



**IV CONGRESSO INTERNACIONAL
DE CIÊNCIAS JURÍDICO-EMPRESARIAIS**

DIREITO E GESTÃO EMPRESARIAL

ATAS

ORGANIZAÇÃO
ANA LAMBELHO
JORGE BARROS MENDES
MARISA DINIS

Edição:

Instituto Politécnico de Leiria
Escola Superior de Tecnologia e Gestão

www.cicje.ipleiria.pt

abril de 2014

Instituto Politécnico de Leiria
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Morro do Lena - Alto do Vieiro
2411-901 Leiria
Apartado 4163

ISBN: 978-972-8793-52-4

NOTA DE PUBLICAÇÃO

O IV CICJE decorreu na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria no dia 22 de novembro de 2012 e foi subordinado ao tema “Propriedade Industrial e Intelectual”.

As Atas que agora se publicam resultam das preleções dos oradores que compuseram os vários painéis. A todos os que contribuíram com os seus escritos para esta publicação e aos participantes no Congresso deixamos o nosso agradecimento.

Leiria, março de 2014

Os organizadores,

Ana Lambelho
Jorge Barros Mendes
Marisa Dinis

PROGRAMA

10:00 - Sessão de abertura**Sessão Plenária**

10:30 - Sociedade Portuguesa de Autores - Lucas Serra (SPA)

10:50 - Globalização, Princípio da Territorialidade e Patentes – Eugénio Lucas (ESTG/IPLeiria)

11:10 - O Tribunal da Propriedade Intelectual - José Miguel Figueiredo (FDUL)

11:30 – Audiogest - Miguel Carretas (Audiogest)

12:00 – Debate

Sessão I - Propriedade Intelectual

14:00 - Notas sobre o regime do direito especial do fabricante de base de dados - Pedro Dias Venâncio (IPCA)

14:30 - Transcrição de pequenos trechos - plágio ou não - Leonardo Gomes de Aquino (IESB; Faculdade Senac/DF)

15:00 - O que é a Propriedade Intelectual em termos de activo financeiro numa empresa - Leonor Chastre (advogada)

15:30 - Arbitrabilidade de disputas de propriedade intelectual: a arbitragem como uma ferramenta útil para os negócios internacionais - Marcio Merkl (Brasil)

Sessão II - Propriedade Industrial

14:00 - Marcas não tradicionais - João Pedro Fazendeiro (advogado)

14:30 - La inversión en capital intelectual y la protección jurídica de activos inmateriales en la empresa - Jorge Vasquez (advogado)

15:00 - Contratos de Licença de invenção protegidas por patentes - Patrícia Lima (IST/FDUL)

15:30 - Re-examination of the EU 'Trade Mark use' concept: a critical analysis from a Japanese perspective - Hiroko Onishi (Kingston Law School)

Sessão de Encerramento

16:00- A importância da linguagem na construção da marca – Carminda Silvestre (ESTG/IPLeiria)

16:30 - O Programa do Aleixo – Bruno Aleixo

17:00 - Presidente do Conselho Diretivo do INPI - Leonor Trindade

17:30 - Porto de Honra

Sessão Plenária

O Tribunal da Propriedade Intelectual

– Breves notas atinentes à Respectiva instituição, Organização e Funcionamento –

José Miguel Figueiredo¹

Sumário: 1. Introdução; 2. Razões justificativas da instituição do Tribunal da Propriedade Intelectual; 3. Âmbito de jurisdição; 4. A repelente centralização; 5. Pretensões de celeridade e eficiência – o possível efeito *boomerang*; 6. A especialização dos juízes – um bolo por metade; 7. A inconveniente singularidade do caso português – um falso argumento; 8. Repercussões económicas expectáveis; 9. Conclusões.

1. Introdução

A Lei n.º 46/2011, de 24 de Junho, procedeu a alterações, aditamentos e revogações em vários diplomas normativos, entre os quais a Lei de Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais² (LOFTJ) e o Código da Propriedade Intelectual. As referidas alterações, aditamentos e revogações propuseram-se criar o Tribunal da Propriedade Intelectual e o Tribunal da Concorrência. Na verdade, e restringindo o âmbito de análise ao primeiro, foi aquela lei que veio legitimar a criação de tribunais especializados em matéria de propriedade intelectual, passando a prever-se a respectiva admissibilidade e fixando-se o respectivo âmbito de competência³.

Cerca de nove meses volvidos sobre a criação dos Tribunais da Propriedade Intelectual, ou, como nos parece preferível e mais rigoroso, sobre a previsão da respectiva admissibilidade, viria, finalmente, a ser instituído o primeiro (e único) Tribunal da Propriedade Intelectual, mediante a

¹ Assistente-Convidado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa; Advogado-Estagiário; Mestre e Doutorando em Ciências Jurídico-Civilísticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.

² A Lei de Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais, como o próprio designativo deixa indiciar, regula a forma como se encontram organizados e o modo como funcionam os Tribunais Judiciais. Actualmente, no ordenamento jurídico português, coexistem, vigorando, duas Leis de Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais: (i) a que foi aprovada pela Lei n.º 3/99, de 13 de Janeiro, com sucessivas alterações, a qual, doravante, se designará, abreviadamente, por LOFTJ; (ii) e a que foi aprovada pela Lei n.º 52/2008, de 28 de Agosto, com sucessivas alterações, a qual, doravante, se designará, abreviadamente, por Nova LOFTJ. A justificação para esta duplicidade está em que a Nova LOFTJ se aplica apenas a determinadas comarcas piloto, nas quais se encontra em vigor um novo regime organizativo e processual, a título (por ora) meramente experimental, continuando a aplicar-se a LOFTJ às demais comarcas.

³ Em rigor, pode dizer-se que a Lei n.º 46/2011 apenas veio, verdadeiramente, criar ou legitimar a criação do Tribunal da Concorrência, na medida em que a Nova LOFTJ já previa, desde 2008, embora com competência mais limitada, a possibilidade de serem criados juízos de competência especializada para a propriedade intelectual – veja-se, neste sentido, o art. 74.º da Nova LOFTJ, na sua redacção originária. Neste sentido, quanto aos tribunais de competência especializada para a propriedade intelectual, as grandes novidades introduzidas pela Lei n.º 46/2011 foram (i) por um lado, a previsão dos tribunais para a propriedade intelectual também na antiga LOFTJ, acompanhada da definição da respectiva competência; (ii) e, por outro lado, a ampliação dessa mesma competência na Nova LOFTJ, onde, recorde-se, já se achava prevista a possibilidade de serem criados juízos de competência especializada para a propriedade intelectual.

aprovação do Decreto-Lei 67/2012, de 20 de Março. Escassos dias mais tarde, seria, determinantemente, instalado o Tribunal da Propriedade Intelectual, através da Portaria n.º 84/2012, de 29 de Março, com entrada em vigor no dia seguinte ao da respectiva publicação. Neste sentido, encontra-se instalado, na organização judicial portuguesa, desde 30 de Março de 2012⁴, o Tribunal da Propriedade Intelectual.

O recém-criado Tribunal destina-se, genericamente, a dirimir os litígios relacionados com a propriedade intelectual, matérias outrora acometidas à jurisdição dos Tribunais e dos Juízos de Comércio e, a título principal e subsidiário, dos Tribunais de competência genérica. Efectivamente, antes da modificação legislativa empreendida, apesar de, em geral, se poder dizer que o julgamento das questões relativas à propriedade intelectual figurava na competência dos Tribunais e dos Juízos de Comércio⁵, duas ressalvas têm que ser deduzidas: **i)** em primeiro lugar, nas comarcas onde se aplicava a LOFTJ, a matéria dos direitos de autor e direitos conexos não figurava na competência dos Tribunais de Comércio, razão pela qual aquela matéria caía, a título principal, no âmbito de jurisdição dos tribunais de competência genérica; **ii)** em segundo lugar, naquelas mesmas comarcas, não existia (nem existe) um Tribunal de Comércio em todas as circunscrições judiciais, ou, por outras palavras, a área de competência territorial dos Tribunais de Comércio não abrangia todo o território nacional; nestes casos, e ainda que a matéria estivesse acometida à competência dos Tribunais de Comércio, eram os Tribunais comuns, aqui entendidos como tribunais de competência genérica, os competentes para conhecer dos litígios em matéria de propriedade intelectual. Razões pelas quais, em rigor, se pode afirmar que o Tribunal da Propriedade Intelectual veio substituir-se não apenas à competência dos Tribunais e dos Juízos de Comércio, como também à competência dos tribunais “comuns” ou de competência genérica⁶.

⁴ Art. 1.º da Portaria n.º 84/2012, de 29 de Março: «*Declaram-se instalados, com efeitos a 30 de março de 2012, o 1.º Juízo do Tribunal da Propriedade Intelectual (...)*».

⁵ A atribuição de competência, nesta matéria, aos Tribunais de Comércio, resultava das alíneas f) e h) do art. 89.º da LOFTJ, alíneas estas que, por conseguinte, foram revogadas pela Lei n.º 46/2011. Quanto às comarcas-piloto, a competência dos Juízos de Comércio resultava da circunstância de, apesar de previstos, não terem sido criados os juízos especializados em matéria de propriedade intelectual; na verdade, estabelecia-se que «*Compete aos juízos de comércio exercer, onde não houver juízos de propriedade intelectual, as competências a estes atribuídas*» - art. 121.º, n.º 5 da Nova LOFTJ, na sua redacção original, preceito que foi, naturalmente, revogado pela Lei n.º 46/2011.

⁶ Sobre a competência-regra dos Tribunais de Comércio e a competência subsidiária dos Tribunais de competência genérica, em matéria de propriedade intelectual, veja-se, entre outros, o Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães: «*Todas as acções em que a causa de pedir verse sobre propriedade industrial, em qualquer das modalidades previstas no respectivo código, incluindo as acções de nulidade ou de anulação, são, em regra, da competência dos tribunais de comércio e não dos tribunais administrativos. (...) Se determinada comarca se não integrar na área de circunscrição de um tribunal de comércio, será material e territorialmente competente o tribunal de 1ª instância dessa comarca*» - Acórdão datado de 12-03-2009, com o n.º de processo 1181/08.0TBFLG.G1, disponível em www.dgsi.pt. No mesmo sentido, veja-se o Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, datado de 15-07-2008, processo n.º 1255/05.0TBAND.C1, igualmente disponível em www.dgsi.pt.

De qualquer forma, não deixe de se notar que a competência do Tribunal da Propriedade Intelectual apenas foi atribuída para tramitar os processos instaurados após a data da respectiva instalação, o que significa que nos Tribunais e nos Juízos de Comércio e nos Tribunais Comuns se continuarão, por tempo indefinido, a apreciar litígios envolvendo matérias da propriedade intelectual – aqueles cuja entrada em juízo tenha sido feita antes de 30 de Março de 2012. Assim mesmo, expressamente, prescreve o artigo 18.º da Lei n.º 46/2011: *«A competência dos actuais tribunais mantém-se para os processos neles pendentes à data da instalação dos novos tribunais»*.

Em suma: criado (ou admitido) pela Lei n.º 46/2011, instituído pelo Decreto-Lei 67/2012 e instalado pela Portaria n.º 84/2012, emergiu, na ordem judicial portuguesa, um novo tribunal de competência especializada: o Tribunal da Propriedade Intelectual, o qual veio substituir, para os processos entrados após a data da respectiva instalação, os Tribunais e os Juízos de Comércio e os Tribunais Comuns, até então os tribunais, material e territorialmente, competentes para a apreciação das contendas envolvendo questões relativas à propriedade intelectual.

Não obstante os necessários aspectos positivos que a criação de um Tribunal especializado para a propriedade intelectual convoca, a verdade é que, nesta breve e enxuta reflexão, pretendemos dedicar particular e exclusivo cuidado a determinados elementos relativos à instituição, organização e funcionamento do Tribunal que, a nosso ver, constituem facetas de concretização menos bem conseguida. Efectivamente, sem grande dedicação reflexiva, afiguram-se-nos, de imediato, alguns traços constitutivos, organizativos e funcionais do Tribunal da Propriedade Intelectual que, assim nos parece, agitam as pretensas boas intenções da respectiva criação. Mais do que partir dos problemas e entraves práticos que o Tribunal enfrenta na decisão dos litígios que aí se vêm colocando, porque esses, em rigor, ainda não podem ser verdadeiramente (a)percebidos, porquanto é muito recente a criação do Tribunal, procuraremos centrar-nos num conjunto de aspectos que, desde logo no plano teórico, não deixam de causar, de imediato, alguma reserva. Não sem antes nos determos, abreviadamente, sobre as razões que motivaram a instituição do Tribunal da Propriedade Intelectual e, cumulativamente, sobre o corresponsivo âmbito de competência.

Por fim, não se deixe de salientar que, não obstante a iminente possibilidade de o presente tema resvalar para conceitos e problematizações de apertada conotação jurídica, desde já se assuma que se procura apresentar um desenvolvimento da temática em moldes mais amplos e, em consequência, pretensamente mais dialogantes. No final, espera-se que a presente reflexão possa configurar-se como um humilde contributo para manter aceso o debate que vem carburando em torno do Tribunal da Propriedade Intelectual e, nessa medida, modestamente colaborar no sucesso que dele a maioria dos seus destinatários espera.

2. Razões justificativas da instituição do Tribunal da Propriedade Intelectual

Importa, desde logo, perceber as razões que, decisivamente, determinaram a criação do Tribunal da Propriedade Intelectual. Neste esforço de compreensão justificativa, julgamos ser adequado destacar duas grandes ordens de razões: **i)** as razões do foro jurídico e judicial; **ii)** e as (menos expectáveis) razões políticas.

Começando pelas primeiras, diga-se que, na génese da criação do Tribunal da Propriedade Intelectual esteve, em primeira linha, a convicção de que, dessa forma, se alcançarão decisões mais céleres nos litígios envolvendo a propriedade intelectual e, consequentemente, se reduzirá o número de processos pendentes e o tempo de duração médio de cada processo.

Por outro lado, pelo grau de especialização que do Tribunal da Propriedade Intelectual se espera e exige, entende-se que assim se permitirá a prolação de decisões mais justas e adequadas às matérias em litígio, uma vez que só a especialização se mostra capaz de fazer face à pretensa complexidade e especificidade das causas.

Em terceiro lugar, a criação de um novo tribunal permitirá uma melhor distribuição dos processos e descongestionará, de forma visível e acentuada, os Tribunais e os Juízos de Comércio, e, bem assim, ainda que de forma mais hesitante, os Tribunais de competência genérica.

Por fim, e de forma indissociável dos objectivos anteriores, acredita-se que, em última linha, se conseguirá uma maior eficiência dos tribunais, uma maior credibilização da justiça e uma acrescida aproximação desta aos cidadãos.

Assim mesmo ficou plasmado no preâmbulo do Decreto-Lei n.º 67/2012, diploma instituidor do Tribunal da Propriedade Intelectual, como, parcial mas sinteticamente, aqui se transcreve: *«Considerando o número de pendências e o tempo médio de duração dos processos, importa adotar soluções que, tendo por base as necessidades de especialização de algumas matérias e o volume e complexidade processual que lhes são inerentes, possibilitem uma credibilização da justiça, mediante a sua aproximação dos cidadãos, e uma distribuição dos processos mais eficiente e que permita, no futuro, uma decisão melhor e mais célere».*

Quanto às razões políticas, ou, mais rigorosamente, como veremos, político-económicas, afigura-se-nos, com considerável clareza, que também elas determinaram ou, em grande medida, precipitaram, a criação do Tribunal da Propriedade Intelectual. Efectivamente, no *Memorando de Entendimento sobre as Condicionalidades de Política Económica celebrado entre Portugal e a União Europeia, o Banco Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional*, (de ora em diante, “*Memorando*”), datado de 17 de Maio de 2011, ficou expressamente consagrada a necessidade de *«Tornar completamente operacionais os tribunais especializados em matéria de Concorrência e de Direitos de Propriedade Intelectual»* - ponto 7.11. do referido Memorando, onde se acrescenta que tal medida deve ser executada no primeiro trimestre de 2012. E a verdade é que, cerca de três meses

depois da assinatura do Memorando, foi criado o Tribunal da Propriedade Intelectual e, mesmo no final do primeiro trimestre de 2012, conforme acordado, o Tribunal da Propriedade Intelectual viria a ser instituído e instalado⁷. Nestes termos, pode-se afirmar que o exacto cumprimento do compromisso assumido, incluindo a matéria dos prazos para o cumprimento, torna manifesto que existiram razões políticas que desempenharam um papel determinante na implementação do Tribunal da Propriedade Intelectual, ou, pelo menos, na sua célere e eficiente instalação.

3. Âmbito de jurisdição

De seguida, importa perceber o âmbito de competência do Tribunal, nomeadamente, os seus âmbito material e territorial, é dizer, quais as acções ou pedidos que ficarão sob a respectiva alçada e, por outro lado, se apenas conhece dos pedidos da circunscrição em que se inscreve a respectiva sede ou se, pelo contrário, passa a conhecer de todos os pedidos nacionais.

Começando pelo âmbito material, o Tribunal da Propriedade Intelectual tem competência para conhecer das questões relativas a⁸:

- (i) Acções em que a *causa de pedir* verse sobre direitos de autor e direitos conexos, sobre propriedade industrial, em qualquer das modalidades previstas na lei, sobre nomes de domínio na Internet, sobre firmas ou denominações sociais e sobre a prática de actos de concorrência desleal em matéria de propriedade industrial;
- (ii) Acções de *nulidade* e de *anulação* previstas no Código da Propriedade Industrial;
- (iii) Recursos de *decisões* do Instituto Nacional da Propriedade Industrial que concedam ou recusem qualquer direito de propriedade industrial ou sejam relativas a transmissões, licenças, declarações de caducidade ou a quaisquer outros actos que afectem, modifiquem ou extingam direitos de propriedade industrial, bem como recurso e revisão de quaisquer decisões ou *outras medidas* legalmente susceptíveis de impugnação tomadas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em processo de contra-ordenação;

⁷ Em toda a descrita cronologia, é visível uma clara pretensão de “cumprir calendário”. Na verdade, basta atentar na circunstância de que o prazo acordado para tornar operacional o Tribunal da Propriedade Intelectual terminava no primeiro trimestre de 2012, tendo o Tribunal sido instalado no último dia útil desse trimestre - dia 30 (6.ª-feira). Ora, se ignorarmos que o prazo acordado era o que se expôs, não se afigura imediatamente perceptível a razão pela qual, em termos práticos, se considera instalado um Tribunal a uma sexta-feira, último dia útil do mês. Assim se destaca a aparente pressão em cumprir compromissos ou, pelo menos, a tentativa de impressionar, através do seu rigoroso cumprimento.

⁸ Art. 89.º-A da LOFTJ e art. 122.º da Nova LOFTJ.

- (iv) Recursos das decisões da Fundação para a Computação Científica Nacional, enquanto entidade competente para o registo de nomes de domínio de.PT, que registem, recusem o registo ou removam um nome de domínio de.PT;
- (v) Recursos das decisões do Instituto dos Registos e do Notariado relativas à admissibilidade de firmas e denominações no âmbito do regime jurídico do Registo Nacional de Pessoas Colectivas;
- (vi) Medidas de *obtenção e preservação de prova* e de *prestação de informações* quando requeridas no âmbito da protecção de direitos de propriedade intelectual e de direitos de autor⁹.

De forma resumida, ainda que necessariamente pouco rigorosa, mas relevante pela síntese que opera, pode dizer-se que integram o âmbito de competência do Tribunal da Propriedade Intelectual, (i) todas as questões cuja causa de pedir esteja, genericamente, relacionada com direitos de propriedade intelectual, (ii) o recurso e a revisão de decisões ou medidas adoptadas por entidades que exercem funções de registo e licenciamento em matéria de propriedade intelectual, (iii) e as medidas relativas a obtenção de prova e prestação de informações incidentes sobre direitos de propriedade intelectual¹⁰.

Em matéria de competência territorial, o Tribunal da Propriedade Intelectual, apesar de ter sede em Lisboa, estende a sua competência às questões anteriormente referidas que se coloquem em todo o território nacional. Efectivamente, nos termos do art. 1.º do Decreto-Lei n.º 67/2012, o Tribunal da Propriedade Intelectual é um Tribunal «*com competência territorial de âmbito nacional para o tratamento das questões relativas à propriedade intelectual*».

Faça-se notar que, nesta matéria, e à semelhança do que sucede com outros tribunais especializados, uma alternativa poderia ter sido a de limitar a competência do presente tribunal aos litígios emergentes na circunscrição onde se encontra a respectiva sede e/ou a outras circunscrições

⁹ Nos termos do n.º 2 do art. 89.º-A da LOFTJ e do art. 122.º da Nova LOFTJ, o Tribunal da Propriedade Intelectual estende a sua competência aos incidentes e aos apensos dos processos para os quais é competente, bem como à própria execução das decisões por si proferidas.

¹⁰ Não obstante o recurso ao termo “*propriedade intelectual*” na síntese que se opera, não é possível, nem seria sequer adequado (porquanto seria sempre limitador), apresentar um conceito exacto do mesmo. Acresce que, no nosso ordenamento jurídico, não é usual o recurso ao referido conceito. Ainda assim, cumpre assinalar que a mobilização que do mesmo operámos pretendia representar todos os direitos relacionados com as criações do intelecto, nomeadamente, mas sem limitar, quaisquer criações, trabalhos artísticos e literários, símbolos, nomes, denominações, imagens, desenhos. Conceitualização esta que teve por base a noção de propriedade intelectual fornecida pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO, na sigla inglesa), consultável no endereço <http://www.wipo.int/about-ip/en>: «*Intellectual property (IP) refers to creations of the mind: inventions, literary and artistic works, and symbols, names, images, and designs used in commerce*».

limitrofes e/ou com elevada pendência de processos, mantendo as normais regras de competência nas restantes circunscrições¹¹. Quanto mais não fosse, esta alternativa poderia ter sido instituída a título experimental. No entanto, optou-se por criar um único Tribunal, com competência extensiva a todo o território nacional. Ainda que a solução possa, em si mesma, e tal como foi exactamente configurada, ser objecto de críticas avulsas (cfr. ponto 4), a verdade é que nos parece adequado que, uma vez criado um novo tribunal com competência especializada, se estenda a todo o território nacional a sua competência. Ou seja, muito embora nos pareçam discutíveis os moldes em que a competência do Tribunal foi estendida a todo o território nacional, a verdade é que se nos afigura mais ajustada uma solução extensiva a todo o território nacional.

4. A repelente centralização

Operada a exposição anteriormente descrita, importa avançar com alguns dos problemas que a instituição e organização do Tribunal da Propriedade Intelectual são passíveis de suscitar. De destacar é, desde logo, a questão tendente a problematizar se, muito embora as pretensões sejam as de dirimir todos os litígios da respectiva competência material que se coloquem em todo o território nacional, não se limitará, na prática, a maioritariamente conhecer pedidos da circunscrição judicial em que se encontra a respectiva sede e das circunscrições circundantes, por manifesta desmotivação ou retracção dos interessados. Na verdade, se a simples instauração de uma acção no novo Tribunal, não representa, enquanto tal, um entrave ou um factor de desalento¹², o mesmo não se poderá dizer relativamente à tramitação processual posterior. Basta, por exemplo, pensar nos custos associados a uma audiência, que a parte, ou as partes, terão, inelutavelmente, que suportar, caso o respectivo domicílio se situe longe da sede do Tribunal.

Ponderadas as mencionadas dificuldades, parece-nos que a actual e única localização da sede do Tribunal constitui um sério obstáculo ao exercício dos direitos pelos seus titulares. Mesmo que fosse defensável que, na prática, o titular do direito não deixa de o exercer judicialmente por razões

¹¹ Parece que, em certo momento, poderá ter sido essa a intenção do legislador. Na verdade, em 2008, quando foi aprovada a Nova LOFTJ (que, como se viu, e de forma algo precoce, previa já a existência de juízos em matéria da propriedade intelectual), esta continha um preceito com a seguinte redacção: «*Compete aos juízos de comércio exercer, onde não houver juízos de propriedade intelectual, as competências a estes atribuídas*» – art. 121.º, n.º 5 da Nova LOFTJ, na sua redacção originária. Ou seja, previa-se que onde não existissem juízos de propriedade intelectual, os juízos de comércio seriam competentes, o que permite retirar, com segurança, que, inicialmente, não se encontrava perspectivada a criação de um Tribunal com competência nacional.

¹² As acções podem ser intentas por via electrónica, através do portal “Citius” – isso mesmo ficou devidamente acautelado no art. 17.º, n.º 1 da Lei n.º 46/2011: «*A tramitação dos processos da competência do tribunal da propriedade intelectual é efectuada por via electrónica nos termos do artigo 138.º -A do Código de Processo Civil*».

económicas e motivacionais (argumentação que, ainda assim, não se aceita), sempre se teria que concluir que, em abstracto, os actuais funcionamento e organização do Tribunal da Propriedade Intelectual são passíveis de suscitar uma retracção dos titulares dos direitos em causa, um desincentivo na instauração das competentes acções judiciais.

A conclusão a que se chegou no parágrafo precedente leva-nos a questionar se, assim sendo, não estarão a ser colocados em causa os direitos de acesso ao direito e aos tribunais e a uma tutela jurisdicional efectiva¹³ e o princípio da igualdade¹⁴. Na verdade, aqueles direitos e este princípio não podem achar-se acautelados pela mera criação de condições formais para a satisfação e protecção dos direitos dos particulares – no caso, pela mera criação de um Tribunal passível de resolução dos litígios em apreço. Importa que, na prática, esses direitos se possam vir a achar efectivamente acautelados, o que passa por criar condições que não desincentivem ou dificultem a sua exercitação judicial, condições que se devem apresentar como tendencialmente iguais para todos os particulares¹⁵.

Assim sendo, a actual competência territorial do Tribunal da Propriedade Intelectual, desacompanhada de medidas destinadas a suavizar a respectiva centralização, permite-nos questionar da respectiva conformidade com os citados imperativos constitucionais. Sendo certo que, deixe-se claro, não se proclama, como solução alternativa, a criação de uma densa rede de tribunais da propriedade intelectual, porquanto sempre seria, também ela, desajustada e, em rigor, de impossível execução orçamental. O que concluiu é que o sistema actual, tal como se encontra exactamente concebido, é violador do direito de acesso ao direito e aos tribunais, do direito a uma tutela jurisdicional efectiva e do princípio da igualdade, todos com dignidade constitucional.

5. Pretensões de celeridade e eficiência – o possível efeito *boomerang*

Bem se viu como na génese da instituição do Tribunal da Propriedade Intelectual se encontra, desde logo, a pretensão de imprimir mais celeridade às decisões judiciais nesta matéria, reduzindo as pendências e a duração média dos processos. Bem se viu, também, como, com a presente solução, se pretende descongestionar os Tribunais e os Juízos de Comércio, através da subtracção, do seu âmbito de competência, das matérias da propriedade intelectual. Em última linha, acredita-se que, desta forma, se alcançará uma maior eficiência do sistema judicial, em particular no que toca às matérias aqui em apreço.

¹³ Consagrados no art. 20.º, n.º 1 e n.º 5 da Constituição da República Portuguesa (CRP).

¹⁴ Plasmado no art. 13.º da CRP.

¹⁵ Conferindo importante sustento ao entendimento perfilhado, atente-se no seguinte excerto: «*A imposição constitucional da tutela jurisdicional efectiva impende, em primeiro lugar, sobre o legislador, que a deve tomar em consideração na organização dos tribunais e no recorte dos instrumentos processuais, sendo-lhe vedado: (1) a criação de dificuldades excessivas e materialmente injustificadas no direito de acesso aos tribunais (...)*» - J. J. GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, *Constituição da República Portuguesa Anotada – Arts. 1.º a 107.º*, 4.ª Edição Revista, Coimbra Editora, Coimbra, 2007, p. 416.º, em anotação ao artigo 20.º (sublinhados nossos).

Questiona-se, agora, contudo, se o descongestionamento e as pendências que se quiseram afastar, não tardarão a regressar, comprometendo, despudoradamente, os objectivos pretendidos alcançar e carreando consigo o efeito adverso de provocar o entorpecimento do Tribunal recentemente instalado.

Tenha-se em consideração que o legislador previu a criação de dois juízos na orgânica interna do Tribunal de Propriedade Intelectual, cada um funcionando com um juiz. Acrescente-se, no entanto, que, com base no argumento de que o novo Tribunal apenas seria competente para apreciar as causas instauradas após a data da respectiva instalação, se considerou que, por ora, seria suficiente a criação de apenas um juízo, funcionando com um único juiz: «*o Tribunal da Propriedade Intelectual e o Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão apenas têm competência para tramitar os processos que dêem entrada após a sua instalação, pelo que, por ora, apenas há a necessidade de proceder à instalação de um juízo em cada um dos respectivos tribunais*»¹⁶.

Releve-se como, a partir de 30 de Março de 2012, todos os pedidos que integram a competência material do Tribunal da Propriedade Intelectual se encontram sob a alçada de um único juiz, quando, anteriormente, os mesmos pedidos se encontravam distribuídos por todos os Tribunais de Comércio e por alguns Tribunais de competência genérica. A presente asserção basta para que possamos antever que não pode vir a ser resolvido por um único juiz aquilo que, aparentemente, não se encontrava a ser satisfatoriamente resolvido por vários. Na verdade, se a pendência e o excessivo tempo de resolução dos processos era um problema latente nos tribunais que julgavam as causas da propriedade intelectual, não se vislumbra como se pretende acautelá-lo entregando todos os novos processos nas mãos de um único magistrado.

Pelos motivos invocados, e mudando embora os sujeitos processuais, não acreditamos que possa vir a ser dado cumprimento às pretensões de celeridade e de eficiência que com o novo Tribunal se pretendiam acautelar, antes se antevendo um ressuscitar do temor relativo ao número de processo pendentes e à excessiva duração média de cada processo, vislumbrando-se, assim, para curto prazo, um indesejado congestionamento do Tribunal da Propriedade Intelectual.

6. A especialização dos juízes – um bolo por metade

Como se deixou demonstrado, as pretensas complexidade e especificidade das causas atinentes à matéria da propriedade intelectual terão determinado que fossem criados tribunais especializados para a respectiva resolução, só assim se mostrando devidamente acautelado que as decisões proferidas seriam justas e adequadas, em prol da eficiência e da credibilização da justiça. Se assim é não se

¹⁶ Assim se pode ler no preâmbulo da Portaria n.º 84/2012, que procedeu à instalação do Tribunal da Propriedade Intelectual.

compreende a razão pela qual a criação do Tribunal da Propriedade Intelectual não foi acompanhada pelo estabelecimento de secções especiais nas instâncias de recurso.

Na medida em que se julgou necessária ou conveniente a especialização dos juízes na apreciação de matérias da propriedade intelectual, qual a razão que determinou que não se tivesse assegurado que também a instância de recurso dispusesse do mesmo pretense grau de especialização? É que, a ser assim, redunda-se na caricata situação, na qual, não concordando as partes com a decisão da primeira instância, proferida por juízes especializados, a alternativa que lhes assiste é esta de recorrerem da mesma para o órgão de segunda instância, onde a mesma será (re)apreciada por juízes “não especializados”. Afigura-se-nos um verdadeiro contra-senso a ideia de um sistema de sindicabilidade das decisões, no qual a instância recorrida apresenta um pretense nível de especialização, ao passo que a instância que vai apreciar o recurso não apresenta qualquer “especialização”. E não se argumente que os juízes da 2.^a instância já possuem um certo grau de especialização, resultante da apreciação continuada de repetidos casos semelhantes, na medida em que, se assim é, também é possível invocar que os juízes dos Tribunais e dos Juízos de Comércio e os juízes dos Tribunais de competência genérica vinham decidindo vários casos sobre a matéria da propriedade intelectual, experiência esta que se entendeu não ser suficiente ou satisfatória.

Acresce que não se vislumbra a razão pela qual aquelas secções especializadas nos tribunais de segunda instância não foram criadas, quando as alterações legislativas introduzidas aquando a criação do Tribunal da Propriedade Intelectual o passaram a legitimar: *«Sempre que o volume ou complexidade do serviço o justifique, podem ser criadas secções sociais, de família e menores e de comércio, propriedade intelectual e da concorrência, regulação e supervisão»*¹⁷.

Não deixe, por fim, de se fazer notar que, no Supremo Tribunal de Justiça, existem apenas secções em matéria cível, em matéria penal e em matéria social¹⁸, não existindo, também, portanto, uma secção especializada para a apreciação das questões relativas à propriedade intelectual. No entanto, veio-se a estabelecer que as questões relativas à propriedade intelectual devem ser sempre atribuídas à mesma secção cível¹⁹, de forma a se conseguir, assim nos parece, um grau de especialização mais apurado. Apesar de ser de louvar, a medida não deixa de transparecer a ideia de que a especialização se pode conseguir através da decisão continuada dos casos, levantando a dúvida de saber se, em nome da especialização, era mesmo exigível a criação de um Tribunal de competência especializada, na medida em que aquela solução legislativa deixa evidenciado que a especialização se

¹⁷ Art. 51.º da LOFTJ, que encontra o seu equivalente no art. 57.º da Nova LOFTJ.

¹⁸ Art. 27.º, n.º 1 da LOFTJ e art. 34.º, n.º 1 da Nova LOFTJ; para além da *«secção para julgamento dos recursos das deliberações do Conselho Superior da Magistratura»* - respectivamente, arts. 27.º, n.º 2 e 34.º, n.º 2.

¹⁹ Art. 34.º, n.º 2 da LOFTJ e art. 42.º, n.º 2 da Nova LOFTJ, na redacção que lhes foi dada pela Lei n.º 46/2011.

consegue com a repetição de casos e decisões, o que já se conseguia nos Tribunais e nos Juízos de Comércio e nos Tribunais de competência genérica.

7. A inconveniente singularidade do caso português – um falso argumento

Portugal figura, praticamente, como um caso isolado no que respeita à criação e instalação de um tribunal específico para as questões relacionadas com a propriedade intelectual. Torna-se, por isso, importante questionar se essa circunstância é sintomática da pouca utilidade ou viabilidade deste Tribunal ou se, pelo contrário, nos coloca na linha da frente no que à protecção da propriedade intelectual diz respeito. A este propósito, diga-se que nossa cultura jurídica se pauta, em grande medida, pela existência de duas críticas dicotómicas: i) quando um número avultado de países já adoptou determinada solução jurídica, é recorrente o argumento de que todos eles já a adoptaram, razão pela qual Portugal deveria também seguir esse entendimento; ii) do outro lado, quando Portugal segue na dianteira, isolado, argumenta-se com o facto de só entre nós a solução em causa ter sido adoptada, o que deixa fundadas dúvidas sobre a respectiva viabilidade.

Em face do exposto, cumpre assinalar que nos parece que a viabilidade de uma concreta proposta legislativa se deve reger pela melhor ou pior ponderação e estudo que da mesma foram feitos e não pelo número de países adoptantes. A segurança que uma solução confere se for ponderada, reflectida e estudada deve ser susceptível de afastar qualquer um dos citados receios – quer o receio de não seguir os demais como o receio de seguir sozinho. Tanto assim que, no caso concreto de uma solução como a presente, tudo depende de vários factores, variáveis em função da realidade de cada país, nomeadamente, da análise do número de casos que em matéria de propriedade intelectual se vêm suscitando, de forma a concluir se o mesmo justifica a criação de um tribunal especializado, apenas vocacionado para a sua decisão; da análise do sistema jurídico interno, a fim de saber se o mesmo já prevê soluções satisfatórias; etc.

Tudo isto para colocar em evidência que a singularidade do caso português não deve, só por si, fazer esmorecer a intenção que esteve por detrás da criação do Tribunal da Propriedade Intelectual. A viabilidade futura do mesmo deve aferir-se por referência à sua adequação à realidade jurídica e económica do nosso país, cujas fragilidades o tempo se encarregará de demonstrar e o legislador se sentirá incumbido de aperfeiçoar.

8. Repercussões económicas expectáveis

Ainda que, indelevelmente, a criação do Tribunal da Propriedade Intelectual se afigure opção de apurada conotação jurídica, não deixa de ser inegável que as medidas adoptadas no campo da justiça são, habitualmente, encaradas como um impulso para o crescimento económico e para o desenvolvimento. Aliás, o compromisso de operacionalização do presente Tribunal num “*Memorando*

de Entendimento sobre as Condicionalidades de Política Económica” revela, só por si, que dele se aguardam importantes vantagens e repercussões económicas, que importa explicitar.

Neste sentido, comece por se salientar que a eficiência e a celeridade da justiça, quer em abstracto, quer no concreto campo da propriedade intelectual, se não representam factor directo de crescimento económico, funcionam, ainda assim, como factor de incentivo, ou, pelo menos, de não desincentivo, ao investimento económico, nacional e internacional. Na verdade, a aposta num determinado país, como destino de investimento, pressupõe que haja uma confiança no respectivo sistema jurídico, confiança esta que só advém se o seu sistema judicial for célere, eficiente e justo. Por outro lado, o investimento interno só progredirá se, de igual forma, houver confiança de que o sistema jurídico se mostra capaz de oferecer resposta adequada às adversidades. Pelo que se poderá concluir que a criação do Tribunal da Propriedade Intelectual, ao procurar, na sua génese, a eficiência, a celeridade, a justiça e adequação das decisões e, em última análise, a credibilidade do sistema jurídico é importante no que representa em termos de segurança nos investimentos ou, pelo menos, no que não representa em termos de desconfiança.

Por outra banda, não pode deixar, também, de se considerar que a célere, eficiente e adequada resolução de litígios relativos à propriedade intelectual permite, com iguais celeridade, eficiência e adequação, desbloquear relações negociais pendentes, que se achavam subordinadas à resolução do litígio em causa, bem como promover outras que da resolução do litígio dependiam. Basta pensar que a resolução de um diferendo relativo à propriedade de determinada marca ou patente, não só desbloqueia as relações comerciais que dessa decisão se encontravam dependentes, como promove as demais relações que a detenção das mesmas exigia e pressupunha.

Assim sendo, e como se antecipou, muito embora a criação do Tribunal da Propriedade Intelectual não possa ser encarado como factor directo de desenvolvimento e crescimento económico, o mesmo apresenta-se, pelo menos em abstracto, como um importante elemento de credibilização e eficiência do sistema judicial, essenciais ao estabelecimento e promoção de relações económicas.

10. Conclusões

Depois de, primeiramente, se ter percebido a génese e o âmbito do Tribunal da Propriedade Intelectual, foi possível compreender algumas das suas mais evidentes e expectáveis fragilidades, relacionadas com o seu âmbito territorial centralizado, a frustração das pretendidas eficiência e celeridade no respectivo funcionamento e as insuficiências ao nível da especialização dos juízes. Foi, também, possível descortinar as razões económicas que terão estado por detrás da criação de um tribunal especializado em matéria de propriedade intelectual.

Tudo somado, e não se colocando em questão as valências que o Tribunal da Propriedade Intelectual pode introduzir no sistema judicial português, a verdade é que foi possível evidenciar um

conjunto de limitações ao respectivo funcionamento, cujo não suprimimento nos parece passível de impedir a prossecução dos objectivos que o mesmo pretendia acautelar. A manutenção da situação actual permitirá encarar o Tribunal da Propriedade Intelectual, não como parte da solução, mas como elemento integrante do problema – qual seja o da pendência, congestionamento e desadequação das decisões judiciais, em claro prejuízo da eficiência e da credibilidade do sistema.

Assim sendo, e partindo das principais fragilidades apontadas, apraz-nos sugerir, a propósito de cada uma delas, o seguinte:

- A mencionada centralização de um tribunal com competência nacional, nitidamente desincentivadora da acção judicial dos particulares, seria atenuada caso fossem criados, pelo menos, mais dois tribunais com igual competência material, concretamente, a norte e a sul do actual. A opção pelo não alargamento da rede de Tribunais da Propriedade Intelectual deveria, assim nos parece, ser, pelo menos, compensada com um reforço e uma melhoria qualitativa dos meios de comunicação electrónica, que dispensassem os particulares dos encargos que a localização geográfica do mesmo potencia e funcionassem como uma verdadeira alternativa aos meios presenciais.

- Quanto às frustradas eficiência e celeridade, evidente se torna que é urgente, em conformidade com o que o Decreto-Lei n.º 67/2012 prevê, promover a instalação de um segundo juízo no Tribunal da Propriedade Intelectual. Isto como solução de menor custo, na medida em que, em rigor, a criação de dois novos tribunais descentralizados traria a dupla virtualidade de resolver os problemas relacionados com a sua competência nacional, ao mesmo tempo que acautelaria, pelo menos de forma melhor do que na situação actual, a questão da celeridade nas decisões judiciais.

- A propósito da insuficiente especialização, acreditamos ser necessário criar uma secção especializada na 2.^a Instância, que se mostre capaz de corresponder ao grau de especialização que, aparentemente, se pretendeu introduzir na 1.^a Instância. Aliás, a não adopção da sugerida medida torna de difícil compreensão a razão pela qual a especialização em matéria de propriedade intelectual só podia, aparentemente, ser assegurada através da criação de um tribunal especializado, quando na primeira instância de recurso tudo permaneceu inalterado.

Notas sobre o regime do Direito Especial do Fabricante de Bases de Dados

Pedro Dias Venâncio¹

Resumo

A Directiva n.º 96/9/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 11/03/1996, transposta para o direito interno português pelo Decreto-Lei n.º 122/2000, de 04/07, consagrou a coexistência de dois direitos de propriedade intelectual sobre Bases Dados: o Direito de Autor e o Direito Sui Generis (ou Direito Especial do Fabricante). O regime do Direito de Autor sobre bases de dados assemelha-se em muito ao instituído para o designado direito análogo ao direito de autor sobre programas de computador. Já o Direito Especial do Fabricante de Bases de Dados apresenta-se como um direito “sui generis” face à tradicional dicotomia entre Direito de Autor e Propriedade Industrial, com um regime que nos oferece curiosas e relevantes especificidades.

Introdução

O presente artigo representa uma súmula da exposição apresentada no IV Congresso Internacional de Ciências Jurídico Empresariais, realizado no Instituto Politécnico de Leiria nos dias 22 e 23 de Novembro de 2012.

Tomamos como tema da nossa apresentação o direito *sui generis* sobre bases de dados consagrado na Directiva n.º 96/9/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 11 de Março de 1996, que veio uniformizar a legislação interna dos países comunitários quanto ao regime de protecção de bases de dados, e que foi transposta para o direito interno português pelo Decreto-Lei n.º 122/2000, de 4 de Julho, que o designou de *Direito Especial do Fabricante de Bases de Dados*.

Este novo direito de propriedade intelectual suscita inúmeras questões, da sua natureza jurídica à bondade do seu regime jurídico. Na nossa apresentação limitar-nos-emos a uma delimitação do seu objecto – o conteúdo da base de dados – e algumas notas essenciais do seu

¹ Pedro Dias Venâncio, advogado, Mestre em Direito Comercial, Docente convidado da Escola Superior de gestão do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (pvenancio@ipca.p).

regime jurídico. Começaremos por uma abordagem ao conceito técnico de base de dados que se afigura essencial à concreta compreensão deste instituto jurídico.

Conceito técnico de Bases de Dados

O termo “base de dados” surge associado ao desenvolvimento da informática para indicar colecções organizadas de dados armazenados na unidade de memória do “hardware” e geridas por um programa de computador designado por “Sistema Gestor de Base de Dados”. Porém, actualmente o termo é indistintamente usado para indicar tanto bases de dados informatizadas como bases de dados disponíveis em outros tipos de suporte. É neste sentido mais amplo que o termo foi adoptado pela Directiva n.º 96/9/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Março de 1996.

Numa perspectiva tecnológica, tomando como paradigma as Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC), as bases de dados² podem decompor-se em três patamares.

O primeiro patamar é composto pelo acervo de dados reais (texto, imagens, sons, “obras”, dados pessoais, etc...), que se reconduzem a “dados discretos” a partir dos quais o utilizador da base de dados procurará as “informações”³ que pretende. Para este elemento importa o trabalho de compilação e de selecção dos dados, o que pode ser uma tarefa mais trabalhosa (pela quantidade ou dificuldade de acesso) ou mais criativa (intelectual) pelo cuidado na selecção de determinados dados em detrimento de outros.

² Sobre o conceito técnico de bases de dados, numa perspectiva integradora do conceito jurídico imposto pela directiva comunitária, cfr. HELMUT HABERSTUMPF, “Der Schutz Elektronischer Datenbanken nach dem Urheberrechtsgesetz”, *GRUR – Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 1, 2003, pp. 14-31, páginas 15 a 18.

³ João Eduardo Quintela Varajão distingue “informação” de “dados” desta forma: «Dados são factos isolados, representações não estruturadas que poderão ou não ser pertinentes ou úteis numa determinada situação. Por outras palavras, são apenas elementos ou valores discretos que isoladamente não tem qualquer utilidade e cuja simples posse não assegura a obtenção de quaisquer benefícios. Embora significativamente diferentes, dados e informação estão directamente relacionados. A sua ligação é similar à relação entre matéria-prima e o produto final obtido a partir da mesma, ou seja, os dados não são informação até que sejam processados e organizados de modo a possibilitar a sua compreensão e utilização» [JOÃO EDUARDO QUINTELA VARAJÃO, *A Arquitectura da Gestão de Sistemas de Informação*, FCA - Editora de Informática, 1998, p. 44 e 45]. Esta caracterização valorativa de “informação” leva a que Varajão conclua que «o que é informação para um poderá ser um dado para outro, tal como um produto acabado de uma secção de fabrico poderá ser matéria prima para a secção seguinte». Definindo, por fim, informação como «um conjunto de dados, colocados num contexto útil e de grande significado que, quando fornecido atempadamente e de forma adequada a um determinado propósito, proporciona orientação, instrução e conhecimento ao seu receptor, ficando este mais habilitado para desenvolver determinada actividade ou decidir» [*idem*, (p. 44 e 45)].

Um segundo patamar compõe-se dos elementos descritores dos dados compilados também chamados de “metadados”. Estes não constituem “dados discretos” utilizados directamente na construção da “informação”, são apenas elementos auxiliares a essa tarefa, usualmente designados também por “catálogos de sistema” ou “thesaurus”. Os “metadados”, embora resultem de um trabalho de quem efectua a compilação ou selecção dos dados, sendo meros elementos descritores podem representar um trabalho altamente qualificado. Relevante é ainda referir que os “metadados” embora se relacionem quer com dados, quer com a estrutura organizativa da base de dados, são independentes da estrutura, mas indissociáveis dos dados a que se referem.

Por fim, no patamar conceptual e de implementação da base de dados, temos a sua “estrutura” que representa a forma como os dados são organizados dentro da base de dados, como podem ser visualizados pelos utilizadores, como podem ser acedidos, como podem ser pesquisados. A “estrutura” parte da opção por um determinado “modelo”, mas é livremente concretizada pelo seu “criador”, com ampla liberdade de conformação, da qual pode resultar maior ou menor “originalidade” na apresentação ou na funcionalidade da própria base de dados.

