrial, inclusive quanto às especificidades da proteção do direito de autor e da tutela das marcas e patentes. Na contemporaneidade, o bem imaterial incorporou-se, definitivamente, na vida econômica dos países, havendo estimativa consoante a qual a propriedade intelectual das sociedades empresárias, em termos mundiais, é representada em torno de 30% (trinta por cento) dos ativos empresariais, inclusive marcas, patentes, o fundo empresarial, valor de mercado de oligopólios e monopólios<sup>25</sup>.

De se observar a natureza evanescente dos bens imateriais – especialmente relacionados às patentes –, pois quando são colocados no mercado e, assim, tornando-se acessíveis ao público, há um episódio de imediata e total dispersão, ou seja, a informação ínsita na criação deixa de ser escassa, perdendo a sua economicidade<sup>26</sup>.

---

<sup>23</sup> PENTEADO, Luciano de Camargo. *Direito das Coisas*, cit., p. 146.

<sup>24</sup> ALVIM, Arruda. *Comentários ao Código Civil brasileiro*, cit., p. 91-92.

<sup>25</sup> BARROS, Carla Eugênia Caldas. *Manual de direito da propriedade intelectual*, cit., p. 52.

<sup>26</sup> BARBOSA, Denis Borges. *As bases constitucionais do sistema de proteção...*, cit., p. 5.

A Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, revista em Estocolmo em 1967 – Decretos n.ºs. 75.572, de 08.04.75 e 635, de 21.08.92 – consignou que a propriedade industrial deve ser compreendida na acepção mais ampla possível, aplicando-se não somente à indústria e ao comércio propriamente ditos, mas também inclui as indústrias agrícolas e extrativas, e a todos os produtos manufaturados ou naturais, como nos exemplos dos vinhos, cereais, tabaco em folha, entre outros<sup>27</sup>.

#### 1.4. Propriedade literária, artística e científica

As espécies do gênero “Propriedade intelectual” são os direitos do autor (ou propriedade intelectual em sentido estrito, aí abrangendo a propriedade literária, artística e científica) e os direitos de marcas e patentes (ou propriedade industrial).

Antônio Chaves conceituou o direito de autor como “o conjunto de prerrogativas de ordem não patrimonial e de ordem pecuniária que a lei reconhece a todo criador de obras literárias, artísticas e científicas, de alguma originalidade, no que diz respeito à sua paternidade e ao seu ulterior aproveitamento, por qualquer meio durante toda a sua vida, e aos seus sucessores, ou pelo prazo que ela fixar”<sup>28</sup>.

Nos direitos do autor não há direito de propriedade propriamente dito, mas sim situação de titularidade jurídica com exclusão das demais pessoas da coletividade. Na realidade, os direitos do autor configuram situação jurídica subjetiva cujo exercício se dá *erga omnes* (daí sua natureza de direito absoluto). Arruda Alvim bem registra que a Constituição Federal e a Lei n.º 9.610/98 não empregam o termo ‘propriedade’ para designar os direitos autorais<sup>29</sup>.

---

<sup>27</sup> DOMINGUES, Douglas Gabriel. *Comentários à Lei da Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 17.

<sup>28</sup> CHAVES, Antônio. Direitos de autor. *Enciclopédia Saraiva do Direito*. n. 26, p. 107.

<sup>29</sup> ALVIM, Arruda. *Comentários ao Código Civil brasileiro*, cit., p. 107.

#### **1.4.1. Aspectos gerais**

O Direito de Autor (ou de Propriedade Intelectual *stricto sensu*) é o conjunto de normas que regem as relações jurídicas constituídas em razão da criação e da utilização de obras intelectuais, estéticas, literárias, artísticas e científicas, ou seja, criações do gênio humano manifestadas em formas sensíveis, estáticas, voltadas à sensibilização e à transmissão de conhecimentos<sup>30</sup>.

Os direitos autorais não pertencem à categoria dos direitos reais, tampouco àquela referente aos direitos pessoais (na especialidade dos direitos da personalidade), e sim correspondem à bipartição nos “dois citados feixes de direitos (...), constituem nova modalidade de direitos privados”<sup>31</sup>; são na realidade direitos de cunho intelectual que realizam a proteção de vínculos (pessoais e patrimoniais) do autor com sua obra, de índole especial, *sui generis*, a justificar uma disciplina normativa específica.

São obras intelectuais as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer tipo de suporte (tangível ou não, conhecido ou não), entre outras os textos de obras literárias, artísticas ou científicas, as conferências, alocações, sermões, as obras dramáticas e dramático-musicais, as obras coreográficas e pantomímicas, as composições musicais, as obras audiovisuais (sonorizadas ou não), as obras fotográficas, as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia, arte cinética, as ilustrações, cartas geográficas, os projetos, esboços e obras plásticas de geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência, as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais (desde que apresentadas como criação intelectual nova), os programas de computador, as coletâneas, compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados (Lei n° 9.610/98, art. 7°).

Além das obras protegidas com base no art. 7°, da Lei n° 9.610/98, também há a proteção dos direitos de autor relacionados à adaptação, arranjo, tradução ou orquestração de obra caída em domínio público (Lei n° 9.610/98, art. 14). Enquanto não cair em domínio público, a obra somente poderá ser traduzida com a anuência do seu autor. Há, ainda, a

---

<sup>30</sup> BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de autor, cit.*, p. 3.

<sup>31</sup> BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de autor, cit.*, p. 11.

proteção do título das obras e das publicações periódicas (incluindo os jornais e revistas) durante o prazo de um ano a contar da divulgação do último número, salvo se forem de periodicidade anual, caso em que o prazo será de dois anos.

O autor, na sua identificação, poderá se valer do seu nome civil (completo ou abreviado), de pseudônimo ou qualquer outro sinal convencional (Lei n° 9.610/98, art. 12).

É, também, assegurada a participação individual em obra coletiva, sendo que os coautores de obra intelectual exercerão seus direitos de comum acordo, salvo convenção em sentido contrário. Quando não for possível a divisão de obra feita em coautoria, nenhum dos coautores pode publicá-la ou autorizar-lhe a publicação, sob pena de responder civilmente<sup>32</sup>. A doutrina identifica a hipótese como de comunhão que recai sobre bem imaterial, eis que todos os coautores e colaboradores terão direitos iguais<sup>33</sup>.

Ao autor são reconhecidos direitos morais e patrimoniais sobre a obra por ele criada (Lei n° 9.610/98, art. 22). Além da possível retribuição que poderá ter em razão da exploração econômica de sua obra, o autor tem direitos que se relacionam ao conteúdo ideal de seu trabalho ou atividade, inclusive de que ela não sofra qualquer alteração mesmo depois da cessão dos direitos patrimoniais, ou mesmo que ela seja mantida inédita.

São considerados direitos morais do autor: a) reivindicação da paternidade de sua obra, a qualquer tempo; b) indicação ou anúncio de seu nome, pseudônimo ou outro sinal convencional na utilização de sua obra; c) conservação de seu ineditismo; d) garantia da sua integridade, opondo-se a qualquer tipo de modificação ou ato que possa prejudicá-la ou atingi-lo na sua reputação e imagem; e) modificação da obra, antes ou depois da sua utilização; f) retirada da obra de circulação; g) suspensão da utilização anteriormente autorizada; g) acesso ao exemplar único e raro da obra quando estiver em poder de outra pessoa, de modo a preservar sua memória (Lei n° 9.610/98, art. 24). Os direitos morais do autor são absolutos, inalienáveis, irrenunciáveis e perpétuos.

---

<sup>32</sup> DINIZ, Maria Helena. *Curso de direito civil brasileiro*, cit., p. 350.

<sup>33</sup> RODRIGUES, Silvio. *Direito Civil: direito das coisas*, cit., p. 235.

O direito moral ao inédito consiste na prerrogativa reconhecida ao autor de não publicar ou divulgar de qualquer modo sua obra literária, artística ou científica, pois somente a ele cabe decidir se houve seu encerramento, e não a qualquer outra pessoa. O autor pode não estar satisfeito com sua obra e, por isso, não concordar em publicá-la. O direito de correção da obra também é prerrogativa reconhecida ao autor, ainda que possa gerar algum gasto extraordinário ao editor que, assim, poderá ser indenizado pelo autor.

Por ocasião de sua morte, alguns direitos morais são transmitidos aos herdeiros, tais como a defesa da integridade da obra, impedindo qualquer tipo de alteração<sup>34</sup>.

No que tange aos direitos patrimoniais do autor, a lei assegura os poderes de usar, gozar e dispor de sua obra, além de poder autorizar sua utilização ou fruição por terceiro, no todo ou em parte (Lei n° 9.610/98, arts. 28 e 29). Como regra, os direitos patrimoniais do autor não se comunicam ao cônjuge, salvo se o contrário for previsto no pacto antenupcial, além dos rendimentos de sua exploração econômica.