Consagração comunitária da tutela jurídica de Bases de Dados

A Directiva n.º 96/9/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 11 de Março de 1996⁴, relativa à protecção jurídica de bases de dados, além uniformizar a legislação interna dos países comunitários quanto ao regime de protecção de bases de dados (quer no sentido de uma normalização da protecção dada às bases de dados internas, quer no sentido da uniformização da sua protecção transfronteiriça) veio consagrar um regime de protecção de bases de dados dúplice cumulando a protecção pelo direito de autor com o inovador direito *sui generis*.

A novidade da duplicidade de direitos decorrentes do esquema de uniformização da protecção jurídica das bases de dados consagrado por esta Directiva, e mesmo da nomenclatura utilizada, tem levantado inúmeras questões quanto à natureza e regime jurídica deste direito *sui generis*⁵.

⁴ JOCE, n.º L 77 de 27.3.1996.

⁵ Esta questão da natureza jurídica do direito especial do fabricante de bases de dados foi tema da nossa dissertação de mestrado, cfr. PEDRO DIAS VENÂNCIO. *O Direito Especial do Fabricante de Bases de Dados*. não publicada, Tese de Mestrado, Escola de Direito, Universidade Católica Portuguesa, Porto, 2007.

Esta solução foi transposta para direito português pelo Decreto-Lei n.º 122/2000, de 4 de Junho⁶, onde, a par da protecção pelo direito de autor, se consagra a protecção por um direito especial do fabricante que, embora fugindo à designação latina da Directiva, corresponde grosso modo à mesma solução.

Definição Legal de Base de Dados

A Directiva n.º 96/9/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 11 de Março de 1996, define bases de dados como «*uma colectânea de obras, dados ou outros elementos independentes, dispostos de modo sistemático ou metódico e susceptíveis de acesso individual por meios electrónicos ou outros*»⁷. Desta definição, complementada pelo considerando n.º (17)⁸, concluímos que o termo “bases de dados” para efeitos da presente Directiva terá quatro características essenciais⁹.

Em primeiro lugar, o seu acervo¹⁰ pode ser constituído por quaisquer “dados discretos” seja qual for o seu suporte ou a natureza do seu conteúdo, porquanto do seu artigo 1.º n.º 2 decorre claramente que a Directiva se dirige não apenas às colectâneas de “obras”, no sentido que o Direito de Autor dá a essa expressão¹¹, mas quaisquer outros “dados ou elementos independentes” podendo entender-se estes como sendo imagem, som ou vídeo, textos, factos, números ou dados de qualquer outra natureza.

Em segundo lugar, estes dados deverão estar inseridos e ser acessíveis de forma independente. Esta característica ressaltada da exclusão resultante da parte final do

⁶ DR, 1ª Série-A, n.º 152, 4 de Julho de 2000.

⁷ Artigo 1.º n.º 2 da Directiva n.º 96/9/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 11 de Março de 1996.

⁸ O considerando n.º (17) da Directiva n.º 96/9/CE define o termo “base de dados” «*como incluindo quaisquer recolhas de obras literárias, artísticas, musicais ou outras, ou quaisquer outros materiais como textos, sons, imagens, números, factos e dados; que se deverá tratar de recolhas de obras, dados ou outros elementos independentes, ordenados de modo sistemático ou metódico e individualmente acessíveis; que daí decorre que a fixação de uma obra audiovisual, cinematográfica, literária ou musical, como tal, não é abrangida pelo âmbito de aplicação da presente Directiva*».

⁹ Neste sentido, cfr. MIGUEL ANGEL BOUZA LÓPEZ, *El Derecho "Sui Generis" del Fabricante de Bases de Datos*, Reus [etc.], Madrid, 2001., p. 28 a 34.

¹⁰ Salientando a importância deste requisito, Paolo Galli que sustenta que a relevância prática dos demais elementos, em particular os requisitos de existência de determinada disposição e de acessibilidade individual dos dados, depende da existência de um número considerável de dados. Concluindo que as bases de dados com um “espólio” demasiado modesto não devam integrar o conceito de bases de dados da Directiva [PAOLO GALLI, “Museos y Bases de Datos”, *Actas de Derecho Industrial Y Derecho de Autor*, 24, 2003, pp. 249-270p. 252].

¹¹ Sobre o conceito de “obra” objecto do Direito de Autor cfr. JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, *Direito Civil: Direito de Autor e Direito Conexos*, Coimbra Editora, 1992, p. 57 a 74.

considerando n.º (17) da Directiva, «a fixação de uma obra audiovisual, cinematográfica, literária ou musical, como tal, não é abrangida pelo âmbito de aplicação da presente directiva». Podemos decompor este requisito em duas vertentes¹², sendo que alguns autores optam por apresentar essas duas vertentes como requisitos independentes¹³. Assim, por um lado, os dados inseridos na base de dados devem ser independentes uns dos outros e conservar essa independência dentro do acervo da base de dados¹⁴. Por outro, os dados devem ser acessíveis “um a um” ou por critérios definidos pelo utilizador¹⁵.

Em terceiro lugar, os dados devem estar dispostos na base de dados de forma “sistemática ou metódica”¹⁶, quer isto dizer, organizados por alguma forma lógica ou racional. Quanto a este requisito o considerando n.º (21) acrescenta que «não se exige que essas matérias tenham sido fisicamente armazenadas de modo organizado». A ressalva justifica-se essencialmente quanto às bases de dados electrónicas, na medida em que o seu armazenamento digital “físico” é necessariamente aleatoriamente determinado pelo sistema informático. Releva aqui não o “armazenamento físico” mas a sua acessibilidade de forma “metódica ou sistematicamente” através da sua organização virtual¹⁷. Seja tendo por fim o seu acesso individual mais rápido ou eficaz, seja com vista a atingir um qualquer objectivo

¹² Cfr. ALAIN STROWEL ;ESTELLE DERCLAYE, *Droit d'Auteur et Numérique: Logiciels, Bases de Données, Multimédia: Droit Belge, Européen et Comparé*, Bruylant, 2001, p. 312 e 313.

¹³ A maioria dos autores apresentam estas características como requisitos independentes, por um lado, os dados estarem individualmente inseridos na base de dados e, por outro, serem individualmente acedíveis. Nesse sentido, cfr. DÁRIO MOURA VICENTE, *Problemática Internacional da Sociedade da Informação*, Almedina, Coimbra, 2005, p. 178; ESTELLE DERCLAYE, "Do Sections 3 and 3^a of the CDPA Violate the Database Directiva?", *European Intellectual Property Review*, 10, 2002, pp. 466-474, p. 468; GALLI, "Museos y Bases de Datos", , p. 251; e HABERSTUMPF, "Der Schutz Elektronischer Datenbanken nach dem Urheberrechtsgesetz", p. 18 a 20.

¹⁴ Nesse sentido, cfr. GALLI, "Museos y Bases de Datos", p. 252; Helmut Haberstumpf [HABERSTUMPF, "Der Schutz Elektronischer Datenbanken nach dem Urheberrechtsgesetz", p. 18; MATTHIAS LEISTNER, "The Legal Protection of Telephone Directories Relating to the New Database Maker's Right", *IIC - International Review of Industrial Property and Copyright Law*, 31, 7-8, 2000, pp. 950-967 , p. 956; e Thomas Dreier e Gernot Schulze [THOMAS DREIER ;GERNOT SCHULZE, *Urheberrechtsgesetz Urheberrechtsgesetzwahrnehmungsgesetz Kunsturhebergesetz*, Beck Verlag, München, 2004., p. 1012.

¹⁵ Nesse sentido, cfr. JESÚS ALBERTO MESSIA DE LA CERDA BALLESTEROS, *La Protección Jurídica del Fabricante de Bases de Datos: Derecho "Sui Generis" y Competencia Desleal*, Dykinson, 2005pp. 91 e 92; e MATTHIAS LEISTNER, "Legal Protection for the Database Maker -Initial Experience from a German Point of View ", *IIC - International review of industrial property and copyright law*, 33, 4, 2002, pp. 439-463 , p. 443 a 445.

¹⁶ Thomas Dreier e Gernot Schulze [DREIER ;SCHULZE, *Urheberrechtsgesetz Urheberrechtsgesetzwahrnehmungsgesetz Kunsturhebergesetz*, p. 1012] definem sistematicamente como uma ordem de acordo com critérios lógicos ou técnicos predefinidos, e metodicamente como uma estruturação planeada para a realização de um determinado objectivo.

¹⁷ Neste sentido, cfr. GALLI, "Museos y Bases de Datos", pp. 252 e 253.

estético ou conceptual. Não se protegem assim os meros “conjuntos” de dados, sejam eles de que natureza forem, se não estiverem dispostos por uma qualquer forma de organização, e não forem acessíveis individualmente¹⁸.

Como quarta e última característica, a Directiva expressamente estabelece que a protecção é independentemente da forma que a base de dados revista, nomeadamente do seu suporte¹⁹. Ou seja, não se protegem exclusivamente as bases de dados informatizadas mas também as que se encontrem, por exemplo, em suporte de papel.

Como elemento de caracterização negativa, a Directiva exceptua expressamente do seu âmbito de aplicação: os programas de computador utilizados no fabrico ou funcionamento de bases de dados acessíveis por meios electrónicos que são protegidos pela Directiva n.º 91/250/CEE do Conselho, de 14 de Maio de 1991; o direito de aluguer e de comodato e certos direitos conexos ao direito de autor no domínio da propriedade intelectual, que se regem exclusivamente pela Directiva n.º 92/100/CEE do Conselho, de 19 de Novembro de 1992; o prazo dos direitos de protecção de direito de autor e por certos direitos conexos, já regulamentados na Directiva n.º 93/98/CEE do Conselho, de 29 de Outubro de 1993.

Por outro lado, excluem-se também desta protecção quaisquer direitos sobre os “dados” individualmente considerados. Ou seja, a tutela dos eventuais direitos de autor, direitos conexos, direitos de personalidade, ou outros, incidentes sobre conteúdos das mesmas, a que se aplicarão as regras gerais do respectivo regime legal. Também se salvaguardam os direitos sobre dados pessoais que possam ser incluídos no seu acervo, caso em que se terá que atender às normas de protecção de dados pessoais, nomeadamente, a Directiva n.º 95/46/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Outubro de 1995, transposta para o direito português pela Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro.

Por fim, como resulta da definição tecnológica que demos do conceito de bases de dados, entre os “dados discretos” que compõe o seu acervo e a forma como estes estão

¹⁸ Neste sentido também, cfr. JOSÉ MASSAGUER FUENTES, "El Derecho de Autor en la Informática", idem, 20, 1999, pp. 237-254, p. 246; e GUIDO WESTKAMP, "Protecting Databases Under US and European Law - Methodical Approaches to the Protection of Investments Between Unfair Competition and Intellectual Property Concepts", *IIC - International review of industrial property and copyright law*, 34, 7/2003, 2003, pp. 772 a 803, (pp. 779 e 780).

¹⁹ No entanto, ela pressupõe a existência de um qualquer suporte onde os dados estejam efectivamente armazenados. Nesse sentido, Miguel Ángel Bouza Lopez salienta que «*Ahora bien, lá información debe haber sido almacenada com una cierta unidad espacial, por lo tanto no estamos ante una base de datos cuando un sistema informático permite el acceso a vários ficheiros localizados en distintos lugares*» [LÓPEZ, *El Derecho "Sui Generis" del Fabricante de Bases de Datos*, , p. 35].

“dispostos” através da respectiva estrutura, persiste um patamar composto pelos “meta dados” (definidos nos considerandos da Directiva por “*thesaurus*” e “sistemas de indexação”). Tal como Miguel Ángel Bouza Lopez²⁰ entendemos que também estes elementos devem ser incluídos no objecto desta Directiva e, como tal, no respectivo conceito de base de dados.

Dupla Protecção Comunitária

A Directiva n.º 96/97/CE consagra dois direitos distintos tendo por objecto as bases de dados: no capítulo II consagra o «Direito de Autor» e no capítulo III consagra o «Direito *Sui Generis*».

Analisando os seus sujeitos, conteúdo e objecto, parece-nos categórico que a Directiva comunitária admite que sobre uma mesma base de dados possam incidir simultaneamente um direito de autor e um direito *sui generis*²¹⁻²². Sem nos queremos adiantar nesta apresentação sobre essa problemática, salientamos que o n.º 4 do artigo 7.º da Directiva n.º 96/97/CE expressamente estabelece que este direito *sui generis* «*é aplicável independentemente de a base de dados poder ser protegida pelo direito de autor ou por outros direitos*».

Como referimos supra, a novidade desta Directiva resulta essencialmente nesta protecção por um direito *sui generis*, para mais optando-se por um direito cumulativo à protecção no âmbito dos Direitos de Autor.

De resto, a Directiva n.º 96/9/CE é exaustiva na fundamentação da sua opção, sendo possível extrair dos seus “considerandos” os argumentos essenciais da consagração deste direito *sui generis* a favor do fabricante da base de dados a par do tradicional Direito de Autor. Não aprofundaremos nesta apresentação estes fundamentos, sendo que o essencial será a promoção do investimento na criação de bases de dados (informação) através da concessão

²⁰ Cfr. Idem.pp. 33 e 34, nota 35.

²¹ Nesse sentido, cfr. JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, “Direito de Autor e Informática Jurídica”, *Estudos sobre Direito da Internet e da Sociedade da Informação*, Almedina, 2001, pp. 7-21, p.11; MARIA VICTÓRIA ROCHA, “Recentes Desenvolvimentos Direitos de Autor em Portugal”, *Actas de Derecho Industrial Y Derecho de Autor*, Tomo XIX, 1998, pp. 1197 a 1204, p. 1201]; GARCIA MARQUES ;LOURENÇO MARTINS, *Direito da Informática*, 2.ª Refundida e Actualizada ed., Almedina, Coimbra, 2006, p. 366; e J. P. REMÉDIO MARQUES, *Biotecnologias e Propriedade Intelectual – Volume II*, Almedina, 2007pp. 847 a 849.

²² A nível internacional, com o mesmo entendimento, cfr. LÓPEZ, *El Derecho “Sui Generis” del Fabricante de Bases de Datos*, pp. 54 e 55; BALLESTEROS, *La Protección Jurídica del Fabricante de Bases de Datos: Derecho “Sui Generis” y Competencia Desleal*, p. 82; e. FUENTES, “El Derecho de Autor en la Informática”, p. 253.

de um exclusivo da sua exploração económica (conforme resulta dos considerandos (7)²³, (8)²⁴ e (41)²⁵.

Elementos essenciais do regime do Direito Especial do Fabricante de Bases de Dados

O artigo 7.º da Directiva n.º 96/9/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Março de 1996, define o direito *sui generis* como o direito que o fabricante de uma base de dados tem de *«proibir a extracção e/ou reutilização da totalidade ou de uma parte substancial, avaliada qualitativa ou quantitativamente, do conteúdo desta, quando a obtenção, verificação ou apresentação desse conteúdo representem um investimento substancial do ponto de vista qualitativo ou quantitativo»*. O artigo 12.º n.º 1 do DL n.º 122/2000 consagra-o *«quando a obtenção, verificação ou apresentação do conteúdo de uma base de dados represente um investimento substancial do ponto de vista qualitativo ou quantitativo, o seu fabricante goza do direito de autorizar ou proibir a extracção e/ou a reutilização da totalidade ou de uma parte substancial, avaliada qualitativa ou quantitativamente, do seu conteúdo»*.

Será partindo destas definições, complementadas com o fins subjacentes aos considerandos desta directiva, que procuraremos analisar sumariamente as notas essenciais deste Direito Especial do Fabricante de Bases de Dados. Dividiremos a nossa apresentação nos seguintes pontos:

- I. O Objecto de Protecção
- II. Requisito de protecção do Direito Especial do Fabricante de Bases de Dados
- III. Sujeito do Direito Especial do Fabricante de Bases de Dados
- IV. Conteúdo do Direito Especial do Fabricante de Bases de Dados

²³ Considerando n.º (7) da Directiva n.º 96/9/CE: *«Considerando que o fabrico de uma base de dados exige o investimento de recursos humanos, técnicos e financeiros consideráveis, podendo-se copiar ou aceder a essas bases a um custo muito inferior ao de uma concepção autónoma de uma base de dados»*.

²⁴ Considerando n.º (8) da Directiva n.º 96/9/CE: *«Considerando que a extracção e/ou reutilização não autorizada do conteúdo de uma base de dados constituem actos que podem ter graves consequências económicas e técnicas»*.

²⁵ Considerando (41) da Directiva 96/9/CE. *«Considerando que o objectivo do direito sui generis consiste em conceder ao fabricante de uma base de dados a possibilidade de impedir a extracção e/ou a reutilização não autorizada da totalidade ou de uma parte substancial do conteúdo da base de dados; que é o fabricante de uma base de dados que toma a iniciativa e assume o risco de efectuar os investimentos; que isso exclui da noção de fabricante nomeadamente os subempregados»*.

V. Utilizações lícitas do Direito Especial do Fabricante de Bases de Dados

O objecto de protecção

Dos artigos 7.º da Directiva comunitária e 12.º do Decreto-Lei português, retira-se que o objecto do direito *sui generis* é constituído por aquelas bases de dados em que «a obtenção, verificação ou apresentação desse conteúdo representem um investimento substancial do ponto de vista qualitativo ou quantitativo». Aprofundemos um pouco esta definição.

Em primeiro lugar, convém esclarecer que o direito *sui generis* não tem por objecto a totalidade da base de dados. O direito *sui generis* incide apenas sobre o conteúdo da base de dados. Assim a “estrutura” da base de dados, tal como a definimos como parte do seu conceito técnico, fica excluída do âmbito do objecto protegido pelo Direito Especial do Fabricante de Bases de Dados.

Entenderemos por conteúdo da Base de Dados para este fim, em primeiro lugar, todas as informações, bens, dados individuais, etc. E, em segundo lugar, também todos os elementos necessários para o funcionamento e pesquisa dentro dessa base, como os “thesaurus” e os sistemas de indexação, ou seja, o patamar que identificamos como metadados.

O direito especial do fabricante incide sobre estes elementos como um todo, e não sobre cada um deles individualmente considerados (na medida que é independente dos direitos que sobre estes dados possam incidir – direitos de autor, direitos privativos, direitos de personalidade, etc.), ou seja, como uma efectiva universalidade constituída pela pluralidade de bens que integram o acervo e os metadados da base de dados.

Nessa medida, concluímos que o objecto do direito especial do fabricante é uma coisa incorpórea na medida em que se trata de uma criação intelectual, exteriorizada e apenas perceptível pelo intelecto ou imaginação humana, à qual pela constituição deste direito se reconhece utilidade e susceptibilidade de apropriação exclusiva.

Quanto ao seu âmbito verificamos que o direito especial do fabricante apenas protege o seu objecto – o conteúdo da base de dados – contra actos de extracção ou reutilização que abranjam a “totalidade” ou uma “parte substancial” do conteúdo protegido. Assim, a substancialidade, qualitativa ou quantitativa, do investimento necessário à construção da base de dados apresenta-se não só como pressuposto da protecção dada pelo direito especial do fabricante (como veremos abaixo), mas também como limite desta protecção.

De certa maneira, o direito especial do fabricante de base de dados apenas a protege dos actos não autorizados de extracção e/ou reutilização cujo âmbito de potencial violação dos dados ou metadados seja susceptível de afectar o seu aproveitamento económico.

Não encontramos a mesma distinção no âmbito da protecção dada pelo Direito de Autor. O Direito de Autor protege sempre a obra contra qualquer utilização total ou parcial, sem considerações quantitativas quanto à extensão da violação, na medida em que sendo uma protecção que radica no pressuposto exclusivamente qualitativo – a originalidade – considera-se que qualquer utilização ilícita da obra, ou parte dela, viola necessariamente o elemento criativo justificativo da protecção jusautorais.

Requisito de protecção do Direito Especial do Fabricante de Bases de Dados

São protegidas pelo Direito Especial do Fabricante, independentemente de sobre elas existir direito de autor ou não, aquelas que tiverem resultado de um “**investimento substancial**” “na obtenção, verificação ou apresentação do conteúdo” da Base de Dados.

O “**investimento substancial**” é assim o único requisito necessário para o reconhecimento deste direito de exclusivo sobre a base de dados. Acresce que a substancialidade do investimento tanto pode resultar da elevada natureza “qualitativa” desse investimento (p. e., pelos conhecimentos científicos necessários) como pela sua grandeza “quantitativa” (p. e. pelo tempo ou dinheiro investido).

Sujeito do Direito Especial do Fabricante de Bases de Dados

Deve entender-se que o sujeito titular do direito *sui generis* é o “fabricante”, enquanto aquela entidade, singular ou colectiva, que toma a iniciativa e assume o risco de efectuar os investimentos inerentes ao trabalho de compilação e organização da base de dados²⁶.

Esta noção resulta bem clara da própria definição que fizemos do conteúdo do direito *sui generis*, e do considerando n.º (41) da Directiva que exclui da noção de fabricante, nomeadamente, os subempreiteiros.

²⁶ Nesse sentido, cfr. BALLESTEROS, *La Protección Jurídica del Fabricante de Bases de Datos: Derecho "Sui Generis" y Competencia Desleal*, pp. 62 a 65; LIONEL BENTLY ;BRAD SHERMAN, *Intellectual Property Law*, Oxford University Press, 2004, p. 301; LÓPEZ, *El Derecho "Sui Generis" del Fabricante de Bases de Datos*, p. 62; e, entre nós, ALBERTO DE SÁ E MELLO, "Tutela Jurídica das Bases de Dados", *Direito da Sociedade da Informação*, I, Coimbra Editora, 1999, pp.?? a ??, pp. 156 e 157.

Significa isto que não se consideram fabricantes os subempreiteiros ou aqueles que trabalhem por encomenda ou por conta de outrem. Ou seja, aqueles que, participando do esforço de construção da base de dados, não assumem a sua iniciativa, pois executam por ordem ou instrução de terceiro; nem o risco, pois são remunerados pelos serviços prestado por quem os contratou.

Por outro lado, parece-nos também relevante realçar na caracterização do sujeito do direito *sui generis* o sentido inicial da União Europeia no seu objectivo de salvaguardar, antes dos demais, os investidores comunitários. Só assim se compreende que o artigo 11.º da Directiva estabeleça, quanto à “imputação subjectiva” deste direito, a regra de que apenas são beneficiários do direito *sui generis* o fabricante ou o titular do direito que seja nacional de um Estado-membro ou que tenha residência habitual no território da Comunidade. Por fim, o n.º 3 de artigo 11.º da Directiva n.º 96/9/CE abre a possibilidade de o Conselho, sob proposta da Comissão, celebrar acordos que tornem o direito *sui generis* extensivo às bases de dados fabricadas em países terceiros e que não sejam abrangidas pelos referidos no parágrafo anterior.

Conteúdo do Direito Especial do Fabricante de Bases de Dados

O conteúdo essencial do direito especial do fabricante, tal como vem caracterizado no diploma português (que como vimos supra difere da formulação comunitária), é o de conceder ao respectivo titular a faculdade de «*autorizar ou proibir a extracção e ou reutilização*» do conteúdo de base de dados²⁷.

Em primeiro lugar, destacamos o facto de na sua formulação comunitária o conteúdo deste direito ser definido no seu elemento literal com um teor exclusivamente negativo – “proibir a” -, enquanto na transposição para o direito interno português o legislador nacional deu ao conteúdo do direito especial do fabricante de base de dados uma dupla faculdade positiva e negativa – “autorizar ou proibir”. A opção por uma formulação exclusivamente negativa revelava uma concepção de um direito de “garantia” ou de “protecção” – visando essencialmente impedir a utilização do bem jurídico protegido por terceiro. Já a opção por

²⁷ Entende-se como “Extracção” «a transferência permanente ou temporária da totalidade ou de uma parte substancial do conteúdo de uma base de dados para outro suporte, seja por que meio ou sob que forma for», e como “Reutilização” a «qualquer forma de pôr à disposição do público a totalidade ou uma parte substancial do conteúdo da base através da distribuição de cópias, aluguer, transmissão em linha ou sob qualquer outra forma. A primeira venda de uma cópia de uma base de dados na Comunidade efectuada pelo titular do direito ou com o seu consentimento esgota o direito de controlar a revenda dessa cópia na Comunidade», definições constantes do n.º 2 do artigo 12.º do DL 122/2000 e n.º 2 do artigo 7.º da Directiva 96/9/CE.

uma formulação positiva revela a concepção de um verdadeiro direito subjectivo na titularidade do “Fabricante”, um direito a fruir em exclusividade de determinado bem.

Neste sentido, a opção do legislador português, não fugindo da visão eminentemente proteccionista da actividade económica inerente à produção de bases de dados, vem claramente alargar o âmbito deste direito concebendo-o igualmente como um verdadeiro direito subjectivo de fruir da base de dados criada em exclusão de todos os demais. Por outro lado, a opção pela consagração do direito especial do fabricante com um conteúdo positivo parece-nos alargar o conteúdo do direito pois, não o limitando a um direito de oposição e definindo-o igualmente como um direito de fruição em exclusivo, retira-se de terceiros o direito a todas as formas de utilização não permitidas e não apenas aquelas a que o titular se pudesse opor.

Em segundo lugar, resulta desta formulação que o conteúdo do Direito Especial do Fabricante de Base de Dados reconduz-se à atribuição exclusiva ao seu titular da faculdade de autorizar ou proibir a extracção e/ou a reutilização da totalidade ou de uma parte substancial, avaliada qualitativa ou quantitativamente, do conteúdo da base de dados.

Sendo que, a apreciação do exclusivo do titular do direito especial do fabricante apura-se em função da substancialidade da “agressão”, tendo por limite o próprio fim da consagração deste direito - salvaguardar o investimento efectuado na construção de bases de dados -, garantindo ao seu fabricante um exclusivo de aproveitamento económico da mesmo, pelo período necessário à rentabilização do seu investimento.

Nesta lógica, apenas será proibida aquela “extracção e ou a reutilização” que pela sua dimensão, qualitativa ou quantitativa, afecte este exclusivo de aproveitamento económico. Ou seja, afecta a exploração económica da base de dados.

Vemos assim também que este conteúdo resume-se a faculdades patrimoniais. Não existem faculdades morais (p.e., direitos de paternidade ou integridade) no âmbito deste direito.

Utilizações lícitas do Direito Especial do Fabricante de Bases de Dados

Nos termos dos artigos 14.º e 15.º do DL 122/2000, o utilizador legítimo tem direito a praticar sobre a Base de Dados protegida por Direito Especial do Fabricante: (a) todos os actos inerentes à utilização obtida; (b) extracção para uso privado do conteúdo de uma base de dados não electrónica; (c) extracção para fins didácticos ou científicos; (d) extracção ou

reutilização para fins de segurança pública, ou para efeitos de um processo administrativo ou judicial.

Podemos concluir que esta faculdade de livre utilização de partes não substanciais do conteúdo da base de dados consiste no direito fundamental do utilizador legítimo.

Desde logo, ressalta daqui que só existem “utilizadores legítimos” após a mesma ser posta à disposição pelo fabricante ou pelo titular do direito *sui generis*²⁸. São naturalmente ilegítimas quaisquer extracções ou reutilizações do conteúdo de uma base de dados que ainda não tenha sido colocada à disposição do público pelo titular da mesma, ou por quem não tenha tido acesso autorizado à base de dados, na medida em que tais extracções ou reutilizações sempre teriam origem num acesso indevido a esse conteúdo.

Em segundo lugar, da expressão “seja por que meio for” resulta que a natureza imperativa deste direito do utilizador legítimo impõe-se ao fabricante independentemente da forma gratuita ou onerosa, formal ou informal, genérica ou negociada, total ou parcial, em que se fundar a disponibilização²⁹. O único requisito que aqui se impõe é que exista uma “disponibilização” ao público por parte do titular do direito *sui generis*³⁰.

Prazo do Direito Especial do Fabricante de Bases de Dados

Nos termos do artigo 16.º do DL 122/2000 a protecção pelo direito especial do fabricante inicia-se a partir da conclusão do fabrico da base de dados e caduca ao fim de 15 anos, a contar de 1 de Janeiro do ano seguinte ao da data do seu fabrico. Excepto se a base de dados for colocada à disposição do público antes de terminado este prazo, caso em que a protecção apenas caduca 15 anos após o dia 1 de Janeiro do ano seguinte ao da colocação à disposição do público.

Significa isto que se consagram de facto dois prazos: um prazo de duração do exclusivo económico concedido pelo direito especial do fabricante, que será de 15 anos a contar do dia 1 de Janeiro do ano seguinte ao início da exploração económica da base de

²⁸ Nesse sentido, cfr. MARQUES, *Bioteecnologias e Propriedade Intelectual – Volume II*, p. 920 a 927; JOSÉ ALBERTO VIEIRA, *A protecção dos programas de computador pelo Direito de Autor*, Lex, 2005, p. 650 a 651; RUI SAAVEDRA, *A Protecção Jurídica do Software e a Internet*, SPA - Publicações Dom Quixote, Lisboa, 1998, p. 196 em nota.; LÓPEZ, *El Derecho "Sui Generis" del Fabricante de Bases de Datos*, p. 94 e 95, e nota de rodapé n.º 281 e 282.; e. VINCIANE VANAVERMEIRE, "The Concept of the Lawful User in the Database Directive", *IIC - International review of industrial property and copyright law*, 31, 1/2000, 2000, pp. 63 a 81pp. 63 a 81.

²⁹ Nesse sentido, cfr LÓPEZ, *El Derecho "Sui Generis" del Fabricante de Bases de Datos*, p. 61.

³⁰ Nesse sentido, cfr. Idem., p. 95.

dados pelo fabricante. E um segundo prazo, igualmente de 15 anos, a contar do fabrico da base de dados dentro do qual o fabricante deve iniciar essa exploração económica sob pena de caducidade do direito. Consagra-se neste segundo prazo um verdadeiro um ónus de exploração (ou divulgação) da base de dados.

Por fim, o artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 122/2000 prevê que qualquer modificação substancial, avaliada quantitativa e qualitativamente, do conteúdo de uma base de dados, renova o período de protecção previsto.

O que determina que, cada novo investimento substancial na base de dados, considerando o investimento acumulado num período de 15 anos, é concedido novo prazo de exploração exclusiva. O que, na prática, faz com que a tutela da base de dados protegida por direito especial de fabricante de base de dados possa renovar-se indefinidamente.

Conclusão

O direito *sui generis* foi concebido não com um intuito universal de reconhecimento de determinada categoria de direitos (como os Direito de Autor), mas com o específico fim de fomentar o investimento dos países e empresas comunitárias no desenvolvimento de novas bases de dados, face ao substancial atraso da União Europeia, enquanto instrumento estratégico de desenvolvimento económico.

É, assim, um direito cujo regime jurídico é pensado numa dupla perspectiva de protecção do investimento do fabricante e do desenvolvimento da economia da União Europeia. Dualidade de fins que se revelam nas múltiplas especificidades do seu regime legal: quanto a atribuição da sua titularidade apenas aos que cumpram determinados requisitos de nacionalidade, ou aos demais por cumprimento de um princípio de reciprocidade controlado central e casuisticamente pela União Europeia; quanto à imposição de um requisito qualitativo e/ou quantitativo de um determinado nível de investimento para o reconhecimento do direito; quanto ao regime do respectivo prazo de protecção; etc.

O Direito Especial do Fabricante de Base de Dados apresenta-se por isso como o alvarar de uma nova geração de direitos de propriedade intelectual ligados não só ao nascimento de novas realidades incorpóreas geradas pelo desenvolvimento das TIC, mas também, e principalmente, ao crescimento e exponencial importância da economia digital. Por fim é ainda reflexo de uma progressiva interferência do direito económico e da concorrência no regime dos direitos de propriedade intelectual.

Bibliografia

- ASCENSÃO, JOSÉ DE OLIVEIRA, *Direito Civil: Direito de Autor e Direito Conexos*, Coimbra Editora, 1992.
- ASCENSÃO, JOSÉ DE OLIVEIRA, "Direito de Autor e Informática Jurídica", *Estudos sobre Direito da Internet e da Sociedade da Informação*, Almedina, 2001, pp. 7-21
- BALLESTEROS, JESÚS ALBERTO MESSIA DE LA CERDA, *La Protección Jurídica del Fabricante de Bases de Datos: Derecho "Sui Generis" y Competencia Desleal*, Dykinson, 2005.
- BENTLY, LIONEL ;SHERMAN, BRAD, *Intellectual Property Law*, Oxford University Press, 2004.
- DERCLAYE, ESTELLE, "Do Sections 3 and 3^a of the CDPA Violate the Database Directiva?", *European Intellectual Property Review* 10, 2002, pp. 466-474
- DREIER, THOMAS ;SCHULZE, GERNOT, *Urheberrechtsgesetz Urheberrechtsgesetzwahrnehmungsgesetz Kunsturhebergesetz*, Beck Verlag, München, 2004.
- FUENTES, JOSÉ MASSAGUER, "El Derecho de Autor en la Informática", *Actas de Derecho Industrial Y Derecho de Autor*, 20, 1999, pp. 237-254
- GALLI, PAOLO, "Museos y Bases de Datos", *Actas de Derecho Industrial Y Derecho de Autor*, 24, 2003, pp. 249-270
- HABERSTUMPF, HELMUT, "Der Schutz Elektronischer Datenbanken nach dem Urheberrechtsgesetz", *GRUR – Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 1, 2003, pp. 14-31
- LEISTNER, MATTHIAS, "The Legal Protection of Telephone Directories Relating to the New Database Maker's Right", *IIC - International Review of Industrial Property and Copyright Law*, 31, 7-8, 2000, pp. 950-967
- LEISTNER, MATTHIAS, "Legal Protection for the Database Maker -Initial Experience from a German Point of View ", *IIC - International review of industrial property and copyright law*, 33, 4, 2002, pp. 439-463
- LÓPEZ, MIGUEL ANGEL BOUZA, *El Derecho "Sui Generis" del Fabricante de Bases de Datos*, Reus [etc.], Madrid, 2001.
- MARQUES, GARCIA ;MARTINS, LOURENÇO, *Direito da Informática*, 2.^a Refundida e Atualizada ed., Almedina, Coimbra, 2006.
- MARQUES, J. P. REMÉDIO, *Bioteχνologias e Propriedade Intelectual – Volume II*, Almedina, 2007.
- MELLO, ALBERTO DE SÁ E, "Tutela Jurídica das Bases de Dados", *Direito da Sociedade da Informação*, I, Coimbra Editora, 1999, pp.?? a ??

- ROCHA, MARIA VICTÓRIA, "Recentes Desenvolvimentos Direitos de Autor em Portugal", *Actas de Derecho Industrial Y Derecho de Autor*, Tomo XIX, 1998, pp. 1197 a 1204
- SAAVEDRA, RUI, *A Protecção Jurídica do Software e a Internet*, SPA - Publicações Dom Quixote, Lisboa, 1998.
- STROWEL, ALAIN ;DERCLAYE, ESTELLE, *Droit d'Auteur et Numérique: Logiciels, Bases de Données, Multimédia: Droit Belge, Européen et Comparé*, Bruylant, 2001.
- VANAVERMEIRE, VINCIANE, "The Concept of the Lawful User in the Database Directive", *IIC - International review of industrial property and copyright law*, 31, 1/2000, 2000, pp. 63 a 81
- VARAJÃO, JOÃO EDUARDO QUINTELA, *A Arquitectura da Gestão de Sistemas de Informação*, FCA - Editora de Informática, 1998.
- VICENTE, DÁRIO MOURA, *Problemática Internacional da Sociedade da Informação*, Almedina, Coimbra, 2005.
- VIEIRA, JOSÉ ALBERTO, *A protecção dos programas de computador pelo Direito de Autor*, Lex, 2005.
- WESTKAMP, GUIDO, "Protecting Databases Under US and European Law - Methodical Approaches to the Protection of Investments Between Unfair Competition and Intellectual Property Concepts", *IIC - International review of industrial property and copyright law*, 34, 7/2003, 2003, pp. 772 a 803
- VENÂNCIO, PEDRO DIAS. *O Direito Especial do Fabricante de Bases de Dados*. não publicada, Tese de Mestrado, Escola de Direito, Universidade Católica Portuguesa, Porto, 2007.

Transcrição de pequenos trechos - plágio ou não*Leonardo Gomes de Aquino*³¹

Resumo: Da literalidade dos artigos da Declaração Universal de Direitos Humanos (Item 2 do art. XXVII), que, ao reconhecer a relevância da matéria relativa aos direitos do autor declara ser inerente ao autor o direito de produção científica, literal ou artística, e, portanto, deverá ter seus interesses morais e materiais protegidos. Contudo, este direito não é absoluto e nem pode ser, pois todo direito sofre mitigações, no caso do Brasil o direito do autor é mitigado, uma vez que, a norma brasileira permite a reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, para uso privado do copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro. A questão é a seguinte: até que ponto a transcrição de pequenos trechos não venha a ofender o direito do autor? Assim, o texto irá trabalhar a caracterização do que venha a ser pequenos trechos, de maneira a abordar as consequências jurídicas civis, voltadas contra o direito moral e os seus reflexos na esfera patrimonial, tipificadas na Lei 9.610/98, observando a doutrina, bem como a menção da legislação brasileira, portuguesa, da União Europeia e de alguns países latino-americanos. A escolha do tema se dá por duas vertentes: a crescente utilização no meio acadêmico brasileiro, em especial, de pequenos trechos sem a devida informação da sua fonte, ou seja, a ofensa se volta contra a integralidade da obra de engenho, indo de encontro ao centro fundamental de toda a obra, independente do cunho econômico que possa advir de tal uso inadequado; e o segundo é que o tema direito do autor é demais extenso par ser desenvolvido no âmbito de um único congresso.

Palavras-chave: Cópia. Plágio. Contrafação. Pequenos trechos.

Summary: The literalness of the articles of the Universal Declaration of Human Rights (Item 2 of art. XXVII), which, recognizing the importance of the matter regarding copyright declared to be inherent to the author the right to scientific, artistic or literal, and therefore must have its moral and material interests protected. However, this right is not absolute and can not be, because all suffering right mitigations, in the case of Brazil the right of the author is mitigated, since the Brazilian standard allows playback on a single copy of short extracts

³¹ Mestre em Ciências Jurídico-Empresariais Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (Portugal). Pós-Graduado em Ciências Jurídico-Processuais e em Ciências Jurídico-Empresariais, todos os títulos pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (Portugal). Especialista em Direito Empresarial pela Fadom. Especialista em Docência do Ensino Superior. Professor Universitário na área de Direito Empresarial no IESB, Direito Comercial no UniEuro e Legislação Aplicada ao Varejo na Faculdade Senac/DF.

for use private copyright, since it is in this, without intent of profit. The question is: to what extent transcription of small pieces will not offend the author's right? Thus, the text will work the characterization of which may be small pieces in order to address the legal consequences civilians, directed against the moral law and its impact on equity sphere, typified by Law 9.610/98, noting the doctrine and as a reference to the Brazilian legislation, Portuguese, European Union and some Latin American countries. The choice of subject is given by two aspects: the growing use in the Brazilian academic, especially small excerpts without proper notice of its source, ie, the offense goes against the integrity of the work of ingenuity, meeting the fundamental center of all the work, regardless of economic nature that may arise from inappropriate use, and the second theme is that the author's right pair is too extensive to be developed within a single congress.

Keywords: Copy. Plagiarism. Counterfeiting. Small sections.

Sumário: 1. As criações do intelecto e sua proteção. 2. A Relação jurídica no que concernem as criações do intelecto. 3. Os limites nas criações do intelecto. 4. Considerações acerca do sentido de Plágio. 5. Plágio, contrafação e reprodução. 6. Espécies de Plágio. 6.1. Plágio Direto. 6.2. Plágio Indireto. 6.3. Plágio de Fontes. 6.4. Plágio Consentido. 6.5. AutoPlágio. 7. Anterioridade e originalidade das criações do intelecto. 8. Consumação do Plágio. 9. Técnica de detenção do Plágio. 10. Configuração do Plágio. 11. Respostas às indagações levantadas. Referências.

1. AS CRIAÇÕES DO INTELECTO E SUA PROTEÇÃO

A atuação da psique concorre para a criação de bens corpóreos e/ou para a exultação de objetivos estéticos que são protegidos pelas leis de direito da propriedade industrial, pela lei de direito autorais e pela lei de direito intelectual de programas de computadores³². É claro, que nem tudo que é desenvolvido pelo pensar humano pode ter a chancela do direito com

³² O direito autoral vem merecendo proteção pela ordem jurídica internacional desde a Convenção de Berlim, de 1908, tendo merecido, em nosso sistema jurídico (Brasil), tutela Constitucional (art. 5º XXVII, XXVIII e XXIX da CF 1988), garantindo aos autores, em geral, o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras. Deve-se, contudo, registrar que muito antes, na Inglaterra o direito do autor já tinha sido reconhecido formalmente por meio do *Copyright act* da Rainha Ana, em 1709. Antes ainda, em 1662, o *licensing act* vedou a impressão de livros que não tivessem licenciados regularmente, conferindo proteção à obras literárias. (FRAGOSO, 2009).

exclusividade para o autor, pois há criações que depreendem interesses coletivos seja por sua natureza, origem ou destino e, logo, não podem pertencer a uma única pessoa.

Por este motivo diversas legislações não consideram como passível de exclusividade as ideias, os procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais; os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios; os formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas instruções; os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos oficiais; as informações de uso comum tais como calendários, agendas, cadastros ou legendas; os nomes e títulos isolados; o aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras. Realmente, não seria possível identificar o titular de uma ideia genérica razão pela qual são justificáveis as exceções legais.

De acordo com Carlos Alberto Bittar (2005, p. 19) o direito do autor tem como objetivo

a disciplinação das relações jurídicas entre o criador e sua obra, desde que de caráter estético, em função, seja da criação (direitos morais), seja da respectiva inserção em circulação (direitos patrimoniais), e frente a todos os que, no circuito correspondente, vierem a ingressar (o Estado, a coletividade como um todo, o explorador econômico, o usuário, o adquirente de exemplar)

É certo que a natureza jurídica do bem tutelado pelo direito do autor³³ e sua classificação é divergente, pois alguns pactuam ser um direito da propriedade imaterial, outros percebem que se trata de um direito da personalidade, pois neste último caso seria uma forma particular, pela qual se manifesta a personalidade, como uma expressão “direta do espírito do autor”. Mas, um terceiro grupo afirma que não há direito, mas simplesmente um privilégio concedido pelo Estado, para incremento das artes e das ciências como um todo (BEVILAQUA, 1950, p. 203).

José Oliveira Ascensão (2007, p. 125) percebe que a natureza jurídica do direito do autor é um problema, pois as

teorias veem a essência do direito do autor na propriedade e repudiam os aspectos pessoais acentuaram que o direito do autor só nasce com a divulgação. No aspecto estrutural, alguns autores ‘dualistas’ supuseram encontrar aqui um ponto de apoio,

³³ José de Oliveira Ascensão (1980, p. 6) assinala “a lei brasileira impõe distinção entre direito de autor e o direito autoral. Direito de autor é ramo da ordem jurídica que disciplina a atribuição de direitos de exclusivo relativos a obra literária e artísticas”.

afirmando que o fato constitutivo dos direitos é diverso: pessoal nasce com a criação, o direito patrimonial só com a divulgação.

Realmente o que o direito do autor protege são as formas novas criadas pelo engenho humano, isto porque o bem intelectual protegido pelo direito do autor é portador de valores e signos que são próprios à sua essência, porém, seu estigma enquanto bem cultural decorre da sociedade. A composição literária, artística e cultura estão ligadas de forma permanente ao ambiente cultural da qual se insurge, e, na medida em que esta obra se torne disponível, circule ou acessível à sociedade, é que se estabelece a relação entre o autor e o seu público.

Segundo Nelson Rosenvald (2009, p. 201) o direito do autor consiste “na proteção concedida às obras intelectuais pela criatividade de forma ou originalidade, independente do meio físico em que se encontre (livro, CD’s, vídeos, Internet, etc.), enfim, é a tutela da criação intelectual”. Em sentido, aproximado, Carlos Alberto Bittar (2005, p. 8) enxerga o direito autoral como “o ramos de Direito Privado que regula as relações jurídicas advindas da criação e da utilização econômica de obras intelectuais estéticas e compreendidas na literatura, nas artes e nas ciências”.

O objeto do direito do autor afigura-se como obra de engenho humano a obra do espírito, original e criativa, resultante de certa modalidade especificações de ideias, feita pessoalmente pelo autor, e que objetiva a comunicação ao público de uma necessidade cultural.

Podemos afirmar que o direito do autor surge na totalidade de seus aspectos, patrimoniais e pessoais, com a criação da obra.

2. A RELAÇÃO JURÍDICA NO QUE CONCERNEM AS CRIAÇÕES DO INTELLECTO

A relação jurídica depreendida pelo direito do autor é baseada na própria personalidade humana, somente merecendo proteção por conta do próprio ato criador, representando toda a essência do ser humano autor.

O elemento fomentador do direito do autor é a criação, seja obra literária, artística, científica, arquitetônica etc. Seja mesmo uma criação intelectual ou uma obra do espírito. Nesse passo, estão tuteladas as obras exteriorizadas pela palavra oral ou escrita, pelo gesto, por sinais ou traços identificadores, pelos sons, pelas figuras, ou mesmo pela combinação de diferentes meios de expressão.

Todavia por força das limitações da vida em sociedade, de conotações didáticas ou científicas ou mesmo da impossibilidade de se determinar a titularidade no nosso ordenamento jurídico (art. 8º da 9.609/98) excepciona algumas criações, que não servem de objeto de proteção legal.

3. OS LIMITES NAS CRIAÇÕES DO INTELECTO

Os direitos dos autores são “definidos pela lei outorgada pelo Estado, com fulcro de proteger o autor e sua criação que pelo seu valor intelectual propiciam o desenvolvimento do gênero humano” (PIMENTA, 2007, p. 73). José de Oliveira Ascensão afirma que “o direito do autor é um direito como qualquer outro. Por isso, como todo direito, tem limites” (2001, p. 1213). Assim, os limites impostos pelo Estado decorrem da vontade do legislador que poderá os próprios interesses da sociedade, mas não se pode deixar de apontar que os limites decorrem também da própria função social que o direito concedido depreende na sociedade. A função social decorre do binômio: a *autonomia da vontade*, observada pelo prisma do interesse individual e a *igualdade material e concreta*, vislumbrada pela sua utilidade geral, pois o “direito de liberdade de criação será sopesado o dever de solidariedade social, não reputado como um sentimento genérico de fraternidade que indivíduo praticará na sua autonomia, mas como um verdadeiro princípio que se torna passível de exigibilidade” (MORAES, 2001, p. 178).

Desta forma, há uma relação de completude entre o direito individual e a função social, isso quer dizer, que a função social não é propriamente um limite externo e negativo ao direito, pelo contrário, é limite interno e positivo. Interno, pois ingressa no próprio arbítrio da autonomia da vontade, outorgando dinamismo e finalidade; positivo, pois a função social não objetiva inibir o direito, mas procura valorizar a atuação do indivíduo (ROSENVALD, 2009, p. 201).

Segundo Volney Zamenhof de Oliveira Silva (1998, p. 128) a função “é o conceito que se opõe ao da autonomia da vontade”, pois as funções são os poderes que se exercem não por interesse próprio, ou exclusivamente próprio, mas por interesse de outrem ou por interesse objetivo. Já o vocábulo social segundo Giselda M. Fernandes Novaes Hironaka (1988, p. 144) visa tão somente subordinar “a propriedade privada aos interesses sociais”.

Francisco Amaral (2006, p. 364) afirma que a função social utilizada pelo direito é maneira “que os interesses da sociedade se sobrepõem aos do indivíduo, sem que isso

implique, necessariamente, a anulação da pessoa humana, justificando-se a ação do Estado pela necessidade de acabar com as injustiças sociais”.

é um princípio geral, um verdadeiro *standard* jurídico, uma diretiva mais ou menos flexível, uma indicação programática que não colide nem torna ineficazes os direitos subjetivos, de forma a orientar o respectivo exercício na direção mais consentânea com o bem comum e a justiça social (AMARAL, 2006, p. 365).

Analisando a posição acima poderíamos incorrer no erro de que há o predomínio do social sobre o individual, o que seria equivocado, pois se assim tomássemos como certo a afirmação que o direito estaria subordinado à função social, estaríamos gerando despersonalização do indivíduo em favor do todo. Na verdade o direito e a função social devem se sobrepor, pois a sociedade será o meio de desenvolvimento para as realizações humanas, isto por que o ser humano é um ser social e logo não podemos nos realizar de forma isolada³⁴.

A ideia que o direito do autor deve estabelecer o equilíbrio ideal entre a coletividade pela difusão e pelo progresso do conhecimento e o interesse privado pela proteção do esforço criativo e do investimento realizado pelo autor são notórios, pois conforme se posiciona Eduardo Piola Caselli (1943, p. 283) “le utilizzazioni che possono essere comprese nella privativa dell'autore trovano un limite in questi diritti del pubblico”.

Todavia, devemos confrontar o interesse público com o direito privado do autor, e as limitações imposta pela legislação nacional e internacional, em especial a Convenção de Berna, o Acordo de TRIPS, a legislação Brasileira, a legislação Portuguesa e as Diretivas da União Europeia³⁵ e de alguns países no continente americano e europeu.

³⁴ Não há direito sem sociedade, pois o direito não tem existência em si próprio; ele existe na sociedade e em função da sociedade. Por isso é inconcebível fora do ambiente social. É essencial à sociedade, mas não prescinde dela. Se isolarmos um indivíduo numa ilha deserta, a ele não importarão regras de conduta. Não existem relações jurídicas sem substrato social. (AQUINO, 2012)

³⁵ O objetivo da presente diretiva é aproximar essas legislações a fim de assegurar um nível elevado de proteção da propriedade intelectual equivalente e homogêneo no mercado interno. É necessário definir o âmbito de aplicação da presente diretiva de uma forma tão ampla quanto possível, de modo a nele incluir a totalidade dos direitos de propriedade intelectual abrangidos pelas disposições comunitárias na matéria e/ou pelo direito interno do Estado-Membro em causa. Contudo, no caso dos Estados-Membros que assim o desejem, esta exigência não constituirá um obstáculo à possibilidade de alargar, devido a necessidades internas, as disposições da presente diretivas a atos de concorrência desleal, incluindo cópias parasitas, ou a atividades similares. Directiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (de 29.4.2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual - JO C 32 de 5.2.2004, p. 15). <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:157:0045:0086:pt:PDF>. Acesso em 12/10/2012.

Convenção de Berna (Decreto nº 75.699, de 06.05.75. Promulga a Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, de 9 de setembro de 1886, Revista em Paris, a 24 de julho de 1971) estabeleceu no art. 9º que

1) Os autores de obras literárias e artísticas protegidas pela presente Convenção gozam do direito exclusivo de autorizar a reprodução destas obras, de qualquer modo ou sob qualquer forma que seja.

2) Às legislações dos países da União reserva-se a faculdade de permitir a reprodução das referidas obras em certos casos especiais, contanto que tal reprodução não afete a exploração normal da obra nem cause prejuízo injustificado aos interesses legítimos do autor.

3) Qualquer gravação sonora ou visual é considerada uma reprodução no sentido da presente Convenção.

Artigo 10

1) São lícitas as citações tiradas de uma obra já licitamente tornada acessível ao público, com a condição de que sejam conformes aos bons usos e na medida justificada pela finalidade a ser atingida, inclusive as citações de artigos de jornais e coleções periódicas sob forma de resumos de imprensa.

2) Os países da União reservam-se a faculdade de regular, nas suas leis nacionais e nos acordos particulares já celebrados ou a celebrar entre si, as condições em que podem ser utilizadas licitamente, na medida justificada pelo fim a atingir, obras literárias ou artísticas a título de ilustração do ensino em publicações, emissões radiofônicas ou gravações sonoras ou visuais, sob a condição de que tal utilização seja conforme aos bons usos.

3) As citações e utilizações mencionadas nos parágrafos antecedentes serão acompanhadas pela menção da fonte e do nome do autor, se esse nome figurar na fonte.

Artigo 10 bis

1) Os países da União reservam-se a faculdade de regular nas suas leis internas as condições em que se pode proceder à reprodução na imprensa, ou à radiodifusão ou à transmissão por fio ao público, dos artigos de atualidade, de discussão econômica, política, religiosa, publicados em jornais ou revistas periódicas, ou das obras radiofônicas do mesmo caráter, nos casos em que a reprodução, a radiodifusão ou a referida transmissão não sejam expressamente reservadas. Entretanto, a fonte deve sempre ser claramente indicada; a sanção desta obrigação é determinada pela legislação do país em que a proteção é reclamada.

2) Os países da União reservam-se igualmente a faculdade de regular nas suas legislações as condições nas quais, por ocasião de relatos de acontecimentos da atualidade por meio de fotografia, cinematografia ou transmissão por fio ao público, as obras literárias ou artísticas, vistas ou ouvidas no decurso do acontecimento podem, na medida justificada pela finalidade de informação a atingir, ser reproduzidas e tornadas acessíveis ao público.

O Acordo de TRIPS no artigo 13 que trata das Limitações e Exceções (http://www.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2008/02/ac_trips.pdf. Acesso em 12/10/2012) dispõe que:

Os Membros restringirão as limitações ou exceções aos direitos exclusivos a determinados casos especiais, que não conflitem com a exploração normal da obra e não prejudiquem injustificavelmente os interesses legítimos do titular do direito.

A Lei nº 9.610, de 19 de Fevereiro de 1998, que trata do direito autoral no Brasil disciplina no capítulo IV acerca das limitações aos direitos autorais:

Capítulo IV

Das Limitações aos Direitos Autorais

Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais:

I - a reprodução:

a) na imprensa diária ou periódica, de notícia ou de artigo informativo, publicado em diários ou periódicos, com a menção do nome do autor, se assinados, e da publicação de onde foram transcritos;

b) em diários ou periódicos, de discursos pronunciados em reuniões públicas de qualquer natureza;

c) de retratos, ou de outra forma de representação da imagem, feitos sob encomenda, quando realizada pelo proprietário do objeto encomendado, não havendo a oposição da pessoa neles representada ou de seus herdeiros;

d) de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários;

II - a reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, para uso privado do copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro;

III - a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de passagens de qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra;

IV - o apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por aqueles a quem elas se dirigem, vedada sua publicação, integral ou parcial, sem autorização prévia e expressa de quem as ministrou;

V - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, fonogramas e transmissão de rádio e televisão em estabelecimentos comerciais, exclusivamente para demonstração à clientela, desde que esses estabelecimentos comercializem os suportes ou equipamentos que permitam a sua utilização;

VI - a representação teatral e a execução musical, quando realizadas no recesso familiar ou, para fins exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, não havendo em qualquer caso intuito de lucro;

VII - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas para produzir prova judiciária ou administrativa;

VIII - a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores.

Art. 47. São livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária nem lhe implicarem descrédito.

Art. 48. As obras situadas permanentemente em logradouros públicos podem ser representadas livremente, por meio de pinturas, desenhos, fotografias e procedimentos audiovisuais.

Na Argentina o artigo 17 da Constituição determina que “cada autor ou inventor é o proprietário exclusivo de seu trabalho invenção ou descoberta para o prazo concedido por lei”. O direito do autor na Argentina é regulamentado pelo Lei nº 11.723 que trata da Propriedade Intelectual (<http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/42755/texact.htm>. Acesso em 12/12/2012). Assim, qualquer pessoa pode publicar para fins didáticos ou científicos, comentários, críticas ou notas relativas a obras intelectuais, incluindo até mil palavras de barras literárias ou científicas e em todos os casos, apenas as

partes do texto indispensável para esse efeito. Estão abrangidos por esta prestação de trabalho dos professores, educação, coleções, antologias e similares.³⁶

No Peru, o Decreto Legislativo – art. 9º da Lei sobre Direitos Autorais, 28 , de 1996, afirma que: não são objetos de proteção pelo direito do autor: as ideias em obras literárias ou artísticas, procedimentos, métodos de operação ou conceitos matemáticos como tais, sistemas ou de conteúdo ideológico ou técnico de trabalhos científicos, e sua exploração industrial ou comercial; os textos oficiais de traduções legislativas, administrativas ou judiciais, ou oficial dos mesmos, sem prejuízo da obrigação de respeitar e reconhecer os textos originais; a notícia do dia, mas em caso de reprodução textual deve citar a fonte de onde elas foram tiradas e; os simples fatos ou dados.

As limitações ao direito do autor prevista na Lei peruana podem ser verificadas em especial no art. 43

Artículo 43º.- Respecto de las obras ya divulgadas lícitamente, es permitida sin autorización del autor:

a) La reproducción por medios reprográficos, para la enseñanza o la realización de exámenes en instituciones educativas, siempre que no haya fines de lucro y en la medida justificada por el objetivo perseguido, de artículos o de breves extractos de obras lícitamente publicadas, a condición de que tal utilización se haga conforme a los usos honrados y que la misma no sea objeto de venta u otra transacción a título oneroso, ni tenga directa o indirectamente fines de lucro.

b) La reproducción por reprografía de breves fragmentos o de obras agotadas, publicadas en forma gráfica, para uso exclusivamente personal.

c) La reproducción individual de una obra por bibliotecas o archivos públicos que no tengan directa o indirectamente fines de lucro, cuando el ejemplar se encuentre en su

³⁶ Art. 10. — Cualquiera puede publicar con fines didácticos o científicos, comentarios, críticas o notas referentes a las obras intelectuales, incluyendo hasta mil palabras de obras literarias o científicas u ocho compases en las musicales y en todos los casos sólo las partes del texto indispensables a ese efecto. Quedan comprendidas en esta disposición las obras docentes, de enseñanza, colecciones, antologías y otras semejantes.

Cuando las inclusiones de obras ajenas sean la parte principal de la nueva obra, podrán los tribunales fijar equitativamente en juicio sumario la cantidad proporcional que les corresponde a los titulares de los derechos de las obras incluidas.

Art. 11. — Cuando las partes o los tomos de una misma obra hayan sido publicados por separado en años distintos, los plazos establecidos por la presente Ley corren para cada tomo o cada parte, desde el año de la publicación. Tratándose de obras publicadas parcial o periódicamente por entregas o folletines, los plazos establecidos en la presente Ley corren a partir de la fecha de la última entrega de la obra.

Art. 12. — La propiedad intelectual se registrará por las disposiciones del derecho común, bajo las condiciones y limitaciones establecidas en la presente Ley.

colección permanente, para preservar dicho ejemplar y sustituirlo en caso de extravío, destrucción o inutilización; o para sustituir en la colección permanente de otra biblioteca o archivo, un ejemplar que se haya extraviado, destruido o inutilizado, siempre que no resulte posible adquirir tal ejemplar en plazo y condiciones razonables.

d) La reproducción de una obra para actuaciones judiciales o administrativas, en la medida justificada por el fin que se persiga.

e) La reproducción de una obra de arte expuesta permanentemente en las calles, plazas u otros lugares públicos, o de la fachada exterior de los edificios, realizada por medio de un arte diverso al empleado para la elaboración del original, siempre que se indique el nombre del autor si se conociere, el título de la obra si lo tuviere y el lugar donde se encuentra.

f) El préstamo al público del ejemplar lícito de una obra expresada por escrito, por una biblioteca o archivo cuyas actividades no tengan directa o indirectamente fines de lucro.

En todos los casos indicados en este artículo, se equipara al uso ilícito toda utilización de los ejemplares que se haga en concurrencia con el derecho exclusivo del autor de explotar su obra.

No Chile o direito autoral é regido pela Lei n ° 17,336, de 1970 sobre Propriedade Intelectual, que foi alterada pela Lei n ° 19.166 de 1992 e pela Lei n ° 20.435 de maio de 2010. De acordo com esta lei, simplesmente por causa da criação de uma obra, o criador chileno ou estrangeiros domiciliados no Chile, adquiriu certos direitos, econômicos e morais, que protegem o uso de paternidade e integridade da obra³⁷. As Exceções aos direitos autorais

³⁷ Título III - Limitaciones y Excepciones al Derecho de Autor y a los Derechos Conexos

Artículo 71 A. Cuando sea procedente, las limitaciones y excepciones establecidas en este Título se aplicarán tanto a los derechos de autor como a los derechos conexos.

Artículo 71 B. Es lícita la inclusión en una obra, sin remunerar ni obtener autorización del titular, de fragmentos breves de obra protegida, que haya sido lícitamente divulgada, y su inclusión se realice a título de cita o con fines de crítica, ilustración, enseñanza e investigación, siempre que se mencione su fuente, título y autor.

Artículo 71 C. Es lícito, sin remunerar ni obtener autorización del titular, todo acto de reproducción, adaptación, distribución o comunicación al público, de una obra lícitamente publicada, que se realice en beneficio de personas con discapacidad visual, auditiva, o de otra clase que le impidan el normal acceso a la obra, siempre que dicha utilización guarde relación directa con la discapacidad de que se trate, se lleve a cabo a través de un procedimiento o medio apropiado para superar la discapacidad y sin fines comerciales.

En los ejemplares se señalará expresamente la circunstancia de ser realizados bajo la excepción de este artículo y la prohibición de su distribución y puesta a disposición, a cualquier título, de personas que no tengan la respectiva discapacidad.

Artículo 71 D. Las lecciones dictadas en instituciones de educación superior, colegios y escuelas, podrán ser anotadas o recogidas en cualquier forma por aquellos a quienes van dirigidas, pero no podrán ser publicadas, total o parcialmente, sin autorización de sus autores.

são autorizações estabelecidas pela lei. Assim, em determinadas situações as obras protegidas por direitos autorais podem ser utilizadas sem prévia autorização ou pagamento de remuneração do autor ou titular³⁸. Após a reforma de 2010, a lista de exceções foi

Las conferencias, discursos políticos, alegatos judiciales y otras obras del mismo carácter que hayan sido pronunciadas en público, podrán ser utilizadas libremente y sin pago de remuneración, con fines de información, quedando reservado a su autor el derecho de publicarlas en colección separada.

Artículo 71 E. En los establecimientos comerciales en que se expongan y vendan instrumentos musicales, aparatos de radio o televisión o cualquier equipo que permita la emisión de sonidos o imágenes, podrán utilizarse libremente y sin pago de remuneración, obras o fonogramas, con el exclusivo objeto de efectuar demostraciones a la clientela, siempre que éstas se realicen dentro del propio local o de la sección del establecimiento destinada a este objeto y en condiciones que eviten su difusión al exterior.

En el caso de los establecimientos comerciales en que se vendan equipos o programas computacionales, será libre y sin pago de remuneración la utilización de obras protegidas obtenidas lícitamente, con el exclusivo objeto de efectuar demostraciones a la clientela y en las mismas condiciones señaladas en el inciso anterior.

Artículo 71 F. La reproducción de obras de arquitectura por medio de la fotografía, el cine, la televisión y cualquier otro procedimiento análogo, así como la publicación de las correspondientes fotografías en diarios, revistas y libros y textos destinados a la educación, es libre y no está sujeta a remuneración, siempre que no esté en colección separada, completa o parcial, sin autorización del autor.

Asimismo, la reproducción mediante la fotografía, el dibujo o cualquier otro procedimiento, de monumentos, estatuas y, en general, las obras artísticas que adornan permanentemente plazas, avenidas y lugares públicos, es libre y no está sujeta a remuneración, siendo lícita la publicación y venta de las reproducciones.

Artículo 71 G. En las obras de arquitectura, el autor no podrá impedir la introducción de modificaciones que el propietario decida realizar, pero podrá oponerse a la mención de su nombre como autor del proyecto.

Artículo 71 H. No será aplicable a las películas publicitarias o propagandísticas la obligación que establece el artículo 30. Tampoco será obligatorio mencionar el nombre del autor en las fotografías publicitarias.

Asimismo, lo dispuesto en el artículo 37 bis no será aplicable a los programas computacionales, cuando éstos no sean el objeto esencial del arrendamiento.

³⁸ Artículo 71 I. Las bibliotecas y archivos que no tengan fines lucrativos podrán, sin que se requiera autorización del autor o titular ni pago de remuneración alguna, reproducir una obra que no se encuentre disponible en el mercado, en los siguientes casos:

- a) Cuando el ejemplar se encuentre en su colección permanente y ello sea necesario a los efectos de preservar dicho ejemplar o sustituirlo en caso de pérdida o deterioro, hasta un máximo de dos copias.
- b) Para sustituir un ejemplar de otra biblioteca o archivo que se haya extraviado, destruido o inutilizado, hasta un máximo de dos copias.
- c) Para incorporar un ejemplar a su colección permanente.

Para los efectos del presente artículo, el ejemplar de la obra no deberá encontrarse disponible para la venta al público en el mercado nacional o internacional en los últimos tres años.

Artículo 71 J. Las bibliotecas y archivos que no tengan fines lucrativos podrán, sin que se requiera autorización del autor o titular, ni pago de remuneración alguna, efectuar copias de fragmentos de obras que se encuentren en sus colecciones, a solicitud de un usuario de la biblioteca o archivo exclusivamente para su uso personal.

Las copias a que se refiere el inciso anterior sólo podrán ser realizadas por la respectiva biblioteca o archivo.

Artículo 71 K. Las bibliotecas y archivos que no tengan fines lucrativos podrán, sin que se requiera autorización del autor o titular, ni pago de remuneración alguna, efectuar la reproducción electrónica de obras de su colección para ser consultadas gratuita y simultáneamente hasta por un número razonable de usuarios, sólo en terminales de redes de la respectiva institución y en condiciones que garanticen que no se puedan hacer copias electrónicas de esas reproducciones.

Artículo 71 L. Las bibliotecas y archivos que no tengan fines lucrativos podrán, sin que se requiera remunerar al titular ni obtener su autorización, efectuar la traducción de obras originalmente escritas en idioma extranjero y legítimamente adquiridas, cuando al cumplirse un plazo de tres años contado desde la primera publicación, o de un año en caso de publicaciones periódicas, en Chile no hayan sido publicadas su traducción al castellano por el titular del derecho.

amplamente expandida (<http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=28933>. Acesso em 12/10/2012).³⁹

De acordo com a Lei Federal Mexicana de Direitos Autorais (Ley Federal del Derecho de Autor. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996 - <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122.pdf>. Acesso em 12/10/2012) há

La traducción deberá ser realizada para investigación o estudio por parte de los usuarios de dichas bibliotecas o archivos, y sólo podrán ser reproducidas en citas parciales en las publicaciones que resulten de dichas traducciones.

Artículo 71 M. Es lícito, sin remunerar ni obtener autorización del autor, reproducir y traducir para fines educacionales, en el marco de la educación formal o autorizada por el Ministerio de Educación, pequeños fragmentos de obras o de obras aisladas de carácter plástico, fotográfico o figurativo, excluidos los textos escolares y los manuales universitarios, cuando tales actos se hagan únicamente para la ilustración de las actividades educativas, en la medida justificada y sin ánimo de lucro, siempre que se trate de obras ya divulgadas y se incluyan el nombre del autor y la fuente, salvo en los casos en que esto resulte imposible.

³⁹ Artículo 71 N. No se considera comunicación ni ejecución pública de la obra, inclusive tratándose de fonogramas, su utilización dentro del núcleo familiar, en establecimientos educacionales, de beneficencia, bibliotecas, archivos y museos, siempre que esta utilización se efectúe sin fines lucrativos. En estos casos no se requerirá autorización del autor o titular ni pago de remuneración alguna.

Artículo 71 Ñ. Las siguientes actividades relativas a programas computacionales están permitidas, sin que se requiera autorización del autor o titular ni pago de remuneración alguna:

a) La adaptación o copia de un programa computacional efectuada por su tenedor, siempre que la adaptación o copia sea esencial para su uso, o para fines de archivo o respaldo y no se utilice para otros fines.

Las adaptaciones obtenidas en la forma señalada no podrán ser transferidas bajo ningún título, sin que medie autorización previa del titular del derecho de autor respectivo; igualmente, las copias obtenidas en la forma indicada no podrán ser transferidas bajo ningún título, salvo que lo sean conjuntamente con el programa computacional que les sirvió de matriz.

b) Las actividades de ingeniería inversa sobre una copia obtenida legalmente de un programa computacional que se realicen con el único propósito de lograr la compatibilidad operativa entre programas computacionales o para fines de investigación y desarrollo. La información así obtenida no podrá utilizarse para producir o comercializar un programa computacional similar que atente contra la presente ley o para cualquier otro acto que infrinja los derechos de autor.

c) Las actividades que se realicen sobre una copia obtenida legalmente de un programa computacional, con el único propósito de probar, investigar o corregir su funcionamiento o la seguridad del mismo u otros programas, de la red o del computador sobre el que se aplica. La información derivada de estas actividades solo podrá ser utilizada para los fines antes señalados.

Artículo 71 O. Es lícita la reproducción provisional de una obra, sin que se requiera remunerar al titular ni obtener su autorización. Esta reproducción provisional deberá ser transitoria o accesorio; formar parte integrante y esencial de un proceso tecnológico, y tener como única finalidad la transmisión lícita en una red entre terceros por parte de un intermediario, o el uso lícito de una obra u otra materia protegida, que no tenga una significación económica independiente.

Artículo 71 P. Será lícita la sátira o parodia que constituye un aporte artístico que lo diferencia de la obra a que se refiere, a su interpretación o a la caracterización de su intérprete.

Artículo 71 Q. Es lícito el uso incidental y excepcional de una obra protegida con el propósito de crítica, comentario, caricatura, enseñanza, interés académico o de investigación, siempre que dicha utilización no constituya una explotación encubierta de la obra protegida. La excepción establecida en este artículo no es aplicable a obras audiovisuales de carácter documental.

Artículo 71 R. Se podrá, sin que se requiera autorización del autor o titular, ni pago de remuneración alguna, efectuar la traducción de obras originalmente escritas en idioma extranjero y legítimamente adquiridas, para efectos de uso personal.

Artículo 71 S. Se podrá, sin requerir autorización del autor o titular, ni pago de remuneración alguna, reproducir o comunicar al público una obra para la realización de actuaciones judiciales, administrativas y legislativas.

limitações em relação a questões públicas, aos direitos patrimoniais e em relação ao domínio público.⁴⁰

⁴⁰ De las Limitaciones del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos

Capítulo I

De la Limitación por Causa de Utilidad Pública

Artículo 147.- Se considera de utilidad pública la publicación o traducción de obras literarias o artísticas necesarias para el adelanto de la ciencia, la cultura y la educación nacionales. Cuando no sea posible obtener el consentimiento del titular de los derechos patrimoniales correspondientes, y mediante el pago de una remuneración compensatoria, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, de oficio o a petición de parte, podrá autorizar la publicación o traducción mencionada. Lo anterior será sin perjuicio de los tratados internacionales sobre derechos de autor y derechos conexos suscritos y aprobados por México.

Capítulo II

De la Limitación a los Derechos Patrimoniales

Artículo 148.- Las obras literarias y artísticas ya divulgadas podrán utilizarse, siempre que no se afecte la explotación normal de la obra, sin autorización del titular del derecho patrimonial y sin remuneración, citando invariablemente la fuente y sin alterar la obra, sólo en los siguientes casos:

- I. Cita de textos, siempre que la cantidad tomada no pueda considerarse como una reproducción simulada y sustancial del contenido de la obra;
- II. Reproducción de artículos, fotografías, ilustraciones y comentarios referentes a acontecimientos de actualidad, publicados por la prensa o difundidos por la radio o la televisión, o cualquier otro medio de difusión, si esto no hubiere sido expresamente prohibido por el titular del derecho;
- III. Reproducción de partes de la obra, para la crítica e investigación científica, literaria o artística;
- IV. Reproducción por una sola vez, y en un sólo ejemplar, de una obra literaria o artística, para uso personal y privado de quien la hace y sin fines de lucro.

Las personas morales no podrán valerse de lo dispuesto en esta fracción salvo que se trate de una institución educativa, de investigación, o que no esté dedicada a actividades mercantiles;

- V. Reproducción de una sola copia, por parte de un archivo o biblioteca, por razones de seguridad y preservación, y que se encuentre agotada, descatalogada y en peligro de desaparecer;
- VI. Reproducción para constancia en un procedimiento judicial o administrativo, y
- VII. Reproducción, comunicación y distribución por medio de dibujos, pinturas, fotografías y procedimientos audiovisuales de las obras que sean visibles desde lugares públicos.

Artículo 149.- Podrán realizarse sin autorización:

- I. La utilización de obras literarias y artísticas en tiendas o establecimientos abiertos al público, que comercien ejemplares de dichas obras, siempre y cuando no hayan cargos de admisión y que dicha utilización no trascienda el lugar en donde la venta se realiza y tenga como propósito único el de promover la venta de ejemplares de las obras, y
- II. La grabación efímera, sujetándose a las siguientes condiciones:
 - a) La transmisión deberá efectuarse dentro del plazo que al efecto se convenga;
 - b) No debe realizarse con motivo de la grabación, ninguna emisión o comunicación concomitante o simultánea, y
 - c) La grabación sólo dará derecho a una sola emisión.

La grabación y fijación de la imagen y el sonido realizada en las condiciones que antes se mencionan, no obligará a ningún pago adicional distinto del que corresponde por el uso de las obras.

Las disposiciones de esta fracción no se aplicarán en caso de que los autores o los artistas tengan celebrado convenio de carácter oneroso que autorice las emisiones posteriores.

Artículo 150.- No se causarán regalías por ejecución pública cuando concurren de manera conjunta las siguientes circunstancias:

- I. Que la ejecución sea mediante la comunicación de una transmisión recibida directamente en un aparato monorreceptor de radio o televisión del tipo comúnmente utilizado en domicilios privados;
- II. No se efectúe un cobro para ver u oír la transmisión o no forme parte de un conjunto de servicios;
- III. No se retransmita la transmisión recibida con fines de lucro, y
- IV. El receptor sea un causante menor o una microindustria.

No Canadá o direito do autor está sob a Lei de Direitos Autorais (Copyright Act. R.S.C., 1985, c. C-42), o direito autoral em vigor durante toda a vida do autor mais 50 anos após o fim do ano de sua morte. Trata-se de uma violação dos direitos de autor para qualquer pessoa fazer, sem o consentimento do titular dos direitos autorais, qualquer coisa que a Lei determina e apenas o proprietário dos direitos autorais tem o direito de fazer. Para determinar se existe uma infração ao abrigo da Lei Canadense em relação a uma cópia que foi importada nas circunstâncias referidas na lei é irrelevante saber se o importador sabia ou deveria saber que a importação da cópia havia infringido os direitos autorais.⁴¹ (<http://laws.justice.gc.ca/eng/acts/C-42/index.html>. Acesso em 12/10/2012).

Artículo 151.- No constituyen violaciones a los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas, de videogramas u organismos de radiodifusión la utilización de sus actuaciones, fonogramas, videogramas o emisiones, cuando:

- I. No se persiga un beneficio económico directo;
- II. Se trate de breves fragmentos utilizados en informaciones sobre sucesos de actualidad;
- III. Sea con fines de enseñanza o investigación científica, o
- IV. Se trate de los casos previstos en los artículos 147, 148 y 149 de la presente Ley.

Capítulo III

Del Dominio Público

Artículo 152.- Las obras del dominio público pueden ser libremente utilizadas por cualquier persona, con la sola restricción de respetar los derechos morales de los respectivos autores.

Artículo 153.- Es libre el uso de la obra de un autor anónimo mientras el mismo no se dé a conocer o no exista un titular de derechos patrimoniales identificado.

⁴¹ PART III - INFRINGEMENT OF COPYRIGHT AND MORAL RIGHTS AND EXCEPTIONS TO INFRINGEMENT -

Infringement of Copyright

General

Infringement generally

27. (1) It is an infringement of copyright for any person to do, without the consent of the owner of the copyright, anything that by this Act only the owner of the copyright has the right to do.

Secondary infringement

(2) It is an infringement of copyright for any person to

- (a) sell or rent out,
- (b) distribute to such an extent as to affect prejudicially the owner of the copyright,
- (c) by way of trade distribute, expose or offer for sale or rental, or exhibit in public,
- (d) possess for the purpose of doing anything referred to in paragraphs (a) to (c), or
- (e) import into Canada for the purpose of doing anything referred to in paragraphs (a) to (c),

a copy of a work, sound recording or fixation of a performer's performance or of a communication signal that the person knows or should have known infringes copyright or would infringe copyright if it had been made in Canada by the person who made it.

Knowledge of importer

(3) In determining whether there is an infringement under subsection (2) in the case of an activity referred to in any of paragraphs (2)(a) to (d) in relation to a copy that was imported in the circumstances referred to in paragraph (2)(e), it is irrelevant whether the importer knew or should have known that the importation of the copy infringed copyright.

Plates

(4) It is an infringement of copyright for any person to make or possess a plate that has been specifically designed or adapted for the purpose of making infringing copies of a work or other subject-matter.

Public performance for profit

Em Portugal o Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos (DL n.º 63/85, de 14 de Março) dispõe que:

Artigo. 1.º

(...)

2 - As ideias, os processos, os sistemas, os métodos operacionais, os conceitos, os princípios ou as descobertas não são, por si só e enquanto tais, protegidos nos termos deste Código.

Artigo 7.º

Exclusão de protecção

1 - Não constituem objecto de protecção:

a) As notícias do dia e os relatos de acontecimentos diversos com carácter de simples informações de qualquer modo divulgados;

(5) It is an infringement of copyright for any person, for profit, to permit a theatre or other place of entertainment to be used for the performance in public of a work or other subject-matter without the consent of the owner of the copyright unless that person was not aware, and had no reasonable ground for suspecting, that the performance would be an infringement of copyright.

Parallel Importation of Books

Importation of books

27.1 (1) Subject to any regulations made under subsection (6), it is an infringement of copyright in a book for any person to import the book where

(a) copies of the book were made with the consent of the owner of the copyright in the book in the country where the copies were made, but were imported without the consent of the owner of the copyright in the book in Canada; and

(b) the person knows or should have known that the book would infringe copyright if it was made in Canada by the importer.

Secondary infringement

(2) Subject to any regulations made under subsection (6), where the circumstances described in paragraph (1)(a) exist, it is an infringement of copyright in an imported book for any person who knew or should have known that the book would infringe copyright if it was made in Canada by the importer to

(a) sell or rent out the book;

(b) by way of trade, distribute, expose or offer for sale or rental, or exhibit in public, the book; or

(c) possess the book for the purpose of any of the activities referred to in paragraph (a) or (b).

Limitation

(3) Subsections (1) and (2) only apply where there is an exclusive distributor of the book and the acts described in those subsections take place in the part of Canada or in respect of the particular sector of the market for which the person is the exclusive distributor.

Exclusive distributor

(4) An exclusive distributor is deemed, for the purposes of entitlement to any of the remedies under Part IV in relation to an infringement under this section, to derive an interest in the copyright in question by licence.

Notice

(5) No exclusive distributor, copyright owner or exclusive licensee is entitled to a remedy under Part IV in relation to an infringement under this section unless, before the infringement occurred, notice has been given within the prescribed time and in the prescribed manner to the person referred to in subsection (1) or (2), as the case may be, that there is an exclusive distributor of the book.

Regulations

(6) The Governor in Council may, by regulation, establish terms and conditions for the importation of certain categories of books, including remaindered books, books intended solely for re-export and books imported by special order.

b) Os requerimentos, alegações, queixas e outros textos apresentados por escrito ou oralmente perante autoridades ou serviços públicos;

c) Os textos propostos e os discursos proferidos perante assembleias ou outros órgãos colegiais, políticos e administrativos, de âmbito nacional, regional ou local, ou em debates públicos sobre assuntos de interesse comum;

d) Os discursos políticos.

2 - A reprodução integral, em separata, em colectânea ou noutra utilização conjunta, de discursos, peças oratórias e demais textos referidos nas alíneas c) e d) do n.º 1 só pode ser feita pelo autor ou com o seu consentimento.

3 - A utilização por terceiro de obra referida no n.º 1, quando livre, deve limitar-se ao exigido pelo fim a atingir com a sua divulgação.

4 - Não é permitida a comunicação dos textos a que se refere a alínea b) do n.º 1 quando esses textos forem por natureza confidenciais ou dela possa resultar prejuízo para a honra ou reputação do autor ou de qualquer outra pessoa, salvo decisão judicial em contrário proferida em face de prova da existência de interesse legítimo superior ao subjacente à proibição.

Artigo 8.º

Compilações e anotações de textos oficiais

1 - Os textos compilados ou anotados a que se refere a alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º, bem como as suas traduções oficiais, não beneficiam de protecção.

2 - Se os textos referidos no número anterior incorporarem obras protegidas, estas poderão ser introduzidas sem o consentimento do autor e sem que tal lhe confira qualquer direito no âmbito da actividade do serviço público de que se trate.

Constitui utilização livre por parte de terceiros, segundo o art. 75 da DL n.º 63/85, de 14 de Março e sem a configuração de ilícito, mesmo sem o consentimento do autor: A reprodução, para fins exclusivamente privados, em papel ou suporte similar, realizada através de qualquer tipo de técnica fotográfica ou processo com resultados semelhantes, com excepção das partituras, bem como a reprodução em qualquer meio realizada por pessoa singular para uso privado e sem fins comerciais directos ou indirectos; A reprodução e a colocação à disposição do público, pelos meios de comunicação social, para fins de informação, de discursos, alocuções e conferências pronunciadas em público que não entrem nas categorias previstas no artigo 7.º, por extrato ou em forma de resumo; A seleção regular de artigos de imprensa periódica, sob forma de revista de imprensa; A fixação, reprodução e comunicação pública, por quaisquer meios, de fragmentos de obras literárias ou artísticas, quando a sua

inclusão em relatos de acontecimentos de atualidade for justificada pelo fim de informação prosseguido; A reprodução, no todo ou em parte, de uma obra que tenha sido previamente tornada acessível ao público, desde que tal reprodução seja realizada por uma biblioteca pública, um arquivo público, um museu público, um centro de documentação não comercial ou uma instituição científica ou de ensino, e que essa reprodução e o respectivo número de exemplares se não destinem ao público, se limitem às necessidades das actividades próprias dessas instituições e não tenham por objetivo a obtenção de uma vantagem económica ou comercial, directa ou indirecta, incluindo os actos de reprodução necessários à preservação e arquivo de quaisquer obras; A reprodução, distribuição e disponibilização pública para fins de ensino e educação, de partes de uma obra publicada, contando que se destinem exclusivamente aos objetivos do ensino nesses estabelecimentos aos objetivos do ensino nesses estabelecimentos e não tenham por objetivo a obtenção de uma vantagem económica ou comercial, directa ou indirecta; A inserção de citações ou resumos de obras alheias, quaisquer que sejam o seu gênero e natureza, em apoio das próprias doutrinas ou com fins de crítica, discussão ou ensino, e na medida justificada pelo objetivo a atingir; A inclusão de peças curtas ou fragmentos de obras alheias em obras próprias destinadas ao ensino; A reprodução, a comunicação pública e a colocação à disposição do público a favor de pessoas com deficiência de obra que esteja directamente relacionada e na medida estritamente exigida por essas específicas deficiências, e desde que não tenham, directa ou indirectamente, fins lucrativos; A execução e comunicação públicas de hinos ou de cantos patrióticos oficialmente adotados e de obras de carácter exclusivamente religioso durante os actos de culto ou as práticas religiosas; A utilização de obra para efeitos de publicidade relacionada com a exibição pública ou venda de obras artísticas, na medida em que tal seja necessário para promover o acontecimento, com exclusão de qualquer outra utilização comercial; A reprodução, comunicação ao público ou colocação à disposição do público, de artigos de atualidade, de discussão económica, política ou religiosa, de obras radiodifundidas ou de outros materiais da mesma natureza, se não tiver sido expressamente reservada; A utilização de obra para efeitos de segurança pública ou para assegurar o bom desenrolar ou o relato de processos administrativos, parlamentares ou judiciais; A comunicação ou colocação à disposição de público, para efeitos de investigação ou estudos pessoais, a membros individuais do público por terminais destinados para o efeito nas instalações de bibliotecas, museus, arquivos públicos e escolas, de obras protegidas não sujeitas a condições de compra

ou licenciamento, e que integrem as suas coleções ou acervos de bens; A reprodução efectuada por instituições sociais sem fins lucrativos, tais como hospitais e prisões, quando a mesma seja transmitida por radiodifusão; A utilização de obras, como, por exemplo, obras de arquitectura ou escultura, feitas para serem mantidas permanentemente em locais públicos; A inclusão episódica de uma obra ou outro material protegido noutro material; A utilização de obra relacionada com a demonstração ou reparação de equipamentos; A utilização de uma obra artística sob a forma de um edifício, de um desenho ou planta de um edifício para efeitos da sua reconstrução.⁴²

A legislação espanhola regulamentou o direito do autor por meio do Real Decreto 1/1996, de 12 de Abril, que aprova o texto revisto da Lei de Propriedade Intelectual, regularizando, esclarecendo e harmonizando a legislação existente sobre o assunto. A legislação acerca do direito do Autor na Espanha inclui uma série de limitações e exceções, especialmente nos artigos 31 a 40 da Lei de Propriedade Intelectual. Estes limites incluem os interesses, cópia privada e reproduções temporárias (art. 31)⁴³, citações e ilustrações para o

⁴² 1 — São excluídos do direito de reprodução os actos de reprodução temporária que sejam transitórios ou acessórios, que constituam parte integrante e essencial de um processo tecnológico e cujo único objetivo seja permitir uma transmissão numa rede entre terceiros por parte de um intermediário, ou uma utilização legítima de uma obra protegida e que não tenham, em si, significado económico. Na medida em que cumpram as condições expostas, incluem-se os actos que possibilitam a navegação em redes e a armazenagem temporária, bem como os que permitem o funcionamento eficaz dos sistemas de transmissão, desde que o intermediário não altere o conteúdo da transmissão e não interfira com a legítima utilização da tecnologia conforme os bons usos reconhecidos pelo mercado, para obter dados sobre a utilização da informação, e em geral os processos meramente tecnológicos de transmissão.

(...)

3 — É também lícita a distribuição dos exemplares licitamente reproduzidos, na medida justificada pelo objectivo do acto de reprodução.

4 — Os modos de exercício das utilizações previstas nos números anteriores, não devem atingir a exploração normal da obra, nem causar prejuízo injustificado dos interesses legítimos do autor.

5 — É nula toda e qualquer cláusula contratual que vise eliminar ou impedir o exercício normal pelos beneficiários das utilizações enunciadas nos n.ºs 1, 2 e 3 deste artigo, sem prejuízo da possibilidade de as partes acordarem livremente nas respectivas formas de exercício, designadamente no respeitante aos montantes das remunerações equitativas.

⁴³ CAPÍTULO II - Límites

Artículo 31. Reproducciones provisionales y copia privada.

1. No requerirán autorización del autor los actos de reproducción provisional a los que se refiere el artículo 18 que, además de carecer por sí mismos de una significación económica independiente, sean transitorios o accesorios y formen parte integrante y esencial de un proceso tecnológico y cuya única finalidad consista en facilitar bien una transmisión en red entre terceras partes por un intermediario, bien una utilización lícita, entendiéndose por tal la autorizada por el autor o por la ley.

2. No necesita autorización del autor la reproducción, en cualquier soporte, de obras ya divulgadas cuando se lleve a cabo por una persona física para su uso privado a partir de obras a las que haya accedido legalmente y la copia obtenida no sea objeto de una utilización colectiva ni lucrativa, sin perjuicio de la compensación equitativa prevista en el artículo 25, que deberá tener en cuenta si se aplican a tales obras las medidas a las que se refiere el artículo 161. Quedan excluidas de lo dispuesto en este apartado las bases de datos electrónicas y, en aplicación del artículo 99.a), los programas de ordenador.

ensino (art. 32)⁴⁴, de empréstimo, reprodução e consultoria de obras através de terminais dedicados em certos estabelecimentos (art. 37)⁴⁵. A lei espanhola dispõe no artigo 31 acerca do direito à cópia privada, ou seja, o direito de fazer cópias privadas sem permissão, desde que nenhum lucro⁴⁶. Para compensar autores, introduziu o pagamento de uma taxa

⁴⁴ Artículo 32. Cita e ilustración de la enseñanza.

1. Es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así como la de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico. Tal utilización sólo podrá realizarse con fines docentes o de investigación, en la medida justificada por el fin de esa incorporación e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada.

Las recopilaciones periódicas efectuadas en forma de reseñas o revista de prensa tendrán la consideración de citas. No obstante, cuando se realicen recopilaciones de artículos periodísticos que consistan básicamente en su mera reproducción y dicha actividad se realice con fines comerciales, el autor que no se haya opuesto expresamente tendrá derecho a percibir una remuneración equitativa. En caso de oposición expresa del autor, dicha actividad no se entenderá amparada por este límite.

2. No necesitará autorización del autor el profesorado de la educación reglada para realizar actos de reproducción, distribución y comunicación pública de pequeños fragmentos de obras o de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, excluidos los libros de texto y los manuales universitarios, cuando tales actos se hagan únicamente para la ilustración de sus actividades educativas en las aulas, en la medida justificada por la finalidad no comercial perseguida, siempre que se trate de obras ya divulgadas y, salvo en los casos en que resulte imposible, se incluyan el nombre del autor y la fuente.

No se entenderán comprendidas en el párrafo anterior la reproducción, distribución y comunicación pública de compilaciones o agrupaciones de fragmentos de obras o de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo.

⁴⁵ Artículo 37. Libre reproducción y préstamo en determinadas instituciones

1. Los titulares de los derechos de autor no podrán oponerse a las reproducciones de las obras, cuando aquéllas se realicen sin finalidad lucrativa por los museos, bibliotecas, fonotecas, filmotecas, hemerotecas o archivos de titularidad pública o integradas en instituciones de carácter cultural o científico y la reproducción se realice exclusivamente para fines de investigación o conservación.

2. Asimismo, los museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas o filmotecas de titularidad pública o que pertenezcan a entidades de interés general de carácter cultural, científico o educativo sin ánimo de lucro, o a instituciones docentes integradas en el sistema educativo español, no precisarán autorización de los titulares de los derechos ni les satisfarán remuneración por los préstamos que realicen.

3. No necesitará autorización del autor la comunicación de obras o su puesta a disposición de personas concretas del público a efectos de investigación cuando se realice mediante red cerrada e interna a través de terminales especializados instalados a tal efecto en los locales de los establecimientos citados en el anterior apartado y siempre que tales obras figuren en las colecciones del propio establecimiento y no sean objeto de condiciones de adquisición o de licencia. Todo ello sin perjuicio del derecho del autor a percibir una remuneración equitativa.

⁴⁶ Artículo 31 bis. Seguridad, procedimientos oficiales y discapacidades.

1. No será necesaria autorización del autor cuando una obra se reproduzca, distribuya o comunique públicamente con fines de seguridad pública o para el correcto desarrollo de procedimientos administrativos, judiciales o parlamentarios.

2. Tampoco necesitan autorización los actos de reproducción, distribución y comunicación pública de obras ya divulgadas que se realicen en beneficio de personas con discapacidad, siempre que los mismos carezcan de finalidad lucrativa, guarden una elación directa con la discapacidad de que se trate, e lleven a cabo mediante un procedimiento o medio adaptado a la discapacidad y se limiten a lo que ésta exige.

(...)

Artículo 33. Trabajos sobre temas de actualidad

1. Los trabajos y artículos sobre temas de actualidad difundidos por los medios de comunicación social podrán ser reproducidos, distribuidos y comunicados públicamente por cualesquiera otros de la misma clase, citando la fuente y el autor si el trabajo apareció con firma y siempre que no se hubiese hecho constar en origen la reserva de derechos. Todo ello sin perjuicio del derecho del autor a percibir la remuneración acordada o, en defecto de acuerdo, la que se estime equitativa.

compensatória associada alguma gravação de mídia (CD, DVD, fita cassete, MP3 ...) e gravadores (câmeras, gravadores de CD / DVD, fotocopiadoras ...). Os montantes incluídos nesta rubrica devem ser geridos por uma empresa de gestão de direitos de autor.⁴⁷

Cuando se trate de colaboraciones literarias será necesaria, en todo caso, la oportuna autorización del autor.

2. Igualmente, se podrán reproducir, distribuir y comunicar las conferencias, alocuciones, informes ante los Tribunales y otras obras del mismo carácter que se hayan pronunciado en público, siempre que esas utilizaciones se realicen con el exclusivo fin de informar sobre la actualidad. Esta última condición no será de aplicación a los discursos pronunciados en sesiones parlamentarias o de corporaciones públicas. En cualquier caso, queda reservado al autor el derecho a publicar en colección tales obras.

Artículo 34. Utilización de bases de datos por el usuario legítimo y limitaciones a los derechos de explotación del titular de una base de datos

1. El usuario legítimo de una base de datos protegida en virtud del artículo 12 de esta Ley o de copias de la misma, podrá efectuar, sin la autorización del autor de la base, todos los actos que sean necesarios para el acceso al contenido de la base de datos y a su normal utilización por el propio usuario, aunque estén afectados por cualquier derecho exclusivo de ese autor. En la medida en que el usuario legítimo esté autorizado a utilizar sólo una parte de la base de datos, esta disposición será aplicable únicamente a dicha parte.

Cualquier pacto en contrario a lo establecido en esta disposición será nulo de pleno derecho.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31, no se necesitará la autorización del autor de una base de datos protegida en virtud del artículo 12 de esta Ley y que haya sido divulgada:

- a) Cuando tratándose de una base de datos no electrónica se realice una reproducción con fines privados.
- b) Cuando la utilización se realice con fines de ilustración de la enseñanza o de investigación científica siempre que se lleve a efecto en la medida justificada por el objetivo no comercial que se persiga e indicando en cualquier caso su fuente.
- c) Cuando se trate de una utilización para fines de seguridad pública o a efectos de un procedimiento administrativo o judicial.