Não há proibição de emprego de transcrições ou citações de obras alheias desde que haja a indicação de sua origem e do nome do autor, devendo a obra ter caráter científico, didático ou artístico (Lei n° 9.610/98, art. 46, III, VIII e VIII). De outro lado, é terminantemente proibido o plágio, ou seja, a reprodução parcial ou total de obra elaborada por outra pessoa, ainda que com modificação, como se a obra fosse de autoria do plagiador.

Não é possível a utilização de obras teatrais, composições musicais ou literomusicais e fonogramas em representações ou execuções públicas que visem o lucro direto ou indireto, sem a prévia e expressa autorização do autor. Representação pública é a exploração de obras teatrais do gênero drama, tragédia, comédia, ópera, balé, pantomimas, e outras semelhantes, mediante a participação de artistas em locais de frequência coletiva, ou através de radiodifusão, transmissão e exibição cinematográfica<sup>35</sup>. Execução pública representa a utilização de composições musicais (ou literomusicais), também com a participação de artistas, ou a utilização de

---

<sup>34</sup> DINIZ, Maria Helena. *Curso de direito civil brasileiro*, cit., p. 353.

<sup>35</sup> DINIZ, Maria Helena. *Curso de direito civil brasileiro*, cit., p. 358.

fonogramas e obras audiovisuais, em locais de frequência coletiva, por qualquer tipo de processo (radiodifusão, transmissão por qualquer modalidade, e exibição cinematográfica).

Teatros, cinemas, salões de ópera, baile, concertos, boates, *nightclubs*, bares, clubes, associações recreativas ou de outra natureza, lojas, estádios, feiras, restaurantes, hotéis, motéis, clínicas, hospitais, meios de transporte de passageiros (terrestre, marítimo, fluvial ou aéreo), ou qualquer outro lugar onde haja representação, execução ou transmissão de obras literárias, artísticas ou científicas, são considerados locais de frequência coletiva (Lei nº 9.610/98, art. 68, §§ 1º a 3º).

É possível a cessão dos direitos do autor no que tange à sua vertente econômica, por negócio jurídico *inter vivos*, como por exemplo ocorre em razão da celebração do contrato de edição de obra literária, artística ou científica. Tal possibilidade decorre, em especial, da circunstância de o autor raramente ter condições materiais de reproduzir sua obra ou explorá-la empresarialmente. Como adverte a doutrina, há algumas limitações no que tange à cessão dos direitos do autor: a) a transmissão total compreende todos os direitos do autor, excepcionando-se os de natureza moral e aqueles expressamente proibidos por lei; b) a cessão total e definitiva dos direitos patrimoniais somente é possível em razão de contrato escrito; c) não havendo contrato escrito, a cessão somente será possível pelo prazo máximo de cinco anos; d) a transferência somente é eficaz para o país em que se celebrou o contrato escrito, salvo estipulação em contrário; e) a cessão somente se dá para as modalidades de exploração já existentes à data do contrato (e não para outras modalidades que venham a ser inventadas); f) o contrato deve ser interpretado restritivamente quanto à modalidade de utilização, devendo ser interpretada a estipulação limitada a uma modalidade de utilização que seja indispensável ao cumprimento da finalidade do contrato<sup>36</sup>.

#### 1.4.2. Questões polêmicas sobre direitos autorais

O registro das obras intelectuais tem natureza meramente declaratória, e não constitutiva acerca dos respectivos direitos. De modo a tornar pública

---

<sup>36</sup> DINIZ, Maria Helena. *Curso de direito civil brasileiro*, cit., p. 360-361.

a obra e, conseqüentemente, assegurar os direitos do autor, é imprescindível o registro da obra na Biblioteca Nacional, na Escola de Música, na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Instituto Nacional do Cinema, ou no Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Lei n° 5988/73, art. 17). Caso a obra seja de determinada natureza que comporte registro em mais de um dos referidos órgãos, ela deverá ser registrada naquele com que houver maior afinidade (Lei n° 9.610/98, art. 19, § 1°).

Há limitação temporal quanto ao exercício dos direitos patrimoniais do autor, diversamente do que ocorre relativamente aos direitos morais do autor que, como visto, são perpétuos, não sendo limitados pelo decurso do tempo. O direito do autor, na vertente patrimonial, é o tempo de vida do autor da obra intelectual, sendo que com seu falecimento, seus herdeiros e sucessores terão o direito de reproduzir sua obra durante 70 (setenta) anos a contar de 1° de janeiro do ano seguinte à morte do autor (Lei n° 9.610/98, art. 41). Após tal período de tempo, a obra cai em domínio público e, portanto, passa a integrar o patrimônio da coletividade. Justifica-se tal regra de transitoriedade de proteção dos direitos econômicos do autor com base na noção de equilíbrio que deve existir entre o incentivo do trabalho intelectual e o interesse da coletividade que passa a preponderar com o decurso do tempo<sup>37</sup>.

Quem providenciar a impressão de obra intelectual sem a devida autorização do autor, perderá em favor deste todos os exemplares que forem apreendidos, além de ter a obrigação de pagar-lhe o restante da edição pelo valor da venda ou avaliação. Caso não seja conhecido o número de exemplares que formaram a edição espúria, o transgressor deverá pagar o valor correspondente a 3000 (três mil) exemplares, além dos apreendidos (Lei n° 9.610/98, art. 103).

O autor que teve sua obra indevidamente explorada (reproduzida, divulgada ou de qualquer outra forma utilizada), poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão da divulgação ou utilização da obra, sem prejuízo da responsabilidade civil a ser apurada (Lei n° 9.610/98, art. 102). A lei presume que a publicação fraudulenta

---

<sup>37</sup> RODRIGUES, Silvio. *Direito Civil: direito das coisas, cit.*, p. 231.

de obra alheia, na realidade, causa prejuízo ao autor, o que deve ser objeto de reparação.

Os direitos conexos (ou também chamados “direitos vizinhos”) são aqueles que, a despeito de não constituírem conteúdos autorais, equiparam-se aos direitos de autor, eis que seus titulares difundem suas obras ou atuam nelas, como ocorre com os direitos dos artistas, intérpretes ou executantes, dos produtores fonográficos e das sociedades de radiodifusão (Lei n° 9.610/98, art. 89). Há, ainda, o direito de arena, ou seja, a proteção conferida às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas inclusive no âmbito das atividades desportivas (CF, art. 5°, XXVIII, ‘a’; Lei n° 9.615, de 24.03.98 – Lei Pelé -, art. 42).

Como menciona Silvio Rodrigues, no que tange à encenação não autorizada de obra dramática, deve ser admitido o interdito proibitório na hipótese de se verificar ameaça de tal representação, bem como de deferimento de liminar de manutenção de posse para suspender o espetáculo ou o programa radiofônico ou televisivo caso já tenha se iniciado ou se processe por episódios em série<sup>38</sup>.

Com base na Constituição Federal, pode o Poder Público desapropriar criações científicas, artísticas ou tecnológicas, de maneira a proteger o patrimônio cultural brasileiro (art. 216, III e § 1°). Tal hipótese já tinha previsão legal, ao admitir a desapropriação em favor da União ou dos Estados, por utilidade pública, de qualquer obra publicada, cujo autor se recuse, injustificadamente, a reeditá-la, desde que pague prévia indenização ao autor (Decreto-Lei n° 3.365/41, art. 5°, ‘p’).

Há importante questão decorrente da noção de lucro indireto que anteriormente tinha previsão no art. 73, da Lei n° 5.988/73 quanto à representação e execução pública de obras teatrais, composições musicais e fonogramas. Silvio Rodrigues observou que a noção de lucro indireto era a de que não havia pagamento em dinheiro em razão daquele serviço específico, mas a finalidade de quem prestava o serviço era o de alcançar um proveito oblíquo em decorrência de algo prestado de maneira aparentemente gratuita. Assim, o fato de o artista já haver recebido

---

<sup>38</sup> RODRIGUES, Silvio. *Direito Civil: direito das coisas*, *cit.*, p. 232.

retribuição da gravadora ao gravar o CD, e outro valor da retransmissão da música pela sociedade empresária de rádio, não lhe subtrairia o direito de participar do lucro indireto do dono de uma lanchonete que executasse a música em aparelho reproduzidor da composição musical<sup>39</sup>. Tal discussão chegou ao conhecimento do Superior Tribunal de Justiça que consolidou a orientação segundo a qual “são devidos direitos autorais pela retransmissão radiofônica de músicas em estabelecimentos comerciais” (Súmula n° 63), sendo que relativamente aos hotéis, adotou-se o seguinte entendimento: “A cobrança de direitos autorais pela retransmissão radiofônica de músicas, em estabelecimentos hoteleiros, deve ser feita conforme a taxa média de utilização do equipamento, apurada em liquidação” (Súmula n° 261). Atualmente, com a regra do art. 68, da Lei n° 9.610/98, não há mais qualquer polêmica a respeito do tema, eis que devida a retribuição a título de direitos autorais nestes casos.