Artículo 35. Utilización de las obras con ocasión de informaciones de actualidad y de las situadas en vías públicas

1. Cualquier obra susceptible de ser vista u oída con ocasión de informaciones sobre acontecimientos de la actualidad puede ser reproducida, distribuida y comunicada públicamente, si bien sólo en la medida que lo justifique dicha finalidad informativa.

2. Las obras situadas permanentemente en parques, calles, plazas u otras vías públicas pueden ser reproducidas, distribuidas y comunicadas libremente por medio de pinturas, dibujos, fotografías y procedimientos audiovisuales.

⁴⁷ Artículo 36. Cable, satélite y grabaciones técnicas

1. La autorización para emitir una obra comprende la transmisión por cable de la emisión, cuanto ésta se realice simultánea e íntegramente por la entidad de origen y sin exceder la zona geográfica prevista en dicha autorización.

2. Asimismo, la referida autorización comprende su incorporación a un programa dirigido hacia un satélite que permita la recepción de esta obra a través de entidad distinta de la de origen, cuando el autor o su derechohabiente haya autorizado a esta última entidad para comunicar la obra al público, en cuyo caso, además, la emisora de origen quedará exenta del pago de toda remuneración.

3. La cesión del derecho de comunicación pública de una obra, cuando ésta se realiza a través de la radiodifusión, facultará a la entidad radiodifusora para registrar la misma por sus propios medios y para sus propias emisiones inalámbricas al objeto de realizar, por una sola vez, la comunicación pública autorizada. Para nuevas difusiones de la obra así registrada será necesaria la cesión del derecho de reproducción y de comunicación pública.

4. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la presente Ley.

(...)

Artículo 38. Actos oficiales y ceremonias religiosas

La ejecución de obras musicales en el curso de actos oficiales del Estado, de las Administraciones públicas y ceremonias religiosas no requerirá autorización de los titulares de los derechos, siempre que el público pueda asistir a ellas gratuitamente y los artistas que en las mismas intervengan no perciban remuneración específica por su interpretación o ejecución en dichos actos.

Artículo 39. Parodia

4. CONSIDERAÇÕES ACERCA DO SENTIDO DE PLÁGIO

Na obra de Michael Shneider (1990. p. 49) há afirmação que o “plágio tem uma história. Mas essa história é complexa e contraditória: como tudo o que concerne a sua concepção. Ela tem mais desenlaces que começos”. Isso porque o plágio, a princípio, ocorre quando alguém apresenta como próprio trabalho e obras alheias.

De acordo com Glossário da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI) o plágio “é o ato de oferecer e apresentar como própria, em sua totalidade ou em parte, a obra de outra pessoa, em uma forma ou contexto mais ou menos alterado” (PONTES NETO, 2008, p. 133). Carlos Alberto Bittar conceitua plágio como sendo a “imitação servil ou fraudulenta de obra alheia, mesmo quando dissimulada por artifício, que, no entanto, não elide o intuito malicioso” (2005, p. 149).

A expressão plágio no dicionário Houaiss da Língua Brasileira (2009) é o “ato ou efeito de plagiar; apresentação feita por alguém, como de sua própria autoria, de trabalho, obra intelectual etc. produzindo por outrem”.

Plágio segundo José Náufel (1965, p. 237) é a reprodução abusiva, sem autorização do autor, de obras de artes, literárias ou científicas, que alguma pessoa faz, firmando como sua, para inculcar serem as mesmas de sua autoria e complementa que a cópia servil do trabalho alheio sendo apresentado como próprio, mesmo a reprodução servil de trabalho ou obra alheia, constituindo uma “quase cópia ou cópia disfarçada”, é a imitação de obra feita em outras palavras, não se caracterizando cópia servil, “mas conservando as linhas mestras da obra, embora com pequenos acréscimos, subtrações ou modificações que não produzem o efeito de inovação”, ou ainda, a inserção, em trabalho próprio, de trechos ou passagens de obra alheia, sem a colocação de aspas e indicação da fonte.

No será considerada transformación que exija consentimiento del autor la parodia de la obra divulgada, mientras no implique riesgo de confusión con la misma ni se infiera un daño a la obra original o a su autor.

Artículo 40. Tutela del derecho de acceso a la cultura

Si a la muerte o declaración de fallecimiento del autor, sus derechohabientes ejerciesen su derecho a la no divulgación de la obra, en condiciones que vulneren lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución, el Juez podrá ordenar las medidas adecuadas a petición del Estado, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones locales, las instituciones públicas de carácter cultural o de cualquier otra persona que tenga un interés legítimo.

Artículo 40 bis. Disposición común a todas las del presente capítulo.

Los artículos del presente capítulo no podrán interpretarse de manera tal que permitan su aplicación de forma que causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o que vayan en detrimento de la explotación normal de las obras a que se refieran.

De Plácido e Silva demonstra que “é certo que o plágio não se define pela semelhança de ideias ou de conselhos expendidos por duas obras diferentes, nem pela reprodução de textos, em que se anote a origem de onde se extraíram” (2006, p. 1045).

Michel Thiollent contempla que:

Observa-se também que, às vezes, os plágios ou tentativas de plágio não dizem respeito a ideias fundamentais, descobertas importantes ou achados patenteáveis, mas a considerações secundárias ou revisões de literatura cuja função consiste sobretudo em fazer volume nos capítulos.

5. PLÁGIO, CONTRAFAÇÃO E REPRODUÇÃO

O plágio é a apresentação do trabalho alheio como do plagiador, mediante o aproveitamento disfarçado, mascarado, oblíquo, de frases, personagens, situações, roteiros e demais elementos de criações alheias (CHAVES, 1982, p. 68).

A contrafação pode ser encarada de forma objetiva ou subjetiva, onde objetivamente é a usurpação dolosa, intencional de obra literária, artística ou científica, marca ou patente, e subjetivamente é o ato fraudulento que visa imitar ou falsificar alguma coisa, e como, ato criminoso é passível de sanção penal e indenização na esfera civil (CHAVES, 1981, p. 458) e administrativa⁴⁸. Carlos Alberto Bittar conceitua contrafação como “a publicação ou reprodução abusivas de obra alheia” (2005, p. 149).

Sobre contrafação e plágio, Carlos Alberto Bittar (2005, p. 149):

Assim, define-se plágio como imitação servil ou fraudulenta de obra alheia, mesmo quando dissimulada por artifício, que, no entanto, não elide o intuito malicioso. Afasta-se de seu contexto o aproveitamento denominado remoto ou fluido, ou seja, de pequeno vulto.

Tem-se, outrossim, por contrafação, a publicação ou reprodução abusivas de obra alheia. O pressuposto é o da falta de consentimento do autor, não importando a forma extrínseca (a modificação de formato em livro), o destino, ou a finalidade da ação violadora.

⁴⁸ ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. TRABALHO ESCOLAR. REPROVAÇÃO. PLÁGIO. Não há direito líquido e certo a ser tutelado por meio de mandado de segurança contra decisão em processo administrativo onde apurado que o trabalho das impetrantes foi cotejado com textos publicados na internet, tendo sido constatada identidade plena de vários trechos, sem indicação da fonte. A certificação da conclusão do curso não pode ocorrer sem o cumprimento integral de todas as etapas do processo de titulação, sob pena de possível inculcação de prejuízos a terceiros de boa-fé. TRF4, AMS Nº 2007.71.16.001081-0/RS, 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, JFC Márcio Antônio Rocha, 30 de julho de 2008.

Separando-se as figuras em causa, observa-se que, no plágio, a obra alheia é, simplesmente, apresentada pelo imitador como própria, ou sob graus diferentes de simulação. Há absorção de elementos fundamentais da estrutura da obra, atentando-se, pois, contra a personalidade do autor (frustração da paternidade). Na contrafação, há representação de obra alheia sem autorização autoral, podendo ser total ou parcial. Inclui-se, em seu âmbito, a derivação sem consentimento (adaptação ou a tradução, ou a valoração de tema), eis que sempre visa ao aproveitamento econômico indevido da obra (atentado contra o aspecto patrimonial, ou contra a obra em si).

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro por meio da relatoria do Desembargador Carpena Amorim proferiu a seguinte decisão na da apelação civil 612/91, de:

Plágio e contrafação. Sutileza dos conceitos. Na ideia de plágio está implícita a apresentação do trabalho alheio como próprio, de forma disfarçada. Opinião do Perito quanto à inexistência de plágio na adaptação da peça teatral. A perícia, entretanto, admite que a tradução do autor, renomado homem de letras e teatrólogo consagrado, tenha sido aproveitado pela empresa locadora do serviço para a realização da adaptação contratada, fato que também se reveste de conteúdo econômico, em grau menor, mas de qualquer maneira amparado pela Lei 5.988/73. Matéria cujo dimensionamento deve ser transferido para liquidação de sentença. (TJ – RJ – Ap.Cív. 612/91, rel. Des. Carpena Amorim, Reg. 2-12-94) (ADCOAS 147461/95).

O Desembargador Dorval Bráulio Marques do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul dispôs julgou na Apelação Civil nº 70021330253, o seguinte:

Direito autoral. Contrafação e plágio. Publicação de matéria extraída de livro sem indicação de fonte e autorização do autor originário. Indenização por dano moral e patrimonial. Processual civil. Litigância de má-fé não caracterizada. Verba honorária. Majoração. Não caracteriza litigância de má-fé o manejo dos meios processuais cabíveis para a parte ver prevalecer sua tese. Constatada a violação do direito de propriedade intelectual do Autor, previsto no art. 22 e 28 da lei 9.610/98, a consequência é o dever de indenizar moral e patrimonialmente daquele que causou o dano, e, ainda a divulgação da identidade do autor, nos termos do arts. 103, 108 e inciso II, da referida lei. É justo e condizente com a dignidade do advogado e da própria categoria a que pertence fixar os honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado das indenizações, nos termos do art. 21 do CPC, parágrafo único do CPC, no caso concreto. Apelo do autor parcialmente provido e apelo dos réus desprovido. Vencida a revisora no quantum fixado. (Apelação

Cível Nº 70021330253, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dorval Bráulio Marques, Julgado em 06/12/2007).

É certo que ao examinar os conceitos referidos se torna indissociável a captura dos significados e a diferença reside fundamentalmente na autoria, uma vez que na contrafação o usurpador não assina como sua a obra, o que não ocorre no plágio, visto que o usurpador afirma que as ideias expostas são de sua autoria (CHAVES, 1981, p. 460). Da mesma forma Carlos Alberto Bittar afirma que “no plágio, a obra alheia é, simplesmente, apresentada pelo imitador como própria, ou sob graus diferentes de dissimulação” e na contrafação “há representação ou reprodução de obra alheia sem autorização autoral, podendo ser total ou parcial” (2005, p. 149). O artigo 5, VII da Lei 9.610/98 considera contrafação a “a reprodução não autorizada”. Contudo, analisando a legislação portuguesa em especial o artigo 196 do Código dos Direitos de Autor 45/85 demonstra que contrafação é um crime e o tipifica como “quem utilizar, como sendo criação ou prestação sua, obra, prestação de artista, fonograma, videograma ou emissão de radiodifusão que seja mera reprodução total ou parcial de obra ou prestação alheia, divulgada ou não divulgada, ou por tal modo semelhante que não tenha individualidade própria”.

Antonio Chaves (1982, p. 62) verifica que

O plágio é, ao mesmo tempo, ao mais e algo menos do que a contrafação. Porque mais? Porque o plagiário dá como seu aquilo que, na realidade, não provém dele. Retira de outrem o mérito de sua criação. O contrafator, ao contrário (fazendo-se abstração da hipótese em que ele é ao mesmo tempo um plagiário, porque pode-se ser ao mesmo uma outra coisa), limita-se a reproduzir a obra alheia, ela não a assina. Ele não frustra o autor senão de um benéfico pecuniário.

Por que ao menos? Porque o plágio é, de alguma maneira e do ponto de vista legal, uma contrafação à qual falta um dos seus elementos constitutivos.

Segundo o art. 5º da Lei de direito autoral brasileira a Reprodução consiste na “cópia de um ou de vários exemplares de uma obra literária, artística ou científica ou de um fonograma, de qualquer forma tangível, incluindo qualquer armazenamento permanente ou temporário por meios eletrônicos ou qualquer outro meio de fixação que venha a ser desenvolvido”.

O plágio Acadêmico de acordo com Guilherme Nery, Ana Paula Bragaglia, Flávia Clemente e Suzana Barbosa se configura quando:

um aluno retira, seja de livros ou da internet, ideias, conceitos ou frases de outro autor (que as formulou e as publicou), sem lhe dar o devido crédito, sem citá-lo como fonte de pesquisa. Trata-se de uma violação dos direitos autorais de outrem. Isso tem implicações cíveis e penais. E o “desconhecimento da lei” não serve de desculpa, pois a lei é pública e explícita. Na universidade, o que se espera dos alunos é que estes se capacitem tanto técnica como teoricamente; que sejam capazes de refletir sobre sua profissão, a partir da leitura e compreensão dos autores da sua área. Faz parte da formação dos alunos que estes sejam capazes de articular as ideias desses autores de referência com as suas **próprias ideias**. Para isto, é fundamental que os alunos explicitem, em seus trabalhos acadêmicos, exatamente o que estão usando desses autores, e o que eles mesmos estão propondo. Ser capaz de tais articulações intelectuais, portanto, torna-se critério básico para as avaliações feitas pelos professores (NERY et al., 2010, p. 01, grifo dos autores).

Em contraposição a esta ideia, De Plácido e Silva (2006, p. 1045) convencionou que o plágio deve ser “fundada na cópia da obra alheia, na exata reprodução do que, em obra de outrem, está escrito, em parte ou em modo, sem qualquer referência à fonte, de onde se reproduzem”.

Henrique Gandelman (2007, p.86) demonstra que a constatação ou verificação do plágio “é tarefa complexa e de difícil avaliação pelos peritos judiciais, uma vez que, além da subjetividade presente, o direito autoral sempre foi – e continua sendo – controverso, pois lida basicamente com a imaterialidade característica da propriedade intelectual”.

6. ESPÉCIES DE PLÁGIO

Michel Thiollent demonstra que há duas formas de plágio:

Observe-se que podem existir dois tipos de plágio: o plágio intencional com cópia de trechos de textos, figuras, tabelas de dados, gráficos sem citação de fonte, e, por outro lado, o plágio inconsciente, às vezes relacionado à inexperiência do candidato quanto ao uso de fontes, resenhas, resumos ou paráfrases das ideias dos autores que compõem a bibliografia, sem clara demarcação entre essas ideias e seus comentários próprios. Seja como for, o resultado pode ser interpretado pelo público externo como plágio, e isso gera um clima de desconfiança.

Segundo B. Garschagen (2006) há três tipos muito comuns de plágio: “plágio integral: a transcrição sem citação da fonte de um texto completo; plágio parcial: cópia de algumas

frases ou parágrafos de diversas fontes diferentes, para dificultar a identificação; plágio conceitual: apropriação de um ou vários conceitos, ou de uma teoria, que o aluno apresenta como se fosse seu”.

Henrique Gandelman (2005, p.42) disciplina a existência de duas formas de Plágio: plágio material que consiste na cópia servil, que é aquela obra que se limita a reproduzir integralmente o texto de outra, facilmente identificado; o plágio ideológico ou virtual, que tenta utilizar e explorar o talento e o labor intelectual alheio, e de identificação complexa.

José Oliveira Ascensão (2007, p. 34-36) percebe que o

Plágio não é cópia servil; é mais insidioso, porque se apodera da essência criadora da obra sob veste ou forma diferente. Por isso se distinguem a usurpação e a contrafação. Na usurpação apresenta-se sob o próprio nome a obra alheia. A contrafação permitiria já abranger os casos em que a obra não é simplesmente reproduzida, mas retocada, de maneira a parecer obra nova. (...) O plágio só surge quando a própria estruturação ou apresentação do tema é aproveitada.

Para Marcelo Krokosz (2012, p. 39-62) são espécies de plágio existentes. O plágio direto (*word-for-word*); o indireto (paráfrase, mosaico e *apt phrase*); o de fontes (reprodução de citações); o consentido e; o autoplágio.

6.1. PLÁGIO DIRETO

O plágio direto é a cópia integral de outra obra, nas palavras de Marcelo Krokosz (2012, p. 39) é “quando o redator copia na íntegra (palavra por palavra) um conteúdo (ideia, texto, imagem, código de programação, entre outros) de outro autor sem a indicação (citação) do mesmo e a identificação (referência) da obra”.

6.2. PLÁGIO INDIRETO

A forma indireta segundo Marcelo Krokosz (2012, p. 43) ocorre quando há uma “reprodução de conteúdos originais reescritos de forma diferente sem a atribuição do crédito ao autor que inicialmente apresentou a ideia”, podendo ocorrer segundo o referido autor com a paráfrase, a criação de um mosaico ou usos inadequados de chavões.

Ken Kirkpatrick afirma que

Dizer algo com suas próprias palavras é, em si, uma atividade intelectual importante: ela demonstra que você compreende e é capaz de trabalhar com o material. Uma paráfrase tem que ser referenciada; caso contrário, ela será um caso de plágio tanto

quanto uma cópia palavra por palavra sem referência à fonte. Dizer algo com suas próprias palavras não torna seu esse algo.

A paráfrase segundo De Plácido e Silva (2006, p. 1002) é a derivação da expressão grega *paraphrasis* que significa ir além da frase ou locução, ou seja, “quer justamente exprimir a tradução livre ou a interpretação desenvolvida dada a um texto”, não se constituindo, desta maneira, uma ofensa ao direito do autor.

Já o plágio na modalidade mosaico de acordo Marcelo Krokosz (2012, p. 44) ocorre quando o “redator utiliza vários ‘cacos’ de fontes diferentes, organizando as ideias com o acréscimo de algumas palavras (conjunções, preposições, etc.) para que o texto final tenha sentido”, se trata da copia da ideia do texto com os acréscimos.

O plágio por meio de chavões conforme Marcelo Krokosz (2012, p. 46) é aquele que se utiliza “de palavras-chave criadas por algum autor para referir-se de modo bastante original a algum assunto”, ou seja, é uso de expressões que foram criadas no passado por algum autor, mas que já se tornaram de domínio público.

6.3. PLÁGIO DE FONTES

Nessa modalidade o “redator reproduz no seu texto as citações utilizadas por um outro autor” (KROKOSZ, 2012, p. 48), neste caso é utilização das fontes de um autor consultado (sejam secundárias ou terciárias), pois acredita o redator que as fontes citadas são dotadas de credibilidade e, essencialmente, de veracidade para então justificar a criação da obra, mas se esquece que a citação da citação por conter erros de conhecimento e causa ao redator um problema maior que o não conhecimento do autor citado como lido.

6.4. PLÁGIO CONSENTIDO

Segundo conforme Marcelo Krokosz (2012, p. 50) é o “conluio com a intenção de prejudicar terceiros, ou seja, é quando ocorre a colaboração entre amigos ou quando se trata de trabalho comprado de escritório especializado em pirataria intelectual”. Assim, o criador do texto autoriza que o plagiador se passe como autor da referida obra, podendo ser o consentimento gratuito ou oneroso.

6.5. AUTOPLÁGIO

Neste caso o autor é o próprio plagiador e ocorre quando o autor entrega o mesmo trabalho a duas pessoas diferentes modificando apenas o título da obra por exemplo (KROKOSZ, 2012, p. 53-54). Não se pode considerar nenhum tipo de ilícito a questão do próprio autor identificar as suas obras de forma distinta.

7. ANTERIORIDADE E ORIGINALIDADE DAS CRIAÇÕES DO INTELECTO

O plágio no meio acadêmico envolve um terceiro sujeito além do criador e do reproduzidor, que neste caso é o expectador e tem como caracterização a não existência de novidade (anterioridade) e originalidade.

A novidade ou anterioridade pode ser encarada como preexistência do escrito caracterizador da obra quanto a que se pretende a clonagem.

Direito autoral quanto a escrito. Alegação que deve vir comprovada da respectiva anterioridade à alegada reprodução literária. Ausência dessa prova. Pedido inviável. Coincidência de poucas palavras. Inconfiguração do plágio. Ideia: exclusão da proteção legal. Art. 8º, I, da lei federal nº 9.610/98 (LDA). Apelo da ré a que se dá provimento.

1- O princípio da anterioridade do escrito apontado como reproduzido obriga o autor a comprovar, sem qualquer dúvida, que, além de ser o criador do texto, fê-lo anteriormente, pois, se isto não acontece, inviável se torna o atendimento ao seu pedido reparatório ou qualquer outro fulcrado na contrafação literária alegada sem supedâneo fático.

2- Havendo a simples coincidência de algumas palavras em anúncio comercial, nem mesmo na ordem repetida, não ocorre o plágio, até porque, conforme dispõe o art. 8º, I, da Lei nº 9.610/98 - Lei de Direitos Autorais - a ideia não se encontra sob proteção legal.

3- Apelo da ré que fica provido para a improcedência dos pedidos indenizatório a danos morais e publicação corretiva.

(Apelação Cível 2.0000.00.392118-8/000, Rel. Des.(a) Francisco Kupidlowski, julgamento em 26/06/2003, publicação da súmula em 14/08/2003)

A originalidade é condição *sine qua non* para se indicar autoria, existência e criação de uma obra. Assim, o que venha a ser originalidade de uma obra. Sem dúvida é aquela que tem origem no labor intelectual de seus autores, quando o mesmo exterioriza expressões ideias e

sentimentos (exemplo na poesia, no romance, na música), tanto funcionais como em assuntos referenciais (nas pesquisas de fatos históricos).

Segundo Henrique Gandelman (2007, p. 91) a originalidade “não decorre da novidade, pois o autor poderá utilizar de temas antigos e conteúdos de caráter genérico, que podem ter sido anteriormente explorados por outros autores”, pois a originalidade autoral provém da criatividade, que é um sentimento pessoal e subjetivo.

A originalidade segundo Denis Borges Barbosa (2003)

O regime do direito autoral não exige a novidade objetiva como requisito de proteção, mas tão somente a originalidade - conceito que tem acepção muito peculiar neste contexto. De um lado, nem tudo que é *subjetivamente* original é protegido - como nota a Lei do Software ao absolver de plágio a criação que se aproxima a outra porque as formas alternativas de expressão são limitadas. Se as características do hardware impõem uma e só uma solução de software, não há direito autoral sobre esta, ainda que tenha havido criação original. De outro lado, a recriação independente de uma obra objetivamente já existente faz jus à proteção autoral. Assim, não é a comparação objetiva entre uma obra anterior e uma posterior que poderá ferir a originalidade da segunda; somente uma análise minuciosa do processo criativo poderá chegar a tal conclusão. Além disto, mesmo quando original, uma obra pode ser dependente de outra que lhe é anterior - como ocorre nas traduções. Quando isto ocorre, há uma obra original, mas derivada da anterior; e tal noção é muito relevante porque obra derivada, na nossa lei autoral, só pode ser explorada com a permissão do titular da obra originária - a da qual se deriva a segunda obra original. Esta originalidade, chamada relativa, pode existir seja quanto à **expressão** da obra (outra vez: como na tradução), seja quanto a sua **composição** (a forma interna: a ordenação e disposição da obra), mas inexistir quanto ao outro elemento. Para se apurar se há originalidade absoluta ou relativa, assim, é preciso analisar em cada caso se o segundo criador baseou-se nas ideias em geral, que são de domínio público; ou na análise formal-matemática do problema tecnológico a ser resolvido pelo programa de computador, igualmente em domínio público; ou na formulação lógico-matemática de tal análise, o chamado algoritmo, ainda de domínio comum; ou se já nas ordenações e disposições do programa que, não sendo de caráter necessário, representem uma escolha entre alternativas possíveis, assim uma parte da forma interna da obra - sua composição. É tarefa difícil. (grifo do autor)

A originalidade deve ser entendida dentro de um senso relativo e subjetivo, compreendido no sentido objetivo da obra, pois, com efeito, que o trabalho apresentado traga consigo um aspecto desconhecido à massa de produções já existentes.

Assim podemos considerar que o plágio se trata de uma apropriação ilícita onde o plagiador assume a condição de criador da obra em substituição do verdadeiro autor, sendo a cópia total ou parcial, mesmo que ocorram modificações e transformações em suas características sem, no entanto, afetar a sua forma de expressão.

8. CONSUMAÇÃO DO PLÁGIO

João Henrique da Rocha Fragoso (2009, p. 295) nos informa que para a existência do plágio é necessário ocorrer a usurpação e a dissimulação por parte do plagiador, pois a teor substantivo da obra é apropriada, ou seja, “plagiário usurpa a criação alheia, não a ideia, não tema, mas o modo como foram esses tratados, ou seja, usurpa o modo de expressão de tal ideia, de tal forma ou qual tema”. João Henrique da Rocha Fragoso (2009, p. 300) explana que a usurpação é o “elemento que desponta no plágio, buscando o plagiário capturar aquele momento único, substancial da criação da obra original, que somente o autor poderia ter dado à luz e que tanto atizou a imaginação, ou a sua falta, do plagiário”.

9. TÉCNICA DE DETENÇÃO DO PLÁGIO

Excluindo todo o material de domínio público, bem como as questões impossíveis de proteção pelo direito do autor e abstraindo-se a ideia e a forma de expressão, é necessário fazer um corte vertical da obra e deixá-la a nú de maneira a identificar a sua composição, pois o plágio é a retomada da composição alheia com a perda de sua substância econômica, intelectual e/ou a intenção de ganhar direta ou indiretamente vantagem econômica ou intelectual. Denis Borges Barbosa (2012, p. 41) demonstra que “a ocultação de origem é reprovável mesmo naquilo que nunca seria protegida pelo direito autoral, ou no que já não é mais protegido: os exemplos já suscitados das ideias e informações, e das obras em domínio público demonstram esse ponto”.

Haverá plágio quando ocorrer a semelhança no tratamento (composição) do mesmo assunto, pois dificilmente dois autores irão dar o mesmo tratamento ao tema. Logo se houver induzimento de similitudes em relação ao conteúdo da primeira e a segunda obra, haverá plágio, porque aquela foi escolhida com o propósito de evitar a revelação do ilícito, que, não

obstante, permanece latente pela semelhança de tratamento. A semelhança do tratamento é, portanto o critério decisivo para distinguir o plágio da obra nova protegível. Praticamente, tal critério é deduzido pelo teste de semelhança que necessariamente envolve uma distinção entre a substancia, o conteúdo, a forma interna da obra, derivada do modo individual, pessoal, com que o autor apresenta os conceitos, ideias, imagens que formam o pensamento, e a forma de externa de expressão.

Segundo Hermano Duval (1968, p. 113) a “semelhança de tratamento na forma de composição de duas obras em conforto é chave da detenção do plágio”.

10. CONFIGURAÇÃO DO PLÁGIO

A primeira ponderação é em relação ao conteúdo do plágio. Assim, se a obra está dedicada a uma exploração econômica e espiritual e para que se possa cogitar a conformação de plágio a obra deverá estar submetida a uma exploração corrente, visto que um dos pressupostos é que o plagiador a divulgue e a comercialize amplamente. Assim, em certa maneira é necessário exigir o requisitos da divulgação da obra plagiada (VEGA, 1990, p. 213). Mas, se faz necessário a divulgação ampla ou restrita para considerar apropriação como plágio? A sua forma deve ser feita pelo mesmo processo que o original, com as mesmas dimensões ou com o mesmo formato?

Hildebrado Pontes Neto (2008, p. 136) admite que poderá ocorrer a consumação do Plágio mesmo sem a comercialização da obra plagiada, bastando para tanto a mera divulgação da obra, mas a questão preponderante é quando ocorrer a reprodução de pequenos trechos sem a devida referência?

Denis Borges Barbosa (2012, p. 54) demonstra que

a utilização razoável de criações como *building blocks* de novas obras (ainda que a lei em vigor se mostre extremamente restritiva), mediante “a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores”. Mas, uma vez mais - e sempre -, fazendo-se a atribuição nominal ou tácita.

O problema é que a Lei 9.610 não considera ofensa aos direitos do autor “a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes, de qualquer

natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores.” (artigo 46, VIII) e nem as “paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária nem lhe implicarem descrédito” (artigo 47).

As ideias são excluídas do campo do direito do autor. Este é o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais na Apelação Civil de n. AC 2.0000.00.392118-8/000,

No tocante às apontadas coincidências, tornam-se muito pouco para caracterização de cópia que, para configurar infração ao direito autoral - caso houvesse sido preenchido o requisito da preexistência - deveria ser reprodução integral do texto, o que não acontece, pois, o art. 8º, inciso I, da Lei Federal nº 8.610/98, exclui, expressamente, da proteção ao direito autoral, as ideias, sistemas, métodos e procedimentos normativos, não se perdendo de vista que o pedido das autoras fulcra-se no ataque à ideia de chamamento feito ao público naquela data comemorativa ao enlevo global, mas, quanto a ela, não há proteção legal." TJMG, AC 2.0000.00.392118-8/000, Quinta Câmara Civil do Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais, Des. Francisco Kupidlowski, 26/06/2003.

Este é o entendimento do Ministro Castro Filho no Julgamento do REsp n. 661.022/RJ que dispõe:

Embora sejam criações do espírito, as ideias não ensejam direitos de propriedade ou de exclusividade. Em consequência, o fato de alguém utilizar ideia desenvolvida por outrem, por si só, não constitui violação às regras de direito autoral, não configurando ato ilícito, que dá origem ao direito de indenização. Recurso provido, para que prevaleça a sentença que desacolheu o pedido (Resp n. 661.022/RJ, Relator Ministro Castro Filho, julgamento em 23/10/2006).

O segundo ponto refere-se a configuração do plágio, pois a sua externalização independe da forma, seja ela impressa ou digitalizada, pois o direito moral poderá afetar independente da maneira como se deu o plágio.

Não se faz necessário que o sujeito que tenha sofrido plágio tenha conhecimento do fato, pois independentemente da efetiva ciência da vítima, há o dano afeta tutela interesse transindividuais.

Resumidamente qual o critério para determinar a existência de um plágio literário?

O Código Penal no art. 184 considera violação ao direito autoral “se a violação consistir em reprodução total ou parcial, com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente”.

Denis Borges Barbosa (2012, p. 75) demonstra que

No âmbito mais lato do plágio acadêmico, não só tais reproduções não autorizadas, com ocultação de sua origem, são vedadas, mas igualmente o uso de ideias, concepções abstratas, enfim, criações intelectuais não protegidas pelo direito autoral, ou não mais protegidas. Assim, não só haverá plágio na simples transcrição, como haverá também no empréstimo da estrutura criativa, e mais, das próprias ideias constantes de qualquer criação intelectual, desde que o objeto refletido pelo plagiador seja novo e dotado de um mínimo de contribuição à arte, ao conhecimento ou ao direito. No caso de reprodução não autorizada de forma interna ou forma externa, de obra intelectual protegida pelo direito autoral, as mudanças não-essenciais de ordenação de elementos não afastam a violação da Lei 9.610/98 ou, presente o requisito volitivo, do art. 184 do Código Penal. No caso de ocultamento sancionado pelas normas sociais, deontológicas, ou em geral da ética acadêmica - de mesma forma - a simples mudança na ordenação dos elementos textuais, extratextuais ou das ideias não desconfigura a reprovabilidade.

Desta maneira poderíamos levantar as seguintes indagações acerca da existência ou não do plágio nos trabalhos acadêmicos

1. Assim, haverá plágio quando plagiador com as exatas palavras com que ele se expressou ao autor?
2. Outra questão é quando o plagiador se utiliza não das mesmas expressões, mas acaba por encobrimento a origem da obra que se dá de maneira complexa – omite-se o originador, e transforma-se a literalidade do texto emprestado, para irem-se subtrair solertemente os elementos formais (daí, protegidos por direitos autorais) de caráter estrutural. Há plágio neste caso?
3. Outra questão é quando o redator da obra se utiliza de expressões apesar de estarem protegidas pelo direito do autor, as mesmas são utilizadas por diversos autores sem, contudo em nenhum deles haja a indicação da fonte originária. Haverá Plágio?

4. Será que haverá plágio quando o redator do texto se utilizar de pequenos trechos sem a devida identificação do autor dos trechos?

5. Haverá plágio se o autor da obra juntar diversos pequenos trechos de várias outras obras sem a identificação da suas origens?

11. RESPOSTAS ÀS INDAGAÇÕES LEVANTADAS

Assim, haverá plágio quando plagiador com as exatas palavras com que ele se expressou ao autor “comete um ato reprovável desde o círculo do bom gosto até a violação de direitos autorais. Salvo se indicar que aquelas são as palavras do originador do conhecimento, e não exceder a transcrição àquela proporção necessária para ser fiel à verdade científica” (BARBOSA, 2012, p. 63), mesmo que ocorrendo paráfrase não haveria plágio, pois as paráfrases são permitidas pelo direito brasileiro (TJMG, AC 2.0000.00.392118-8/000(1), Quinta Câmara Civil do Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais, Des. Francisco Kupidlowski, 26/06/2003). O que é vedado é a ocultação da fonte de origem (TJRJ, AI 2000.002,09901, Primeira Câmara Cível, Des. Maria Augusta Vaz M. de Figueiredo, 3/10/2000). Contudo, não são as expressões coincidentes que implicam em violação de direitos, mas em quanto tais cadeias representem o elemento contributivo da criação intelectual (BARBOSA, 2012, p. 65).

Quando o plagiador se utiliza não das mesmas expressões, mas acaba por encobrimento a origem da obra que se dá de maneira complexa – omite-se o originador, e transforma-se a literalidade do texto emprestado, para irem-se subtrair solertemente os elementos formais (daí, protegidos por direitos autorais) de caráter estrutural. Sendo a forma interna a concepção criadora final e a externalização desta forma que a maneira de percepção da obra. “Existem, pois, três elementos básicos em toda obra intelectual: o tema, a forma interna (composição) e a forma externa” (BARBOSA, 2012, p. 66-67). É certo que poderá ocorrer a igualdade de estruturas de obras, sem que no seu contexto interno da divulgação e explanação das ideias tenha-se um plágio. “Porém, se um autor imita a estruturada obra feita por outro, buscando disfarçá-la com alterações menores, está cometendo um plágio, porque se apropria aleivosamente de obra alheia; neste caso através do aproveitamento da estrutura criativa de outro autor” (BARBOSA, 2012, p. 69).

Para a ocorrência do plágio é necessário que ocorra a usurpação e a dissimulação em relação a autoria do texto produzido. Ocorre que no caso de utilização de expressões apesar de

estarem protegidas pelo direito do autor, as mesmas são utilizadas por diversos autores sem, contudo em nenhum deles haja a indicação da fonte originária. Não haverá a identificação de similitude, ou seja, a dissimulação de autoria, mas não será possível identificar a quem se refere a usurpação do texto.

A utilização de pequenos trechos sem a devida identificação do autor dos trechos não caracteriza plágio, desde que os fragmentos ou os breves extratos de obras alheias em obras próprias destinadas ao ensino não caracterizem a estrutura da obra, no aspecto interno da obra, pois como vimos a estrutura externa de uma obra (sumário ou índice) podem até ser idênticos, mas no bojo a obra é totalmente diferente. Isto porque o plágio representa acima de tudo uma infração contra o direito moral do autor, desde que a obra seja afetada em sua forma de expressão original e que o plagiador substitua o verdadeiro autor da obra, isto porque não plágio de ideias porque a proteção do direito do autor é deferida a uma ideia materializada, concretizada pelo seu autor, até porque toda e qualquer pessoa humana é, invariavelmente, resultado de um processo de formação cultural, recebendo a influência do meio em que está inserida.

Apelação. Responsabilidade civil. Obra intelectual. Proteção. Plágio não demonstrado. A simples ideia ou descoberta, enquanto não materializada, é patrimônio de todos, podendo ser utilizada por qualquer pessoa. Inexiste no caderno Casa & Cia trecho que comprove a existência de plágio da obra paradigma espaço 21. Art. 7º, da lei 9.610/98. Danos materiais e morais. Inocorrência. Ação improcedente. Apelação improvida. (Apelação Cível Nº 70010335065, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 31/08/2005).

Disso decorre a inexistência de direito do autor sobre determinado estilo ou modo de fazer ou de se comportar, por mais criativo ou genial que seja. “Não há uma propriedade sobre a maneira comportamental” (ROSENVALD, 2009, p. 201).

De acordo com Carlos Alberto Bittar “a configuração do Plágio ocorre com a absorção do núcleo da representatividade da obra, ou seja, daquilo que individualiza e corresponde à emanção do intelecto do autor” (2005, p. 150).

João Henrique da Rocha Fragoso (2009, p. 324) nos coloca que “não se entende o que possam ser o tamanho da obra de onde é recolhida”.

O plágio literário irá ocorrer sempre que ocorrer a apropriação de trechos de obra publicados na forma total ou parcial sem a devida indicação do verdadeiro autor da obra

e independentemente da forma impressa ou digital, tenha ou intenção de lucro direito ou indireto.

O Juiz Lazarano Neto (TRF3, Apelação. AMS 200761000299530) não constitui ofensa a direito líquido e certo a reprovação da impetrante aluna, por estar configurado o plágio no trabalho de conclusão de curso apresentado, conforme se constata das informações prestadas pela Faculdade, no sentido de que houve a reprodução de trechos de artigos publicados na internet, sem aspas ou formato de citação, como se fossem redigidos pela própria autora da monografia⁴⁹.

A concha de retalo que o autor produz com a elaboração de seu trabalho, retirando de diversos trechos de vários autores constitui o plágio na modalidade mosaico de acordo Marcelo Krokosz (2012, p. 44) ocorre quando o “redator utiliza vários ‘cacos’ de fontes diferentes, organizando as ideias com o acréscimo de algumas palavras (conjunções, preposições, etc.) para que o texto final tenha sentido”, se trata da copia da ideia do texto com os acréscimos.

REFERÊNCIAS

- AMARAL, Francisco. *Direito Civil*. Introdução. 6ª Ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.
- ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*. Rio de Janeiro: Forense, 1980.
- _____. *Direito Autoral*. 2ª ed. Refundida e Ampliada, Rio de Janeiro: Renovar, 2007.
- _____. Direito Intelectual, exclusivo e liberdade. *Revista da Ordem Advogados*. Lisboa, ano 61-III, dez./01, pp. 1195-1217.

⁴⁹ MANDADO DE SEGURANÇA - ADMINISTRATIVO - ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADE PARTICULAR - REPROVAÇÃO EM TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - CONSTATAÇÃO DE PLÁGIO - LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. 1- Não constitui ofensa a direito líquido e certo a reprovação da impetrante, por estar configurado o plágio no trabalho de conclusão de curso apresentado, conforme se constata das informações prestadas pela autoridade impetrada, no sentido de que houve a reprodução de trechos de artigos publicados na internet, sem aspas ou formato de citação, como se fossem redigidos pela própria autora da monografia. 2- O ato de reprovação da aluna não pode ser classificado de ilegal ou arbitrário, eis que devidamente fundamentado e lastreado nas normas internas da instituição. Ademais, o artigo 207 da Constituição Federal assegura às universidades autonomia didático-científica, de modo que não cabe ao Poder Judiciário rever o mérito dos atos praticados no exercício dessa autonomia. 3- Não há previsão de concessão de prazo para a correção do trabalho nos 'Critérios e Procedimentos para Avaliação de Monografias de Conclusão do Curso de Economia' divulgados pela Faculdade, não se verificando, outrossim, o alegado cerceamento do direito de defesa, porquanto foi oportunizado o direito à revisão da nota final do trabalho, o qual foi plenamente exercido. 4- Constitui faculdade do orientador requerer que o autor da monografia seja submetido a exame oral, e desde que tenha ocorrido mera suspeita de plágio, e não a efetiva constatação deste, como no caso dos autos. 5- Apelação a que se nega provimento. (AMS 200761000299530, Juiz Lazarano Neto, TRF3 - Sexta Turma, 15/12/2009).

BEVILAQUA, Clovis. *Código Civil*. Comentado. 8ª. São Paulo: Paulo d e Azevedo Ltda. 1950. Vol. III.

BITTAR, Carlos Alberto. *Direito de Autor*. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005.

CASELLI, Eduardo Piola. *Códice del Diritto di Autore*. Torino: UTET, 1943.

CHAVES, Antonio. Plágio. In. *Enciclopédia Saraiva do Direito*. R. Limongi França (coord). São Paulo: Saraiva, 1981, 458-462. Vol. 58.

_____. Plágio. *Estudos em homenagem ao professor Washington de Barros Monteiro*. São Paulo: Saraiva, 1982, p. 65-94.

_____. *Criador da obra intelectual*. Direito do autor. Natureza, importância e evolução. São Paulo: Ltr, 1995.

DENIS Borges Barbosa O orientador de tese é co-autor? 2003. <http://denisbarbosa.addr.com/orientador.doc>. Acesso em 12/12/2012.

_____. Propriedade intelectual. Normas deontológicas relativas a textos de doutrina jurídica. Vedação do plágio, mediante ocultação de quem é o originador de ideias e expressões alheias. http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/plagio_autoral_e_academico.pdf. Acesso em 12/10/2012.

DUVAL, Hermano. *Violações dos direitos autorais*. Rio de Janeiro: Borsoi, 1968.

FRAGOSO, João Henrique da Rocha. *Direito autoral*. Da antiguidade à internet. São Paulo: Quartier Latin. 2009.

GANDELMAN, Henrique. O que é Plágio?. *Revista ABPI*, nº 75, mar/abr, 2005, p.36-45.

GARSCHAGEN, B. Universidade em tempos de plágio. 2006. Disponível em: <http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/artigos.asp?cod=366ASP006>. Acesso em 16/08/2012.

KIRKPATRICK, Ken. *Evitando plágio*. Trad. Jakson Aquino. Disponível em: <<http://www.geocities.com/jakson-aquino/plag.html>>. Acesso em: 12/10/2012.

KROKOSZ, Marcelo. *Autoria e Plágio*. Um guia para estudantes, professores, pesquisadores e editores. São Paulo: Atlas, 2012.

MORAES, Rodrigo. *Os direitos morais do autor: repersonalizando o direito autoral*. Rio de Janeiro: Lumen. 2001.

MOREIRA, Maria Flávia Agner Grubba. Reflexos da revolução cibernética perante a comunidade acadêmica. Da legitimidade de fontes e da propagação do plágio. *Jus Navigandi*, Teresina, ano 14, n. 2139, 10 maio 2009. Disponível em: <<http://jus.com.br/revista/texto/12775>>. Acesso em: 14/10/2012.

NÁUFEL, José. *Novo Dicionário Jurídico Brasileiro*. 4ª Ed. Rio de Janeiro: José Konfino Ed. 1965.

NÁUFEL, José. *Novo dicionário jurídico brasileiro*. 4ªed. Rio de Janeiro: José Konfino. 1965. vol. II.

NERY, Guilherme; BRAGAGLIA, Ana Paula; CLEMENTE, Flávia e BARBOSA, Suzana (Comissão de Avaliação de Casos de Autoria). Nem tudo que parece é plágio: cartilha sobre plágio acadêmico. Instituto de Arte e Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense – UFF, Rio de Janeiro/RJ, 2010. Disponível na página <http://www.proppi.uff.br/portagalagr/cartilha-sobre-pl%C3%A1gio-acad%C3%AAmico-vers%C3%A3o-digital-uff>. Acesso em 14/10/2012.

PIMENTA, Eduardo. *Princípios de direito autorais: os direitos autorais do Trabalhador*. Rio de Janeiro: Lumen, 2007. Vol.II.

PONTES NETO, Hildebrando. Aspectos sobre o Plágio. In: propriedade intelectual em perspectiva. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 131-149

ROSENVALD, Nelson. FARIAS, Cristiano Chaves. *Direito Civil*. Teoria Geral. 8ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. 26ªed. Rio de Janeiro: Forense, 2006.

SILVA, Volney Zamenhof de Oliveira. *Propriedade em face da ordem constitucional brasileira. Cadernos de direito constitucional e ciência política*. Instituto Brasileiro de Direito Constitucional. Ano 6, nº 25. São Paulo: RT, 1998.

THIOLLENT, Michel. *O problema do plágio nas teses e dissertações*. Disponível em: www.peb.uffrj.br/documentos/problema_plagio.pdf. Acesso em 12/12/2012.

THIOLLENT, Michel. *O problema do plágio nas teses e dissertações*. www.peb.uffrj.br/documentos/problema_plagio.pdf. Acesso em 12/12/2012.

VEGA, José Antonio Veja. *Derecho de Autor*. Madrid: Tecnos, 1990.

Sessão I**PROPRIEDADE INTELECTUAL**

Arbitrabilidade de Disputas de Propriedade Intelectual:

a arbitragem como uma ferramenta útil para os negócios internacionais*

*Márcio Merkl***

Resumo

A arbitrabilidade de disputas envolvendo direitos de propriedade intelectual é uma questão que tem sido objeto de debate por um longo período. De fato, disputas relacionadas à propriedade intelectual têm sido resolvidas por arbitragem há séculos. Por exemplo, no campo de patentes, o caso entre *Cooke v. Wheatstone* sobre a autoria da invenção do telégrafo de cinco agulhas e o caso *Morse v. Smith et al.* envolvendo a hermenêutica jurídica da performance de um contrato de co-titularidade de uma patente também relacionada ao telégrafo, foram submetidas à arbitragem no século XIX. Não obstante, com base no conceito de ordem pública, dúvidas sobre a arbitrabilidade continuam a ser levantadas, em especial nos países que historicamente possuem hostilidade aos métodos de solução privada de disputas. Por outro lado, alguns países tal como os Estados Unidos da América, previram expressamente em sua legislação a arbitragem de questões envolvendo a questões acerca da validade, execução e infrações de propriedade intelectual. Embora a abordagem mais refletiva da autonomia das partes adotada pelos Estados Unidos e por alguns países Europeus tais como a Bélgica, Inglaterra e Alemanha estejam bem estabelecidos na doutrina e na jurisprudência, os problemas que empresas desses países podem encontrar quando tentarem executar os laudos arbitrais com relação aos seus portfólios de propriedade intelectual na América Latina ainda causam preocupação. Desta feita, o objetivo deste trabalho é examinar se a arbitragem é uma ferramenta viável para os negócios que estejam diante de disputas internacionais de propriedade intelectual, e os efeitos correspondentes na ordem pública.

Palavras-chave⁶⁹

Arbitragem; propriedade intelectual; propriedade industrial; arbitrabilidade; direito autoral; copyright; marca; patente; contrato internacional; direito internacional.

*Este trabalho é uma continuação da Dissertação de Mestrado em Direito apresentado em Junho de 2005 por Merkl, Márcio; orientada pelo Prof. Prof. Dr. Lee, João Bosco. Arbitragem e Propriedade Intelectual. Curitiba, 2005. 94 p. Centro de Ciências Jurídicas e Sociais, Pontifícia Universidade Católica do Paraná.

** Mestre em Direito Econômico e Social pela Pontifícia Universidade Católica PUC/PR; Programa de Educação Executiva “Intellectual Property and Business Strategy” da Harvard Business School, Boston, Estados Unidos; Graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica PUC/PR; Graduado em Administração de Empresas pela FAE Business School.

Abstract

The arbitrability of disputes involving intellectual property rights is an issue that has been subject of debate for a long time. Actually, disputes relating to intellectual property rights are being settled by arbitration for centuries. For instance, in the patent law field, the matter about inventorship of the five-needle telegraph between *Cooke v. Wheatstone* and the matter about legal hermeneutics of the performance of a joint-ownership agreement of a patent also related to a telegraph in the case *Morse v. Smith et al*, were submitted to arbitration in the 19th century. Nevertheless, doubts about the arbitrability continue to arise, especially in countries which historically have hostility to alternative private methods of dispute resolution, based on the public policy concept. On the other hand, some countries such as United States of America have in the year of 1982, expressly provided in their statutes for voluntary binding arbitration of patent validity, enforceability and infringement issues. Although the approach more reflective of party autonomy adopted by the United States and some European countries such as Belgium, England and Germany are well established in the doctrine and case law, the problems that companies from these countries may find when trying to enforce their arbitration awards in regard to their international intellectual property portfolios in Latin America still cause concern. Accordingly, the main objective of this paper is to examine if arbitration is a viable tool for business facing international intellectual property disputes and the corresponding effects in the public policy.

Keywords

Arbitration; intellectual property; industrial property; arbitrability; author law; copyright; trademark; patent; international contracts; international law.

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A arbitragem de disputas envolvendo matérias relativas à propriedade intelectual é um tema que gera diversas dúvidas e discussões, em especial no que tange à arbitrabilidade. César Bessa Monteiro,¹ nesse sentido, expôs no ano de 2003 num artigo intitulado **Arbitrabilidade: propriedade industrial e direitos de autor** publicado na **Revista da ABPI** que “os litígios envolvendo direitos de propriedade intelectual constituem um tipo de litígio que a generalidade da doutrina considera como suscetível de levantar problemas peculiares no que respeita à sua arbitrabilidade.”² Um indicativo de que as controvérsias sobre o tema são inúmeras é que nem todos os autores concordam que a afirmação de que disputas envolvendo propriedade intelectual geram “problemas peculiares” acerca da arbitrabilidade seja correta ou precisa. Por exemplo Francis Gurry,³ entende que afirmações as quais sugiram que a propriedade intelectual como um todo apresenta problemas específicos acerca da arbitrabilidade não resistem a uma cuidadosa análise dos direitos que usualmente são enquadrados dentro do termo “propriedade intelectual”.⁴

Pode-se dizer que existe um problema prévio à questão da análise das questões relativas à arbitrabilidade de disputas de propriedade intelectual: nem o conceito de propriedade intelectual nem o conceito de arbitrabilidade têm uma definição precisa e unânime. Na realidade, as próprias expressões “propriedade intelectual” e “arbitrabilidade” são muitas vezes consideradas como impróprias ou imprecisas de acordo com o caso.⁵

¹ César Bessa Monteiro é advogado em Lisboa, Portugal; agente da propriedade industrial e árbitro do Centro de Arbitragem Comercial das Associações Comerciais de Lisboa e Porto.

² MONTEIRO, C. B., **Arbitrabilidade** [...], p.3. **Revista da ABPI**, n.63, mar/abr-2003.

³ Vide item II, p.112-114 da ata publicada da conferência de Francis Gurry (*Objective Arbitrability* [...], in: *Objective Arbitrability* [...]) **ASA Special Series**, n.6, mar-1994) onde ele coloca a seguinte questão: “*Is there a general public policy militating against the arbitrability of intellectual property disputes as a class?*” Na época dessa conferência, Francis Gurry era Diretor-Conselheiro da OMPI e atualmente ele é o Vice-Diretor Geral da OMPI.

⁴ “*While it is not uncommon to find statements that suggest that intellectual property disputes as a class present particular difficulties in relation to arbitrability, an examination of the rights that are commonly considered to fall within the term ‘intellectual property’ indicates that such statements do not withstand careful analysis.* GURRY, F., *Objective Arbitrability* [...], p.112, in: *Objective Arbitrability* [...]) **ASA Special Series**, n.6, mar-1994.

⁵ “[...] the term ‘intellectual property’ itself is a term of convenience. There is no universally accepted definition of the term which holds true for all, or even most, jurisdictions” (GURRY, F., *Objective Arbitrability* [...], p.112, in: *Objective Arbitrability* [...]) **ASA Special Series**, n.6, mar-1994). O mesmo ocorre com a expressão “propriedade industrial”: “*It is not an altogether an appropriate term.*” (LADAS, S. P., *International protection of industrial property*, 1930, p.3.) Quanto à arbitrabilidade, por exemplo, verifica-se a existência de uma arbitrabilidade *stricto sensu*, que se refere a uma condição de validade da convenção de arbitragem; e outra arbitrabilidade *lato sensu*, que se refere à um método utilizado nas cortes norte-americanas de primeiro determinar o campo de aplicação da cláusula compromissória para depois se verificar se o litígio é arbitrável (vide nota 82, LEE, J. B., **Arbitragem comercial internacional nos países do Mercosul**, 2002, p.51 e também **O conceito de arbitrabilidade nos países do Mercosul**, p.347-348 e nota 6, in: **RDBMCA**, n.8, abr/jun-2000), valendo também citar a explicação e crítica de Philippe Fouchard, Emmanuel Gaillard e Berthold Goldman, “*The term ‘arbitrability’ is sometimes given a broader meaning, covering the existence and validity of the parties’ consent to arbitration, as is the case with the terminology used by the United States Supreme Court. However, that meaning is liable to generate confusion, and is not widely used in international practice.*”

Por uma questão de conveniência, ou mais particularmente em função de serem os tipos de direitos de propriedade intelectual mais freqüentemente utilizados, é comum⁶ entender que a propriedade intelectual abrange os direitos mencionados na artigo 2º inciso VIII da Convenção que instituiu a Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI, adotada em Estocolmo no ano de 1967⁷, mesmo porquê atualmente 172 países já aderiram a essa Convenção: obras literárias, artísticas e científicas; interpretação dos artistas intérpretes, execução dos artistas executantes, fonogramas e radiodifusão; invenções em todos os domínios de intervenção humana; descobertas científicas; desenhos e modelos industriais; marcas de fábrica, comércio e serviços, assim como os nomes e denominações comerciais; proteção contra a concorrência desleal, e todos os demais direitos relativos à atividade intelectual nos campos industrial, científico, literário e artístico. Todavia esse artigo apenas faz uma enumeração exemplificativa de direitos, sem contudo definir um conceito propriamente dito de propriedade intelectual.⁸ Logo, subclasses de direitos que envolvem a atividade intelectual humana tais como o direito de cultivares, direitos relativos à topografia de circuitos integrados, e proteção à informação confidencial ou *know-how*, dentre outros, não estão incluídos expressamente naquele artigo, mas são abarcados pela expressão “todos os demais direitos relativos à atividade intelectual nos campos industrial, científico, literário e artístico.”

Ocorre que tanto a natureza jurídica de cada subclasse de direitos de propriedade intelectual quanto a finalidade, bem como os procedimentos e modos de aquisição, manutenção e extinção desses direitos variam conforme o tipo de direito, a respectiva jurisdição envolvida e, obviamente, o momento histórico.

Por exemplo, certas jurisdições consideram que o direito de patente é uma espécie de monopólio temporário que o Estado concede ao titular que tenha requerido e obtido a respectiva carta-patente para impedir qualquer pessoa de produzir ou usufruir determinada invenção, em retribuição à revelação da mesma. Esse “monopólio”, então, pode ser exercido contra todos. Já no caso da proteção à informação confidencial, o fundamento básico reside na

(*Fouchard Gaillard Goldman on International Commercial Arbitration*, 1999, p.312). Também há uma importante distinção entre arbitrabilidade subjetiva e objetiva, sendo que a maioria dos problemas que envolvem propriedade intelectual estão no campo da arbitrabilidade objetiva. Ocorre que a expressão “arbitrabilidade subjetiva” é considerada como imprópria, conforme poderá ser visto mais adiante.

⁶ Mesmo depois da crítica de Francis Gurry (*Objective Arbitrability* [...], p.113, in: *Objective Arbitrability* [...] *ASA Special Series*, n.6, mar-1994.) vários trabalhos que abordam especificamente o tema da arbitrabilidade de disputas de propriedade intelectual continuam a utilizar a Convenção de Estocolmo de 1967 para definir a expressão “propriedade intelectual”, vide vg. MONTEIRO, C. B. *Arbitrabilidade* [...], p.3, in: *Revista da ABPI*, n.63, mar/abr-2003; LEMES, S.M.F., *Arbitragem em propriedade intelectual* [...], p.120-131, in: *Revista de Direito Civil* [...], n.74, out/dez-1995.

⁷ Usualmente denominada de “Convenção de Estocolmo de 1967”. No Brasil, foi promulgada por meio do Decreto No.75.541 de 31.mar.1975.

⁸ GURRY, F., *Objective Arbitrability* [...], p.113, in: *Objective Arbitrability* [...], *ASA Special Series*, n.6, mar-1994.

repressão à concorrência desleal, punindo-se os atos cometidos apenas por determinadas pessoas geralmente decorrentes de má-fé. Em relação a marcas, o embasamento também reside na repressão à concorrência desleal, mas objetivo o principal é evitar o risco de confusão no mercado consumidor.⁹

Logo, não se pode dizer que o fundamento da inarbitrabilidade de todas as disputas relativas à propriedade intelectual é que tais direitos são um monopólio concedido por um determinado procedimento legal atribuído ao Estado, o qual somente esse ente pode revogar.¹⁰ Ao contrário, em certas disputas, tais como por exemplo uma arbitragem em que o objeto da disputa seja a definição se o desempenho real de um *chip* cujo projeto eletrônico confidencial foi transmitido por uma empresa privada para outra por meio um contrato de transferência *know-how* corresponde com aquele desempenho projetado pela parte cessionária, tem pouca ou nenhuma relação com um procedimento de concessão de uma patente; logo, o fundamento da inarbitralidade dessa disputa dificilmente poderia ser a alegação de que os direitos de propriedade intelectual não são arbitráveis porque o Estado é a única autoridade competente para conceder ou revogar um direito de propriedade intelectual. Embora a situação hipotética retro mencionada pareça exagerada, até meados da década de 90, seriam grandes as chances do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) no Brasil negar o registro de um contrato de transferência de tecnologia entre uma empresa nacional e outra estrangeira caso houvesse uma cláusula compromissória sob o fundamento de que no Brasil direitos de propriedade intelectual não são arbitráveis.

Por outro lado, no que tange especificamente ao conceito de arbitrabilidade também há certa imprecisão e indefinição. Tal como comentou Charles Jarrosson, a arbitrabilidade é uma questão abstrata, delicada e que suscita certo número de mal entendidos.¹¹

A noção de arbitrabilidade basicamente se refere à aptidão, capacidade ou susceptibilidade de um litígio ser submetido à arbitragem¹². Assim, se o poder dos árbitros em

⁹ No que concerne à interface entre a propriedade intelectual e o direito de concorrência, vale citar a observação de Walid Abdelgawad (*Arbitrage et droit de la concurrence*, 2001, p.132): “*Les droits de propriété intellectuelle confèrent un monopole légal d’exploitation par l’attribution d’un droit privatif au titulaire ; ils constituent ainsi des limitations à la liberté du commerce et de l’industrie, et partant, au principe de libre concurrence. L’État encourage cette forme de monopole afin d’assurer le progrès de la science et de l’art utile et de préserver une incitation financière nécessaire à la promotion de la recherche ; c’est pour cette raison que ces droits concernent l’intérêt public. En revanche, le droit de la concurrence est destiné à assurer la libre concurrence et le libre accès au marché par la lutte contre le monopole économique ou toute forme de restriction de la concurrence. Il protège non pas les concurrents mais la concurrence elle-même et en dernière instance, le consommateur.*”

¹⁰ GURRY, F., *Objective Arbitrability* [...], p.113, in: *Objective Arbitrability* [...] *ASA Special Series*, n.6, mar-1994.

¹¹ “*L’arbitrabilité est une question abstraite, délicate, mal cernée, fuyante, et qui suscite un certain nombre de malentendus, voire de contresens.*” JARROSSON, C. *L’arbitrabilité: présentation méthodologique*, p.1, in: *R.J.C.*, a.40, n.1, jan-1996. Tal afirmação feita numa conferência em 1995 foi repetida no artigo *La Notion d’Arbitrabilité*, p.173, in: *RBar*, n.0, jul/out-2003.

resolver a disputa deriva essencialmente da convenção de arbitragem – ou mais especificamente da vontade das partes – para que a arbitragem seja válida e produza efeitos jurídicos, tal convenção deve ser válida perante a lei.¹³

Portanto, além de emanar de um consentimento livre das partes, elas devem ter aptidão pessoal de submeter a disputa à arbitragem e o objeto dessa disputa deve ser suscetível de ser submetido à arbitragem.¹⁴ A questão acerca da aptidão pessoal da parte de submeter a disputa à arbitragem se qualifica como uma questão de arbitrabilidade subjetiva ou *ratione personae*. Essa aptidão pessoal da parte em certos casos pode ser afetada em decorrência de um *status* ou função especial¹⁵ que ela possua, tal como muitas vezes ocorre no caso de autoridades ou órgãos públicos, não lhes sendo permitido desta maneira firmar convenção de arbitragem. Já a questão da aptidão do objeto da disputa é qualificada como arbitrabilidade objetiva ou *ratione materiae*. A arbitrabilidade objetiva envolve definir se as partes podem submeter uma determinada matéria ou um determinado direito – por exemplo o direito de indenização pelo uso indevido de um produto patentado – à arbitragem. A dualidade entre arbitrabilidade objetiva e subjetiva, no entanto, é questionada sob o argumento de que a arbitrabilidade subjetiva se restringe a uma questão da capacidade de pessoas de direito público se comprometerem, fugindo do escopo propriamente dito da arbitrabilidade que é determinar se a disputa em si pode ser objeto da arbitragem, chegando-se até mesmo a se afirmar que a arbitrabilidade subjetiva é um “abuso de linguagem” e arbitrabilidade objetiva é a única

¹² “L’arbitrabilité est le fait de d’être arbitral ; or, est arbitral ce qui susceptible d’être arbitre.” (JARROSSON, C., *L’arbitrabilité: présentation méthodologique*, p.1., in: *R.J.C.*, a.40, n.1, jan-1996, e *La Notion d’Arbitrabilité*, p.15., in: *RBar*, n.0, jul/out-2003); “l’arbitrabilité est l’aptitude d’un litige à faire l’objet d’un arbitrage” (FAUVARQUE-COSSON, B., *Libre disponibilité des droits et conflit de lois*, 1996, p.94.); vide também LEE, J. B., *Arbitragem comercial internacional nos países do Mercosul*, 2002, p.51 e *O conceito de arbitrabilidade nos países do Mercosul*, p. 347, in: *RDBMCA*, n.8, abr/jun-2000.

¹³ “In our view, arbitration should be defined by reference to two constituent elements which commentators and the courts almost unanimously recognize. First, the arbitrators’ task is to resolve a dispute. Second, the source of this judicial role is a contract; the arbitrators’ power to decide a dispute originates in the common intention of the parties. Thus, arbitration comprises both a judicial (§1) and a contractual element (§2).” **Fouchard Gaillard Goldman on International Commercial Arbitration**, 1999, p.11.

¹⁴ “We have seen that for an arbitration agreement to be effective, it must be the result of the valid consent of the parties. However, it must also be lawful. This means, first, that the agreement must relate to subject-matter which is capable of being resolved by arbitration and, second, that the agreement must have been entered into by parties entitled to submit their disputes to arbitration.” **Fouchard Gaillard Goldman on International Commercial Arbitration**, 1999, p.312.

¹⁵ **Fouchard Gaillard Goldman on International Commercial Arbitration**, 1999, p.313.

realmente “verdadeira”.¹⁶ Não obstante às críticas quanto ao dualismo, na prática, a expressão supostamente redundante “arbitrabilidade objetiva” têm sido largamente utilizada.¹⁷

Nesse contexto, novamente a afirmação de Francis Gurry de que é impreciso enunciar que “disputas relativas a propriedade intelectual podem causar problemas peculiares no que concerne à arbitrabilidade” é ratificada, visto que no âmbito da arbitrabilidade subjetiva – tomadas as devidas precauções metodológicas quanto à expressão – poucos problemas podem ser suscitados no campo da propriedade intelectual que já não existam em relação a outros tipos de direitos. Em certos casos, inclusive, os fundamentos acerca da inarbitrabilidade poderiam se confundir: um ente público titular de uma patente pode submeter uma disputa sobre a validade de uma patente sob sua titularidade? A pouca atenção dada pela doutrina sobre esse problema aponta também nesse sentido.¹⁸ Não obstante, considerando que o dualismo entre arbitrabilidade subjetiva e objetiva é efetivamente relevante em pouquíssimos casos, por um fator de simplicidade terminológica, será adotado neste trabalho o termo arbitrabilidade como se referindo à arbitrabilidade objetiva.

Outrossim, quanto ao conceito de arbitrabilidade, o problema efetivamente mais recorrente é exatamente a fixação do critério adotado para definir a arbitrabilidade. Já se verificou que a arbitrabilidade é aptidão do objeto de uma disputa ser submetido à arbitragem; mas tal assertiva não define por si só qual é o critério que irá determinar arbitrabilidade. Certos países adotam como critério a noção de transação para definir quais são as matérias arbitráveis¹⁹: são arbitráveis as matérias que as partes podem transigir. Esse critério, entretanto, é criticado porque para se definir a noção de transação é necessário definir primeiramente as matérias que as partes têm disponibilidade para transigir; logo, haveria uma “identidade de soluções”, posto que “comprometer, assim como transigir é uma maneira de dispor de seus direitos”²⁰. Portanto, obrigatoriamente é necessário primeiramente recorrer a

¹⁶ “*En réalité, la seule véritable arbitrabilité est celle dite objective; l’arbitrabilité est l’aptitude d’un litige à faire l’objet d’un arbitrage. L’arbitrabilité subjective est un abus de langage et recouvre a une autre notion, qui peut résider soit en une règle de capacité, soit en une règle matérielle relative à l’aptitude des personnes morales de droit public à compromettre.*” (JARROSSON, C. *L’arbitrabilité: présentation méthodologique*, p.1-2., in: **R.J.C.**, a.40, n.1, jan-1996, e *La Notion d’Arbitrabilité*, p.173-174., in: **RBar**, n.0, jul/out-2003)

¹⁷ “*Although it has met with criticism from some authors, the concept of subjective arbitrability is now widely accepted. In fact, the main benefit of bringing the issue of whether public entities can submit their disputes to arbitration within the concept of arbitrability, as opposed to that of capacity, was that the uncertainties of the choice of law method in this area were thereby avoided.*” **Fouchard Gaillard Goldman on International Commercial Arbitration**, 1999, p.313.

¹⁸ V.g.: “*Arbitrabilidade Subjetiva*. Consiste em [...]. Mas será deixada de lado para que possamos enfrentar a questão que constitui o ponto nevrálgico desta preleção, que é a arbitrabilidade da controvérsia, no que pertine às questões relativas aos direitos de propriedade intelectual. LEMES, S. M. F., **Arbitragem em propriedade intelectual** [...], p.121-122. In: **Revista de Direito Civil** [...], n.74, out/dez-1995.

¹⁹ Vide item 2.1 em LEE, J. B., **O conceito de arbitrabilidade nos países do Mercosul**, p. 347, in: **RDBMCA**, n.8, abr/jun-2000 e p.60-61 em **Arbitragem comercial internacional nos países do Mercosul**, 2002; vide também JARROSSON, C., *L’arbitrabilité: présentation méthodologique*, p.2., in: **R.J.C.**, a.40, n.1, jan-1996.

²⁰ “*Lorsque l’on sait qu’il est permis de transiger sur les droits dont on a la libre disposition, on aperçoit l’identité de solutions*”, e mais adiante, “*A ce stade on comprend qu’en matière d’arbitrabilité, la question qui,*

noção de “livre disponibilidade de direitos” para definir o conceito de arbitrabilidade.²¹ O problema é que conforme notou Charles Jarrosson, não existe uma definição verdadeira do que são direitos disponíveis.²² Por exemplo, um dos fatores utilizados para se definir se um direito é disponível ou não é a possibilidade de renúncia do mesmo, de modo que o direito somente seria disponível se o seu titular têm a possibilidade de renunciá-lo.²³ Todavia, conforme notou João Bosco Lee, “existem matérias que são insusceptíveis de renúncia mas que são arbitráveis” e vice-versa.²⁴ O direito de concorrência, por exemplo, possui restrições quanto a renunciabilidade e alienabilidade, mas é arbitrável em certos casos;²⁵ enquanto que certos direitos decorrente de uma carta-patente são alienáveis e a própria patente pode se extinguir através da renúncia, e mesmo assim, não necessariamente essa matéria é arbitrável. O mesmo ocorre com a noção de direitos patrimoniais: nem todos os direitos patrimoniais são disponíveis.

Logo é difícil definir uma noção autônoma de arbitrabilidade baseada por exemplo na livre disponibilidade de direitos patrimoniais – tal como é feito na lei de brasileira arbitragem²⁶ – sem recorrer a um fator externo que circunscreve as fronteiras da arbitrabilidade. Por exemplo, no caso do direito de patentes, a maioria das críticas contra a arbitrabilidade residem em motivos de ordem pública. O problema, nesse ponto, é que tal

rationnellement, doit être abordée en premier lieu est celle de la libre disponibilité des droits ; compromettre, comme transiger, est une des manières de disposer de ses droits. Disons-le autrement : la disponibilité des droits est le genre dont l'arbitrabilité est l'une des espèces.” JARROSSON, C., *L'arbitrabilité: présentation méthodologique*, p.2., in: **R.J.C.**, a.40, n.1, jan-1996, o mesmo nas p.174-175 de *La Notion d'Arbitrabilité*, in: **RBar**, a.40, n.1, jan-1996). Vide também, no mesmo sentido, LEE, J. B., **Arbitragem comercial internacional nos países do Mercosul**, 2002, p.60-61 e **O conceito de arbitrabilidade nos países do Mercosul**, p. 349-350, in: **RDBMCA**, n.8, abr/jun-2000.

²¹ “A livre disponibilidade dos direitos parece ser passagem obrigatória para apreciar a arbitrabilidade objetiva de um litígio.” LEE, J. B., **Arbitragem comercial internacional nos países do Mercosul**, 2002, p.60-61 e **O conceito de arbitrabilidade nos países do Mercosul**, p.350, in: **RDBMCA**, n.8, abr/jun-2000; ambos referenciando FAUVARQUE-COSSON, B., *Libre disponibilité des droits et conflit de lois*, 1996, p.94.

²² “On peut ainsi poser en principe que tout litige est arbitral, dès lors qu'il porte sur des droits disponibles. Mais on est alors immédiatement conduit à se demander quels droits sont disponibles. La réponse est décevante, car il n'y a pas de véritable définition de ce que sont les droits disponibles”. JARROSSON, C. *L'arbitrabilité: présentation méthodologique*, p.2., in: **R.J.C.**, a.40, n.1, jan-1996. Vide também LEE, J. B., **Arbitragem comercial internacional nos países do Mercosul**, 2002, p.62.

²³ “si ni l'imperatif de police, ni celui de protection n'existent, les droits patrimoniaux, même non encore acquis, peuvent être considérés comme disponibles” FAUVARQUE-COSSON, B., *Libre disponibilité des droits et conflit de lois*, 1996, p.123.

²⁴ “Assim como Fauvarque-Cosson, que considera o critério da livre-disponibilidade utilizado para determinar a arbitrabilidade insuficiente, consideramos igualmente inapta a referência ao instituto da renúncia para definir a livre disponibilidade de direitos, em relação aos litígios arbitráveis.” LEE, J. B., **Arbitragem comercial internacional nos países do Mercosul**, 2002, p.62. Vide também *Fouchard Gaillard Goldman on International Commercial Arbitration*, 1999, p.343: “The outdated notion of inalienable rights should thus be abandoned in international arbitration, except where the rights in question do not involve an economic interest.”

²⁵ “Paradoxalement, c'est au sein du système juridique américain qui fut à l'origine le plus hostile à l'arbitrage en matière antitrust que le principe d'arbitrabilité a trouvé récemment la consécration.” ABDELGAWARD, W., *Arbitrage et droit de la concurrence*, 2001, p.140. Vide também LEE, J. B., **Arbitragem comercial internacional nos países do Mercosul**, 2002, p.62.

²⁶ Lei No. 9.307 de 23.set.1996 (LArb) “Art. 1º As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis.”

como assentou Jacob Dolinger, “A noção de ordem pública, como acentuam todos os autores, é indefinível. Mas o que seguramente não lhe falta é conteúdo amplo e diversificado.”²⁷

Desta forma, o que se pode verificar é que a confusão de critérios e conceitos utilizados para definir tanto a arbitrabilidade quanto a propriedade intelectual, geram controvérsias maiores ainda quando se tenta analisar a arbitrabilidade de disputas envolvendo direitos de propriedade intelectual.

PRECEDENTES ARBITRAIS

Embora seja difícil precisar efetivamente qual foi o primeiro caso de arbitragem em matéria de propriedade intelectual – e deste ponto em diante se tomando a arbitragem na acepção privada e voluntária – certamente os primeiros procedimentos arbitrais célebres relacionados ao tema, se referem à invenção do telégrafo. A invenção desse meio de comunicação, assim como praticamente todas as invenções da humanidade, ocorreu gradualmente, após a descoberta de novos fenômenos e respectivas teorias científicas, bem como após o desenvolvimento de vários projetos e protótipos por diversas pessoas.

Cooke v. Wheatstone

Na Inglaterra, William Fothergill Cooke e Charles Wheatstone, após trabalharem em conjunto requereram em co-titularidade um patente em 10 de junho de 1837 para um telégrafo de cinco agulhas e em 19 de novembro de 1837 assinaram um acordo de parceria.²⁸ Outras melhorias e pedidos de patentes foram feitos por ambos posteriormente e no ano de 1841 consta que Cooke e Wheatstone não concordavam mais com a divisão sobre a autoria da invenção acertada anteriormente. A questão então foi submetida a arbitragem, sendo indicado um famoso engenheiro, o Sr. Marc Isambard Brunel por parte de Cooke; e por parte de Wheatstone, outro famoso inventor, o Prof. Daniell do *King's College*, inventor da pilha de Daniell. A decisão, relativamente vaga, concluiu que a invenção do telégrafo de agulhas foi um trabalho conjunto.²⁹

Morse & Al. v. Smith

Enquanto isso, em 23 de setembro de 1837, nos Estados Unidos, Samuel F. B. Morse, Leonard D. Gale, e Alfred Vail assinaram um acordo de associação por meio do qual Vail se

²⁷ DOLINGER, J., **A evolução da ordem pública no direito internacional público**, 1979, p.114.

²⁸ Sobre a contribuição de Charles Wheatstone na invenção do telégrafo, vide o Capítulo II da clássica obra ***Heroes of the Telegraph***, 1891, de John Munro.

²⁹ “It is to the united labours of two gentlemen so well qualified for mutual assistance that we must attribute the rapid progress which this important invention has made during five years since they have been associated.” MUNRO, J., ***Heroes of the Telegraph***, Cap. II, 1891.

comprometia a financiar e desenvolver um protótipo do telégrafo inventado por Morse com o auxílio de Gale, em troca de uma participação nos benefícios auferidos com tal invenção, que era relativamente mais simples e eficiente do que o dos ingleses Wheatstone e Cooke; além de financiar o depósito dos respectivos pedidos de patente, que seriam feitos em nome Morse para posteriormente serem transferidos em co-titularidade entre os associados.

Em 28 de setembro de 1837 Morse depositou um *caveat* no *United States Patent Office*, espécie de pedido de provisional de patente previsto no recém editado *Patent Act* norte-americano de 1836, o qual é concedido em 1840, sendo que posteriormente outro pedido de patente também foi feito. Por conseguinte, em março de 1838, Morse, Vail e Gale se associaram ao congressista Francis Osmond Jon Smith, o qual faria a interligação entre os três associados iniciais e o governo norte-americano na busca de financiamento e concessões para a implementação do telégrafo comercialmente. Em 1845, Morse, Vail e Gale apontaram o advogado Amos Kendall como agente deles no empreendimento, o que foi recebido por Smith com reservas.

Então, nos anos seguintes vários desentendimentos surgiram com Morse, Vail, Gale e Kendall de um lado, e Smith de outro, os quais inclusive resultaram na propositura de medidas judiciais. A maioria dessas questões, no entanto, foi resolvida amigavelmente, restando apenas duas exceções. A primeira se referia a uma reivindicação de Smith sobre valores pecuniários recebidos por Morse pela invenção de fontes fora dos Estados Unidos. A segunda decorria de alterações na especificação de duas linhas telegráficas construídas, as quais geraram divergências quanto a interpretação da divisão dos rendimentos sobre a propriedade das patentes, estipulada nos contratos entre Smith e Morse *et al*, que respectivamente refletiam na divisão das ações e dividendos da *Washington and New Orleans Telegraph Company*.

Em outubro de 1859, Kendall, por si próprio e como agente de Morse e dos sucessores de Vail, firmou um instrumento com Smith, por meio do qual essa questão seria submetida para a decisão final e arbitragem por Thomas R. Walker e H. O. Alden,³⁰ e se necessário, um terceiro árbitro. Devido a discordância dos árbitros, apontaram eles um terceiro árbitro, o qual decidiu que Smith deveria pagar certos valores a Morse e aos sucessores de Vail, em dinheiro e ações das companhias, o que Smith se recusou a fazer. Morse *et al*, destarte, propuseram uma ação judicial por descumprimento da decisão arbitral na *Circuit Court for the Southern District of New York*, sendo que Smith fundamentou sua defesa basicamente em vários vícios

³⁰ Vide KENDALL, A., *Arbitration touching the issue of patent stock in the Washington and N.O. Telegraph Company*, 1859 e SMITH, O. J. F., *Reply to the argument of Hon. Amos Kendall, in the matter of arbitration of Morse & al. and Smith. T.R. Walker, and H.O. Alden, Esqrs., Arbitrators*, 1860.

formais existentes na constituição da arbitragem. Contudo, a Corte de Nova Iorque manteve a decisão arbitral, o que levou Smith a recorrer a Suprema Corte dos E.U.A. Não obstante, a Suprema Corte norte-americana manteve a decisão, desconsiderando os vícios existentes, em especial devido as partes se submeterem ao procedimento arbitral, somente uma das partes o questionando após decisão desfavorável pelo terceiro árbitro, bem como ratificou que a decisão deveria ser cumprida por Smith.³¹

Considerações sobre os “primeiros” precedentes arbitrais

Tanto na arbitragem de *Wheatstone v. Cooke*, onde se discutiu uma questão de autoria da invenção feita em conjunto; quanto na de *Morse et al v. Smith*, onde se discutiram questões patrimoniais e contratuais relativas a patentes, todavia, não se questionou especificamente o tema da arbitrabilidade de disputas relativas a propriedade intelectual.

Ao contrário, no caso *Morse et al v. Smith*, que foi levado à Supremo Corte norte-americana e foram questionados itens relativos à arbitragem, mas sem se encontrar, à princípio, uma discussão acerca da arbitrabilidade, pode-se constatar que o próprio fato de não se discutir tal tema reflete a aceitação nos Estados Unidos da possibilidade de se levarem à arbitragem disputas envolvendo matérias de propriedade intelectual no que se refere aos aspectos patrimoniais e contratuais. Já no caso de *Wheatstone v. Cooke*, não obstante a ambigüidade da decisão arbitral, é possível constatar que a mesma foi além de um mero aspecto patrimonial, pois adentrou no mérito da questão de definir quem foi o inventor do telégrafo de agulhas entre Wheatstone e Cooke.

E são exatamente os limites da arbitragem em matéria de propriedade intelectual em cada jurisdição que geram controvérsias até os dias hoje.

A ARBITRAGEM NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX

A partir da segunda metade do século XX, após os vários trabalhos de Albert S. Davis Jr.³², há uma efervescência de estudos na área da arbitragem de propriedade intelectual, os quais culminaram com a publicação do *Patent, Trademark and Copyright Arbitration Guide*³³ no ano de 1971 no *Journal of the Patent Office Society*, sob o patrocínio da *New*

³¹ *Smith v. Morse*, 76 U.S. (9 Wall.). (1869) p.76 “An agreement to submit matters to arbitrators, and to an umpire, if needful, carries with it the further agreement to abide the award which they may render, or, in case of their disagreement, which he may render. The law implies an agreement to arbitrate to abide the result of an arbitration from the fact of submission.”

³² Vide DAVIS Jr., A. S. *Patent arbitration: a modest proposal*, in: *Arb.J.*, v.10., 1955; *Patent arbitration and public policy*, in: *Arb.J.*, v.12., 1957; *Patent arbitration*, in: *Arb.J.*, v.15, 1960.

³³ GOLDSMITH, H., *Patent, Trademark and Copyright Arbitration Guide*, p.224-255, in: *J.Pat.Off.Soc’y*, v.53, n.4, abr-1971.

York Patent Law Association – que nessa época já possuía um Comitê de Arbitragem do qual o autor do guia, Harry Goldsmith era membro – e da *American Arbitration Association*.

Cinco anos depois, sob iniciativa do próprio Harry Goldsmith, o *Massachusetts Institute of Technology* – MIT em conjunto com o *Franklin Pierce Law Center* promoveram uma conferência em novembro de 1976 em Cambridge (Massachusetts) intitulada “*Arbitration of patent and other technological disputes*.”³⁴ Não obstante poucas mudanças tenham havido na jurisprudência dos E.U.A. em relação aos precedentes já mencionados, já é notado nessa conferência um significativo aumento do número de arbitragens nessa área, e um efetivo esforço legislativo no sentido de reformar a legislação de patentes, incluindo na mesma expressamente uma disposição relativa à arbitrabilidade de disputas relativas a patentes, principalmente em face do abarrotamento de casos nas cortes judiciais.³⁵

A solução adotada nos E.U.A.

Esse esforço legislativo se referia aos Projetos de Lei Nos. 643 e 2255, de 1971 e 1975 respectivamente, os quais todavia foram abolidos com a expiração da legislatura do Senado e da *House of Representatives*, respectivamente.

Um novo projeto originário da *House of Representatives*, H.R. 6260, datado de 04.mai.1982, foi aprovado por essa casa legislativa em 08.jun.1982 e pelo Senado em 12.ago.1982, e depois da assinatura pelo presidente, tornou-se a Lei No. 97-247 em 27.ago.1982, incorporada ao Título 35 do *U.S.Code*, sob a Seção 294. Segundo o relatório da *House Committee on The Judiciary*³⁶ enviado para a *House of Representatives* em 17.mai.1982, o endosso estatutário das convenções arbitrais asseguraria que as partes pudessem se aproveitar das numerosas vantagens que a arbitragem pode proporcionar sem a possibilidade de haver uma re-análise pelas cortes judiciais.

As vantagens da arbitragem citadas no relatório são várias: usualmente mais fácil e rápida que os litígios judiciais; pode ter regras procedimentais e probatórias mais simples; normalmente minimiza as hostilidades e é menos disruptiva das relações comerciais em curso e futuras; mais flexível com o agendamento das datas, horários e locais das audiências; bem como os árbitros frequentemente são mais bem versados do que os juízes na área comercial e tecnológica das disputas envolvidas. Na declaração do então Presidente dos E.U.A., Ronald Reagan, anexada à assinatura do ato, foi indicado outra vantagem muito relevante:

³⁴ Vide p.1-142 de *IDEA: The Journal of Law And Technology* (PTC J.Res.&Ed.), v.18, n.4., 1977.

³⁵ Vide GOLDSMITH, H., *Addendum: Patent, Trademark and Copyright and Arbitration Guide*, p. 29-30 in: *IDEA: PTC J.Res.&Ed.*, v.18, n.4, 1976.

³⁶ Report No. 97-542.

“Major deterrent to using the patent system, especially by small businesses and independent inventors, is the inordinately high cost of patent litigation. This bill authorizes voluntary arbitration of patent validity and infringement disputes. This will not only improve the patent system and encourage innovation but will help relieve the burden on the Federal courts”³⁷

Desde então o ato sofreu duas emendas, uma em 1999 e outra 2002, para fazer pequenas alterações formais.

A alínea “a” da Seção 294 basicamente prevê que um contrato envolvendo um patente ou qualquer direito sob a patente pode conter uma provisão para a arbitragem de qualquer disputa oriunda do contrato relativa a validade e violação da patente; e que na falta de tal provisão, as partes podem submeter uma disputa existente à arbitragem.³⁸ Qualquer previsão desse tipo seria válida, irrevogável e executável, com exceção dos casos em que por lei ou equidade o acordo possa ser revogado (vg. vícios do consentimento, etc).

A arbitragem, o laudo arbitral e a confirmação do laudo é governada pela regra geral do Título 9 do *U.S. Code*, com exceção daquilo que seja inconsistente com essa seção (Seção 294, Título 35).³⁹ Em adição, defesas⁴⁰ tais como invalidade da patente, devem ser consideradas pelo árbitro na sua decisão se levantadas pela parte.

As alíneas “c”, “d” e “e”⁴¹ prevêm, em suma, que a decisão arbitral é final e vinculante somente entre as partes da arbitragem, mas para que possa ser executada é

³⁷ *Statement on Signing the Patent and Trademark Office Appropriations Bill*. 28 ago. 1982.

³⁸ 35 U.S. Code 294 (a) “A contract involving a patent or any right under a patent may contain a provision requiring arbitration of any dispute relating to patent validity or infringement arising under the contract. In the absence of such a provision, the parties to an existing patent validity or infringement dispute may agree in writing to settle such dispute by arbitration. Any such provision or agreement shall be valid, irrevocable, and enforceable, except for any grounds that exist at law or in equity for revocation of a contract.”

³⁹ 35 U.S. Code 294 (b) “Arbitration of such disputes, awards by arbitrators and confirmation of awards shall be governed by title 9, to the extent such title is not inconsistent with this section. In any such arbitration proceeding, the defenses provided for under section 282 of this title shall be considered by the arbitrator if raised by any party to the proceeding.”

⁴⁰ 35 U.S. Code 282: “[...] (1) Noninfringement, absence of liability for infringement or unenforceability, (2) Invalidity of the patent or any claim in suit on any ground specified in part II of this title as a condition for patentability, (3) Invalidity of the patent or any claim in suit for failure to comply with any requirement of sections 112 or 251 of this title, (4) Any other fact or act made a defense by this title.”

⁴¹ 35 U.S. Code 294 (c) “An award by an arbitrator shall be final and binding between the parties to the arbitration but shall have no force or effect on any other person. The parties to an arbitration may agree that in the event a patent which is the subject matter of an award is subsequently determined to be invalid or unenforceable in a judgment rendered by a court of competent jurisdiction from which no appeal can or has been taken, such award may be modified by any court of competent jurisdiction upon application by any party to the arbitration. Any such modification shall govern the rights and obligations between such parties from the date of such modification. (d) When an award is made by an arbitrator, the patentee, his assignee or licensee shall give notice thereof in writing to the Director. There shall be a separate notice prepared for each patent involved in such proceeding. Such notice shall set forth the names and addresses of the parties, the name of the inventor, and the name of the patent owner, shall designate the number of the patent, and shall contain a copy of the award. If an award is modified by a court, the party requesting such modification shall give notice of such modification to the Director. The Director shall, upon receipt of either notice, enter the same in the record of the prosecution of such patent. If the required notice is not filed with the Director, any party to the proceeding may provide such notice to the Director. (e) The award shall be unenforceable until the notice required by subsection (d) is received by the Director.”

necessário que alguma das partes da arbitragem ou o próprio árbitro tenha notificado a decisão arbitral à administração oficial de patentes. As partes, no entanto, podem acordar que no evento de que a patente em questão seja invalidada posteriormente por decisão judicial transitada em julgada, qualquer parte da arbitragem requeira judicialmente a revisão do laudo arbitral.

A introdução dessa Seção praticamente resolveu de um modo relativamente simples – por lei – a maior parte das dúvidas críticas em relação à arbitrabilidade de disputas envolvendo questões de validade e violação de patentes nos E.U.A..

O “boom” provocado pelo novo tratamento legislativo norte-americano à arbitragem em patentes e o conseqüente crescimento de procedimentos arbitrais, ecoou no resto do mundo – principalmente porque a maioria das empresas e indivíduos precavidos que desenvolvem alguma invenção buscam a respectiva proteção nos E.U.A. – e a questão passou a ser efetivamente analisada com maior profundidade nos outros países também. Até 1982, são poucos os relatos de trabalhos e congressos mais aprofundados sobre o tema em outros países, dos quais um dos poucos que destacou foi realizado em 1976 pela *International Council for Commercial Arbitration* – ICCA na Áustria.⁴²

Já depois de 1982 há uma forte proliferação de trabalhos na área, incluindo outras versões de guias e manuais de arbitragem em propriedade intelectual, tais como o *Guide to Patent Arbitration* editado por Thomas L. Creel e publicado em 1987; o *Patent Alternative Dispute Resolution Handbook* coordenado por Tom Arnold em conjunto com Michael G. Fletcher e Robert J. McAughan, publicado em 1991; e o *Alternative Dispute Resolution Guide*, editado por David W. Plant sob a *American Intellectual Property Law Association* – AIPLA, cuja primeira publicação data de 1995.

Outra interessante abordagem foi dada em 1986 pela *International Council for Commercial Arbitration* – ICCA, a qual promoveu um estudo prático comparativo a partir de um caso hipotético que envolvia uma arbitragem entre duas empresas que haviam firmado um contrato envolvendo uma patente,⁴³ na qual especialistas de várias países foram convidados a dar as suas opiniões sobre o tema.

A década de 90, por conseguinte e como pode se supor a partir da publicação dos manuais acima mencionados em 1991 e 1995, pode até mesmo ser denominada como a “década de ouro” dos estudos sobre o tema.

⁴² Vide ICCA, *Schiedsgerichtsbarkeit und gewerblicher Rechtsschutz, Interimstagung der ICCA*, 1976.

⁴³ Vide ICCA Congress Series, No.3, *Comparative arbitration practice and public policy in arbitration*, 1987.

A Questão No. 106 da AIPPI

O primeiro passo para tanto certamente foi dado em Barcelona pelo Comitê Executivo da *Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle*, que durante a reunião realizada entre 30 de setembro e 05 de outubro de 1990 incluiu a Questão No. 106 do Comitê Especial sobre a Arbitragem de Disputas de Propriedade Intelectual entre Partes Privadas⁴⁴ - que incluía dentro de seu quadro alguns dos maiores expoentes na área, tais como Tom Arnold, Joachim Feldges e com a coordenação de Julian D. M. Lew – na agenda do 35º *AIPPI World Intellectual Property Congress*, que iria ser realizado em Tóquio, Japão entre 5-11 de abril de 1992.

Nesse congresso a AIPPI adotou uma primeira resolução⁴⁵ com oito pontos sobre a possibilidade da arbitragem em propriedade intelectual entre partes privadas.

Posição preliminar da AIPPI

No primeiro ponto a resolução reconhecia que em alguns casos a arbitragem de disputas relativas a propriedade intelectual pode ter vantagens se comparada aos litígios judiciais, enquanto que em outros pode ter desvantagens, mas que a AIPPI é favorável a que a arbitragem de tais disputas seja aplicável de uma maneira geral a todas as formas de disputas relativas a propriedade intelectual.

Vantagens da arbitragem

No segundo ponto a resolução listava algumas vantagens particularmente valiosas da arbitragem de disputas de propriedade intelectual: (a) os árbitros podem ser escolhidos de acordo com suas habilidades específicas em relação ao objeto da arbitragem; (b) a confidencialidade pode ser preservada; (c) a arbitragem possibilita a realização de audiências num território neutro e por um árbitro neutro; (d) a informalidade, flexibilidade e confidencialidade das audiências da arbitragem favorecem a possibilidade da celebração de acordos entre as partes, baseados no senso comum e interesse comercial mútuo; e por fim, (e) um procedimento de arbitragem pode ser utilizado para resolver controvérsias sobre um mesmo ou similar objeto, mas oriundos de países distintos – por exemplo a infração de patentes correspondentes em diversos países – o que pode portar a vantagem de resolver todas as disputas entre as partes num mesmo momento.

Condições para o sucesso

No terceiro ponto a resolução reconhece que o sucesso ou o fracasso de um sistema de arbitragem irá depender do estabelecimento de um sistema de fácil utilização⁴⁶ com

⁴⁴ Nomes originais: “*Arbitration of intellectual property disputes between private parties / Arbitrage en matière de litiges concernant la propriété intellectuelle entre personnes de droit privé / Private Schiedsgerichtsbarkeit für Streitigkeiten auf dem Gebiet des geistigen Eigentums*”

⁴⁵ Publicada no *AIPPI Yearbook 1992/III*, p.284-285, traduzido por DANNEMANN, G. E., **Resoluções da AIPPI** p.21-23, in: *Revista da ABPI*, a.1, n.4, jul/ago-1992.

procedimentos que garantam a justiça entre as partes num mínimo de custo e máximo de celeridade.

Reenvio à noção de livre disponibilidade e efeitos da decisão

Na opinião da AIPPI exposta no quarto ponto, as disputas de propriedade intelectual são uma matéria apropriada à resolução por arbitragem, desde que (a) as partes tenham legalmente o direito de dispor sobre os bens em disputa; e (b) a disputa seja vinculante somente entre as partes envolvidas.

Poderes do árbitro

A AIPPI também sugeriu no quinto ponto que os árbitros, sujeito a disposição contratual em contrário, tenham dentre outros os poderes para: (a) decidir *inter partes* a oponibilidade de direitos de propriedade intelectual; (b) condenar em perdas e danos e apurar o volume de vendas e lucros; (c) ordenar a abstenção de condutas, inclusive por meio de liminares, com exceção das ordens *ex parte*;⁴⁷ (d) ordenar o confisco ou destruição de objetos infringentes; (e) agir como mediadores e conciliadores num esforço para obter um acordo entre as partes.

Harmonização das legislações

No sexto ponto a AIPPI recomenda a promoção da harmonização das legislações nacionais.

Centro de arbitragem especializado

O sétimo ponto é composto por duas considerações. Primeiramente a AIPPI expõe de que embora não sinalize no presente momento vantagens práticas imediatas no estabelecimento de uma nova organização central de arbitragem internacional, ela está disposta em rever sua posição se for possível demonstrar que tal organização seja capaz de aperfeiçoar a resolução de disputas envolvendo direitos de propriedade industrial. No entanto, por segundo a AIPPI considera que por enquanto que propostas concretas relativas a regras claras e eficientes para a resolução de disputas são desejáveis e deveriam ser investigadas; mas que tal regras não deveriam de maneira alguma limitar a liberdade das partes em adotar por mútuo acordo um conjunto de regras adaptadas para a sua situação em específico.