É interessante, ainda, abordar a função econômico-social dos direitos autorais, notadamente no estágio da civilização em que a propriedade intelectual se mostra presente indissolúvelmente às vidas das pessoas humanas na contemporaneidade. Como já se disse, todos os dias as pessoas se deparam com as mais diversas marcas nos produtos e serviços consumidos e usados, nas lojas e *shopping centers*, nos lugares de trabalho; as pessoas utilizam produtos tecnológicos protegidos por patentes, além de usarem programas de computação nas tarefas cotidianas (de trabalho e de lazer); as pessoas lêem revistas, jornais, livros, vêem filmes, assistem peças teatrais, novelas, programas de auditório, eventos esportivos transmitidos por vários meios, ouvem músicas, assistem a óperas, concertos, *shows*, entre outros. Estima-se que, em termos de economia globalizada, a utilização de bens de propriedade intelectual já atingiu o patamar de 20% (vinte por cento) do comércio mundial<sup>40</sup>.

Sob a perspectiva da função social, não é possível reconhecer que os direitos autorais devam existir apenas para proteger e tutelar “as engrenagens da indústria de entretenimento” e, simultaneamente, restringir o desenvolvimento e o acesso à cultura. É preciso que o sistema de proteção aos direitos autorais abranja toda e qualquer obra criativa

---

<sup>39</sup> RODRIGUES, Silvio. *Direito Civil: direito das coisas*, cit., p. 237.

<sup>40</sup> BRANCO JÚNIOR, Sérgio Vieira. *Direitos autorais na Internet ...*, cit., p. 48.

que nele possa ser inserida, independentemente de sua qualidade ou magnitude<sup>41</sup>. Os direitos autorais devem ter, simultaneamente, a função de remunerar os autores pela sua produção intelectual, mas não podem ser impeditivos do desenvolvimento cultural e social: “conjugar os dois aspectos, numa economia capitalista, globalizada, e não bastasse, digital, é função árdua a que devemos nos dedicar”<sup>42</sup>.

### 1.5. Propriedade industrial

A segunda espécie de Propriedade Intelectual é aquela referente às marcas e patentes, comumente englobadas sob a expressão ‘propriedade industrial’. Como também registra a doutrina, a despeito de o texto constitucional haver empregado o termo ‘propriedade’ das marcas e patentes (art. 5º, XXIX), a Lei nº 9.279/95 demonstra que não se trata propriamente de um direito de propriedade com suas características clássicas<sup>43</sup>.

É impossível assimilar a totalidade do regime jurídico do instituto da propriedade de bens móveis físicos à especificidade dos bens móveis intelectuais. Tende-se a reconhecer uma dupla natureza no segmento da Propriedade Industrial, pois além da propriedade, há o aspecto concorrencial do direito à marca ou às patentes, ou seja, há uma *propriedade concorrencial*<sup>44</sup>. Provavelmente com a mesma importância do processo de significação de valores do fluxo nominal da economia, “a marca assegura valor e cria valor, economizando o universo simbólico”<sup>45</sup>.

A propriedade industrial é o segmento da Propriedade Intelectual que tem por objeto os bens imateriais aplicáveis nas indústrias, sejam as invenções, os modelos de utilidade, as marcas de produtos ou de serviços, entre outros. A invenção da invenção, ou seja, a sistematização do método científico e da atividade intelectual de pesquisa a partir do século XVIII, sem dúvida, foi um dos principais fatores para o surgimento da Revolução Industrial na Europa e, conseqüentemente, para o desenvolvimento

---

<sup>41</sup> BRANCO JÚNIOR, Sérgio Vieira. *Direitos autorais na Internet ...*, cit., p. 60.

<sup>42</sup> BRANCO JÚNIOR, Sérgio Vieira. *Direitos autorais na Internet ...*, cit., p. 61.

<sup>43</sup> ALVIM, Arruda. *Comentários ao Código Civil brasileiro*, cit., p. 108.

<sup>44</sup> BARBOSA, Denis Borges. *As bases constitucionais do sistema de proteção...*, cit., p. 43-45.

<sup>45</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Proteção das marcas*, cit., p. 2.

econômico que se seguiu. As nações que mais investem em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e que atuam com gestão tecnológica estratégica no seu sistema de inovação têm obtido sucessivas e continuadas melhorias de suas condições de competitividade nos setores industriais e, de maneira mais ampliada, nos demais setores econômicos, transformando-se não apenas nos principais detentores dos meios de produção do sistema capitalista mundial, como também os titulares dos ativos intelectuais apropriados no mundo<sup>46</sup>.

A modalidade de intervenção estatal tradicionalmente concebida no campo da Propriedade Industrial foi a de concessão de direitos exclusivos, ou seja, direitos de excluir terceiros, que não o titular, da fruição econômica do bem industrial<sup>47</sup>. Caso se deixasse a matéria à liberdade do mercado econômico, o investimento na criação do bem intelectual seria rapidamente perdido em razão da liberdade de cópia, daí a concepção da criação de direitos exclusivos em razão de um movimento de política econômica. Tal exclusividade não recai sobre o mercado ou sobre o bem imaterial, mas sim na intercessão dos dois fenômenos: “quando o bem incorpóreo é trazido ao mercado (ou seja, ele se torna um bem-de-mercado)”<sup>48</sup>. A possibilidade de uma propriedade industrial surge quando se produz, se conforma ou se transforma o bem industrial com vistas ao mercado.

A Constituição de 1988 apresenta uma solução de equilíbrio para cada “falha” no mercado específica: direitos de exclusiva temporários, em certos casos (patentes, direitos autorais), direitos sem prazo, em outros (marcas), direitos de exclusiva baseados na indisponibilidade do conhecimento, em alguns casos (patentes) e direitos em disponibilidade para apropriação em outros casos (marcas). Assim, há o princípio da especificidade de proteções, consoante o qual “cada direito de propriedade intelectual terá a proteção adequada a seu desenho constitucional e ao equilíbrio ponderado dos interesses aplicáveis, respeitada a regra de que só se pode apropriar o que não está no domínio comum”<sup>49</sup>.

---

<sup>46</sup> SILVA, Rodrigo Guerra M. e, MACHADO, Eduardo, LOTUFO, Roberto A. Propriedade intelectual e inovação no Brasil, *cit.*, p. 192.

<sup>47</sup> BARBOSA, Denis Borges. As bases constitucionais do sistema de proteção..., *cit.*, p. 8.

<sup>48</sup> BARBOSA, Denis Borges. As bases constitucionais do sistema de proteção..., *cit.*, p. 47.

<sup>49</sup> BARBOSA, Denis Borges. As bases constitucionais do sistema de proteção..., *cit.*, p. 51.

Uma das características das marcas e patentes é a temporariedade, especialmente quanto às patentes de invenção e modelo de utilidade (Lei nº 9.279/96, art. 40), sujeitando-se à invalidade do ato administrativo de concessão da marca ou patente caso não tenha sido atendido determinado requisito previsto na legislação pertinente.

Em estudo bastante interessante, Cláudia Tolentino observa que a imagem marcária (ou imagem da sociedade empresária no mercado) passou a ser aspecto crucial do sucesso empresarial, eis que atualmente as marcas se tornaram autênticos produtos em que “a venda adquiriu um componente adicional apresentado como experiência, como estilo de vida”<sup>50</sup>. A autora exemplifica com as sociedades empresárias esportivas que contrataram atletas de elite com base em patrocínios milionários para o fim de associarem a imagem de suas marcas aos signos de desejabilidade. “Quando as corporações de sucesso consolidaram a imagem de suas marcas, livrando-se do mundo das coisas, esses sinais se tornaram signos de desejabilidade, transformaram-se em elementos culturais, com direito à troca simbólica, onde de um lado vê-se a garantia do sucesso do sinal e, de outro, percebe-se o delineamento de estilos de vida”, como ocorreu com o produto da Nike que não é mais adquirido como produto de consumo, mas como algo que transcende o universo do mundo real, com forte carga valorativa na esfera da fantasia<sup>51</sup>.

### 1.5.1. Aspectos gerais

O Direito de Propriedade Industrial é o conjunto de regras que buscam reger as relações decorrentes das obras de cunho utilitário, tendo como objetos bens imateriais de uso empresarial, através das patentes (de invenção, modelo de utilidade, modelo industrial e desenho industrial) e marcas (de indústrias, de comércio, ou de serviço e de expressão, ou ainda, sinal de propaganda)<sup>52</sup>.