⁴⁶ A Resolução (AIPPI *Yearbook* 1992/III, p.285) utiliza a expressão “*establishment of user-friendly procedures*” que é traduzida por DANNEMANN, G. E. (Resoluções da AIPPI, p.21 in: *Revista da ABPI*, a.1, n.4, jul/ago-1992) como “estabelecimento de regras leais”.

⁴⁷ Há na tradução de DANNEMANN, G.E. (Resoluções da AIPPI, p.22 in: *Revista da ABPI*, a.1, n.4, jul/ago-1992) uma referência de que as medidas liminares *ex parte* estariam “obviamente” excluídas; todavia, a versão em inglês não inclui tal expressão.

Conciliação e mediação

Por fim, no oitavo ponto a AIPPI recomenda que em adição a arbitragem, também deve se levar em consideração outras formas de resolução extrajudicial de disputas, tais como a conciliação e a mediação.

Centro de Arbitragem da WIPO

Após a adoção dessa resolução da AIPPI, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI/WIPO efetivou três sessões - 25-26.mai.1992; 25-26.nov.1992 e 02-03.jun.1993 – de um Grupo de Trabalho de Organizações Não Governamentais de Arbitragem e Outras formas de Resolução Alternativa de Disputas. Nessas sessões vários participantes evidenciaram um forte interesse de que a OMPI estabelecesse um centro de arbitragem.⁴⁸ Assim, em 23 setembro de 1993 a Assembléia Geral da OMPI aprovou unanimemente a criação do centro de arbitragem da OMPI, o qual começou a operar em outubro de 1994 com o objetivo de atender disputas relativas a propriedade intelectual.

ASA Conference

No mês seguinte à criação estatutária do centro de arbitragem da OMPI, a *Association Suisse de l'Arbitrage* promoveu em sua tradicional assembléia de outono, mais especificamente 19 de novembro 1993 uma conferência específica realizada em Zurique que abordaria conjuntamente três temas: arbitrabilidade objetiva, disputas antitruste e disputas de propriedade intelectual. Dentre as palestras, destaca-se um relatório preliminar do coordenador da *International Chamber of Commerce Commission on International Arbitration Working Party on Arbitration and Intellectual Property*, Julian D. M. Lew.

Colóquio do IRPI

Três meses após a conferência da ASA, mais exatamente em 26 de janeiro de 1994, o *Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle Henri Desbois* (IRPI) promoveu na cidade de Paris um colóquio intitulado *Arbitrage et propriété intellectuelle*,⁴⁹ o qual foi presidido por Paul Floresenon, Diretor de Assuntos Jurídicos da *Direction de l'Administration Générale, Ministère de la Culture et de la Francophonie* e por Jean-Claude Combalieu, diretor geral do *Institut National de la propriété industrielle* da França, contando ainda com o apoio da *Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris* e também da *Université Phanteón-Assas (Paris II)*.

Conforme visto anteriormente, se o tratamento relativo à arbitrabilidade de disputas envolvendo patentes adquiriu contornos relativamente mais claros na E.U.A; na França a questão continuava relativamente obscura conforme sintetizou Philippe Fouchard, citando

⁴⁸ Vide CLARK, J., *Worldwide Forum* [...], p.453, in: **AIPPI Yearbook** 1994/II.

⁴⁹ IRPI, *Arbitrage et propriété intellectuelle*, 1994.

Georges Bonet e Charles Jarrosson;⁵⁰ enquanto no que a propriedade literário e artística, o relatório Bruno Opetit indicava que seria possível, exceto no que pertine aos direitos morais e direitos de terceiros.⁵¹

WIPO Worldwide Forum

Menos de dois meses depois do colóquio do IRPI, a OMPI promoveu em Genebra, nos dias 03 e 04 de março de 1994, certamente o maior congresso nessa área até os dias de hoje, o *Worldwide Forum on the Arbitration of Intellectual Property Disputes*,⁵² que reuniu mais de 250 participantes.

Posteriormente ao WIPO *Worldwide Fórum* outras conferências se realizaram, por exemplo: *Conference on Rules for Institutional Arbitration and Mediation* (WIPO/ASA, Genebra, 20 de janeiro de 1995); *Conference on Arbitration of Intellectual Property Disputes* realizado em 21 de março de 1997 na cidade de Nova Iorque (E.U.A.) pela *Parker School of Foreign and Comparative Law, Columbia Law School*, em colaboração com o WIPO *Arbitration and Mediation Center*, *American Intellectual Property Law Association – AIPLA* e *Licensing Executives Society – LES* (EUA & Canada); bem como o 47º *AIPPI World Intellectual Property Congress* realizado em 1998 no Rio de Janeiro, onde um dos temas abordados novamente foi a arbitragem, incluindo um painel apresentado pelo já mencionado Julian D. M. Lew.

O Final Report do Working Party da ICC

No mesmo ano do congresso da AIPPI no Rio de Janeiro, 1998, a *Commission on International Arbitration* da *International Chamber of Commerce – ICC* aprovou o ***Final Report on Intellectual Property Disputes and Arbitration*** do *Working Party on Arbitration and Intellectual Property* coordenado por Julian D. M. Lew e publicado no Vol. 09, No. 01 de Maio de 1998 do *The ICC International Court of Arbitration Bulletin*,⁵³ cujo grupo de

⁵⁰ “Classique et mesurée a été la position soutenue par les Professeurs Georges BONET et Charles JARROSSON. Ils ont montré avec soin que, jusqu’à amendement par la loi du 13 juillet 1978, la loi du 2 janvier 1968 avait inutilement obscurci la question de l’arbitrabilité des litiges en matière de brevets. Si la jurisprudence est restée timide, c’est essentiellement parce que de sérieux obstacles à l’arbitralité lui semblaient persister, ne tenant plus à des règles spécifiques de compétence impérative – églament exclues en matière de marques par la loi du 4 janvier 1991 –, mais simplement à nos trop fameux articles 2059 et 2060 du Code civil, et au butoir posé par ce dernier texte au nom de l’ordre public.” FOUCHARD, P. *Synthèse*, p.141 in: *Arbitrage et propriété intellectuelle*. 1994.

⁵¹ “En matière de propriété littéraire et artistique, où la question de l’arbitrabilité a beaucoup moins préoccupe les juges et la doctrine, le rapport du Professeur Bruno OPPETIT nous a proposé des pistes un peu différentes. En effet, on ne trouve ici ni intervention de l’autorité publique pour l’octroi d’un titre, ni règle discriminatoire de compétence juridictionnelle. Les seules limites à la compétence arbitrale se trouvent donc dans le droit commun. Elles tiendraient à l’indisponibilité du droit (article 2059 du Code civil), qui toucherait le droit moral, et la nécessité de réserver les droits des tiers.” FOUCHARD, P. *Synthèse*, p.143 in: *Arbitrage et propriété intellectuelle*. 1994.

⁵² WIPO/AAA, *Worldwide Forum on the Arbitration of Intellectual Property Disputes*, 1994(rep.1996).

⁵³ LEW, J.D.M., *Final Report on Intellectual Property Disputes and Arbitration*, p.37-73 in: *ICC Bulletin*, v.9, n.1, 1998.

trabalho contou inclusive com a participação do advogado brasileiro Carlos Henrique de C. Froés.

No relatório foi dedicado um ponto especial sobre a questão da arbitrabilidade de disputas em propriedade intelectual, na medida em que essa questão foi considerada como crucial e relevante tanto para a jurisdição do árbitro quanto para a execução do laudo arbitral nos termos da Convenção de Nova de Iorque de 1958⁵⁴ – CNY. Isso porque tipicamente as disputas de propriedade intelectual possuem uma característica nacional, porém geralmente se relacionam com portfólios multinacionais, originando questões sobre o reconhecimento e execução da decisão arbitral em mais de uma jurisdição.⁵⁵

Dispõe o Artigo V(2) da CNY:

“O reconhecimento e a execução de uma sentença arbitral também poderão ser recusados caso a autoridade competente do país em que se tenciona o reconhecimento e a execução constatar que:

a) segundo a lei daquele país, o objeto da divergência não é passível de decisão mediante arbitragem; ou

b) o reconhecimento ou execução da sentença seria contrário à ordem pública daquele país.”

Assim, como em certos países os direitos de propriedade intelectual são considerados como um ato de soberania o qual somente pode ser revogado, alterado ou invalidado pelo órgão que o concedeu ou alguma instância executiva ou judicial específica, bem como em função das ramificações políticas envolvidas com tais direitos, os sistemas legais de tais países tinham uma certa hostilidade quanto ao uso da arbitragem em relação a tais direitos. Não obstante haver um reconhecimento de que é desejável permitir a arbitragem nesse campo, muitas legislações ainda não refletem tal pretensão ou deixam a questão num campo duvidoso.

Desta forma, o Grupo de Trabalho, após a analisar a legislação e jurisprudência de vários países, conseguiu identificar quatro diferentes categorias de países: (a) aqueles que completamente negam a arbitrabilidade de disputas de propriedade intelectual; (b) aqueles que qualificam a arbitrabilidade com base na ordem pública; (c) aqueles que completamente aceitam a arbitrabilidade; (d) aqueles em que a questão é duvidosa ou que ainda não foi analisada por uma autoridade judicial ou na legislação.

Para os propósitos do relatório, as abordagens foram divididas em dois grupos opostos: (i) daqueles que possuem uma abordagem restritiva; (ii) e daqueles que possuem uma abordagem baseada na autonomia da vontade das partes. Com referência ao último grupo (ii), incluir-se-iam a Bélgica, Inglaterra, França, Irlanda, Alemanha, Itália, Espanha, Estados Unidos e Suíça;

⁵⁴ Convenção Sobre o Reconhecimento e a Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras, Nova Iorque, 10 de junho de 1958, promulgada no Brasil por meio do Decreto No. 4311 de 23.jul.2002.

⁵⁵ LEW, J.D.M., *Final Report on Intellectual Property Disputes and Arbitration*, p.41-42 in: *ICC Bulletin*, v.9, n.1, 1998.

enquanto que com referência ao primeiro grupo, se incluíam a Coreia do Sul, África do Sul, Israel e os países da América Latina.⁵⁶

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme o *Final Report on Intellectual Property Disputes and Arbitration* do *Working Party on Arbitration and Intellectual Property* da ICC, devido a certa hostilidade histórica à arbitragem comercial internacional em geral, os países da América Latina não eram favoráveis à arbitralidade de disputas em propriedade intelectual. O relatório cita o caso do Brasil, onde a arbitralidade não seria aceita onde qualquer autoridade pública estivesse envolvida, tal como o próprio Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.

No entanto, o relatório cita que no caso do Brasil, uma nova lei que teria efeito a partir de 23 de novembro de 1996 – na realidade a Lei No. 9.307 de 23 de setembro de 1996, que conforme o artigo 43 somente entraria em vigor sessenta dias depois da data da publicação – trouxe uma lei de arbitragem mais liberal, a qual poderia trazer um suporte à arbitralidade nesse campo.⁵⁷

O apontamento do relatório no que se refere ao Brasil reflete o tratamento quanto à questão. Tanto é assim que os poucos trabalhos na área geralmente adotavam como ponto de referência⁵⁸ o Ato Normativo No. 120 de 1993 do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, o qual dispunha sobre o processo de averbação de atos e contratos de transferência de tecnologia. Dispunha o mesmo no artigo 2º que “Nas contratações objeto do art. 1º prevalecerá a liberdade contratual, sendo nulos aos dispositivos que ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes.”⁵⁹ Apesar do INPI nessa época deter competência para regular a transferência de tecnologia, tal como dispunha o parágrafo único do artigo 2º da Lei n. 5648 de 11.set.1970 (Lei de criação do INPI) e de fazer expressa

⁵⁶ LEW, J.D.M., *Final Report on Intellectual Property Disputes and Arbitration*, p.42-45 in: *ICC Bulletin*, v.9, n.1, 1998.

⁵⁷ LEW, J.D.M., *Final Report on Intellectual Property Disputes and Arbitration*, p.42 in: *ICC Bulletin*, v.9, n.1, 1998.

⁵⁸ LEMES, S. M. F., *Arbitragem em propriedade intelectual* [...], p.121 in: *Revista de Direito Civil* [...], n.74, out/dez-1995. LEE, J.B., *Arbitragem comercial internacional nos países do Mercosul*, 2002, p.69 e *O conceito de arbitralidade nos países do Mercosul*, p.327 in: *RDBMCA*, n.8, abr/jun-2000. SAMTLEBAM, J., *Questões atuais da arbitragem comercial internacional no Brasil*, p.57 in: *Rev. dos Tribunais*, n.712, 1991.

⁵⁹ Art. 1º. “O INPI averbará, de acordo com as normas contidas neste Ato Normativo, os atos ou contratos que impliquem ou contenham dispositivos relativos a licenciamento de propriedade industrial, transferência de tecnologia, compartilhamento de custos e/ou cooperação em programas de pesquisa e desenvolvimento, franquia, serviços de assistência técnica, científica e semelhantes.

Parágrafo Único – A averbação é condição para validade perante terceiros dos atos ou contratos referidos no ‘caput’, independentemente do domicílio das partes: (a) quando a licença envolver propriedade industrial registrada ou concedida no Brasil; (b) quando a obrigação objeto do contrato tiver que ser executada no Brasil; (c) para fins cambiais e de dedutibilidade fiscal dos pagamentos envolvidos.”

referência à nulidade de cláusulas que atentassem à ordem pública, o próprio artigo 4º desse Ato Normativo determinava que o INPI não faria análise dessa questão. Sob a égide desse sistema, ainda que se sustente que o INPI aceitasse cláusulas compromissórias, poderiam tais cláusulas posteriormente serem consideradas nulas se ofendessem a ordem pública, sendo inviável qualquer discussão acerca de validade de direitos de propriedade industrial.

Por outro lado, pouco antes da edição do Ato Normativo No. 120/1993, o advogado Gert Egon Dannemann já havia analisado a questão frente a uma homologação de sentença estrangeira⁶⁰ no Supremo Tribunal Federal num caso que envolvia a eleição de um juízo arbitral instituído fora do Brasil para solucionar disputas decorrentes de contratos de licença e/ou transferência de tecnologia, sendo uma das partes pessoa com domicílio ou sede no exterior e a outra no Brasil; cuja homologação, para Gert E. Dannemann resultaria na “adoção, entre nós, da resolução aprovada em Plenário do Congresso da AIPPI em Tóquio [...] questão nº 106.”⁶¹

Dannemann anota que já naquela época – anterior ao Ato Normativo No. 120/1993 – várias vezes o INPI, ao analisar os contratos de licenciamento e/ou transferência de tecnologia, julgava inaceitável a eleição de um juízo arbitral a ser instituído no exterior, em especial se uma das partes tivesse sede e/ou domicílio no Brasil e a outra no estrangeiro. A ementa do retro-mencionado acórdão do STF relatado pelo Ministro Moreira Alves, todavia, dispunha que “Quanto à competência, não ocorrendo as hipóteses do artigo 89 do Código de Processo Civil brasileiro, a circunstância de a requerida ter domicílio no Brasil não a impede de submeter-se, como se submeteu, a juízo arbitral no exterior, e, conseqüentemente, à homologação de sua decisão pelo tribunal competente do país em que ocorreu a arbitragem.”⁶² Para Dannemann, destarte, a questão foi claramente resolvida por esse acórdão, levando-o à conclusão de que:

“Relativamente às repercussões do acórdão em exame sobre a resolução da AIPPI a respeito da questão nº 106, considerando que os direitos propriedade industrial constituem **bens móveis**, sua adoção, entre nós, inclusive no que concerne à oponibilidade desses direitos em relação a terceiros, desde que privadas as partes envolvidas, não encontra restrições em nossa legislação interna. Apenas o

⁶⁰ *Cie Noga S.A. d'Importation et d'Exportation*, rep. por Noga S.A. Comércio, Importação e Exportação v. Cerinter S.A. Indústria e Comércio. Homologação de Sentença Estrangeira No. 4.087-5, Supremo Tribunal Federal, Diário da Justiça, 20.mar.1992. Vide DANNEMANN, G.E., **Nota sobre a Decisão**, p.15-17, in: **Revista da ABPI**, a.1, n.2, abr1992.

⁶¹ DANNEMANN, G.E., **Nota sobre a Decisão**, p.17, in: **Revista da ABPI**, a.1, n.2, abr1992.

⁶² Código de Processo Civil, Lei No. 5.869, de 11.jan.1973: “Art. 89. Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra: I - conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil; II - proceder a inventário e partilha de bens, situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja estrangeiro e tenha residido fora do território nacional.”

conhecimento de ações relativas a **imóveis situados no Brasil**, a teor do artigo 89 I do CPC, é privativo das autoridades judiciárias brasileiras, como aliás, ressalvado no aresto em foco [...].”

Se a análise de Dannemann pode ser considerada como relativamente válida para as questões puramente contratuais envolvidas na disputa, certamente seria muito duvidosa a aplicabilidade da Questão No. 106 no que tange a uma disputa envolvendo a validade de uma patente sob o então vigente Código da Propriedade Industrial – CPI⁶³, posto que o artigo 56 previa expressamente que “Ressalvado o disposto no artigo 58^[64] do presente Código, a arguição de nulidade só será apreciada judicialmente, podendo a competente ação ser proposta em qualquer tempo de vigência do privilégio”⁶⁵

Nesse sentido, a advogada Selma Maria Ferreira Lemes, uma das autoras da Lei de Arbitragem brasileira, expôs no III Congresso Internacional sobre Propriedade Industrial e Intelectual da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo entre 21 a 23 de junho de 1995, após levar em consideração o Ato Normativo No. 120/1993, que “Acreditamos que as restrições iniciais quanto à arbitrabilidade envolvendo a validade, caducidade, licença obrigatória, bem como demais questões que discutam direitos protegidos e outorgados pelo Estado Brasileiro pertinentes à propriedade intelectual devem ser reservadas ao Judiciário, haja vista a inexistência de norma regulando expressamente a questão.”⁶⁶

Ocorre, todavia, que o Ato Normativo No. 120/1993 foi expressamente revogado pelo artigo 6º do Ato Normativo No. 135 de 1997, que nada dispôs sobre a questão da ordem pública, mesmo porque a própria nova Lei de Propriedade Industrial – LPI⁶⁷ alterou artigo 2º da Lei 5.648/1970 e retirou a competência do INPI para regular a transferência de tecnologia, restando a este Instituto a averbação de contratos somente para que estes adquiram validade perante terceiros,⁶⁸ bem como revogou o artigo 56 do CPI, o qual previa expressamente a exclusividade da apreciação judicial da nulidade.

É necessário ponderar, todavia, que a matéria continua sendo considerada como “sensível” no Brasil se estiverem em jogo questões relativas a validade de direitos de

⁶³ Lei No. 5.772 de 21.dez.1971

⁶⁴ CPI “Art. 58. O privilégio poderá ser cancelado administrativamente quando tenha sido concedido contrariando o disposto nos artigos 6.º, 9.º e 13, quando não tenha sido observado o disposto no § 3.º do artigo 40, ou quando, no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das providências determinadas por este Código, necessárias à apreciação e expedição da respectiva carta patente.”

⁶⁵ Nesse sentido, SANTOS, M J. P., **Arbitragem e propriedade intelectual**, p.203, in: **RBar**, n.0, jul/out-2003.

⁶⁶ LEMES, S. M. F., **Arbitragem em propriedade intelectual** [...], p.125, in: **Revista de Direito Civil** [...], n.74, out/dez-1995.

⁶⁷ Lei No. 9.279 de 14.mai.1996.

⁶⁸ LPI “Art. 211. O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação à terceiros”.

propriedade industrial, posto que se por um lado não há uma vedação expressa, por outro não há uma permissão expressa. Tanto é assim que embora não haja mais a previsão de exclusividade de apreciação judicial da nulidade (antigo artigo 56 do CPI); o artigo 57 da LPI prevê que “A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.”

No entender do advogado Carlos Henrique de C. Froés, apresentado em palestra no Painel 7 – “**Arbitrabilidade de litígios no campo de propriedade intelectual**” realizado no 23º Seminário Nacional da Propriedade Intelectual promovido pela Associação Brasileira de Propriedade Intelectual – ABPI em agosto de 2003 na cidade de São Paulo,⁶⁹ o recurso à arbitragem para resolver incidentalmente questões de validade de patente ou de registro é viável. Tal entendimento estaria fundamentado na jurisprudência, a qual estaria aplicando no âmbito cível a disposição do artigo 205 da LPI,⁷⁰ por meio do qual poderá constituir matéria de defesa na ação penal a alegação da nulidade da patente ou do registro em que a ação se fundar. Logo, as partes poderiam firmar um compromisso arbitral, obrigando-se a exercer a renúncia da patente (Art. 78, II)⁷¹ ou do registro (Art. 119, II)⁷² ou da marca (Art.142, II)⁷³ no caso do laudo arbitral decidir pela arbitrabilidade do direito em questão.⁷⁴

É interessante notar que na palestra anterior ao do advogado Carlos H. C. Froés, houve uma palestra da já mencionada advogada Selma M. F. Leme, na qual ela relativamente mantém o entendimento de que “com exceção do contencioso versando sobre a anulação de título de patente e de outras questões que o interesse público esteja presente, tudo mais pode ser arbitrado.”⁷⁵

⁶⁹ Vide FROÉS, C.H.C., **Arbitrabilidade de Litígios na Propriedade Intelectual**, p.120 in: **Anais do XXIII Seminário Nacional da Propriedade Intelectual da ABPI, São Paulo, 18-19.ago.2003**.

⁷⁰ LPI “Art. 205. Poderá constituir matéria de defesa na ação penal a alegação de nulidade da patente ou registro em que a ação se fundar. A absolvição do réu, entretanto, não importará a nulidade da patente ou do registro, que só poderá ser demandada pela ação competente.”

⁷¹ LPI “Art. 78. A patente extingue-se: II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros”.

⁷² LPI “Art. 119. O registro extingue-se: II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;”

⁷³ LPI-BR “Art. 142. O registro da marca extingue-se: II - pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;”

⁷⁴ Vide também SANTOS, M J. P., **Arbitragem e propriedade intelectual**, p.204 in: **RBar**, n.0, jul/out-2003.

⁷⁵ LEMES, C.H.C., **Arbitrabilidade de Litígios na Propriedade Intelectual**, p.122 in: **Anais do XXIII Seminário Nacional da Propriedade Intelectual da ABPI, São Paulo, 18-19.ago.2003**. Adicionalmente, (p.122-123) a palestrante também menciona o procedimento utilizado durante arbitragens de se isolar e afastar uma questão que possa afetar a validade do procedimento arbitral – o exemplo citado é uma alegação em preliminar de invalidade de uma cláusula de arbitragem num contrato de cessão envolvendo propriedade intelectual – de modo que os árbitros isolam a questão e não decidem nada sobre a mesma, logo, não há risco de se afetar interesses públicos. Esse método, todavia, é fortemente criticado por **Fouchard Gaillard Goldman on International Commercial Arbitration**, 1999, p.332-333, os quais preferem uma outra abordagem: “*a third method of ensuring that the interests of society are protected in sensitive areas has developed. It consists of allowing the arbitrators to hear disputes relating to matters of public policy, whether or not the main contract containing the arbitration agreement actually contravenes public policy. The courts will then be able to review the public policy issue if an action is subsequently brought to enforce or set aside the resulting award. This approach shows far more respect for international arbitration than the first two methods, as there is no basis for*

É certo que a Lei de Arbitragem brasileira dispôs no artigo 1º que “As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis;” bem como artigo 39 dispôs que “Também será denegada a homologação para o reconhecimento ou execução da sentença arbitral estrangeira, se o Supremo Tribunal Federal [Superior Tribunal de Justiça⁷⁶] constatar que: I - segundo a lei brasileira, o objeto do litígio não é suscetível de ser resolvido por arbitragem; II - a decisão ofende a ordem pública nacional.” Em adição, resta claro que o inciso XXIX do artigo 5º da Constituição Federal Brasileira de 1988 estabeleceu que “a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.”

Todavia, pode ser um exagero deduzir que os efeitos indiretos de uma laudo arbitral vinculante *inter partes* e que envolva incidentalmente a validade de uma patente pode ofender a ordem pública nacional posto que tais efeitos são contra o interesse social e ao desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

Embora definir a arbitrabilidade objetiva com base na possibilidade de renúncia do direito estabelecido nos mencionados artigos 78, 119 e 142 da Lei de Propriedade Industrial brasileira seja fortemente questionável é um indicativo de uma relativa disponibilidade do direito. Na realidade, o próprio fato de caber à parte privada a decisão de requerer ou não o direito de patente é outro indicativo da existência de uma relativa disponibilidade.⁷⁷ E se conforme o artigo 31 da Lei de Arbitragem brasileira “A sentença arbitral produz, entre as partes e seus sucessores, os mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário e, sendo condenatória, constitui título executivo”, que no caso da arguição incidental de nulidade de uma patente significa no máximo a produção de efeito *inter partes* com relação à questão, seria muito questionável dizer que no atual direito brasileiro um laudo arbitral pode ofender uma “ordem pública nacional” no caso de uma homologação de laudo arbitral estrangeiro, ou de que o direito não era disponível; posto que tal decisão arbitral dificilmente ultrapassaria os efeitos que o exercício do direito de renúncia poderia produzir, ressalvados os direitos de terceiros. Ao contrário, é possível afirmar que seria do interesse

the presumption that arbitrators will not consider it essential to uphold the requirements of international public policy.”

⁷⁶ Conforme redação dada pela Emenda Constitucional No.45 de 30.dez.2004, a competência foi transferida ao Superior Tribunal de Justiça, sendo que a primeira homologação foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça em 27.jun.2005 no caso L’Aiglon S/A v. Têxtil União S/A (Superior Tribunal de Justiça, Sentença Estrangeira Contestada No. 856 – EX 2005/0031430-2).

⁷⁷ Note que a invenção precede à patente: o inventor tem uma relativa opção de manter em segredo sua invenção; logo, o objetivo do sistema de patente é que o inventor revele o mais cedo possível sua invenção para que outros tomem conhecimento do objeto.

social e do desenvolvimento tecnológico, conforme disposto na Constituição, que as partes privadas pudessem usufruir dos benefícios da arbitragem em face da geral ineficiência das cortes judiciais brasileiras.

Por outro lado, é certo também que os direitos de propriedade industrial exercem constitucionalmente uma função social assim como qualquer outra propriedade. Deste modo, permitir às partes privadas recorrer à arbitragem, mesmo com a decisão arbitral tendo efeitos *inter partes*, pode eventualmente interferir no escopo de uma suposta ordem pública ou sob outra ótica, pode não cumprir a função social da propriedade intelectual: o titular da patente tem um direito de propriedade sobre a mesma, que mesmo indiretamente, induz terceiros – ao menos os mais precavidos – a não violar esse direito. Logo, essa parcela de direitos subtraídos do público em geral resulta de que o proprietário não tem o direito de dispor livremente desse seu direito de propriedade.

Se os dois argumentos possuem prós e contras, é importante recordar que tanto o instituto da arbitragem quanto a idéia da propriedade intelectual, tomadas as devidas considerações, precedem em muito qualquer conceito moderno de Estado e correspondente ordem pública.

Nesse sentido, o primeiro apontamento histórico ocidental de uma regra que não permitia outras pessoas a repetir determinada invenção feita por outrem é encontrado no relato feito pelo autor egípcio Athenæus no Livro XII do *Deipnosophists*, no qual há uma referência ao vigésimo quinto livro do historiador Phylarchus, de que os sybaritanos – da antiga cidade de Sybaris (na Magna Grécia, hoje na Itália) – possuíam antes de 510 a.C.⁷⁸ uma lei a qual previa que quando as cozinheiras de festividades sacras inventassem um prato excelente e peculiar, nenhuma outra “artista” teria a permissão de fazê-lo por um ano, bem como todos os lucros decorrentes da produção desse prato durante esse ano seriam atribuídos ao seu “inventor”, de modo que outros fossem induzidos a labutar em busca de superá-lo.⁷⁹

Já no campo da solução das disputas, vale lembrar que as mais antigas formas de processo no direito romano eram de caráter eminentemente privado, conforme explana Aloísio Surgik:

“[...] não eram os magistrados que julgavam as demandas. No sistema das ações da lei, assim como no sistema formulário, a fase *apud iudicem* desenvolvia-se diante de um particular (*iudex*), que apurava a veracidade, ou não, dos fatos sobre os quais versasse a demanda e, com

⁷⁸ Posto que nesse ano a cidade foi destruída por um guerra.

⁷⁹ ATHENÆUS (*The Deipnosophists*, v.III, trad. YONGE, C. D., 1853-1854) p.835, “the Sybarites, having given loose to their luxury, made a law that [...] if any confectioner or cook invented any peculiar and excellent dish, no other artist was allowed to make this for a year; but he alone who invented it was entitled to all the profit to be derived from the manufacture of it for that time; in order that others might be induced to labour at excelling in such pursuits.”

base na apuração feita, dispondo da mais ampla liberdade na apreciação das provas, declarava ao final o que sentia, proferindo a *sententia* (do verbo *sentire*).

O caráter privado da controvérsia litigiosa – afirma JOSÉ LUIS MURGA – manifesta-se em todo o desenvolvimento da tramitação *in iure*, que sempre exige, necessariamente, a presença e a colaboração direta dos litigantes, até a sentença, cuja força e razão de obrigar radica essencialmente na voluntária submissão das partes ao juiz, já que, ao eleger-lo aceitaram também seu *iudicium*, dando com isso, a todo o litígio, um indubitável conteúdo convencional.”⁸⁰

Pode-se dizer que os apontamentos históricos acima destoam das origens modernas da propriedade industrial. Deveras, a forte produção intelectual vivenciada na Grécia e Roma antigas, tanto no campo artístico quanto no campo técnico, foi substituída por uma estagnação durante a Idade Média, o que praticamente encerrou qualquer discussão sobre as questões de autoria intelectual. No sistema feudal, a concessão de direito de uso exclusivo ou fabricação de determinado produto era concedido discricionariamente pelos núcleos de poder, em especial, pelos reis aos seus súditos, motivo que levou a denominar tal instituto de privilégio.

Com a expansão do comércio e desenvolvimento de novas técnicas produtivas, ressurgiu a necessidade de fixar regras para evitar com que terceiros se aproveitassem do esforço do inventor sem lhe retribuir de alguma forma, sendo que Franceschelli⁸¹ noticia que no ano de 1236 a autoridade municipal de Bourdeaux concedeu um direito de tecer, calandrar e tingir tecidos de lã de costumes ao modo flamengo, francês e inglês, pelo prazo de 15 anos, com exclusividade. A partir de então, diversas concessões semelhantes são encontradas na Inglaterra e em Veneza.

Durante a fase de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna ainda havia muita discricionariedade na concessão dos direitos de exclusividade, sendo ora dados como privilégios, ora como monopólios, e ora como patentes de invenção propriamente ditos. No entanto, a partir da “*Parte*” do Senado Veneziano do ano de 1603, que além de formalidades legais para a concessão de privilégios de impressão, previa que o objeto de privilégio deveria ser obra inédita ou nunca impressa, ou obra importada; e o *Statute of Monopolies* inglês do ano de 1623 que declarava nulos os monopólios com exceção das patentes de invenção, a tendência de concessão desse tipo de direitos “voltou” a ser predominantemente em retribuição ao autor da criação.

Com a diminuição da adoção de critérios arbitrários na concessão de direitos de impedir terceiros produzirem determinado bem, resolveu-se um problema na temática da produção

⁸⁰ SURGIK, A., *Lineamentos do processo civil romano*, 1990, p.18-19.

⁸¹ FRANCESCHELLI, R., *Trattato di diritto industriale*, 1973, p.285-286. DOMINGUES, D.G., *Direito Industrial*, 1980, p.3.

intelectual. Porém, as criações intelectuais possuem um caráter imaterial que gera uma necessidade de proteção além das fronteiras da jurisdição de uma determinada autoridade ou Estado. Uma vez relevada a obra intelectual, não basta ter proteção contra a cópia das mesmas em um determinado país. É necessário transpor fronteiras.

Deste modo, o atual modelo de proteção dos direitos da propriedade intelectual se originou na Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial de 1883,⁸² comumente designada de Convenção da União de Paris (CUP), que englobaria as patentes, modelos de utilidade, desenhos industriais, marcas e indicações geográficas; e na Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas de 1886,⁸³ que compreenderia as produções do domínio literário, científico e artístico. Em adição, mais recentemente foi incorporado ao sistema de proteção o Anexo 1C do Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio – OMC referente ao Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio – ADPIC, ou *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* – TRIPS, tal como é mais conhecido na língua inglesa. O objetivo desse último acordo basicamente era estabelecer padrões mínimos de proteção e o estabelecimento de mecanismos de verificação das obrigações assumidas.

Interessante mencionar que um dos mais renomados advogados na área internacional da propriedade industrial iniciou sua famosa obra da seguinte maneira:

*“It is a truism to-day to say that commerce is essentially international; that, as a result of the striking growth of industry and the great multiplication and development of means of communication in the last two or three generations, **the unity of the world is real; and that no country in the modern world can expect to satisfy and protect adequately the interests of its own people without securing for them the protection of the other countries.** This is even more true in regard to multiple aspects of industrial and commercial activity which are known under the name of industrial property.”* (grifos nossos)

O já mencionado temor na conjugação de dois institutos – propriedade industrial e arbitragem – ambos de uso é típico no meio privado, geralmente é agravado por preocupações sob a égide da soberania nacional em face dos interesses estrangeiros e do controle do Estado sob a ordem privada. Logo, há uma tendência em rebater a arbitrabilidade de disputas de propriedade industrial com base na alegação de que esse é apenas um meio de permitir as grandes corporações, que detêm uma alta tecnologia, interferirem na ordem pública interna e que a assertiva do advogado supramencionado é apenas uma justificativa para tanto que

⁸² De 20.mar.1883; revista em Bruxelas, 14.dez.1900; em Washington, 02.jun.1911; em Haia, 06.nov.1925; em Londres, 02.jun.1934; em Lisboa, 31.out.1958; em Estocolmo, 14.jul.1967; e emendado em 28.set.1979. O Brasil, país signatário original, aderiu a Revisão de Estocolmo em 1992.

⁸³ De 09.set.1886; completada em Paris, 04.mai.1896; revista em Berlim, 13.nov.1908; completada em Berna, 20.mar.1914; revista em Roma, 02.jun.1928; em Bruxelas, 26.jun.1948; em Estocolmo, 14.jul.1967 e em Paris, 24.jul.1971. O Brasil aderiu a Revisão de Paris em 1975.

reflete o que se tem chamado de neoliberalismo e globalização. Ocorre que a assertiva supra foi feita em 1930.⁸⁴

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABDELGAWARD, Walid. *Arbitrage et droit de la concurrence: contribution à l'étude des rapports entre ordre spontané et ordre organisé. Bibliothèque de droit privé, t.346*. Paris: LGDJ, 2001. 609 p.

AESCHLIMANN, Christopher John. *The arbitrability of patent controversies*. P.655-663. In: *Journal of the Patent Office Society*. Vol.44, No.10, Out-1962. Arlington (VA): *The Patent and Trademark Office Society*, 1962.

AMERICAN ARBITRATION ASSOCIATION (AAA). *AAA Creates NPBCDR. Dispute Resolution Journal: of the American Arbitration Association*. Vol. 56, No.3. New York: *The Association*, Ago-Out 2001.

AMERICAN INTELLECTUAL PROPERTY LAW ASSOCIATION *Alternative Dispute Resolution Guide*. (Ed. PLANT, David W.) Arlington: *American Intellectual Property Law Association (AIPLA)*, 1995.

-. *Alternative Dispute Resolution Committee. Bulletin No. 1: ADR Options*. Arlington: *American Intellectual Property Law Association (AIPLA)*, Junho 2002.

-. *Alternative Dispute Resolution Committee. Bulletin No. 2: ADR Considerations*. Arlington: *American Intellectual Property Law Association (AIPLA)*, Junho 2002.

-. *Alternative Dispute Resolution Committee. Bulletin No. 2: ADR Rules, Organizations and Resources*. Arlington: *American Intellectual Property Law Association (AIPLA)*, Junho 2002.

ARNOLD, Tom; FLETCHER, Michael G.; McAUGHAN Jr., Robert J. *Patent Alternative Dispute Resolution Handbook*. New York: Clark Boardman Callaghan, 1991.

ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE – AIPPI. *Yearbook 1992*. Vol. II. Zurique: AIPPI, 1992.

- . *Yearbook 1994. Vol. II*. Zurich: AIPPI, 1994.

- . *Yearbook 1998. Vol. IX: XXXVIIth Congress: Rio de Janeiro 1998 (May 24-29, 1998) : Workshops I-VII*. Zurich: AIPPI, 1998. 204 p.

ASSOCIATION SUISSE DE L'ARBITRAGE – ASA. *Objective Arbitrability – Antitrust*

⁸⁴ Vide LADAS, S.P., *International protection of industrial property*, 1930, p.3. Quarenta e cinco anos depois, Stephen Péricles Ladas repetiu exatamente a mesma assertiva na obra *Patents, Trademarks, and Related Rights: National and International Protection*, v.1, 1975, p.1, demonstrando que mesmo com o transcurso do tempo, a afirmação continua válida.

Disputes – Intellectual Property Disputes. A collection of Reports and Materials Delivered at the ASA Conference held in Zürich on 19 November 1993. ASA Special Series No. 6. March 1994. Ed. BLESSING, Marc. Zurich: Association Suisse de l'Arbitrage – ASA, 1994. 214 p.

ATHENÆUS. ***The Deipnosophists or Banquet of the Learned of Athenæus, Vol III.*** (trad. YONGE, Charles Duke). Londres: HG Bohn, 1853-54.

BAGNER, Hans. ***Expedited Arbitration Rules: Stockholm and WIPO.*** P. 193-198. In: ***Arbitration International. Vol.13, No.2.*** London: Chartered Institute of Arbitrators, 1997.

BAKER, C. Mark; ALI, Arif Hyder. ***A Cross-Comparison of Institutional Mediation Rules.*** PP. 73-81. In: ***Dispute Resolution Journal: of the American Arbitration Association. Vol. 57, No.2.*** New York: The Association, Mai-Jul 2002.

BLESSING, Marc. ***Arbitrability of Intellectual Property Disputes.*** P. 191-221. In: ***Arbitration International. Vol.12, No.2.*** London: Chartered Institute of Arbitrators, 1996.

- . ***Introduction to Arbitration – Swiss and International Perspectives. Swiss Commercial Law Series, Vol. 10.*** (Editor VOGT, Nedim Peter). Frankfurt: Helbing & Lichtenhahn, 1999. 319 p.

BOITARD, Joseph-Édouard. ***Leçons sur le code de procédure civile.*** 2 vol. 4.ed. Paris: G. Thorel, 1847.

CALMELS, Edouard. ***De la propriété et de la contrefaçon des œuvres de l'intelligence, comprenant: les productions littéraires, dramatiques, musicales : les oeuvres artistiques de la peinture, du dessin, de la gravure et de la sculpture : les titres d'ouvrages : les dessins, modèles, secrets et marques de fabrique : les noms, raisons commerciales et les enseignes : les inventions brevetées : les droits des étrangers : avec le texte des lois et décrets sur la matière.*** Paris: Cosse, 1856. 886 p.

CENTRAL INTELLECTUAL PROPERTY AND INTERNATIONAL TRADE COURT, (CIPITC); INSTITUTE OF DEVELOPING ECONOMIES (IDE-JETRO). ***Alternative Dispute Resolution in Thailand. IDE Asian Law Series.*** Vol. 19. Japão: IDE-JETRO, 2002. 170 p.

CLAVIER, Jean Pierre. ***Arbitrage et Propriété Industrielle. In: L'arbitrage, une Question d'Actualité. Table ronde organisée par l'IRDP-Université de Nantes et la Chambre de médiation et d'arbitrage de la CCI Nantes Atlantique, mars 2002, Actes à paraître.***

CREEL, Thomas L (editor). ***Guide to patent arbitration / individual contributions by members of the New York Patent, Trademark, and Copyright Law Association, Inc.*** Washington, D.C. : Bureau of National Affairs, 1987. 234 p.

DANNEMANN, Gert Egon. ***Nota sobre a Decisão [Supremo Tribunal Federal, Homologação de Sentença Estrangeira No. 4.087-5].*** P.15-17. In: ***Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual – ABPI.*** Ano 1. No.2. Abr-1992. Rio de Janeiro.

- . ***Resoluções da AIPPI.*** P.21-23. In: ***Revista da Associação Brasileira de Propriedade***

Intellectual – ABPI. Ano 1. No.4. Jul/Ago-1992. Rio de Janeiro.

DAVIS JR., Albert S. *Cortisone: a new drug meets an old remedy*. P.4. In: *Arbitration Journal*, Vol.6. 1951. New York (N.Y.): American Arbitration Association – AAA, 1951.

- . *Patent arbitration: a modest proposal*. P.31-36. In: *Arbitration Journal*, Vol.10. 1955. New York (N.Y.): American Arbitration Association – AAA, 1955.

- . *Patent arbitration and public policy*. P.87. In: *Arbitration Journal*, Vol.12. 1957. New York (N.Y.): American Arbitration Association – AAA, 1957.

- . *Patent arbitration*. P.127. In: *Arbitration Journal*, Vol.15. 1960. New York (N.Y.): American Arbitration Association – AAA, 1960.

- . *Arbitration in patent disputes*. In: *The Encyclopedia of Patent practice and Invention Management: a comprehensive statement of the principles and procedures in solicitation, enforcement and licensing of patents and recognition and utilization of inventions*. Ed. CALVERT, Robert. New York (NY): Reinhold Pub. Co., 1964. 860 p.

DELLER, A. W., *The Use of Arbitration in Patent Controversies*, p.399-410. In: *Arbitration Journal*, Vol.2. 1938. New York (N.Y.): American Arbitration Association – AAA, 1938.

- . *The Use of Arbitration in Patent Controversies*, p.209-222. In: *Journal of the Patent Office Society*, Vol. 21, No.3, Mar-1939. Arlington, VA: *The Patent and Trademark Office Society*, 1939.

DESSEMONTET, François. *Arbitration in europe*. P. 85-102. In: *Alternative Dispute Resolution Guide*. (Editor: PLANT, David.) Arlington: *American Intellectual Property Law Association (AIPLA)*, 1995.

- . *Le droit applicable à la propriété intellectuelle dans le cyber-espace*. P. 97-215. In : *Commerce électronique et propriétés intellectuelles: colloque organisé par l'Institut de recherche en propriété intellectuelle Henri-Desbois* (Paris, 7 novembre 2000). Paris: Librairies techniques, 2001. 231 p.

- . *Les conflits de compétence dans la propriété intellectuelle*. P. 57-68. In: *Mélanges en l'honneur de Bernard Dutoit*. (Redator: BIEBER, Roland). Genebra : Librairie Droz, 2002. 350 p.

- . *Règlement Uniforme Des Litiges Relatifs Aux Noms De Domaine – UDRP*. Présentation PowerPoint du Cours du Professeur Dessemontet (DEA), 10.abr.2003, *Droit Criminalité et Sécurité des Nouvelles Technologies*. Centre du Droit de L'Entreprise (CEDIDAC), Faculté de Droit de l'Université de Lausanne. Lausanne-Dorigny. Acessado na Internet em 01.abr.2004: <http://www2.unil.ch/cedidac/articles.html>.

DÍAZ NOCI, Javier. *Periodismo y derechos de autor: evolución histórica de la protección jurídica sobre la obra informativa*. In: *ZER - Komunikazio Ikasketen Aldizkaria (Revista de Estudios de Comunicación)*. No.7. Gizarte Eta Komunikazio-Zientzien Fakultatea

(Facultad de Ciencias Sociales y de La Comunicacion UPV / EHU): Bilbao, Dez.1999.

DI FRANCO, Luigi. *Proprietà intellettuale ed artistica*. Milano: Società editrice libraria, 1936.

DOLINGER, Jacob. **A evolução da ordem pública no direito internacional privado**. Tese apresentada à Egrégia Congregação da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro para o concurso à Cátedra de Direito Internacional Privado. Rio de Janeiro: Luna,1979. 282 p.

DOMINGUES, Douglas Gabriel. **Direito industrial – patentes**. Rio de Janeiro: Forense, 1980. 405 p.

FAUVARQUE-COSSON, Bénédicte. *Libre disponibilité des droits et conflit de lois*. **Bibliothèque de Droit Privé, t. 272**. Paris: LGDJ, 1996. 451 p.

FOUCHARD, Philippe. *Fouchard, Gaillard, Goldman on international commercial arbitration*. Eds. GAILLARD, Emmanuel; SAVAGE, John. The Hague; Boston: Kluwer Law International, 1999. 1280 p.

- . **Synthèse**. P.139-149. In: *Arbitrage et propriété intellectuelle. Collection Le Droit des Affaires Propriété intellectuelle. Tome 12. Actes du colloque organisé par l'Institut de recherche en propriété intellectuelle Henri-Desbois (IRPI) le 26 janvier 1994*. Paris: LITEC, 1994. 165 p.

FRANCESCHELLI, Remo. *Trattato di diritto industriale*, 2 vol. Milano: Giuffrè, 1973.

FROÉS, Carlos Henrique de C. **Arbitrabilidade de Litígios na Propriedade Intelectual**. P. 118-121. In: **Anais do XXIII Seminário Nacional da Propriedade Intelectual da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI)**. São Paulo, 18-19.ago.2003. Rio de Janeiro: Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI, 2003. 160 p.

FROST, Ina Anne. *Schiedsgerichtsbarkeit Im Bereich Des Geistigen Eigentums Nach Deutschem und US-Amerikanischen Schiedsrecht*. Munich: C.H. Beck, 2001. 257 p.

GOLDSMITH, Harry. *Patent, Trademark and Copyright Arbitration Guide*. P.224-255. In: *Journal of the Patent Office Society*, Vol.53, No.4. Abr-1971. Arlington, VA: The Patent and Trademark Office Society, 1971.

- . **Addendum: Patent, Trademark and Copyright and Arbitration Guide**. P.29-37. In: **IDEA: The PTC Journal of Research and Education**, Vol.18, No.4, 1976. Concord (NH): Franklin Pearce Law Center, 1976.

GURRY, Francis. *Objective Arbitrability Antritrust Disputes Intellectual Property Disputes*. P.110-120. In: *Objective Arbitrability – Antitrust Disputes – Intellectual Property Disputes. A collection of Reports and Materials Delivered at the ASA Conference held in Zürich on 19 November 1993. ASA Special Series No. 6. March 1994*. Ed. BLESSING, Marc. Zurique : Association Suisse de l'Arbitrage – ASA, 1994. 214 p.

GOLDSTEIN, Paul. *International intellectual property*. New York: Foundation Press:

2001. 580 p.

- . ***International Copyright: Principles, Law, and Practice.*** New York: Oxford University Press, 2000. 618 p.