---

<sup>50</sup> TOLENTINO, Cláudia Lopes. O discurso imagético da marca Nike e a desejabilidade dos jovens da classe média carioca. In: NIELSEN, Viviane Mattos (org.). *Marcas e Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Edições do Autor, 2009, p. 42.

<sup>51</sup> TOLENTINO, Cláudia Lopes. O discurso imagético da marca Nike, *cit.*, p. 43.

<sup>52</sup> BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de autor, cit.*, p. 3.

Levando em conta que os bens de caráter utilitário são de interesse mais imediato por parte da coletividade para a vida cotidiana (ou comum), é normal que o prazo de titularidade exclusiva em favor do inventor ou criador seja menor do que o prazo reconhecido aos autores de obra literária, artística ou científica no segmento dos direitos do autor. No tratamento normativo dos direitos de propriedade industrial, buscou-se a proteção funcionalizada na aplicação do produto final na consecução de utilidades, ou na solução de certos problemas técnicos em determinado setor, dirigida ao processo de produção e expansão da economia, sob a perspectiva de impedir a prática de concorrência desleal<sup>53</sup>.

De se observar que, em matéria de invenção, a maior interessada é a sociedade que, ao proteger juridicamente o inventor, assim age de modo a estimular o progresso técnico, ativar o desenvolvimento nacional e satisfazer as necessidades de seus integrantes<sup>54</sup>. No caso brasileiro, o tratamento constitucional e infraconstitucional da propriedade industrial referente à tecnologia se mostra coerente com o princípio constitucional de favorecimento do desenvolvimento tecnológico nacional.

Diversamente do que ocorre no âmbito dos direitos do autor, as marcas e patentes precisam ser registradas, em regra, como condição para a titularidade do direito de propriedade industrial, de modo a assegurar o caráter de novidade da criação diante do uso específico no campo empresarial. O registro de determinada marca gera a apropriação de uma expressão ou símbolo visual, retirando do universo das potencialidades semiológicas um determinado complexo significativo cujo uso passa a ser exclusivo do seu titular para certos contextos<sup>55</sup>.

Denis Barbosa identifica certos bens imateriais prévios ou externos à noção de propriedade, como por exemplo a criação tecnológica antes de exercido o direito de requerer a patente ou o registro de cultivar, ou a invenção nunca patenteada que continuará a ser usada pelo seu criador mesmo que outro criador autônomo venha a pedir e obter patente, ou ainda o signo criado (especificação) ou já existente

---

<sup>53</sup> BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de autor*, cit., p. 5.

<sup>54</sup> DOMINGUES, Douglas Gabriel. *Comentários à Lei da Propriedade Industrial*, cit., p. 18.

<sup>55</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Proteção das marcas*, cit., p. 5.

adquirido a partir da *res nullius* (ocupação), apropriado por terceiro para fins de obter a exclusividade<sup>56</sup>.

Assim, o Direito instituiu, a partir da economia de mercado, uma construção jurídica específica e peculiar consoante a qual é conferida uma exclusividade de uso no mercado de determinado bem incorpóreo e, com isso, tal construção passou a ser denominada de Propriedade Intelectual. Há, nestes casos, não uma propriedade móvel *stricto sensu*, mas sim um direito de exclusividade, ou nas palavras de Ascarelli, um direito de exclusiva<sup>57</sup>. O caso específico e particular da Propriedade Intelectual é o de uma exclusividade que incide sobre uma atividade econômica específica que consiste na exploração no mercado de uma criação estética, um investimento numa imagem, ou uma solução técnica cujo valor merece proteção e tutela jurídica.

### 1.5.2. Marcas e patentes

A propriedade industrial compreende diferentes bens como as marcas e as patentes (inventos), sendo que relativamente às últimas há muita proximidade com os direitos de autor. A instituição de uma exclusiva exclui a sociedade da integral e plena fruição das criações na atualidade, mas tal se justifica para consolidar a atividade criativa no âmbito de uma economia de mercado, tornando-a profissional e permanente. Daí a razão para que a exclusividade se fundamente na existência de nova criação que acresça ao conhecimento, a cultura ou as artes úteis das tecnologias, sob pena da instituição de um monopólio de mercado imitigado, de uma supressão irrazoável daquilo que já se encontra em domínio comum<sup>58</sup>.

Contudo, enquanto a obra literária, artística ou científica corresponde à uma criação humana, a invenção é criação técnica. Atualmente, a Lei nº 9.279/96 trata das patentes, modelos de utilidade, desenhos industriais, marcas, indicações geográficas, bem como a concorrência desleal envolvendo tais temas (art. 2º). A Constituição Federal de 1988 busca conciliar os interesses no desenvolvimento tecnológico com as

---

<sup>56</sup> BARBOSA, Denis Borges. As bases constitucionais do sistema de proteção..., *cit.*, p. 46.

<sup>57</sup> BARBOSA, Denis Borges. As bases constitucionais do sistema de proteção..., *cit.*, p. 47.

<sup>58</sup> BARBOSA, Denis Borges. As bases constitucionais do sistema de proteção..., *cit.*, p. 49.

necessidades e propósitos nacionais, daí os objetivos que devem ser analisados sob a perspectiva de equilíbrio e balanceamento: o interesse social, o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento econômico devem ser igualmente satisfeitos<sup>59</sup>.

Costuma-se conceituar a marca como “um sinal que permite distinguir produtos industriais, artigos comerciais e serviços profissionais de outros do mesmo gênero, de mesma atividade, semelhantes ou afins, de origem diversa”<sup>60</sup>. Há, ainda, o conceito de marca como “sinal distintivo que identifica e distingue mercadorias, produtos e serviços de outros idênticos ou assemelhados de origem diversa, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas”<sup>61</sup>. É o sinal pelo qual o produto ou serviço conhecido e distinguido no mercado consumidor e entre os usuários<sup>62</sup>. As marcas são sinais distintivos e identificadores de produtos fabricados, mercadorias comercializadas ou serviços prestados, de maneira a permitir a identificação do objeto ou atividade a ser lançada no mercado concorrencial, vinculando-as a um titular por força de uma construção jurídica.

A marca atende a várias finalidades, servindo para o seu titular como meio eficaz para a constituição de uma clientela; para o consumidor, representa a orientação para a aquisição de determinado bem, tendo em vista aspectos relacionados à procedência do bem, além de pontos importantes a respeito das condições de qualidade e desempenho do bem; e, finalmente, serve como agente identificador do produto ou serviço de preferência do público em geral. Assim, a marca “atua, em essência, no plano comercial: do ponto de vista público, na defesa do consumidor, evitando confusão; e do ponto de vista privado, auxiliando o titular no combate à concorrência desleal”<sup>63</sup>.

Várias são as finalidades do sistema marcário: a) a proteção jurídica do investimento do empresário ou sociedade empresária; b) a marca permite ao consumidor discernir e identificar o bom e o mau produto e

---

<sup>59</sup> BARBOSA, Denis Borges. As bases constitucionais do sistema de proteção..., *cit.*, p. 57.

<sup>60</sup> BLASI, Gabriel Di *et alii*, *A Propriedade Industrial*. 1. ed., 3. tir. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 162.

<sup>61</sup> DOMINGUES, Douglas Gabriel. *Comentários à Lei da Propriedade Industrial*, *cit.*, p. 401.

<sup>62</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. *Tratado da Propriedade Industrial*. São Paulo. Ed. Jurídica Brasileira, 2003, p. 1170.

<sup>63</sup> BLASI, Gabriel Di *et alii*, *A Propriedade Industrial*, *cit.*, p. 162.

serviço. Há, ainda, a função econômica da marca: a) diminuir o esforço de busca do consumidor; b) criar incentivos para instituição e manutenção da qualidade do produto ou serviço<sup>64</sup>.

Como observa a doutrina, não se trata de uma propriedade sobre o próprio sinal, e sim a titularidade sobre a aplicação do sinal a determinado produto, mercadoria ou serviço, correspondendo ao uso exclusivo da marca (ou sinal) quanto a determinada categoria de bens materiais (produtos) ou imateriais (serviços).

Relativamente à marca designativa de determinado serviço, se a sociedade empresária não utiliza a marca, ou a usa para atividades diferentes daquelas protegidas pelo registro, tal fato não implica nulidade do respectivo registro e sim caducidade (art. 142, da Lei nº 9.279/96). Assim, a nulidade não se confunde com a caducidade do registro. Como ensina João da Gama Cerqueira, “a nulidade funda-se em causa anterior à concessão do registro e a caducidade resulta de fato superveniente, podendo afetar registro válido.”<sup>65</sup>

Dentre os requisitos exigidos para a registrabilidade da marca destaca-se sua distintividade (ou distinguibilidade) e disponibilidade, de forma que o sinal pelo qual se apresenta a marca deve ser distinto dos sinais registrados por outras pessoas físicas ou jurídicas – sociedades empresárias ou simples, associações ou fundações -, pertencentes ao mesmo gênero de atividade ou afim. Em se tratando o sistema de registro de marca atributivo, quem primeiro depositar um pedido de registro de marca, a seu favor militará a prioridade do registro – princípio da prioridade.

João da Gama Cerqueira aponta os seguintes requisitos das marcas: a) cunho distintivo; b) novidade relativa; c) veracidade - efetividade do produto ou do serviço que a marca identifica -; d) caráter lícito<sup>66</sup>. Outros autores incluem os princípios da disponibilidade (produto ou serviço oferecido ao mercado), especialidade (a marca deve ser específica a um só ramo de atividade e ser a única nesse mesmo ramo, e não em outro) e territorialidade (limitação da marca ao território ao país em que houve

---

<sup>64</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Proteção das marcas*, cit., p. 13-16.

<sup>65</sup> CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. v. 2, 2ª ed., São Paulo: RT, 1982, p.1072.

<sup>66</sup> CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. v. 2, cit., p. 777.

seu registro), além dos princípios da distinguibilidade, veracidade e novidade das marcas<sup>67</sup>. A distintividade se funda no conjunto que compõe a marca e que inclui a impressão visual ou sonora que ela pode apresentar, ou seja, a originalidade da marca.

Assim, a Lei n° 9.279/96 (LPI) veda o registro de marca colidente com uma marca anteriormente registrada ou datada de notoriedade no seu ramo de atividade, para distinguir produtos ou serviços iguais, similares ou afins (arts. 124, XIX e XXIII). Um certo complexo significativo não pode ser apropriado por duas principais razões: ou ele já se encontra no domínio comum da língua (*res communis omnium*) – os signos genéricos, os necessários ou de uso comum e os descritivos - ou já foi apropriado por outra pessoa (*res alii*). O registro da marca atribui poderes ao titular de usá-la e fruí-la no território nacional pelo prazo de 10 (dez) anos, prorrogável por períodos iguais e sucessivos (LPI, art. 133).

As marcas se classificam em: a) marcas nominativas – escritas ou pronunciadas, representadas por inscrições latinas (de uso ocidental) no sentido amplo do alfabeto romano, por algarismos arábicos e/ou romanos, abarcando palavras, combinações de letras e/ou algarismos<sup>68</sup>; b) marcas figurativas (ou emblemáticas) – desenhos, modelos, logotipos, hologramas, entre outras, ou seja, aquelas constituídas por desenhos, figuras, imagens, emblemas, símbolos ou formas fantasiosas de letra ou palavra (monograma ou logotipo) e de número, além da inscrição em caracteres não latinos, como o japonês, chinês, entre outros; c) marcas mistas (ou complexas) – que resultam da reunião de elementos que, isoladamente, nada significam em termos de marcas; d) marcas tridimensionais – formas plásticas de produtos ou suas embalagens, distinguíveis por si mesmas, desde que não sejam associadas a qualquer aspecto de ordem técnica<sup>69</sup>.

Segundo a legislação marcária, para caracterizar a colidência entre as marcas, é imprescindível que a similitude entre as marcas seja capaz de gerar confusão ou associação indevida pelo consumidor entre produtos afins de diferentes origens, bem como prejuízo para a reputação da marca

---

<sup>67</sup> BARROS, Carla Eugênia Caldas. *Manual de direito da propriedade intelectual*, cit., p. 331.

<sup>68</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. *Tratado da Propriedade Industrial*, cit., p. 1171.

<sup>69</sup> BARROS, Carla Eugênia Caldas. *Manual de direito da propriedade intelectual*, cit., p. 326.

original. No tocante à aferição da semelhança ou colidência das marcas, é preciso que a apreciação leve em conta a impressão de conjunto deixado pelas marcas quando examinadas sucessivamente, sem apurar as diferenças, considerando não apenas o grau de atenção do consumidor comum e as circunstâncias em que normalmente se adquire o produto, como também a sua natureza e o meio em que o seu consumo é habitual<sup>70</sup>. Daí por que, em determinada demanda judicial, considerou-se que as marcas “Marlboro” e “Cowboy” eram completamente distintas, de maneira a permitir a convivência pacífica no mercado sem causar qualquer prejuízo às sociedades empresárias, tampouco induzir os consumidores em erro, dúvida ou confusão a respeito da procedência dos produtos<sup>71</sup>.

Como registra a doutrina, não é possível eficazmente comparar uma marca e outra para se identificar eventual violação a direito (ou situação jurídica marcária) sem levar em consideração o sistema de representações no mercado pertinente, devidamente organizado como uma subestrutura diferenciada<sup>72</sup>. Sob uma perspectiva de análise, a marca identifica os produtos ou serviços na concorrência (*referente*), em face do elemento perceptível pelos sentidos, sinal ou nome (o *significante*) e, igualmente, em face do significado a *origem* dos produtos ou serviços, tal como percebida pelo consumidor<sup>73</sup>.

No aspecto concorrencial – que é central no âmbito das marcas -, é importante a identificação e delimitação do mercado pertinente relevante que leva em consideração critérios de consumo já que as preferências dos consumidores são consideradas determinantes da “substituibilidade dos produtos entre si”<sup>74</sup>. A exposição de determinada mercadoria num mesmo lugar de venda de outras pode gerar um alargamento do efeito da marca para o fim de causar colidência com mercadorias de outra utilidade mas fisicamente próximas no nível econômico da comercialização. No denominado “consumo ostentatório”, a ação de pagar mais é símbolo de ascendência e poder e, por óbvio que tal aspecto passa a ser elemento a

---

<sup>70</sup> CERQUEIRA, João da Gama, *Tratado de Propriedade Industrial*, cit., p. 919.

<sup>71</sup> RIO DE JANEIRO, Tribunal Regional Federal da 2ª Região. 1ª Turma Especializada, Rel. Desembargador Federal Guilherme Calmon, Ap. Cível nº 1998.51.01.027463-8, julgado em 11.03.2008.

<sup>72</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Proteção das marcas*, cit., p. 43.

<sup>73</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Proteção das marcas*, cit., p. 46.

<sup>74</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Proteção das marcas*, cit., p. 59.

ser considerado e se destaca da noção de utilidade prática para constituir um novo espaço econômico próprio: “nestes casos, a marca exerce uma função de segundo grau – ela denota um outro símbolo, e não um objeto primário de desejo ou necessidade, ou sua origem”<sup>75</sup>.

É entendimento jurisprudencial dominante que quando os signos (relativos às marcas) são compostos por expressões comumente usadas para ressaltar e/ou evocar uma determinada característica do produto que assinalam, são eles desprovidos de apropriação exclusiva, no sentido de que os titulares de tais marcas, chamadas “fracas”, deverão suportar o ônus da convivência de suas marcas com outras semelhantes<sup>76</sup>. Com base neste raciocínio, o TRF da 2ª Região entendeu por não haver colidência entre as marcas “Páginas Amarelas” e “Classificadas Amarelas”<sup>77</sup>.

Como observa Liliane Roriz, “ao optar por um determinado signo para representar sua empresa, seu produto ou serviço, o empresário pode eleger um vocábulo ou elemento débil, por ser fortemente evocativo, ou um vocábulo ou elemento original, forte, altamente distintivo em si mesmo, sem nenhuma relação com o produto a designar”<sup>78</sup>.

Há duas exceções ao requisito da especialidade da marca e uma exceção ao princípio da territorialidade: as marcas de alto renome e as marcas notórias. Assim, certas marcas que alcançaram uma alta margem de celebridade e, por isso, a proteção via princípio da especialidade não se mostra suficiente, bem como o próprio princípio da territorialidade<sup>79</sup>. Não há como confundir a marca de alto renome da marca notoriamente conhecida. Nestes casos, os princípios da especialidade e da territorialidade são relativizados, cedendo espaço a outros princípios tais como os que vedam o aproveitamento parasitário, coíbem o risco de

---

<sup>75</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Proteção das marcas*, cit., p. 65.

<sup>76</sup> Em tal sentido, confira-se os seguintes julgados do Tribunal Regional Federal da 2ª Região: Ap. Cível nº 2002.51.01.5003468, Relator Messod Azulay Neto, DJ de 12/09/2006, p. 128; Ap. Cível nº 2002.02.01.0126471, Relator André Fontes, DJ de 15/03/2007, p. 152; e Ap. Cível nº 2001.02.01.0025960, Relatora Márcia Helena Nunes, DJ de 17/11/2005, p. 147.

<sup>77</sup> RIO DE JANEIRO, Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Seção Especializada, Rel. Desembargador Federal Guilherme Calmon, Embargos Infringentes 1995.51.01.017106-0, julgado em 25.102.007.