GOLDSCHIEDER, Robert; HAAS, Michel de (editores). ***Arbitration and the licensing process.*** New York (NY): Clark Boardman Co West Group., 1981.

HOLZNER, Nelson. ***Die objektive Schiedsfähigkeit von Immaterialgüterrechtsstreitigkeiten.*** Baden-Baden: NOMOS Verlagsgesellschaft, 2001. 152 p.

IPR-HELPDESK. ***Patent Insurance or Similar Schemes at European Level. Briefing Papers.*** Projeto co-financiado pelo *6th RTD Framework Programme of the European Union*. Acessado gratuitamente na Internet em 01.fev.2005. <http://www.ipr-helpdesk.org>

- . ***The Choice of Law in the Consortium Agreement. Consortium Agreement.*** Projeto co-financiado pelo *Innovation Programme of the 5th Framework Programme*. Acessado gratuitamente na Internet em 01.fev.2005. <http://www.ipr-helpdesk.org>

INSTITUT DE RECHERCHE EN PROPRIETE INTELLECTUELLE HENRI DESBOIS – IRPI. ***Arbitrage et propriété intellectuelle. Collection Le Droit des Affaires Propriété intellectuelle. Tome 12.*** Actes du colloque organisé par l'Institut de recherche en propriété intellectuelle Henri-Desbois (IRPI) le 26 janvier 1994 sous la présidence de M. Paul FLORENSON, Sous-directeur des affaires juridiques à la Direction de l'administration générale, Ministère de la Culture et de la Francophonie et de M. Jean-Claude COMBALDIEU, Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Paris: LITEC, 1994. 165 p.

INTERNATIONAL COUNCIL FOR COMMERCIAL ARBITRATION – ICCA. ***Schiedsgerichtsbarkeit und gewerblicher Rechtsschutz. Interimstagung der ICCA Wien Schriftenreihe der Bundeswirtschaftskammer, 30.*** Wien : Österr. Wirtschaftsverl, 1976, 112 p.

- . ***ICCA Congress Series. No.3. Comparative arbitration practice and public policy in arbitration. VIIIth International Arbitration Congress, New York 6-9 May 1986.*** Ed. SANDERS, Pieter; coop. The T.M.C. Asser Institute for International Law. Deventer (Holanda); Boston (Mass): Kluwer Law and Taxation Publishers, 1987. 402 p.

JARROSON, Charles. ***L'arbitrabilité: présentation méthodologique. P.1-5.*** In: ***Revue de Jurisprudence Commerciale (ancien Journal des Agréés). No. 40. Année No. 1.*** Paris: Tancrede, Jan.1996.

- . ***La Notion d'Arbitrabilité.*** In: ***Revista Brasileira de Arbitragem.*** No.0. Jul/Out-2003. P.172-180. Porto Alegre: Síntese, Curitiba, Comitê Brasileiro de Arbitragem – CBAr, 2003. 220 p.

JARVIN, Sigvard. ***The sources and limits of the arbitrator's powers.*** P. 140–163. In: ***Arbitration International. Vol. 2 No. 2.*** London: Chartered Institute of Arbitrators, 1986.

KABOTH, Daniel. *Das Schlichtungs- und Schiedsverfahren der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO)*. Frankfurt: Peter Lang, 2000. 293 p.

KALEVITCH, Lawrence. *Contract, will & social practice*, p.379-425. In: *Journal of Law and Policy*. Vol.3. Brooklyn (N.Y): Brooklyn Law School 1994-1995.

KENDALL, Amos, *Arbitration touching the issue of patent stock in the Washington and N.O. Telegraph Company*. Washington (D.C.): H. Polkinhorn, 1859. 32 p.

KINGSTON, William. *Enforcing small firms patent rights*. Dublin: School of Business Studies, Trinity College Dublin, University of Dublin, 2000. 93 p.

LADAS, Stephen Pericles. *International protection of industrial property. Harvard studies in international law. Vol. II. intellectual property Patents, Trademarks, and Related Rights: National and International Protection*. Cambridge (Mass): Harvard University Press, 1930. 972 p.

- . *Patents, Trademarks, and Related Rights: National and International Protection*. Cambridge (Mass): Harvard University Press, 1975. 1888 p.

LEE, João Bosco. *Arbitragem comercial internacional nos países do Mercosul. Biblioteca de Direito Internacional. Vol. 4*. Curitiba: Juruá, 2002. 447 p.

- . *O conceito de arbitrabilidade nos países do Mercosul*. P.346-358. In: *Revista de Direito Bancário, do Mercado de Capitais e da Arbitragem*. No.8. Abr/Jun-2000. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000.

LEMES, Selma Maria Ferreira. *Arbitragem em propriedade intelectual: instituições arbitrais. III Congresso Internacional sobre Propriedade Industrial e Intelectual. Faculdade de Direito de São Paulo, 21-23.jun.1995*. P. 120-131. In: *Revista de Direito Civil, Imobiliário, Agrário e Empresarial*. N. 74. Out/Dez-1995. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995.

- . *Arbitrabilidade de Litígios na Propriedade Intelectual*. P. 122-125. In: *Anais do XXIII Seminário Nacional da Propriedade Intelectual da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI)*. São Paulo, 18-19.ago.2003. Rio de Janeiro: Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI, 2003. 160 p.

LEW, Julian D.M. *Final Report on Intellectual Property Disputes and Arbitration*. P. 37-95. *The ICC International Court of Arbitration Bulletin*. Vol.9, No.1. Mai-1998. Paris: ICC International Court of Arbitration, 1998.

LINIGER, Stefan. *Immaterialgüterrechtliche Streitigkeiten vor internationalen Schiedsgerichten mit Sitz in der Schweiz*. Berna: Stämpfli Verlag AG, 2002/4. 156 p.

MAILLARD DE MARAFY. *Grand dictionnaire international de la propriété industrielle au point de vue du nom commercial, des marques de fabriques et de commerce et de la concurrence déloyale. Contenant: les lois, la jurisprudence et les conventions de réciprocité de tous les pays commentées et comparées*. Paris: Union des fabricants, 1889. 3850 p.

McKEON, Michael J. *The Patent Marking and Notice Statute*. P.429-466. In: *Harvard Journal of Law and Technology*. Vol.9, No.2, 1996. Cambridge (MA): Harvard Law School, 1966.

MERCHÁN, José Fernando Merino. *El arbitraje en el Proyecto de Ley de Marcas. Seminario sobre la nueva ley de marcas*. Madrid: Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) e Escuela de Organización Industrial (EOI), 17-18 de Dezembro de 2001. Ata disponível na OEPM e EOI.

MONTEIRO, César Bessa. *Arbitrabilidade: propriedade industrial e directos de autor*. P.3-6. In: *Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual – ABPI*. No. 63. Mar/Abr de 2003. Rio de Janeiro: Garilli, 2003. 72 p.

MORSE, Samuel Finley Breeze. *Samuel F. B. Morse, His letters and journals*. 2 vol. (Ed. MORSE, Edgard Lind) Boston : Houghton Mifflin, 1914.

-. *Samuel F.B. Morse Papers at the Library of Congress, General Correspondence and Related Documents, 1793-1919*. <http://www.loc.gov>

MUNRO, John. *Heroes of the telegraph*. Londres: Religious Tract Society, 1891. 189 p.

NOUGUIER, Louis. *Des brevets d'invention et de la contrefaçon*. 8 vol. 2ed. Paris: Impr. et libr. générale de jurisprudence, 1858. 570 p.

O'BRIEN, Edmund H. *Enforcement of arbitration agreements in infringements disputes*, p.289-299. In: *Journal of the Patent Office Society*, Vol.22, No.4, Apr-1939. Arlington, VA: The Patent and Trademark Office Society, 1940.

OKUMA, Kazutake. *Arbitration of Patent Disputes under U.S. Laws – with Some Referente Trademark and Copyright*. P. 272-303. In: *The Seinan Law Review*, Vol.36, No.3•4, 2004. Fukuoka: Gakujutsu Kenkyūsho, 2004.

ORIAS, Gabriela Maldonado. *Propuesta de Mediación y Arbitraje en Propiedad Industrial para la Comunidad Andina de Naciones*. Tesis para obtener el grado de Magister en Integración y Comercio Internacional en la Universidad Andina Simón Bolívar. Sucre (Bolivia): Universidad Andina Simón Bolívar, 2001. 99 p.

PELLETIER, Michel. *Droit industriel ; Brevet d'invention : marques de fabrique, modèles et dessins, nom commercial, concurrence déloyale*. Paris: Baudry, 1893. 428 p.

PERKINS, David. *The role of alternative dispute resolution in patent disputes. Conference on the international patent system, World Intellectual Property Organisation*. 25-27.mar.2002. Genebra. Audio e texto acessado em 01.abr.2003 na Internet: <http://www.wipo.int/patent/agenda/en/meetings/2002/program/index.html>.

PETER, Henry (editor). *Arbitration in the America's Cup*. The Hague; New York: Kluwer Law International, 2003. 265 p.

PHILLIPS, Phillips G. *The Paradox in Arbitration Law: Compulsion as Applied to a Voluntary Proceeding*. P.1258-1280. In: *Harvard Law Review*. Vol.46. No.8. Jun-1933.

Cambridge (Mass): *Harvard Law Review Association*, 1932-1933.

- . *Arbitration of conflict of laws: a study of benevolent compulsion*. P.197-236. In: *Cornell Law Quarterly*. Vol.19. No.2. Fev-1933. New York (NY) : Ithaca, 1934.

POUILLET, Eugene. *Traite des marques de fabrique et de la concurrence deloyale*. 6.ed. Paris: Marchal, 1912.

ROBB, John F. *The arbitration of patent controversies*. In: *Arbitration Journal*. Vol.6. No.4. 1942. New York (N.Y.): American Arbitration Association – AAA, 1942.

- . *The arbitration of patent controversies*. P.412-422. In: *Journal of the Patent Office Society*. Vol.25, No.6, Jun-1943. Arlington (VA): *The Patent and Trademark Office Society*, 1943.

SAMTLEBAM, Jürgen. *Questões atuais da arbitragem comercial internacional no Brasil*. P.51-56. In: *Revista dos Tribunais*. No.712. 1991. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991.

SANTOS, Manoel J. Pereira dos. *Arbitragem e propriedade intelectual*. P.195-205. In: *Revista Brasileira de Arbitragem*. No.0. Jul/Out-2003. Porto Alegre: Síntese, Curitiba, Comitê Brasileiro de Arbitragem – CBAr, 2003. 220 p.

SMITH, Francis Osmond Jon. *Reply to the argument of Hon. Amos Kendall, in the matter of arbitration of Morse & al. and Smith. T.R. Walker, and H.O. Alden, Esqrs., Arbitrators*. I. Berry and Son, 1860. 23 p.

SOLER, Cora-Lyne. *Analyse économyque de l'arbitrage entre brevet et secret*. Thèse de doctorat (NR) en Sciences Economyques, Université Lumière Lyon 2 – CNRS, 04.jan.2001. Lyon: Université Lumière Lyon 2, 2001.

SURGIK, Aloísio. *Lineamentos do processo civil romano*. Curitiba: Livro é Cultura, 1990. 159 p.

WETTER, J. Gillis. *Choice of law in international arbitration proceedings in Sweden*. P. 294 – 309. In: *Arbitration International*. Vol. 2, No. 4. London: Chartered Institute of Arbitrators, 1986.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION – WIPO. *Dispute Resolution for the 21st Century*. WIPO Publication N° 779(E). Genebra. 25 p.

- . *Guide to WIPO Arbitration*. WIPO Publication N° 919(E). Genebra, 37 p.

- . *WIPO Arbitration and Mediation Rules*. WIPO Publication N° 446(E). 100 p

- . *Worldwide Forum on the Arbitration of Intellectual Property Disputes. Jointly organized by the World Intellectual Property Organization (WIPO) and the American Arbitration Association (AAA)*. 03-04.mar.1994. Geneva. Genebra: WIPO, 350 p.

Sessão II

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Núcleo de Propriedade Intelectual
Instituto Superior Técnico
Mestranda em Direito Intelectual na Faculdade de Direito
da Universidade de Lisboa

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo analisar de forma sucinta alguns aspetos jurídicos fundamentais à celebração e execução dos contratos de licença de invenções protegidas por patentes, através da apresentação e do estudo dos problemas suscitados em relação à invenção objeto do contrato numa fase anterior à sua realização e das questões levantadas na execução das obrigações contratuais, através do seu enquadramento na legislação nacional aplicável e com recurso à uma análise comparativa em relação a outros ordenamentos jurídicos, nomeadamente o espanhol.

O contrato de licença de invenção protegida por patente está previsto no Código da Propriedade Industrial, Decreto-Lei nº 143/2008, de 25 de Julho, alterado pela Lei nº 52/2008, de 28 de Agosto, no seu artigo 32º, onde estão traçadas as linhas gerais para a celebração desta categoria de contratos. Além destas normas específicas, são subsidiariamente aplicáveis aos contratos de licença de invenções protegidas por patentes as normas destinadas à regulação de bens corpóreos previstas no Código Civil, nomeadamente as referentes à locação.

2. Objeto

O objeto do contrato de licença é o conjunto de faculdades jurídicas patrimoniais que decorrem da possibilidade de exploração do direito de patente sobre uma determinada invenção.

Assim, o objeto de proteção desse direito poderá ser definido mesmo antes da concessão definitiva da patente. Isto significa que, muitas vezes o contrato será celebrado sem que o exclusivo esteja ainda concedido. Partir-se-á do pressuposto que a invenção preenche os requisitos necessários para a sua concessão, quais sejam: novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial.

A possibilidade de concessão de uma licença para um pedido que ainda não foi alvo da decisão final (de concessão ou recusa do exclusivo) por parte da autoridade competente, o

Instituto Nacional da Propriedade Industrial, contém fundamento legal no ordenamento jurídico nacional e está prevista no art. 32º, nº 2 do CPI. Cabe salientar que se encontram ressalvados os casos em que o pedido seja recusado, resultando na caducidade da licença.

A recusa não implicará a necessidade de devolução, pelo licenciante que tenha agido de boa-fé, dos valores recebidos do licenciado, a título de *royalties*, a não ser que esta devolução seja efetuada com base no enriquecimento sem causa.

Embora o objeto da licença, conforme anteriormente definido, seja a faculdade de exploração do direito de patente, concedido ou por conceder, num determinado território, pode haver uma extensão desse objeto, dada a complexidade da invenção licenciada.

Assim sendo, o objeto da licença poderá também englobar o saber-fazer associado à invenção, que seja secreto e não divulgado no próprio pedido de patente, e ainda eventuais aprimoramentos efetuados à invenção pelo licenciante.

Nesses casos, as obrigações do licenciante poderão incluir o dever de comunicar e prestar assistência técnica ao licenciado no que for necessário para a implementação e produção do objeto da licença.

Claro está que o texto do pedido de patente deverá ser suficiente para a satisfação do preenchimento dos requisitos necessários ao fabrico do produto em causa ou da implementação do processo alvo do pedido.

No entanto, nos casos em que o licenciado não tenha os meios e/ou os conhecimentos necessários para a exploração económica dos resultados protegidos, poder-se-á prever o dever do licenciante prestar informações que se revelem necessárias a essa exploração.

Quanto aos aprimoramentos realizados pelo licenciante com base na invenção licenciada, existe uma corrente doutrinária que entende que faz parte dos deveres do licenciante a obrigatoriedade de comunicá-los quando os mesmos puderem ser passíveis de proteção, por exemplo, como patente, e sejam dependentes do pedido original.

Na opinião de Remédio Marques, a comunicação desses aprimoramentos, quer sejam ou não eles próprios passíveis de proteção, não deve fazer parte do conjunto de obrigações do licenciante, a não ser que expressamente definido contratualmente¹.

Cabe ressaltar que o mesmo autor entende que, não havendo estipulação expressa em contrário entre as partes, apenas quando os aprimoramentos se afigurem necessários ou convenientes à apropriada exploração económica da invenção, faz parte dos deveres do licenciante comunicá-los ao licenciado.

Para uma maior segurança jurídica das partes, todas as estipulações referentes à extensão do objeto contratual, através de cláusulas especiais para o efeito ou de cláusulas que

¹ MARQUES, J. P. Remédio, op. cit., p. 93 e ss.

determinem as responsabilidades e obrigações das partes, devem sempre ser definidas à partida nas negociações conducentes à celebração do contrato, norteadas pelo princípio da boa fé².

Guardans i Cambó oferece um exemplo de cláusula desta modalidade, que prevê a inclusão dos aprimoramentos efetuados pelo licenciante no âmbito do objeto do contrato, no seu modelo de contrato de licença misto, que refere: “Definições: 1. O objeto do presente Acordo é a produção e venda do ... [PRODUTO] tal como especificado no Anexo I deste Acordo (doravante designado por “Produtos”). 2. Os “Direitos Licenciados” são e pedidos de patentes enumerados no Anexo II deste Acordo, tais como todas as patentes, reedições, continuações e pedidos divisionários dos mesmos, que o Licenciante obterá ou adquirirá referentes aos Produtos no Território (...)”³.

Uma questão adicional que se levanta quanto ao objeto do contrato de licença é o facto de, no decurso do período de análise⁴, ou mesmo numa decisão posterior à concessão do direito de patente, poder ser decretada invalidade de uma ou mais reivindicações⁵ do pedido.

Cabe, nestes casos, prever as consequências da declaração de invalidade das reivindicações em causa na execução do próprio contrato e nos montantes devidos, a título de *royalties*, pelo licenciado ao licenciante.

A declaração de invalidade de uma ou mais reivindicações pertencentes ao pedido de patente objeto do contrato de licença constitui um vício do objeto, que deve ser colmatado em benefício da parte prejudicada, o licenciado.

Tal vício poderá ser fundamento para a resolução do contrato por parte do licenciado caso ocorra após a celebração do contrato e contanto que o licenciante desconhecesse a sua existência, tendo realizado o negócio de boa-fé.

Na opinião de Remédio Marques, duas consequências distintas podem advir da superveniência do referido vício⁶. Num primeiro caso, não havendo culpa do licenciante, mas havendo um comportamento que agrave a impossibilidade de exploração económica da

² Art. 762º, nº 2, do Código Civil Português: “No cumprimento da obrigação, assim como no exercício do direito correspondente, devem as partes proceder de boa fé”.

³ (nossa tradução) GUARDANS I CAMBÓ, Ignasi, op. cit., p. 1624.

⁴ Nos casos em que o contrato é celebrado com base, e tendo como objeto, o documento submetido para avaliação e decisão pela autoridade competente para a sua concessão ou recusa (em Portugal, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial).

⁵ Atualmente, um pedido de patente em Portugal é efetuado através de documento escrito, em língua portuguesa, formado por: um resumo da invenção objeto do pedido, uma descrição da invenção na qual devem estar incluídas as informações detalhadas da invenção bem como o estado da técnica na área correspondente, o conjunto de reivindicações, nas quais são tecnicamente explicadas e reivindicadas as características novas da invenção e (quando aplicável) um caderno de desenhos. As reivindicações, como refere Luís Couto Gonçalves, constituem a peça mais importante do pedido porquanto definem o objeto do pedido, seja invenção-produto (aparelho, máquina, dispositivo ou substância), seja invenção-processo (processo propriamente dito, método ou uso) ou, ainda, invenção de produto e processo”. GONÇALVES, Luís M. Couto, *Manual de Direito Industrial*, 2ª ed., Ed. Almedina, Coimbra, Setembro, 2008, p. 94.

⁶ MARQUES, J.P. Remédio, op. cit., p. 105.

invenção, estar-se-á perante uma causa de incumprimento do contrato, conforme disposto no art. 1032º, alínea b) do CC Português, que conduzirá à possibilidade de resolução do contrato pelo licenciado.

Num segundo cenário, em que não há culpa do licenciante nem no surgimento do vício nem no agravamento da impossibilidade de exploração, o licenciado manterá a faculdade de resolver o contrato, conforme o previsto no art. 1050º, alínea a) do CC Português.

Vale referir que, caso as partes assim o entendam, o licenciado, em alternativa à resolução do contrato, poderá pleitear a redução de *royalties* que reflita a ausência da reivindicação ou reivindicações consideradas inválidas na exploração da invenção.

A previsão de redução de *royalties* correspondentes à reivindicação ou às reivindicações consideradas inválidas pode ser inserida *a priori* na própria peça contratual, com a finalidade de antecipação à eventualidade da ocorrência do vício.

Ainda no que diz respeito ao objeto, o CPI atual, no número 1 do seu artigo 32º, determina que as licenças contratuais de exploração de direitos emergentes de patentes, entre outros direitos de propriedade industrial, podem ser concedidas total ou parcialmente.

Cabe, a partir desta determinação, analisar a extensão da expressão “total ou parcialmente”. Isto significa que o objeto da licença pode ser concedido de forma total ou parcial, mas dever-se-á verificar se tal critério de totalidade ou parcialidade está relacionado com o conteúdo do pedido de patente em si ou com as faculdades jurídicas autorizadas ao licenciado.

Como é sabido, as reivindicações independentes de um pedido de patente são caracterizadas pelo seu conteúdo e pelo que o titular ou requerente do referido pedido pretende proteger. Assim sendo, as reivindicações são comumente classificadas em reivindicações de produto, reivindicações de processos ou métodos ou reivindicações de utilização. Um mesmo pedido pode conter reivindicações de tipos distintos e pode ainda conter reivindicações para distintas utilizações ou aplicações.

A interpretação dada por Campinos et al. da normativa em causa parece pressupor a divisibilidade do direito de patente na medida em que referem que: “Isto significa que, por exemplo, no caso de uma patente de invenção em que se prevejam e reivindiquem várias e distintas utilizações ou aplicações para a invenção patenteada é possível atribuir uma licença de exploração para utilização da invenção para todas ou apenas algumas das aplicações reivindicadas (...)”⁷.

⁷ CÓDIGO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL ANOTADO, António Campinos (Coord. Geral), Luís Couto Gonçalves (Coord. Científica), Ed. Almedina, Coimbra, Janeiro, 2010, p. 143.

Poder-se-á, desta forma, considerar que o critério de totalidade ou parcialidade aplica-se às várias utilizações ou aplicações que um determinado pedido contenha no que se refere ao seu conteúdo reivindicado.

O titular ou requerente, na qualidade de licenciante, tem, neste contexto, a faculdade de autorizar a exploração da totalidade ou de apenas parte das reivindicações de utilização do pedido de patente em referência.

Neste mesmo sentido, Remédio Marques explica, no que se refere aos direitos do licenciado, que se “perfilham outros deveres de prestar respeitantes ao modo de realização da exploração do bem imaterial protegido pelo direito objeto da licença, tais como os que se incluem nas cláusulas que limitam o poder de explorar somente alguma ou algumas das aplicações técnicas (...) ou usos do direito industrial objeto da licença (...)”⁸.

Não há nesta afirmação menção explícita com referência à existência de reivindicações para tais aplicações no documento de patente. O que significa dizer que tais aplicações poderiam ou não estar mencionadas no documento reivindicado.

Passando à análise de uma outra característica relacionada com o objeto de contrato de licença, o número 1 do artigo 32º do atual CPI determina, ainda, que o objeto da licença pode ser limitado territorialmente, uma vez que a faculdade de exploração do objeto do pedido de patente ou da patente pode ser autorizada “em certa zona ou em todo território nacional”.

O caráter territorial dos direitos de propriedade industrial tem, neste caso, um reflexo nas faculdades jurídicas autorizadas pelo licenciante ao licenciado. Claro está que, num contrato de licença, as partes deverão definir previamente o âmbito territorial da exploração.

É certo que, normalmente, o âmbito territorial é definido no que diz respeito aos países em que deverão ser submetidos os pedidos de extensão internacional do pedido nacional prioritário, caso a proteção ainda não tenha sido requerida⁹, e a consequente possibilidade de exploração em cada um dos territórios nacionais em que tal proteção foi ou será requerida.

Na maior parte das vezes, o objeto de exploração é definido através do número atribuído pela autoridade competente para a sua concessão. Esta será claramente a forma mais precisa de definição do escopo de aplicação do contrato. Verificando-se a inexistência dos referidos números referentes às extensões internacionais, as partes têm a possibilidade de definir o objeto através da referência ao “Pedido de Patente Nacional nº (xxxxx) e as suas respetivas extensões internacionais”.

⁸ MARQUES, J. P. Remédio, op. cit., p. 117.

⁹ A internacionalização pode ser efetuada no prazo de um ano a contar da data de prioridade (submissão) do pedido nacional originário.

No entanto, como se pode verificar, o objetivo do disposto no número 1 do artigo 32º prende-se à intenção de possibilitar a delimitação territorial da faculdade de exploração no âmbito nacional.

Neste sentido, “a licença pode ser concedida para a totalidade do território nacional, ou apenas para certas e determinadas zonas identificadas no respetivo contrato. Por exemplo, podemos ter uma licença de exploração de uma marca ou patente de invenção limitada à zona geográfica abrangida pela província do Minho. Isso poderá permitir ao titular do direito conceder outras licenças a licenciados distintos para exploração do direito noutra(s) zona(s) geográfica(s)”¹⁰.

O intuito da determinação legal de divisibilidade territorial no âmbito nacional da faculdade de exploração da invenção é claro. Contudo, dada a realidade nacional em termos de dimensão de mercado, nomeadamente no que diz respeito ao volume populacional, caraterizador do volume de consumidores, não parece ser de utilidade prática.

A faculdade de exploração da patente, ou seja, o objeto do contrato de licença, apresenta ainda uma terceira categorização que se reflete mais nas contrapartidas financeiras devidas pelo licenciado do que no objeto em si.

Neste contexto, referir-nos-emos por último à possibilidade de autorização da exploração de forma gratuita ou onerosa, previsão esta contida no mesmo número 1 do artigo 32º do CPI.

Caberá às partes determinar as contrapartidas devidas pelo licenciado ao licenciante pela exploração do direito de patente sobre a invenção. Uma dessas contrapartidas poderá ser o pagamento de valores previamente definidos e cuja fórmula de cálculo dependerá da vontade das partes.

Estas contrapartidas podem ser executadas de diversas maneiras, correspondendo mais habitualmente ao pagamento de valores diretamente ligados aos proveitos resultantes da exploração da tecnologia patenteada, ou em vias de proteção, através das chamadas *royalties*. Todavia, a possibilidade de concessão de licenças gratuitas como se pôde verificar não é excluída por lei.

Sendo o objeto do contrato de licença as faculdades jurídicas de exploração de um determinado direito de patente, atribuídas pelo licenciante ao licenciado, cabe analisar a extensão destas faculdades na esfera jurídica deste último.

Neste sentido, o número 4 do artigo 32º do CPI define: “Salvo estipulação expressa em contrário, o licenciado goza, para todos os efeitos legais, das faculdades conferidas ao titular do direito objeto da licença, com ressalva do disposto no número seguinte”.

¹⁰ CÓDIGO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL ANOTADO, op. cit., p. 144.

Face ao previsto no referido dispositivo, poder-se-á auferir que as faculdades autorizadas ao licenciado são caraterizadoras de direitos absolutos, a não ser que tal possibilidade de extensão das faculdades seja expressamente excluída no contrato.

Assim, a posição de que goza o licenciado abrange as faculdades inerentes à posição de titular dos direitos, exceto quando as partes decidam em contrário. Nestes casos, sobrepõem-se os princípios de liberdade contratual e da autonomia da vontade das partes.

Os direitos absolutos conferidos ao licenciado passam, desta forma, a fazer parte da sua esfera jurídica, devendo proceder-se ao averbamento da licença junto do INPI para que os seus efeitos sejam de facto passíveis de imposição *erga omnes*¹¹.

Desta forma, a extensão das faculdades jurídicas, inerentes ao titular do direito, ao licenciado apenas é considerada quando são respeitados os dois critérios definidos por lei: o averbamento da licença junto da autoridade competente, o INPI, concretizando a possibilidade de oponibilidade a terceiros, e, antes de tudo, a vontade das partes, sobretudo do licenciante, no que se refere à extensão dessas mesmas faculdades jurídicas ao licenciado.

No que se refere ao averbamento, faz-se mister salientar que o mesmo também é necessário de acordo com a Lei de Patentes Espanhola, que determina no número 2 do artigo 79º que: “Exceto no caso previsto no artigo 13.1, a transmissão, as licenças e quaisquer outros atos, tanto voluntários como necessários, que afetem os pedidos de patentes ou as patentes já concedidas, só surtirão efeitos perante terceiros de boa fé desde que hajam sido inscritos no Registo de Patentes. Regulamentarmente estabelecer-se-á a forma e a documentação necessária para as referidas inscrições”¹².

Adicionalmente, o número 3 do mesmo artigo dispõe: “Não se poderá invocar perante terceiros direitos sobre pedidos de patente ou sobre patentes que não estejam devidamente inscritos no Registo. Tampouco poderá mencionar em seus produtos um pedido de patente ou uma patente, quem não tenha inscrito um direito suficiente para fazer esta menção. Os atos realizados em violação do disposto neste apartado serão sancionados como atos de concorrência desleal”¹³.

Conclui-se que, também no ordenamento jurídico Espanhol, a ausência de averbamento da licença junto da autoridade administrativa competente constitui fonte necessária para que o licenciado seja demandante legítimo em ações contra terceiros relacionadas com o direito de patente objeto do contrato de licença.

¹¹ Assim o estabelece a alínea b) do número 1 do artigo 30º do CPI: “Estão sujeitos a averbamento no Instituto Nacional da Propriedade Industrial: b) A concessão de licenças de exploração, contratuais ou obrigatórias (...)”.

¹² (nossa tradução).

¹³ (nossa tradução).

3. Obrigações e garantias das partes

Como é natural, o clausulado do contrato de licença de patente deverá responder às necessidades e interesses das partes, cujas ações deverão ser pautadas pelo princípio da boa fé mesmo antes da celebração do contrato, ou seja durante as negociações preliminares para a sua concretização.

São duas as correntes defendidas no que diz respeito à natureza das obrigações do licenciante no âmbito do contrato de licença de direitos de propriedade industrial.

A primeira corrente defende que essas obrigações têm um conteúdo negativo na medida em que o licenciante teria como responsabilidade principal uma obrigação de não fazer. Assim, esta mesma obrigação de conteúdo negativo traduz-se na abstenção, por parte do licenciante, da realização de ações, que lhe foram facultadas por lei na sua qualidade de titular do direito.

A segunda corrente, por sua vez, defende a existência de um conteúdo positivo nas obrigações do licenciante que se traduzem na obrigação de entrega do bem imaterial ao licenciado, assim como a entrega de toda a informação que se considere necessária à adequada exploração do direito objeto do contrato.

Assim sendo, para além do conteúdo do pedido de patente, o licenciante teria que fornecer os restantes dados de que o licenciado necessitasse para a concretização da exploração. Conforme refere Guerrero Gaitán, tais obrigações foram denominadas obrigações de garantia¹⁴.

A nosso ver, bem como na opinião do supracitado autor, a segunda corrente parece ser a mais adequada no tocante às obrigações do licenciante, cabendo referir que a principal delas será a colocação da invenção, objeto do direito de patente, à disposição do licenciado.

Adicionalmente, cabe analisar quais das obrigações que eventualmente farão parte do conjunto de obrigações do licenciante são consideradas intrínsecas ao próprio conteúdo do direito e quais obrigações dependerão unicamente da autonomia da vontade das partes na contratação, delineadas em primeiro lugar conforme anteriormente mencionado, pela boa-fé das partes.

Neste contexto, as obrigações mais relevantes para análise seriam a obrigação de comunicação dos conhecimentos técnicos (saber-fazer), a obrigação de prestação de assistência técnica e a obrigação de comunicação de melhoramentos técnicos.

Convém em primeiro lugar ressaltar a distinção entre a prestação de assistência técnica e a comunicação de saber-fazer. Enquanto no primeiro caso, os conhecimentos técnicos estão

¹⁴ GUERRERO GAITÁN, Miguel, op. cit., p. 217.

disponíveis ao público, no segundo caso, os conhecimentos técnicos são secretos e são do conhecimento exclusivo do titular do direito, o licenciante.

Quanto à prestação de assistência técnica, faz-se necessário, primeiramente, perceber se a invenção objeto do contrato, de facto, é passível de execução tal como descrita no documento de patente submetido ou concedido.

Caso a invenção não seja tecnicamente exequível ou se a invenção tal como descrita no pedido não é passível de realização concreta, estar-se-á perante uma causa de nulidade do contrato dada a impossibilidade originária de cumprimento e o licenciado terá a possibilidade de pleitear a sua nulidade com base no número 1 do artigo 410º do Código Civil, que determina que “a impossibilidade originária da prestação produz a nulidade do negócio jurídico”, mesmo que o licenciante tenha conhecimento prévio da referida impossibilidade de execução da invenção, com ou sem culpa.

Segundo Remédio Marques, para além da possibilidade de requerer a nulidade do contrato com base na impossibilidade originária da prestação, conforme atrás descrito, o licenciado terá ainda a possibilidade de requerer a nulidade do objeto do pedido de patente, com base no disposto no artigo 36º do CPI¹⁵.

Desta forma, a nulidade do direito de propriedade industrial, apresentando, via de regra, efeitos de natureza *ex tunc*, é retroativa à época da origem dos factos que a causaram. Assim sendo, tudo ocorrerá como se o direito nunca tivesse existido, exceto no que diz respeito aos efeitos definidos no próprio artigo 36º do CPI, que são “os efeitos produzidos em cumprimento de obrigação, de sentença transitada em julgado, de transação, ainda que não homologada, ou em consequência de atos de natureza análoga”¹⁶.

Ainda no que diz respeito à obrigação de prestar assistência técnica, caso o licenciado não tenha competência técnica para executar a invenção objeto do direito de patente, o licenciante deverá, pautado no princípio da boa-fé, que rege tanto as negociações preliminares, como o cumprimento do contrato, prestar tal assistência técnica quando a mesma se afigurar útil ou necessária à exploração económica da invenção¹⁷.

Passamos, assim, à análise do dever do licenciante de comunicar os conhecimentos técnicos (saber-fazer) relacionados com a invenção.

No que se refere a esta última obrigação, existem duas correntes doutrinárias que defendem duas posições distintas quanto à obrigatoriedade do licenciante em disponibilizar ao

¹⁵ MARQUES, J.P. Remédio, op. cit., p. 92.

¹⁶ CÓDIGO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL ANOTADO, op. cit., p. 152.

¹⁷ MARQUES, J.P. Remédio, op. cit., p. 92.

licenciado os conhecimentos técnicos, secretos, relacionados com a invenção objeto do direito de patente e objeto do contrato de licença.

Uma das correntes defende que a obrigação de comunicar os conhecimentos técnicos relacionados com a invenção é intrínseca à obrigação de entrega do bem imaterial, o que se caracterizaria tão só como uma manifestação do princípio da boa-fé, que, conforme já afirmado, deve reger os preliminares e o cumprimento do contrato.

A segunda corrente defende que, caso a comunicação dos conhecimentos técnicos relacionados com a invenção fosse considerada uma obrigação, estar-se-ia a ignorar o seu carácter autónomo e considerar-se-ia que os mesmos são bens acessórios à invenção.

Em Portugal, o dever de comunicação dos conhecimentos técnicos relacionados com a invenção não está legalmente estabelecido. Deverão ser as partes a definir a extensão desta obrigação do licenciante no próprio instrumento contratual da licença.

No entanto, a ausência de previsão legal específica sobre a matéria não exclui outros princípios legais que se relacionam com o assunto, como o anteriormente abordado princípio da boa-fé.

Como explica Remédio Marques, o princípio da boa-fé deverá refletir-se na obrigação de comunicação dos conhecimentos técnicos secretos relacionados com a invenção sempre que os mesmos se revelem necessários à adequada e eficaz exploração económica da invenção.

Na Espanha, a comunicação dos conhecimentos técnicos encontra-se legalmente prevista, fazendo parte dos deveres do licenciante. Neste sentido, o artigo 76.1 define: “Salvo estipulação em contrário, quem transmita um pedido de patente ou uma patente ou conceda uma licença sobre elas está obrigado a colocar à disposição do adquirente ou do licenciado os conhecimentos técnicos que possua e que resultem necessários para poder proceder a uma adequada exploração da invenção”.

Assim sendo, a nosso ver, a interpretação segundo a qual a aplicação do princípio da boa-fé aos contratos de licença, no ordenamento jurídico Português, traduz-se na obrigação de comunicação dos conhecimentos técnicos relacionados com a invenção, sempre que tal comunicação seja considerada necessária à adequada e eficaz exploração económica da invenção, corresponde precisamente ao que a Lei de Patentes Espanhola parece pretender de acordo com o disposto no seu artigo 76.1¹⁸.

¹⁸ A esse respeito, Guerrero Gaitán refere que “de acordo com esta norma, e atendendo ao panorama comparado, todos os contratos de licença de patente em Espanha seriam contratos mistos já que o seu objeto estaria constituído não só pela invenção licenciada, como também pelos conhecimentos necessários à sua exploração” (nossa tradução). GUERRERO GAITÁN, Miguel, op. cit., p. 218.

Do exposto resulta que a obrigação do licenciante de comunicar os conhecimentos técnicos secretos apenas é extensível aos casos em que esta comunicação se revele necessária à adequada e eficaz exploração económica da invenção, não se aplicando aos casos em que tal comunicação apenas torne a invenção mais rentável.

Passamos agora à análise da obrigação de comunicação dos aprimoramentos e melhorias efetuados pelo licenciante à invenção antes da celebração do contrato de licença e durante a sua execução. Em primeiro lugar, há que distinguir duas espécies de aprimoramentos: aqueles que são, por si só passíveis de proteção e aqueles que não são passíveis de proteção por carecerem de algum ou alguns dos requisitos necessários para a sua concessão.

Se por um lado, existe uma corrente doutrinária que entende que os direitos passíveis de proteção autónoma, dependentes do direito originário objeto do contrato de licença, devem ser comunicados, por outro lado existe uma corrente que entende que nem os direitos passíveis de proteção autónoma nem os não passíveis de proteção autónoma devem ser comunicados, salvo estipulação em contrário.

Deverão, todavia, ser comunicados aqueles aprimoramentos que sejam considerados necessários à adequada exploração económica da invenção, exceto quando as partes expressamente estipularem em contrário, comunicação esta norteadada pelo princípio da boa-fé contratual.

Coloca-se ainda a questão da comunicação dos aprimoramentos efetuados antes ou depois da realização do contrato. No que diz respeito à comunicação dos aprimoramentos efetuados antes da celebração do contrato, parece consensual que, mesmo que não haja estipulação expressa pelas partes, esta comunicação por parte do licenciante é obrigatória.

Quanto à comunicação dos aprimoramentos efetuados durante a execução do contrato, Remédio Marques defende que a comunicação de tais aprimoramentos apenas se afigura obrigatória nos casos em que se revele necessária à adequada e eficaz exploração económica do direito originário objeto do contrato de licença¹⁹.

Quando se trate, no entanto, de uma licença exclusiva, através da qual o licenciante está proibido de explorar paralelamente a invenção, partindo-se do pressuposto da aplicação do princípio da boa-fé, o licenciante deverá abster-se de explorar tais aprimoramentos, mesmo que requeridos e registados em seu nome.

Caso esses aprimoramentos não tenham sido expressamente definidos no contrato como parte do seu objeto, o licenciante poderá, no entanto, licenciá-los de forma exclusiva ou

¹⁹ MARQUES, J.P. Remédio, op. cit., p. 95.

não-exclusiva (em condições semelhantes às que estaria disposto a licenciá-los a um terceiro) ao licenciado original, devendo ser remunerado por estas concessões.

Podemos, do exposto, concluir, que mais uma vez, os princípios da boa-fé e da autonomia da vontade deverão ser os pilares das estipulações contratuais referentes ao licenciamento do direito de patente.

Face ao exposto, poder-se-á concluir que a disponibilização dos aprimoramentos por parte do licenciante deverá ser regulada contratualmente. Não havendo estipulação contratual a esse respeito, será considerada obrigação intrínseca a comunicação de aprimoramentos que se revelem essenciais à adequada exploração da invenção.

Retornando às obrigações e garantias do licenciante no âmbito do contrato de licença, referir-nos-emos à cláusula de garantia de titularidade que, por vezes, é incluída no contrato de licença, mais comumente no direito anglo-saxónico.

Esta cláusula de garantia não está legalmente prevista no ordenamento jurídico Português e a sua inclusão no contrato de licença baseia-se tão somente no princípio da autonomia da vontade e no poder negocial das partes.

Estando prevista, esta cláusula vincula o licenciante de tal forma que, caso a patente seja considerada nula, será responsável pelos danos causados ao licenciado.

Passaremos, então, a enumerar algumas das obrigações do licenciado passíveis de inclusão no contrato de licença e que dependerão, acima de tudo, do definido pelas partes nos preliminares negociais.

Essas obrigações podem incluir, por exemplo, a gestão do processo de submissão do pedido, bem como a decisão sobre a internacionalização do pedido prioritário, devendo-se ter em conta o interesse de exploração da invenção em determinados territórios, os pagamentos das referentes taxas, a obrigação de comunicação de melhorias e aperfeiçoamentos da invenção, entre outras.

Poder-se-á incluir também, no rol dos deveres do licenciado, a manutenção do direito, através do pagamento das taxas de manutenção, que incluem as anuidades, os valores a serem pagos nos casos em que o direito ainda não tenha sido concedido, como, a título exemplificativo, os referentes às respostas a notificações emanadas da autoridade administrativa competente.

Uma outra cláusula de extrema importância refere-se à obrigatoriedade de efetiva exploração da invenção pelo licenciado. Esta cláusula reflete a imposição legal de exploração da invenção pelo titular do direito. Claro está que, por parte do titular, a exploração estará a ser levada a cabo através do próprio licenciamento.

A função social dos direitos de propriedade industrial exerce um papel fundamental nesta matéria. Como é sabido, a concessão do exclusivo ao titular do direito pressupõe que, através da exploração deste mesmo direito, a Sociedade beneficiará com a sua colocação no mercado.

O outro objetivo da cláusula que prevê a obrigação de exploração pelo licenciado refere-se à possibilidade de bloqueio da tecnologia/invenção objeto do direito de patente, que no caso de ausência da referida cláusula, poderia ocorrer.

A ausência de exploração pelo licenciado poderia servir como uma ferramenta ilícita para evitar a colocação da invenção no mercado, beneficiando o próprio licenciado. Os motivos que levariam este licenciado a agir desta forma poderiam ser o facto de a invenção ser considerada um produto concorrente de um produto seu ou de terceiros com os quais tenha efetuado um contrato de licença paralelo.

No panorama Europeu, Remédio Marques afirma que esta obrigação de explorar não é considerada essencial à posição do licenciado. No entanto, na prática, faz parte do rol das suas obrigações contratuais, não devido à natureza do contrato, “mas, sobretudo, às cláusulas contratuais que, de acordo com uma tipicidade social, obrigam o licenciado a explorar o direito industrial objeto da licença”²⁰.

Esta obrigação apresenta maior importância quando estivermos perante uma licença exclusiva absoluta, através da qual o licenciante não pode conceder outras licenças ou sequer explorar a invenção por si mesmo.

Vale ressaltar que, na Espanha, a obrigação de exploração pelo titular da invenção objeto de direito de patente, encontra-se prevista no artigo 83 da Lei de Patentes. Neste contexto, Guerrero Gaitán afirma que a necessidade de exploração nomeadamente no âmbito das licenças exclusivas plenas, ou absolutas, tem como fundamento o princípio da boa-fé, uma vez que a exclusão da possibilidade de exploração paralela pelo próprio titular do direito e a ausência de exploração por parte do licenciado exclusivo implicariam uma situação semelhante à inexistência da invenção²¹.

A ausência de exploração que implica a não realização do dever previsto na referida cláusula poderá ser considerada, desta forma, como causa para o pleito pelo licenciante de incumprimento do contrato.

Uma outra categoria de obrigações que pode ser incluída na lista de obrigações do licenciado previstas no contrato de licença de exploração da invenção diz respeito à

²⁰ MARQUES, J. P. Remédio, op. cit., p. 129.

²¹ GUERRERO GAITÁN, Manuel, op. cit., p. 221.

retribuição financeira devida ao licenciante pela concessão das faculdades inerentes à titularidade da invenção.

Este é, provavelmente, o mais importante e significativo dever do licenciado no âmbito das contrapartidas devidas ao licenciante. A forma de atribuição do pagamento será definida pelas partes, havendo, para o efeito, modelos estruturados que podem incluir uma ou mais formas de pagamento, podendo o mesmo ser efetuado em dinheiro, em quantias periódicas, numa quantia fixa, numa combinação entre ambas ou mesmo em géneros.

Convém salientar, que, naturalmente, nem todos os contratos de licença conterão a cláusula de contrapartida financeira, uma vez que o CPI permite a celebração de contratos de licença gratuitos.

As cláusulas de pagamentos no âmbito dos contratos de licença estão especialmente sujeitas às regras de concorrência definidas pela Europa, nomeadamente no Regulamento (CE) nº 772/4004, de 27 de Abril de 2004, destinado à regulação dos contratos de transferência de tecnologia.

4. Exclusividade ou não-exclusividade

Na escolha concernente à exclusividade da licença, mais uma vez o princípio da autonomia da vontade prepondera e, ao que parece claro, caberá nomeadamente ao licenciante optar pela concessão de uma licença exclusiva ou de uma ou mais licenças não-exclusivas.

Trata-se de licença exclusiva aquela “em que o titular do direito renuncia à faculdade de conceder outras licenças para os direitos objeto de licença enquanto esta se mantiver em vigor”²².

Desta forma, em se tratando de uma licença exclusiva, o licenciado terá, para o território definido no próprio contrato de licença, a faculdade de exploração da invenção objeto do direito de propriedade industrial sem que para tal necessite de concorrer com outros eventuais licenciados.

Este direito de exploração única não exclui, todavia, a possibilidade de exploração paralela do direito pelo próprio licenciante, na medida em que, conforme o disposto no número 7 do artigo 32º do CPI, “a concessão de licença de exploração exclusiva não obsta a que o titular possa, também, explorar diretamente o direito objeto de licença, salvo estipulação em contrário”²³.

²² Artigo 32º, nº 6 do atual CPI.

²³ O artigo 75.6 da Lei de Patentes Espanhola, embora preveja a mesma possibilidade de exploração paralela de um direito objeto de licença exclusiva, pelo licenciante e pelo licenciado, determina que tal possibilidade deve ser expressamente referida no contrato de licença. Assim, dispõe: “A licença exclusiva impede a outorga de

Assim, não havendo estipulação expressa em contrário, o licenciante mantém as suas faculdades de exploração do direito de patente, passando a figurar como concorrente direto, caso assim o decida, do licenciado.

Ainda na altura da discussão da proposta de reforma do CPI de 1995 que resultou no CPI de 2003, cuja redação deste dispositivo manteve-se no atual CPI, José de Oliveira Ascensão opunha-se à previsão legal em causa que permitia a concorrência direta entre licenciado e licenciante.