<sup>78</sup> RORIZ, Liliane. Palestra proferida no XXVI Seminário Nacional de Propriedade Industrial, agosto de 2006, sob o título “A distintividade: função dinâmica da marca, o registro marcário, a degenerescência e o significado secundário”.

<sup>79</sup> GOYANES, Marcelo. *Tópicos em Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 119.

confusão pelo consumidor ou de associação indevida quanto à origem do produto ou serviço identificado pela marca, proíbem toda forma de concorrência desleal e de enriquecimento sem causa<sup>80</sup>.

A marca de alto renome é a marca célebre e supernotória e, por isso, recebe uma tutela especial e absoluta do Direito que ultrapassa o âmbito mercadológico do produto ou serviço a que se refere a marca (LPI, art. 125); é a marca que se projeta em função do bom conceito que desfruta no mercado, do reconhecimento público de sua boa qualidade e fama, a ponto de justificar o obstáculo a que outra idêntica possa ser considerada, em qualquer ramo de atividade econômica, daí ser exceção ao princípio da especialidade. Em recente publicação, Patrícia de Carvalho aborda o tema da marca de alto renome e o “caso Coca-Cola versus Coca-Colla”, já que o Presidente da Bolívia anunciou que seu governo, até o final do ano de 2010, comercializará refrigerante denominado “Coca-Colla”<sup>81</sup>. Na hipótese, a marca “Coca-Cola” recebe proteção como marca de alto renome, garantida em razão dos usos e registros relativos aos seus sinais distintivos (forma, cores, elementos nominativos) e, por isso, a designação “Coca-Colla” – mencionada pelo governo boliviano – corresponde à reprodução não autorizada da marca “Coca-Cola” sem permissão da corporação “The Coca-Cola Company”. Apesar de não ser signatária do TRIPs, a Bolívia é membro fundador do Pacto Andino, de 26.05.1969, tendo assumido o compromisso de garantir a proteção das marcas de terceiros e, não havendo distintividade na designação “Coca-Colla”, obviamente não será possível admitir “Coca-Colla” como marca, razão pela qual a autora sugere que a Bolívia respeite o direito marcário de terceiros<sup>82</sup>.

A marca notoriamente conhecida é aquela que goza de proteção e tutela independentemente do fato de ter sido previamente depositado o pedido ou ter sido feito seu registro no Brasil (LPI, art. 126; Convenção da União de Paris, art. 6º *bis*); cuida-se da marca notoriamente conhecida no seu ramo de atividade, projetando-se para além das fronteiras do país de sua origem, independentemente do fato de ter sido previamente depositada ou registrada no Brasil, daí ser exceção aos princípios da

---

<sup>80</sup> GOYANES, Marcelo. *Tópicos em Propriedade Intelectual*, cit., p. 121.

<sup>81</sup> CARVALHO, Patrícia Luciane de. A proteção às marcas de alto renome: o caso Coca-Cola versus Coca-Colla”. *Revista da ABPI*, n. 106, maio-junho 2010, p. 62.

<sup>82</sup> CARVALHO, Patrícia Luciane de. A proteção às marcas de alto renome, cit., p. 67.

especialidade e da territorialidade<sup>83</sup>. Há, na marca notoriamente conhecida, um elevado grau de conhecimento do público ao qual ela se dirige, cuidando-se de signo que desfruta de primazia em seu ramo de atividade<sup>84</sup>.

A história da Nike é emblemática quanto ao simbolismo e à desejabilidade que uma marca construída e difundida pode exercer na sociedade. No curso da década de 80, a Nike se lançou como uma “empresa de esportes”, voltada à melhoria da vida das pessoas pela prática de esportes e da forma física e prometeu “manter viva a magia dos esportes” e, para tanto, investiu em cultura e entretenimento ao patrocinar eventos que serviram para visualização do sinal, de maneira a incutir na sociedade idéias e iconografias culturais como extensão da própria corporação<sup>85</sup>. A partir da década de 90, a Nike se transformou na estrela do espetáculo e, assim, relegou “o esporte para o fundo do palco”, deixando de patrocinar “cultura” para ela própria “ser cultura”, agindo de modo a exaltar a corporação através do “ideal esportivo greco-romano da forma masculina perfeita associada a conceitos como transcendência e perseverança”, utilizando-se de exemplos de vida de atletas profissionais<sup>86</sup>. A marca Nike passou a ser mais importante do que os produtos por ela assinalados em razão do desejo que as pessoas humanas (consumidores) passaram a apresentar de ter em seu poder determinado produto cujo valor é conferido pelo interesse do próprio mercado. Ao criar e difundir mitos esportivos em escala mundial através de forte atuação midiática, a Nike associou sua imagem ao sobrenatural: “é como se os esportistas recebessem um poder especial, uma espécie de ‘preferência dos deuses’ por vestir Nike e a posse desses produtos é compreendida pelos adolescentes como transmissora de características especiais, capaz de aproximá-los do poder da fama, tornando-os vencedores perante os outros”<sup>87</sup>. As marcas, desse modo, deixam muitas vezes de serem meros signos assinaladores de produtos ou serviços, para se transformarem em autênticos protagonistas na sociedade de consumo, difundindo discursos e fundando realidades. “A marca não tem função passiva”, podendo ser

---

<sup>83</sup> BARROS, Carla Eugênia Caldas. *Manual de direito da propriedade intelectual*, cit., p. 334.

<sup>84</sup> GOYANES, Marcelo. *Tópicos em Propriedade Intelectual*, cit., p. 125.

<sup>85</sup> TOLENTINO, Cláudia Lopes. O discurso imagético da marca Nike, cit., p. 44.

<sup>86</sup> TOLENTINO, Cláudia Lopes. O discurso imagético da marca Nike, cit., p. 44.

<sup>87</sup> TOLENTINO, Cláudia Lopes. O discurso imagético da marca Nike, cit., p. 53.

usada para suscitar desejos de compra (poderes de persuasão e sedução) no sentido da construção de uma imagem – a imagem-de-marca<sup>88</sup>.

Como se tem considerado, uma marca solidamente registrada pode perder a exclusividade em razão do fenômeno conhecido como ‘generificação’, que consiste na circunstância de marca – diante do fluxo de comunicação – deixar de ser associado a determinado produto ou serviço – do titular da marca – para se tornar um ‘descriptor funcional’, integrando o domínio comum. Trata-se de fenômeno patológico da notoriedade, como nos exemplos do “celofane” e da “fórmica”<sup>89</sup>. O contrário também pode ocorrer: um signo reputado genérico pode se singularizar no espaço da comunicação e, assim, poder ser apropriado como marca pela mesma notoriedade, fenômeno relacionado ao *secondary meaning* (significação secundária)<sup>90</sup>. Verifica-se, portanto, que o valor da marca se constrói através de um efeito comunicativo, já que ela é valorada de acordo com o grau e a extensão do reconhecimento do significado (diante da espontaneidade ou da indução feita pela publicidade).

A marca desempenha papel econômico e semiológico simultaneamente, pois ela significa e, por isso, distingue certos valores na concorrência empresarial, diferenciando produtos e serviços, e, sendo registradas, atribuindo um espaço de exclusividade ao seu titular para o uso do signo, propiciando que o investimento na criação da imagem-da-marca possa ser garantido em retorno à pessoa que a promoveu, e não gerar sua dispersão pelo uso público, não rival e não exclusivo<sup>91</sup>.

A patente assegura ao seu titular a titularidade e exclusividade (Lei n° 9.279/96, art. 42, I e II, § 1°). Seu titular passa a ter os poderes de impedir terceiro, sem seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com tais objetivos, produtos objeto de patente de processo ou produto obtido diretamente ou por processo patenteado, bem como impedir que terceiros contribuam para que terceiros pratiquem tais atos. São objetos protegidos como invenções ou modelos de utilidade patenteáveis aqueles

---

<sup>88</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Proteção das marcas*, cit., p. 56.

<sup>89</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Proteção das marcas*, cit., p. 50-51.

<sup>90</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Proteção das marcas*, cit., p. 51.

<sup>91</sup> BARBOSA, Denis Borges. *Proteção das marcas*, cit., p. 192.

resultantes de produtos ou procedimentos inovadores, através da aplicação e combinação metódicas de elementos e processos<sup>92</sup>.

A invenção não se confunde com o modelo de utilidade. O conceito de invenção é mais de ordem técnica do que jurídica<sup>93</sup>, correspondendo ao bem imaterial, resultante de atividade inventiva, o qual define algo, enquadrado nos diversos campos da técnica, anteriormente não conhecido e utilizado<sup>94</sup>. A invenção é uma criação intelectual de efeito técnico ou industrial, constituindo uma nova concepção até então inexistente ou não revelada, com resultados técnicos ou industriais<sup>95</sup>. Costuma-se, ainda, identificar a invenção como uma concepção, uma idéia de solução original, que pode consistir no modo de colocar o problema, nos meios empregados, ou ainda, no resultado ou efeito técnico obtido pelo inventor<sup>96</sup>. As invenções decorrem do conhecimento contido no estudo da ciência pura e, assim, não se confundem com a descoberta. A invenção se caracteriza por buscar obter uma solução para uma questão de ordem técnica observada pelo inventor que, na tentativa de resolvê-la, cria algo até então inexistente. Embora se possa referir a um produto, aparelho ou processo, a invenção não é a representação material de tais objetos, e sim um conjunto de regras de procedimento, estabelecidas por uma pessoa individualizada – o inventor -, a qual, utilizando-se dos meios ou elementos fornecidos pela ciência, possibilitam a obtenção de um bem material (produto, aparelho ou processo) que possa proporcionar um avanço em relação ao estado da técnica<sup>97</sup>.

Como se costuma exemplificar, a identificação de determinada propriedade física, química de certo material ou substância representa uma descoberta; contudo, ao se obter um uso prático para referida propriedade, haverá uma invenção. Não são invenções o todo ou parte de seres vivos e materiais biológicos encontrados na Natureza, ou mesmo quando dela isolados, aí incluídos o genoma e o germoplasma de qualquer

---

<sup>92</sup> BARROS, Carla Eugênia Caldas. *Manual de direito da propriedade intelectual*, cit., p. 193.

<sup>93</sup> CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. v. 1, cit., p. 208.

<sup>94</sup> DI BLASI, Gabriel *et alii*. *A Propriedade Industrial*, cit., p. 19.

<sup>95</sup> LABRUNIE, Jacques. Requisitos básicos para a proteção das criações industriais. In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos; JABUR, Wilson Pinheiro (coords.). *Criações industriais, segredos de negócio e concorrência desleal*. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 101.

<sup>96</sup> SILVEIRA, Newton. *A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial*, cit., p. 6.

<sup>97</sup> DI BLASI, Gabriel *et alii*. *A Propriedade Industrial*, cit., p. 19.

ser vivo natural e os processos biológicos naturais; cuidam-se de produtos da natureza. Entretanto, microorganismos transgênicos que atendam aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial e que não possam corresponder à mera descoberta, são considerados invenções e, por isso, patenteáveis<sup>98</sup>.

A invenção deve atender aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (Lei n° 9.279/96, art. 8°), sendo que a patente de invenção vigorará pelo prazo de vinte anos, contados da data do depósito no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial). Na própria legislação, há referência aos conceitos de novidade (Lei n° 9.279/96, art. 11), atividade inventiva (Lei n° 9.279/96, art. 13) e aplicação industrial (Lei n° 9.279/96, art. 15). A invenção revela-se, inicialmente, pela inovação realizada; em seguida, pela originalidade da concepção do inventor; e, finalmente, pela sua utilidade – o resultado deve ser útil diante de uma exigência ou necessidade humana. Uma das características da novidade exigida para a invenção é a extraterritorialidade, ou seja, o estado da técnica não se restringe ao território brasileiro. Assim, é considerada nova a invenção que não se encontra no estado da técnica, e que não tiver sido divulgada ou tornada acessível ao público até o momento do depósito do pedido de patente no Brasil ou no exterior<sup>99</sup>. Considera-se atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto (profissional na atividade), a invenção não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

Três são os fatores constitutivos da atividade inventiva: a) a presença do “homem do *métier*” (técnico capaz de reconhecer e dominar o estado da técnica relativo à atividade inventiva); b) o conteúdo do estado da técnica; c) a não evidência<sup>100</sup>. A utilidade envolve a noção de aplicação industrial, isto é, que a invenção possa ser utilizada ou produzida em algum tipo de indústria, prestando serviço à coletividade. É preciso, assim, que haja um efetivo avanço técnico, não podendo ser evidente considerando o que já é conhecido. Somente se deve deferir a exclusiva quando houver uma descrição da nova solução técnica que habilite qualquer técnico a conhecer

---

<sup>98</sup> DOMINGUES, Douglas Gabriel. *Comentários à Lei da Propriedade Industrial*, cit., p. 41-42.

<sup>99</sup> LABRUNIE, Jacques. Requisitos básicos para a proteção das criações industriais, cit., p. 112.

<sup>100</sup> BARROS, Carla Eugênia Caldas. *Manual de direito da propriedade intelectual*, cit., p. 199.

o objeto, de maneira a aperfeiçoá-la, se assim o desejar, e a usá-la livremente ao fim de proteção ou no caso de licença compulsória<sup>101</sup>.

As invenções se classificam em: a) invenções de produtos, assim compreendidas aquelas que são o resultado final, materializado e caracterizado, decorrente da utilização das regras estabelecidas numa invenção (como matérias, misturas, elementos e substâncias, apresentadas nos seus diferentes estados físicos ou químicos, ou em um corpo certo e identificado pelas suas características, como máquinas, aparelhos, utensílios); b) invenções de processos, ou seja, regras que estabelecem os meios técnicos para a obtenção de certo produto; c) invenções de aparelhos, ou seja, inventos de aparelhos que são responsáveis pelo processo de obtenção de produtos<sup>102</sup>.

A patente de invenção, na realidade, é expedida pela Administração Pública (no Brasil, o INPI), mediante o cumprimento das formalidades legais e sob certas condições, quando o Estado reconhece o direito do inventor e, por isso, assegura-lhe a titularidade da patente e o uso exclusivo da invenção pelo prazo legal<sup>103</sup>. A garantia da titularidade da invenção consiste na salvaguarda temporária da novidade de determinado pedido de patente. O monopólio temporário sobre a invenção é considerado legítimo porquanto não prejudica qualquer concorrente, já que antes da patente o invento não era conhecido, tampouco se encontrava disponível. Concedida a patente de invenção, cabe ao seu titular o direito de protegê-la contra possíveis atos violadores e ilícitos perpetrados por terceiros em relação ao objeto patenteado. Caso o exercício dos direitos da patente venha a ser considerado abusivo ou configurador de abuso do poder econômico, poderá haver a licença compulsória da invenção (LPI, art. 68).

Não são patenteáveis três matérias, em relação à invenção: a) as invenções contrárias à moral, aos bons costumes, à segurança, à ordem e à saúde públicas; b) as invenções resultantes de transformação do núcleo atômico (em razão da ameaça à segurança nacional); c) as invenções relacionadas aos seres vivos, ressalvados os microorganismos transgênicos (diante de manipulação humana).

---

<sup>101</sup> BARBOSA, Denis Borges. As bases constitucionais do sistema de proteção..., *cit.*, p. 53.

<sup>102</sup> DI BLASI, Gabriel *et alii*. *A Propriedade Industrial*, *cit.*, p. 23.

<sup>103</sup> CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. v. 1, *cit.*, p. 202.

O modelo de utilidade é toda forma ou disposição nova introduzida em objeto conhecido que gere melhoria funcional no seu uso ou na sua fabricação e que, em relação a um especialista e técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica. É forma conferida a um objeto industrial relativa a um detalhe de funcionamento ou de utilização (e não de estética ou de configuração) e, por isso, envolve esforço intelectual criativo que não tenha sido obtido de maneira comum ou óbvia. Ao passo que a invenção revela uma concepção original concernente à obtenção de um novo efeito técnico, o modelo de utilidade corresponde a uma forma nova em produto conhecido que resulta na sua melhor utilização<sup>104</sup>. O modelo de utilidade objetiva melhorar o uso ou a utilidade dos produtos, conferindo-lhes maior eficiência ou comodidade na sua utilização através de nova configuração.

Assim, o art. 9º, da Lei nº 9.279/96, considera patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte dele, suscetível de aplicação na indústria, que apresente nova forma ou disposição envolvendo ato inventivo, resultando melhoria funcional no seu uso ou na sua fabricação. E, em complementação a tal dispositivo, o art. 11, da LPI, prevê que o modelo de utilidade é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica (§ 1º, do art. 11), ou seja, tudo que se tornou acessível ao público antes da data do depósito do pedido de patente, no Brasil ou no exterior. O aperfeiçoamento do objeto de uso prático pode ser parcial, como ocorre sobre parte do objeto do pedido de patente, desde que tal parte do objeto criada satisfaça aos requisitos técnicos exigidos à patenteabilidade. Uso prático corresponde à satisfação de uma necessidade de ordem econômica, ou seja, que a nova forma introduzida em objeto conhecido não resulte apenas em nova configuração ornamental<sup>105</sup>. Ato inventivo é aquele que decorre do exercício do poder de criação do qual resulta algo que solucione um problema técnico e satisfaça fins determinados e necessidades de ordem prática. A melhoria funcional no uso ou fabricação pode consistir na facilitação do uso do objeto, ou torná-lo mais cômodo, prático ou eficiente para sua obtenção ou utilização. A patente de modelo de utilidade terá prazo de quinze anos de vigência a contar da data do depósito no INPI.

---

<sup>104</sup> SILVEIRA, Newton. *A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial*, cit., p. 7.

<sup>105</sup> DOMINGUES, Douglas Gabriel. *Comentários à Lei da Propriedade Industrial*, cit., p. 35.

A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica (LPI, art. 11) que, por sua vez, é constituída por tudo aquilo que se tornou acessível ao público antes da data do depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou em outro país, ressalvadas as exceções tratadas nos arts. 12, 16 e 17, da Lei n° 9.279/96 (ou seja, os casos que excepcionam a regra da novidade absoluta por força da divulgação da invenção ou modelo de utilidade anteriormente ao depósito do pedido ou da prioridade e, a despeito de tal circunstância, não se integra ao estado da técnica diante da proteção da prioridade a quem efetuou depósito do pedido de privilégio para objeto divulgado)<sup>106</sup>.

O desenho industrial é um bem imaterial que constitui um meio de expressão da criatividade humana e que se exterioriza pela forma, ou pela disposição de linhas e cores, de um objeto suscetível de utilização industrial, como por exemplo novos recipientes de bebida, embalagens ou eletrodomésticos<sup>107</sup>. Aqui somente são considerados os *designs* industrializáveis. Os desenhos industriais são os objetos de caráter meramente ornamental, sendo que a proteção jurídica se limita à nova forma conferida ao produto, sem considerar sua utilidade, desvinculando-se da função técnica<sup>108</sup>.

#### *A polêmica instaurada com as denominadas patentes pipelines<sup>109</sup>*

Uma grande novidade introduzida pela Lei n° 9.279/96 foi a possibilidade de depósito dos pedidos de patente *pipeline*, ou seja, patente referente às substâncias, materiais ou produtos obtidos por meios de processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, por quem tenha proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil, sendo estabelecida a data do primeiro depósito no exterior, desde que seu objeto não tivesse sido colocado em qualquer

---

<sup>106</sup> DOMINGUES, Douglas Gabriel. *Comentários à Lei da Propriedade Industrial*, cit., p. 34.

<sup>107</sup> DI BLASI, Gabriel *et alii*. *A Propriedade Industrial*, cit., p. 27.

<sup>108</sup> SILVEIRA, Newton. *A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial*, cit., p. 7.

<sup>109</sup> A expressão *pipeline* designa o ‘tubo’ em que o produto se encontra na sua fase de desenvolvimento anterior à sua colocação e entrada no mercado.

mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tivessem sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente (Lei nº 9.279/96, art. 230, *caput*). Neste caso, concede-se à patente o prazo remanescente de proteção no país onde houve o primeiro pedido depositado, contado da data do depósito no Brasil e limitado ao prazo de vinte anos. A esse respeito, houve séria polêmica das sociedades titulares de patentes de medicamentos obtidas no exterior quanto ao prazo de proteção de suas patentes no Brasil com base na referida disposição legal.

A matéria diz respeito à aplicabilidade (ou não) imediata no território brasileiro das normas do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados aos Comércio (ADPICs), conhecido como Acordo TRIPS (*Trade Related Aspects of the Intellectual Property Rights*), firmado em 1994 por vários países. O Acordo TRIPS buscou reforçar a proteção da propriedade intelectual e industrial no contexto da liberalização do comércio mundial e, por isso, abordou o tema da patenteabilidade no domínio dos produtos farmacêuticos<sup>110</sup>. A titular da patente pretendeu ver reconhecido o prazo de 20 (vinte) anos, a contar da data do respectivo depósito e, assim, pleiteou a condenação do INPI a averbar a extensão do prazo das patentes por mais cinco anos.

Não se pode confundir vigência com eficácia (ou aplicabilidade), tal como se percebe nitidamente em termos de normas jurídicas constantes do texto da Constituição Federal de 1988, e de outros textos legislativos infraconstitucionais que não são auto-aplicáveis. O Decreto Legislativo nº 30, de 15/12/94, que aprovou o Acordo TRIPS, promulgado pelo Decreto nº 1.355, de 30/12/94, incorporou ao ordenamento jurídico brasileiro as normas constantes do Acordo plurilateral, firmado por vários países, entre eles o Brasil. Contudo, a aplicabilidade de tais normas ficou submetida a, pelo menos, duas restrições, em se tratando de países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil: a) prazo geral de um ano, a contar do início da vigência do Acordo no país (art. 65.1); b) prazo especial de mais quatro anos para os países em desenvolvimento (art. 65.2), além do prazo geral.

---

<sup>110</sup>CANOTILHO, J.J. Gomes; MACHADO, Jónatas; RAPOSO, Vera Lúcia. *A questão da constitucionalidade das patentes pipeline à luz da Constituição ...*, cit., p. 9.

Conforme consta do próprio corpo do artigo 65.2, do Acordo, a inaplicabilidade temporária (pelo prazo especial de mais quatro anos) é direito do país em desenvolvimento, sendo certo que a renúncia ao direito deve ser, portanto, expressa, não se admitindo renúncia tácita, nesse particular. O Acordo não criou qualquer direito para as pessoas, no âmbito privado, mas sim estabeleceu padrões mínimos de proteção na área de Propriedade Intelectual (em sentido amplo). Como o Brasil é reconhecidamente um país em desenvolvimento, inclusive assim enquadrado pela OMC, está inserido no contexto do artigo 65.2, com o reconhecimento de que a aplicabilidade das normas do Acordo somente ocorreu em janeiro de 2000 ou em 2005, dependendo da hipótese.

A circunstância de encontrar-ser em vigor os preceitos do Acordo Plurilateral não induz à sua imediata aplicabilidade, bastando lembrar os diversos exemplos de leis que passam a vigoram com período de *vacatio* previsto expressamente no próprio texto, como ocorreu com a Lei nº 6.015/73 (dos Registros Públicos), além do próprio Código Civil de 1916, com aplicabilidade apenas em 1917.

A questão controvertida é puramente de interpretação da legislação em vigor em matéria de propriedade industrial, conforme será feito. O art. 230, da Lei nº 9.279/96, ao permitir a concessão de patente conhecida como *pipeline*, deve ser considerada especial forma de proteção patentária e, exatamente por força de determinadas circunstâncias, foi condicionada a critérios e regras específicas. Os bens e processos mencionados no dispositivo não eram patenteáveis de acordo com a sistemática anterior ao advento da Lei de Propriedade Industrial, daí a disciplina específica dada à matéria na nova legislação.

A nova sistemática objetivou proteger matéria que, pelos requisitos usuais de proteção, como, e.g., a novidade, não mais seria passível de patenteamento, e criando requisitos próprios, como, igualmente a título exemplificativo, a não comercialização anterior ou a inexistência de preparativos anteriores para exploração no País.

Tal aspecto é o ponto fulcral da sistemática introduzida pela Lei de Propriedade Industrial na proteção das patentes *pipeline*. Se não existisse a regra contida no § 1º, do artigo 230, haveria discussão acerca do

cabimento de indenização por exploração indevida da patente, o que fez com que o legislador impedisse qualquer dúvida a tal respeito, trazendo a restrição para a data do primeiro depósito. A interpretação das regras aplicáveis à matéria deve necessariamente estar em consonância com os princípios e valores tutelados pela Lei nº 9.279/96 e, assim, ainda que o prazo de validade da patente no exterior ultrapasse o estatuído no artigo 40 c.c. artigo 230, § 1º, deve prevalecer a regra limitadora. Assim, a melhor interpretação é a seguinte: se o prazo de duração da patente no país de origem for inferior ao da lei brasileira, prevalecerá aquele prazo; se, contudo, for superior ao que dispõe o art. 40 da LPI, haverá este último, obrigatoriamente, de prevalecer - o que reflete, insofismavelmente, o exato cumprimento da Lei.

#### **1.6. Nota conclusiva**

A abordagem do tema desenvolvida no presente trabalho teve como objetivo não apenas destacar as especificidades do tema referente à Propriedade Intelectual no sistema jurídico brasileiro, mas principalmente indicar algumas questões polêmicas que têm surgido e merecido a atenção da doutrina e da jurisprudência brasileira.

O certo é que, diante da complexidade da vida contemporânea, recheada de aportes das várias áreas do conhecimento humano – inclusive e principalmente no campo das artes e das ciências -, é importante que o jurista esteja atento às mudanças operadas de modo a permitir uma melhor compreensão dos fenômenos atuais e do por vir. É hora do chamamento da doutrina e da jurisprudência quanto ao cumprimento de suas relevantes missões, permitindo o alcance dos objetivos da República Federativa do Brasil (CF, art. 3º.).