O autor, a este respeito, exprimiu o seu desacordo, referindo que “Portugal é livre de determinar se se presume que a pessoa que concede uma licença mantém ela mesma a possibilidade de explorar ela mesma a invenção, ou não mantém. A Proposta faz a opção errada. O meio Português é muito restrito. É de supor que não haja espaço para que duas entidades explorem paralelamente a mesma invenção”²⁴.

Apesar de depender da vontade das partes, que podem expressamente excluir a possibilidade de exploração pelo licenciante no contrato de licença a celebrar, a preocupação do autor parece-nos compreensível dada a realidade do mercado nacional e a reduzida margem de concorrência que um eventual licenciado teria com referência ao titular do direito de patente em causa.

A esta preocupação poder-se-ia acrescer o facto de o titular do direito ter acesso a informação privilegiada no que diz respeito à invenção. Efetivamente, na maior parte das vezes o titular é também o inventor ou, tratando-se de pessoa jurídica, é titular por força do artigo 59º do atual CPI, que prevê a assunção da titularidade por parte das entidades empregadoras sobre as chamadas “invenções laborais” desenvolvidas por seus funcionários, nos termos do dispositivo legal mencionado.

Deste modo, para além da concorrência direta entre duas entidades, em território nacional, uma destas teria claramente uma vantagem sobre a outra no que se refere a todo o conhecimento técnico envolvente.

Por último, cabe ressaltar que, conforme o disposto no número 5 do artigo 32º do CPI “a licença presume-se não exclusiva”, do que resulta que a determinação da realização de uma licença exclusiva em detrimento de uma licença não-exclusiva carece de determinação contratual expressa.

Face ao exposto, concluir-se-á que caberá essencialmente às partes, com base no modelo de negócio que pretendam implementar, decidir o melhor caminho a percorrer. A

outras licenças e o licenciante só poderá explorar a invenção se o contrato o tenha reservado expressamente esse direito” (nossa tradução).

²⁴ ASCENSÃO, José de Oliveira, *A Reforma do Código da Propriedade Industrial*, in “Direito Industrial”, volume I, APDI – Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Almedina, Coimbra, 2001, p. 486.

escolha do critério de exclusividade ou não-exclusividade passa, assim, necessariamente pelo objetivo estratégico dos contratantes.

5. Confidencialidade

As regras de confidencialidade têm um papel fundamental nos preliminares negociais que levam à eventual celebração de um contrato de licença de invenção protegida por patente.

Não podemos esquecer que grande parte dos contratos desta modalidade são realizados mesmo antes da concessão do direito que é objeto do contrato. Para o efeito, principalmente do ponto de vista do licenciante, a vinculação das partes a regras de confidencialidade funciona como uma salvaguarda à disponibilização da invenção ao público.

Procura-se assim evitar que um dos critérios de concessão do direito de patente, a novidade, seja posto em causa, com a garantia de que eventuais divulgações, efetuadas contra o disposto no acordo de confidencialidade configuram divulgações não oponíveis, conforme o disposto na alínea b) do número 1 do artigo 57º do CPI, que determina: “1 – Não prejudicam a novidade da invenção: b) As divulgações resultantes de abuso evidente em relação ao inventor ou seu sucessor por qualquer título, ou de publicações feitas indevidamente pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial”.

A confidencialidade pode, neste sentido, ser regulada por acordo específico que defina o teor da informação considerada confidencial no âmbito das negociações e a duração do dever de confidencialidade ao qual as partes estão obrigadas²⁵.

O clausulado do acordo de confidencialidade poderá também incluir as medidas que a parte emissora da informação pretende que a parte recetora tome no que se refere à proteção da informação.

Assim, podem ser incluídas cláusulas que definam os indivíduos recetores da informação dentro da entidade recetora, as condições físicas através das quais a informação será tratada, podendo-se requerer, ainda, que os intervenientes da instituição assinem acordos individuais, nos quais se obrigam a cumprir o previsto no acordo de confidencialidade, e que os meios físicos através dos quais a informação foi partilhada sejam destruídos num determinado prazo a contar da data da partilha da informação.

A confidencialidade assume papel ainda mais importante quando se tem em consideração o facto de o requerente poder, em qualquer altura antes da publicação, retirar o

²⁵ Dependendo do interesse das partes, os acordos de confidencialidade podem ser unilaterais, nos quais apenas uma das partes partilha informação confidencial, ou bilaterais, nos quais há partilha de informações confidenciais detidas por ambas as partes.

seu pedido e decidir transformar a sua invenção, que através da publicação tornar-se-ia de conhecimento do público, em segredo de negócio.

O segredo de negócio (também conhecido como “*trade secret*”), como é sabido, é constituído por informação técnica confidencial, cuja mais-valia para o seu detentor reflete-se exatamente no facto de ser informação desconhecida por eventuais concorrentes no mercado.

A divulgação da informação confidencial respeitante a segredos de negócio protegidos por meio do acordo de confidencialidade representa infração nos termos do artigo 318º do CPI, que define: “(...) constitui ato ilícito, nomeadamente a divulgação, a aquisição ou a utilização de segredos de negócio de um concorrente, sem o consentimento do mesmo, desde que essas informações: a) Sejam secretas, no sentido de não serem geralmente conhecidas ou facilmente acessíveis, na sua globalidade ou na configuração e ligação exatas dos seus elementos constitutivos, para pessoas dos círculos que lidam normalmente com o tipo de informações em questão; b) Tenham valor comercial pelo facto de serem secretas; c) Tenham sido objeto de diligências consideráveis, atendendo às circunstâncias, por parte da pessoa que detém legalmente o controlo das informações, no sentido de as manter secretas”.

A divulgação dos segredos em causa, que poderiam passar a constituir um direito exclusivo através da submissão do pedido de patente e, por escolha do requerente, são retirados, passa a configurar infração nos termos do artigo 318º, uma vez que se poderá considerar que o seu detentor efetuou as diligências necessárias à preservação da informação como confidencial através das garantias previstas no acordo de confidencialidade.

As cláusulas de confidencialidade nos contratos de licença de invenção protegida por patente poderão, na ausência de acordo de confidencialidade prévio que tenha regulado a informação partilhada, preencher a lacuna deixada pela ausência do referido acordo ou, ainda, garantir que o saber-fazer eventualmente incluído nas obrigações de prestar do licenciante seja tratado de forma confidencial pelo licenciado.

Para maior segurança das partes, tem-se tornado prática habitual que a obrigação de confidencialidade no âmbito de um contrato de licença contemple um prazo de duração, que poderá ser contabilizado por um determinado número de anos contados da data da divulgação da informação ou durante o tempo de execução do contrato, que normalmente corresponde ao período de validade da patente concedida.

Inexiste no ordenamento jurídico Português um dispositivo que defina a obrigatoriedade de determinação de prazo específico para o término do dever de confidencialidade ao qual se vinculam as partes.

Gabriel di Blasi explica que, no Brasil, as cláusulas de confidencialidade sem prazo, ou *ad eternum*, são habituais nos contratos de licença de patentes e nos contratos de fornecimento de

tecnologia e a duração ilimitada de tais obrigações é permitida por lei (inciso XI do artigo 125º da Lei nº 9.279/96)²⁶.

No entanto, a prática do Instituto Nacional da Propriedade Industrial Brasileiro tem sido a de vedar o averbamento de contratos, principalmente os de fornecimento de tecnologia, nos quais estejam incluídas obrigações de confidencialidade que ultrapassem o prazo de 5 anos contados da data de término ou de rescisão do contrato.

A este respeito, o mesmo autor insurge-se referindo que “inexiste fundamento legal e competência básica para o INPI criar o próprio direito e impor comportamentos a terceiros, principalmente quando o próprio direito é assegurado pela Lei nº 9.276/96, como a obrigação de confidencialidade *ad eternum*”²⁷.

O autor explica que a atuação do INPI fere os princípios aos quais estão vinculadas as autoridades administrativas, quais sejam o Princípio da legalidade e o Princípio da competência, sendo os seus atos contrários à lei passíveis de nulidade, dada a sua ilegalidade.

6. Contrapartida financeira

Uma das obrigações mais relevantes do conjunto de obrigações do licenciado diz respeito à contrapartida financeira devida ao licenciante pela concessão de todas ou de algumas das faculdades jurídicas inerentes ao objeto da licença.

Quando se trata de definir as formas de contrapartida devidas pelo licenciado, existem modalidades padrão que têm sido desenvolvidas e utilizadas ao longo dos anos por peritos na realização deste tipo de contratos de licença.

A multidisciplinaridade da matéria implica a participação conjunta de juristas e economistas quando se trata da definição das modalidades de pagamentos e das cláusulas referentes à contrapartida financeira, devendo ter-se em consideração as implicações legais de tais cláusulas, nomeadamente no que se refere ao respeito pelas normas de concorrência existentes no ordenamento jurídico em causa.

A contrapartida financeira pode, desta forma, concretizar-se através do pagamento de uma quantia única, conhecida como *lump sum* ou *upfront fee*, que deverá ser calculada com base no valor estimado da utilização da invenção num determinado produto ou processo ou na prestação de serviços a ser efetuada pelo licenciado a terceiros com base na invenção protegida ou em vias de proteção.

Como refere Remédio Marques, este pagamento da quantia única pode ser efetuado de uma vez ou em parcelas periódicas durante um determinado período de tempo. Os valores a

²⁶ DI BLASI, Gabriel, op. cit., p. 415.

²⁷ DI BLASI, Gabriel, op. cit., p. 416.

pagar não estão indexados e não dependem do volume de vendas dos produtos vendidos ou dos serviços prestados pelo licenciado²⁸.

Normalmente, para os cálculos deste valor podem ser utilizadas diferentes abordagens, com o intuito de aferir e validar o impacto da comercialização da tecnologia e do seu provável retorno financeiro para o licenciado, do qual deverá ser subtraída a contrapartida devida ao licenciante²⁹.

Uma primeira abordagem, a chamada abordagem do custo toma em consideração os custos envolvidos no desenvolvimento da tecnologia/invenção a ser licenciada. Assim, são avaliados e somados os custos de investigação e desenvolvimento da invenção, os custos de submissão e registo do pedido, os custos referentes aos recursos humanos envolvidos na conceção da invenção, os custos de publicidade e outros custos legais.

Nesta modalidade de abordagem, a soma destes valores proporcionarão ao licenciante uma forma de perceber o valor a partir do qual poderá obter lucro, não sendo considerados os possíveis lucros derivados da exploração da invenção.

Para o licenciado, a abordagem do custo deve ser considerada com referência ao princípio da substituição, através do qual interessa ao licenciado que o valor seja referente ao valor que teria gasto caso fosse o realizador da invenção.

A segunda modalidade de abordagem refere-se à abordagem dos proventos. Esta abordagem utiliza como parâmetros de avaliação da invenção o provável valor a receber com a sua exploração. Seriam, desta forma, medidos os seguintes parâmetros: a projecção do mercado para o qual a invenção é destinada, a projecção do mercado referente às reivindicações específicas da patente em apreço, a duração das receitas derivadas da exploração da invenção e os riscos associados com a geração da receita.

Esta abordagem tem sido bastante utilizada na avaliação do valor estimado referente a uma determinada patente, apesar de ser uma abordagem baseada em estimativas. No entanto, a informação sobre tamanhos e tendências de mercados está amplamente divulgada.

A maior dificuldade encontrada nesta segunda abordagem diz respeito à determinação do contributo da invenção para um determinado produto e a aferição do seu valor no âmbito deste mesmo produto. Isto porque enquanto em algumas indústrias uma invenção resulta num produto, em outras áreas um produto poderá ser composto por diversas invenções, sendo cada uma delas alvo de protecção individual, mas ao mesmo tempo fazendo parte do mesmo conjunto que compõe o produto.

²⁸ MARQUES, J. P. Remédio, op. cit., p. 118.

²⁹ MA, Matthew, *Fundamentals of Patenting and Licensing for Scientists and Engineers*, World Scientific, Singapura, 2009, p. 213 e ss.

Uma terceira abordagem é conhecida como a abordagem de mercado. Esta abordagem utiliza dados de produtos já existentes no mercado e efetua uma comparação entre o produto a ser desenvolvido com base na invenção e outros produtos disponíveis para venda.

Os fatores utilizados nesta abordagem são, entre outros, fatores de concorrência, a qualidade das reivindicações da invenção que se pretende explorar, os riscos de não se adquirir a invenção (no caso, os riscos dos prospectivos licenciados ou compradores, com base na possibilidade de estarem a infringir a patente).

Na realidade, esta abordagem apresenta dificuldades na sua aplicação direta ao caso das patentes, uma vez que os mercados para determinadas invenções podem ainda não existir e adicionalmente as patentes são bens incorpóreos com características muito próprias, o que significa dizer que cada patente é única, o que torna difícil fazer uma avaliação comparativa entre elas.

A escolha da abordagem mais indicada para a estratégia de comercialização de uma patente vai depender exclusivamente do ponto de vista do licenciante e da forma como pretende explorar o seu ativo. Os valores definidos servirão, posteriormente, como base para as negociações a serem realizadas com os potenciais licenciados.

Voltando às formas de contrapartida existentes, para além do valor fixo referido anteriormente, uma outra forma de contrapartida financeira tem como base o pagamento de taxas periódicas, conhecidas como *royalties*, cujo cálculo pode ser efetuado de diferentes formas.

As *royalties* podem ser baseadas em valores fixos por produto vendido ou calculadas com base nas vendas líquidas efetuadas pelo licenciado, sendo consideradas percentagens predeterminadas da venda do produto final. Esta percentagem pode ter como base as vendas brutas ou as vendas líquidas³⁰ do produto final.

Poder-se-á inclusivamente conjugar as duas modalidades de pagamento para um único licenciamento, ou seja, através da atribuição de uma quantia única a ser paga de uma só vez ou parcelada e da atribuição de um valor variável com base nas vendas efetuadas pelo licenciado³¹.

³⁰ As vendas líquidas são consideradas após a dedução de alguns custos como impostos, taxas, descontos, entre outros, conforme o que for estipulado na própria peça contratual.

³¹ De acordo com Remédio Marques, a fixação da necessidade de pagamento em quantias variáveis dependentes do volume de vendas do licenciado pode vir acompanhada da previsão da possibilidade de resolução do contrato pelo licenciante, quando o licenciado não conseguir atingir um valor mínimo de vendas estipulado pelas partes num determinado prazo. MARQUES, J. P. Remédio, op. cit., p. 119. No que se refere à estipulação das *royalties*, Pedro Mendi refere que os pagamentos fixos têm sido considerados o meio mais eficaz para a transferência do direito de utilizar uma tecnologia específica. No entanto, a maior parte dos contratos incluem pagamentos com base nas vendas. MENDI, Pedro, *The Structure of Payments in Technology Transfer Contracts: Evidence from Spain*, working paper nº 05/03, Univ. de Navarra, Pamplona, Janeiro, 2003, p. 4.

De acordo com Miguel Moura e Silva, a Comissão Europeia ao longo dos tempos validou algumas das formas de estipulação de *royalties* através de decisões tomadas em casos individuais.

Desta forma, foram aceites, de acordo com decisões da Comissão: o método de cálculo de *royalties* com base nas vendas líquidas do licenciado ou com base no preço de custo da matéria-prima utilizada no processo patenteado, o método de cálculo de *royalties* com base numa quantia fixa paga em prestações, o método de cálculo de *royalties* com base numa quantia fixa combinada com *royalties* anuais sobre as vendas de acordo com uma percentagem fixa das mesmas, e ainda o método de cálculo de *royalties* com base no volume líquido de negócios relacionados com o produto objeto da licença ou com produtos que incorporem a invenção objeto da licença³².

Para efeitos de verificação por parte do licenciante, a obrigação de contrapartida financeira do licenciado, quando baseada em quantias variáveis dependentes do volume de vendas, pode ser acompanhada de uma obrigação de reporte financeiro, através do qual o licenciante pode garantir que o contrato está a ser cumprido, ou ainda da previsão de realização de possíveis auditorias, a expensas do licenciante.

Ressalta-se ainda que o pagamento de *royalties* pode também estar relacionado com o valor recebido pelo licenciado referente a eventuais sublicenciamentos, quando os mesmos forem expressamente autorizados no documento contratual.

Do ponto de vista jurídico, no que se refere às cláusulas respeitantes à contrapartida financeira por parte do licenciado, dever-se-á ter especial atenção ao conteúdo que possa infringir regras de concorrência em vigor no ordenamento jurídico para o qual o contrato foi celebrado.

Uma das questões levantadas e condenadas pelas regras da concorrência está relacionada com as limitações impostas no âmbito dos contratos de transferência de tecnologia, entre eles o contrato de licenças de invenções protegidas por patentes, referentes aos preços a aplicar ao produto.

No que diz respeito à contrapartida financeira, estas limitações condenadas pelas regras da concorrência são: a determinação de preços, componentes de preços ou descontos para o produto licenciado³³. Desta forma, a inserção de cláusulas no contrato de licença que impliquem a vinculação de uma das partes às limitações acima referidas são consideradas nulas.

³² SILVA, Miguel Moura e, *Inovação, Transferência de Tecnologia e Concorrência: Estudo Comparado do Direito da Concorrência dos E.U.A. e da União Europeia*, Dissertação de Mestrado, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Setembro, 1997, p. 287.

³³ HOUTTE, Hans van, *The Law of International Trade*, 2ª ed., Sweet & Maxwell, Gloucester, 2002, p. 219.

Ainda no que se refere às regras de concorrência, a segunda questão levantada está relacionada com a duração da obrigação de pagamento pelo licenciado estipulada no contrato e com a sua possibilidade de extensão para além do prazo de duração do próprio direito industrial objeto do contrato.

Como é sabido, o conteúdo do contrato de licença de invenção protegida por patente é regido, salvo quando estipulado por lei em contrário, pelos princípios da liberdade contratual e da autonomia da vontade, princípios esses que se refletem nas estipulações das partes referentes à duração da obrigação de pagamentos.

A estipulação da duração desta obrigação tem sido, por vezes, determinada de acordo com a duração do direito industrial objeto do contrato. Neste sentido, a obrigação de pagamento extinguir-se-ia com a caducidade do direito ou da última das suas extensões internacionais.

Todavia, segundo Remédio Marques, “não raras vezes, alguns contratos de licença preveem a manutenção deste dever de prestar, mesmo após a extinção do direito industrial; em alternativa estipula-se, por vezes, que o prazo do contrato de licença é superior ao prazo máximo de vida do direito industrial com base no qual foi celebrado esse contrato”³⁴.

Vale ressaltar que o Tribunal de Justiça Europeu, em acórdão de 1989, entendeu que era lícita a extensão da obrigação de pagamento de *royalties*, expirada a patente com base na qual foi celebrado o contrato de licença, não sendo infringidas as regras de concorrência previstas no número 1 do artigo 85º do Tratado de Roma³⁵.

Como explica Miguel Moura e Silva, a extensão da duração da obrigação de pagamento para além do prazo de vigência do direito industrial objeto do contrato estava prevista no *Regulamento (CE) nº 240/96* da Comissão, de 31 de Janeiro de 1996.

O referido dispositivo legal, no parágrafo 7, b) do número 1 do artigo 2º³⁶, permitia expressamente a imposição da obrigação de pagamento de *royalties* por um período superior ao da duração do direito industrial objeto do contrato quando a extensão tivesse como finalidade facilitar o pagamento³⁷.

³⁴ MARQUES, J. P. Remédio, op. cit., p. 122.

³⁵ Acórdão do Tribunal de Justiça no caso 320/87, Ottug v Klee & Weilbach. Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/Result.do?idReq=2&page=6>. Neste caso, o autor da ação deixara de pagar *royalties* a partir do momento em que expirara a última extensão internacional da patente objeto do contrato de licença, sem, no entanto, haver terminado o contrato, com base numa cláusula contratual que assim o permitia, contanto que notificasse o licenciante com um prazo de seis meses de antecedência.

³⁶ O parágrafo 7, b) do número 1 do artigo 2º do Regulamento (CE) nº 240/96, de 31 de Janeiro de 1996 previa: “Não constituem obstáculo à aplicação do artigo 1.º, em particular, as cláusulas seguintes que, em geral, não são restritivas da concorrência: 7. A obrigação por parte do licenciado de continuar a pagar as *royalties*: b) Por um período superior ao da duração das patentes licenciadas por forma a facilitar o pagamento (...).”

³⁷ SILVA, Miguel Moura e, op. cit., p. 285.

Com a entrada em vigor do Regulamento (CE) nº 772/2004, de 27 de Abril de 2004, deixou de haver menção expressa à proibição ou à permissão de cláusulas que definam um prazo de pagamento de *royalties* superior ao da duração do direito industrial objeto do contrato de licença e às condições em que estas cláusulas são permitidas ou proibidas.

Dada a ausência de previsão legal, cabe analisar o estado atual da possibilidade de definição de um prazo de pagamento de *royalties* superior ao da duração do direito industrial.

Remédio Marques explica que as regras de concorrência são indubitavelmente aplicáveis aos contratos de licença na medida em que o artigo 81º do Tratado da União Europeia proíbe práticas concertadas de empresas que possam prejudicar o comércio entre os Estados-Membros com a finalidade de “impedir, restringir ou falsear a concorrência”³⁸.

A exceção ao previsto no artigo 1º do referido Tratado encontra-se no número 3 do mesmo artigo 1º que define não serem aplicáveis as regras do artigo 1º aos casos em que os acordos “contribuam para melhorar a produção ou a distribuição dos produtos, ou para promover o progresso técnico e económico”.

Através da aplicação das regras acima mencionadas à propriedade industrial, torna-se claro o emprego das normas de direito da concorrência, nomeadamente os artigos 81º e 82º do Tratado da União Europeia aos contratos de licença que autorizam o exercício das faculdades inerentes aos direitos exclusivos no âmbito da propriedade industrial.

Partindo deste pressuposto, Remédio Marques defende que o disposto no artigo 2º do Regulamento (CE) nº 772/2004, de 27 de Abril de 2004, que determina a não aplicação do previsto no número 1 do artigo 81º do Tratado da União Europeia e, por este motivo, valida a realização de contratos de transferência de tecnologia que contenham algumas cláusulas que restringem a concorrência, baseia-se no princípio do impacto económico.

Assim sendo, na opinião do autor, com base neste princípio torna-se mais importante o critério quantitativo das cláusulas de restrição à concorrência, com base no princípio do poder de mercado, do que a taxação das cláusulas restritivas da concorrência.

Do exposto, nem sempre seriam consideradas lícitas as cláusulas que definem um prazo superior para a obrigação de pagamento de *royalties* do que o prazo de duração do direito industrial objeto do contrato.

Seriam, desta forma, consideradas ilícitas estas cláusulas, quando estivessem presentes em contratos entre entidades concorrentes cuja quota de mercado exceda, em conjunto, 20% dos mercados da tecnologia e do produto afetados, conforme o disposto no número 1 do artigo 3º do Regulamento (CE) nº 772/2004, de 31 de Janeiro de 2004, ou entre entidades não concorrentes com uma quota de mercado conjunta superior a 30% do mercado relevante,

³⁸ MARQUES, J. P. Remédio, op. cit., p. 122 e ss.

conforme o disposto no número 2 do artigo 3º do Regulamento (CE) nº 772/2004, de 31 de Janeiro de 2004.

Mesmo que tal não ocorra, prevê-se ainda, no artigo 6º do Regulamento (CE) nº 772/2004, de 31 de Janeiro de 2004³⁹, que a Comissão Europeia pode retirar o benefício de isenção aos acordos em casos individuais, quando considere que tais acordos têm efeitos incompatíveis com as regras definidas no número 3 do artigo 81º do Tratado da União Europeia.

Todavia, uma vez que, após a caducidade do direito industrial, o mesmo passa a fazer parte do domínio público, e a sua exploração por terceiros passa a ser permitida, a direção da Comissão Europeia parece ser no sentido de permitir a inclusão de cláusulas que prevejam que a duração da obrigação de pagamento de *royalties* ultrapasse a duração da validade do próprio direito industrial objeto do contrato, dado que tal obrigação não prejudicará a possibilidade de exploração do direito por terceiros.

7. Extinção do direito de patente e as suas consequências para o contrato de licença

Sabendo que o objeto do contrato de licença de invenção protegida por patente é constituído pelas faculdades jurídicas inerentes ao direito industrial exclusivo sobre a invenção, faz-se necessário analisar as consequências da invalidade do direito para o contrato de licença já celebrado.

Naturalmente a declaração de invalidade deste direito terá efeitos sobre o contrato de licença e sobre as responsabilidades das partes assumidas no âmbito do mesmo contrato. Cabe, no entanto, avaliar a extensão da invalidade e a possibilidade ou não de retroatividade destes efeitos.

Como é sabido, os contratos de licença de patentes são, em grande parte das vezes, celebrados quando o direito industrial ainda se encontra em fase de análise pela autoridade

³⁹ O artigo 6º do Regulamento (CE) nº 772/2004, de 31 de Janeiro de 2004 determina: “1. A Comissão pode retirar o benefício do presente regulamento, nos termos do n.º 1 do artigo 29.º do Regulamento (CE) n.º 1/2003, se verificar num determinado caso que um acordo de transferência de tecnologia a que é aplicável a isenção prevista no artigo 2.º produz, não obstante, efeitos incompatíveis com o n.º 3 do artigo 81.º do Tratado e, nomeadamente, quando: a) For restringido o acesso de terceiros ao mercado das tecnologias, por exemplo através do efeito cumulativo de redes paralelas de acordos restritivos semelhantes que proibam os licenciados de recorrerem às tecnologias de terceiros; b) For restringido o acesso de potenciais licenciados ao mercado, por exemplo através do efeito cumulativo de redes paralelas de acordos restritivos semelhantes que proibam os licenciados de concederem licenças a outros licenciados; c) Sem qualquer razão objetivamente válida, as partes não explorarem a tecnologia licenciada. 2. Sempre que, num caso específico, um acordo de transferência de tecnologia a que é aplicável a isenção prevista no artigo 2.º produza efeitos incompatíveis com o n.º 3 do artigo 81.º do Tratado no território de um Estado-Membro ou numa parte deste com todas as características de um mercado geográfico distinto, a autoridade responsável pela concorrência desse Estado-Membro pode retirar o benefício do presente regulamento, nos termos do n.º 2 do artigo 29.º do Regulamento (CE) n.º 1/2003, em relação a esse território, nas mesmas circunstâncias que as estabelecidas no n.º 1 do presente artigo.”

administrativa competente, casos em que o objeto é o próprio pedido de registo pendente de concessão.

O facto de se tratar de pedidos que não foram ainda alvos de avaliação e que não se sabe se preenchem os requisitos de concessão tornam real a possibilidade de recusa com consequências concretas para o contrato de licença previamente celebrado com base no direito objeto do pedido.

Os vícios do direito de patente, que podem levar à sua invalidade, podem ter causas distintas como a anteriormente referida ausência de um ou mais requisitos de concessão (no caso das patentes, a novidade, a aplicação industrial e a atividade inventiva), e tais causas podem ser anteriores ou posteriores à celebração do contrato.

Podem assim ser caracterizados como vícios ou defeitos do direito, entre outros, a sua dependência em relação a outros direitos industriais e a impossibilidade de execução da invenção tal como descrita no pedido.

Isto não implica que não poderá haver outras causas de extinção do direito decorrentes da responsabilidade das partes como a falta de pagamento das taxas de manutenção.

O regime da extinção dos direitos de propriedade industrial está previsto no capítulo IV do título I do atual CPI, e nas causas de extinção estão incluídas a nulidade, a anulabilidade, a caducidade e a renúncia dos direitos em causa.

Vale salientar que a nulidade e a anulabilidade constituem pressuposto de invalidade e, a esse respeito, Luís Alberto Fernandes refere: “Na propriedade industrial, seguindo, nesta matéria, o Código Civil, o legislador distingue, na invalidade, os seus dois regimes típicos: nulidade e anulabilidade”⁴⁰.

A nulidade da patente, regulada no artigo 33º do atual CPI, tem como causas a insusceptibilidade de proteção do direito, a preterição de procedimentos ou formalidades imprescindíveis à concessão do direito e na respetiva concessão e a violação de regras de ordem pública, podendo ser pleiteada a todo o tempo por qualquer interessado.

A anulabilidade, por sua vez, está regulada no artigo 34º do atual CPI. Conforme o disposto no referido artigo, são anuláveis, total ou parcialmente, os direitos de patente⁴¹ quando o titular não tiver direito a eles (quando o direito não lhe pertença e quando tenham sido preteridos os dispositivos específicos referentes à titularidade e ao registo presentes no próprio CPI e enumerados no mesmo artigo 34º).

⁴⁰ FERNANDES, Luís Alberto de Carvalho, *A nova disciplina das invalidades dos direitos industriais*, in “Separata da Revista da Ordem dos Advogados”, Ano 63, I/II, Lisboa, Abril, 2003, p. 98.

⁴¹ Faz-se aqui referência específica à patente, dado ser o direito de patente o objeto do contrato de licença relevante para o presente estudo, embora o artigo 34º seja aplicável também a outros direitos de propriedade industrial, quais sejam os modelos de utilidade, as topografias de produtos semicondutores, os desenhos ou modelos e as marcas.

Face ao anteriormente exposto, faz-se mister perceber o regime legal aplicável às situações de invalidade do direito objeto do contrato, dadas as circunstâncias expostas, de nulidade e anulabilidade, e as suas consequências na esfera jurídica dos envolvidos.

Como referido anteriormente no presente trabalho, em Portugal, assim como em outros ordenamentos jurídicos Europeus, presume-se aplicável aos contratos de licença de direito de patente, os dispositivos legais referentes à locação, quando tais dispositivos não choquem com o previsto na legislação específica, o CPI. Isto significa que os dispositivos legais referentes à locação são aplicáveis subsidiariamente aos contratos de licença, desde que os mesmos não contradigam o preceituado no CPI.

Há, naturalmente, claras distinções entre a locação e os contratos de licença de direito de patente, entre elas o facto de nos contratos de licença estar previsto um dever inexistente no contrato de locação, que é o dever de explorar o bem. Nos contratos de licença de direito de patente, uma das responsabilidades do licenciado é a exploração do bem cedido⁴².

Passamos, assim, à análise das consequências da declaração de invalidade do direito de patente sobre o contrato de licença realizado com base neste mesmo direito. O artigo 36º do CPI atual, sobre a declaração de nulidade ou de anulação do direito, define: “A eficácia retroativa da declaração de nulidade ou da anulação não prejudica os efeitos produzidos em cumprimento da obrigação, de sentença transitada em julgado, de transação, ainda que não homologada, ou sem consequência de atos análogos”.

Deste preceito legal, podemos deduzir que, enquanto a declaração de nulidade ou anulação produz efeitos retroativos no que diz respeito ao direito propriamente dito, o mesmo não pode ser afirmado com respeito ao contrato de licença e os deveres cumpridos no âmbito do mesmo.

Desta forma, o direito de patente declarado nulo ou anulável é considerado inexistente desde o princípio, dada a retroatividade dos efeitos da sua invalidade definida na parte inicial do artigo 36º. Os seus efeitos operam *ex tunc* e, ao mesmo tempo, deixam de operar para o futuro.

A mesma direção é seguida pelo ordenamento jurídico Espanhol, como refere Remédio Marques, estando a retroatividade dos efeitos produzidos pela declaração de nulidade do direito de patente prevista no número 1 do artigo 114 da Lei de Patentes Espanhola⁴³, que determina: “A declaração de nulidade implica que a patente nunca foi válida considerando-se que nem a patente nem o pedido de patente que a originou tenham alguma

⁴² MARQUES, J. P. Remédio, op. cit., p. 41.

⁴³ MARQUES, J. P. Remédio, op. cit., p. 42.

vez tido os efeitos previstos no Título VI⁴⁴ da presente Lei, na medida em que tenha sido declarada a nulidade”.

A segunda parte do mesmo artigo determina que não são prejudicados os efeitos produzidos em cumprimento das obrigações assumidas com base neste mesmo direito declarado inválido, sendo desta forma presumível que ao cumprimento anterior de deveres não é aplicada a mesma retroatividade.

De facto, a submissão de um pedido de patente junto do INPI permite ao seu requerente, desde a data de prioridade, o gozo dos direitos inerentes à qualidade de titular de um direito de patente já concedido.

Desta forma, está o requerente desde este momento, lícitamente investido do poder de explorar exclusivamente a invenção e de proibir a sua exploração por terceiros, incluindo a possibilidade de concessão de autorização para que esses terceiros possam explorá-la, através, por exemplo, de um contrato de licença.

Como será visto, este investimento inicial das faculdades inerentes ao titular do direito no requerente antes mesmo da concessão do referido direito tem consequências nas circunstâncias futuras resultantes da invalidação desse mesmo direito.

Os efeitos da invalidade do direito de patente, seja por sua declaração de nulidade seja por sua anulabilidade, podem ser claramente sentidos no contrato celebrado com base no direito declarado inválido. Cabe, no entanto, perceber a extensão desses efeitos.

Em primeiro lugar, parece correto afirmar que, de acordo com o artigo 36º do CPI atual, os contratos já concluídos, que tenham sido executados, não são abrangidos pela declaração de nulidade ou anulabilidade efetivada no contexto do referido dispositivo legal.

Como esclarece Remédio Marques, com a conclusão de que os efeitos da nulidade ou anulabilidade do direito de patente não são sentidos nos contratos já concluídos na medida em que as obrigações das partes já se encontram executadas, subsiste a questão referente aos efeitos da nulidade e da anulabilidade nos contratos que se encontram em fase de execução⁴⁵.

Enquanto a nulidade do direito de patente apresenta como consequência o facto de que a relação contratual deixa de produzir efeitos, a matéria que desperta maior controvérsia neste contexto diz respeito aos efeitos da nulidade nas obrigações previamente executadas no escopo do contrato. Assim sendo, a questão levantada prende-se à nulidade ou não do contrato de licença como consequência da nulidade do direito de patente.

⁴⁴ Sobre os efeitos da patente e do pedido de patente.

⁴⁵ MARQUES, J. P. Remédio, op. cit., p. 43.

A doutrina parece apresentar duas soluções para a questão referente à validade do contrato de licença na sequência da declaração de nulidade ou anulação do direito de patente objeto do referido contrato.

Se por um lado, uma parte da doutrina defende a tese da nulidade do contrato de licença, por outro lado, a outra corrente defende a tese da validade do contrato e eficácia do mesmo até ao momento do trânsito em julgado, no que diz respeito aos efeitos decorrentes para as partes no contrato, e até ao momento do averbamento de tal declaração, no que diz respeito aos efeitos para terceiros.

Deste modo, existe no âmbito da primeira corrente, que aceita a tese da nulidade do contrato, direcionamentos distintos no que se refere à produção de efeitos retroativos, nomeadamente com relação à devolução das *royalties* pagas pelo licenciado ao licenciante.

Enquanto alguns doutrinadores, no âmbito da corrente de defesa da nulidade do contrato, admitem a devolução das *royalties* pagas até ao momento da declaração de nulidade, a partir da qual naturalmente o contrato deixa de surtir efeitos, com base no facto de considerarem que houve impossibilidade física do objeto, outros admitem tal devolução com base no enriquecimento sem causa.

No entanto, a maior parte da doutrina defende que a nulidade do direito de patente objeto do contrato não implica a nulidade do próprio contrato de licença, sendo aplicáveis nesse caso as regras da locação previstas no Código Civil⁴⁶.

Isto porque o direito, no momento da submissão do pedido de proteção já existe formalmente, tendo o seu requerente, como anteriormente explanado, as faculdades jurídicas do titular como se o mesmo já fora concedido. Desta forma, o licenciado já goza dos direitos atribuídos através do contrato de licença como se o direito de patente já fora concedido e possui vantagens económicas inerentes à sua qualidade de licenciado que o diferenciam de quaisquer terceiros não investidos destas mesmas faculdades.

Esta constituição formal encontra como exceção os casos em que o pedido de proteção de uma invenção por patente não poderia constituir um direito, por não conter as características necessárias à sua concessão, como, por exemplo, viole os bons costumes ou a ordem pública ou não constitua uma invenção, na forma que se requer por lei⁴⁷.

Portanto, o facto de que o licenciado beneficia de uma vantagem perante terceiros mesmo antes da concessão do direito de patente reforça a teoria com base na qual a validade do contrato de licença não é prejudicada pela nulidade ou anulabilidade do direito objeto do contrato.

⁴⁶ MARQUES, J. P. Remédio, op. cit., p. 45.

⁴⁷ MARQUES, J. P. Remédio, op. cit., p. 46.

Assim sendo, o licenciado não pode recusar-se a pagar *royalties* apoiando-se na possibilidade de que o direito seja considerado nulo ou anulável quando ainda seja beneficiado pela vantagem perante terceiros atribuída no âmbito do contrato de licença mesmo que esta posição esteja a ser ameaçada por essa possibilidade, considerando que tal ameaça não tenha afetado a sua posição.

Claro está que a devolução de *royalties* já pagas não seria concebível nestes casos, sendo os efeitos da nulidade ou anulabilidade aplicáveis apenas às obrigações ainda não cumpridas, pela ausência do decurso total do tempo previsto para a execução do contrato.

A Lei de Patentes Espanhola, em oposição, prevê expressamente a possibilidade de devolução de *royalties* com base na equidade e quando as circunstâncias assim o justifiquem. Neste sentido a alínea b) do número 2 do artigo 114º determina: “Sem prejuízo da indemnização por perdas e danos a que se haja dado lugar quando o titular da patente tenha atuado de má-fé, o efeito retroativo da nulidade não afetará: b) Os contratos concluídos antes da declaração de nulidade, na medida em que tenham sido executados com anterioridade à mesma. Não obstante, por razões de equidade e na medida em que as circunstâncias o justifiquem, será possível reclamar a restituição de quantias pagas em virtude do contrato”⁴⁸.

Claro está também que nada impede que as partes determinem, com base nos princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual, uma indemnização a ser paga pelo licenciante nos casos em que o direito seja considerado nulo ou anulável.

Nos casos em que a posição de vantagem do licenciado é de facto prejudicada, deixando o mesmo de beneficiar de vantagem perante terceiros ainda antes da declaração de nulidade ou anulabilidade do direito, Remédio Marques explica que este licenciado poderá pleitear a redução das *royalties* de acordo com o disposto no número 1 do artigo 1040º do Código Civil e através da sua aplicação por analogia aos contratos de licença de patente⁴⁹.

O número 1 do artigo 1040º do Código Civil, referente à redução da renda nos contratos de locação, define que: “Se, por motivo não atinente à sua pessoa ou à dos seus familiares, o locatário sofrer privação ou diminuição do gozo da coisa locada, haverá lugar a uma redução da renda ou aluguer proporcional ao tempo da privação ou diminuição e à extensão desta (...)”.

No que se refere aos casos em que há nulidade parcial do direito de patente, cabe referir que a caracterização da parcialidade diz respeito à declaração de nulidade de parte das reivindicações que compõem o pedido de patente. Desta forma, a nulidade pode ser decretada

⁴⁸ (nossa tradução).

⁴⁹ MARQUES, J. P. Remédio, op. cit., p. 48.

para apenas uma ou algumas das reivindicações, sem prejuízo da manutenção da validade das restantes reivindicações.

A este respeito, convém adicionalmente referir que uma reivindicação não pode ser considerada parcialmente nula. O que significa dizer que a parcialidade da nulidade de uma patente diz respeito às reivindicações consideradas no todo e nunca a uma reivindicação individualmente tomada.

Nos casos em que haja nulidade parcial da patente, conforme explanado anteriormente, o número 2 do artigo 114º do atual CPI, prevê a possibilidade de diminuição do âmbito da patente, determinando que: “Nos procedimentos perante o tribunal, o titular da patente pode efetuar, através da modificação das reivindicações, uma limitação do âmbito da proteção da invenção”.

Com base na diminuição do âmbito da patente, poder-se-á considerar a redução das *royalties* devidas pelo licenciado ao licenciante, na medida em que tal redução produza efeitos na exploração da invenção.

Do exposto, embora parte da doutrina, conforme explicado anteriormente, suporte a teoria da nulidade do contrato de licença com efeitos retroativos, o que implica a devolução de *royalties* pagas, outra grande parte da doutrina parecer discordar de tal solução e defende a teoria da produção de efeitos não retroativos às obrigações já cumpridas antes da declaração da invalidade do direito de patente objeto do contrato de licença.

Esta última posição é defendida por Remédio Marques e, a nosso ver, tem uma base sólida ancorada na relação de risco assumida pelas partes aquando da celebração do contrato de licença, tendo em consideração a própria natureza do seu objeto e ainda no disposto no próprio ordenamento jurídico Português, nomeadamente o artigo 36º do atual CPI pela razão invocada anteriormente, qual seja o facto de se prever especificamente que “a eficácia retroativa da declaração de nulidade ou da anulação não prejudica os efeitos produzidos em cumprimento de obrigação (...)”.

A nosso ver, acresce ainda o facto de que as *royalties* pagas ao licenciante são na maior parte das vezes vinculadas às vendas líquidas efetuadas pelo licenciado. Tendo havido *royalties*, parte-se do pressuposto que o licenciado obteve lucro pela exploração do objeto da licença.

Adicionalmente, nos casos em que se prevê um pagamento misto, através da conjugação de uma prestação inicial e posteriores prestações periódicas indexadas às vendas líquidas do licenciado, o eventual pagamento efetuado na forma de prestação única inicial é normalmente calculado com base nos custos incorridos para o desenvolvimento da invenção e serve como um ponto de partida do licenciante para a garantia de que foi ressarcido dos custos

referentes ao esforço para a criação da invenção, incluindo, mas não se limitando a: custos de registo, custos referentes ao trabalho do investigador e custos referentes aos recursos físicos utilizados.

No entanto, quando a contrapartida financeira do licenciado tenha sido concretizada através de uma prestação única, poder-se-á interpretar que esta quantia se refere ao pagamento, que poderia de todo modo ser faseado caso as partes assim o pretendessem, do valor total referente à duração da execução do contrato.

Isto significa que a prestação única refletiria a contrapartida por todo o período de execução do contrato, que não se presumiria concluído no momento da declaração de nulidade ou anulabilidade visto que pelo menos algumas da obrigação do licenciante manter-se-iam pendentes de cumprimento. Nestes casos, parece correto afirmar que o licenciado poderá pleitear a devolução de parte das quantias pagas com base no argumento do enriquecimento sem causa do licenciante⁵⁰.

De qualquer forma, o enriquecimento sem causa e o abuso de direito podem sempre ser argumentos válidos para o reconhecimento pelo juiz, conforme o caso concreto, da necessidade de devolução, ao licenciado, de parte dos valores pagos.

Havendo, todavia, má-fé do licenciante poderá esse responder pelo conhecimento da invalidade do direito de patente objeto do contrato no momento de celebração do mesmo. Nestes mesmos moldes, a Lei de Patentes Espanhola prevê no número 2 do seu artigo 114º o dever de indemnização do licenciado pelo licenciante quando este último tenha agido de má-fé em relação à nulidade do direito objeto do contrato de licença.

Como visto, as categorias de extinção dos direitos de propriedade compreendem a nulidade, a anulabilidade, a caducidade e a renúncia. Concluída a análise relativa às consequências da declaração de invalidade do direito de patente, que inclui a sua nulidade e anulabilidade, passamos ao estudo referente às consequências da caducidade e da renúncia no que diz respeito ao direito de patente.

As causas de caducidade dos direitos de propriedade industrial estão previstas no artigo 37º do CPI atual, sendo elas a falta de pagamento das taxas, o decurso do seu prazo de duração ou ainda as causas invocadas por qualquer interessado.

A caducidade por decurso do prazo de duração do direito de patente implica, salvo quando determinado pelas partes em contrário, o término do contrato de licença. Caberá às partes definirem o prazo de duração do contrato, que normalmente corresponde ao prazo de duração do direito de patente.

⁵⁰ Sobre o montante a ser ressarcido, Remédio Marques explica que “será tanto maior quanto menor tenha sido o tempo transcorrido entre a data de celebração do contrato e a da invalidação do direito industrial com base no qual ele fora celebrado.” MARQUES, J. P. Remédio, op. cit., p. 52.

Como visto anteriormente, o decurso do prazo de validade do direito de patente objeto do contrato não implica necessariamente o término do contrato, dado que a obrigação de pagamento de *royalties* pode ultrapassar o referido prazo. Adicionalmente, o contrato de licença pode prever a obrigação do licenciante de informar saber-fazer associado à invenção que transpõe a duração do direito de patente.

O pagamento de *royalties* que ultrapassam o limite de vigência do direito de patente, conforme anteriormente visto, não parece ser contrário às regras da concorrência em vigor na Europa, traduzindo-se na possibilidade real de continuação do contrato de licença mesmo depois de expirado o direito com base no qual foi celebrado o referido contrato.

Naturalmente, o direito de patente estará livre para ser explorado por quaisquer terceiros interessados, pois terá caído em domínio público. Partindo desta premissa, as partes decidirão conforme as suas necessidades e interesses.

A caducidade por falta de pagamento de taxas fará pender sobre a parte culpada pela ausência do pagamento as consequências do incumprimento do contrato. Apesar de normalmente ser obrigação do licenciante a manutenção do direito de patente do qual é titular, o contrato de licença, nomeadamente de carácter exclusivo, pode prever, no âmbito do conjunto de obrigações do licenciado o pagamento das taxas de manutenção do direito objeto do contrato.

Para a execução das tarefas inerentes à manutenção do direito de patente pelo licenciado, poder-se-á prever, no próprio contrato, a obrigação de emissão de uma procuração pelo licenciante ao licenciado quando tal se afigure necessário.

O incumprimento do contrato poderá ter como consequência a possibilidade de resolução pela parte lesada, sem prejuízo da eventual indemnização devida pelas perdas e danos causados pela caducidade do direito de patente.

No que se refere à renúncia, esta categoria de extinção de direito industrial está prevista no artigo 38º do CPI, que prevê que a mesma não prejudica os direitos derivados de terceiros desde que estejam averbados, havendo a possibilidade de que estes terceiros substituam o titular original na medida em que esta substituição seja necessária.

Assim sendo, o licenciado tem como ferramenta para impedir que o direito deixe de existir, a faculdade de se substituir ao licenciante titular do direito, passando ele próprio a figurar como titular.

Neste sentido, com a substituição do licenciante pelo licenciado, na qualidade de titular do direito de patente objeto do contrato de licença, dar-se-á naturalmente a extinção do contrato, uma vez que o desaparecimento de uma das partes e a substituição de uma por outra

provoca confusão, na medida em que a mesma parte passa a credora e devedora no âmbito do mesmo contrato, conforme o previsto no artigo 868^{o51} do CC.

No que se refere aos restantes contratos de licença não-exclusiva eventualmente celebrados com base no mesmo direito de propriedade industrial objeto da renúncia, a sua existência não deverá ser prejudicada pela substituição do titular do direito, subsistindo a essa substituição, valendo ressaltar que, de acordo com o número 1 do artigo 871^o do Código Civil, “a confusão não prejudica os direitos de terceiro”.

A renúncia do direito de patente, no ordenamento jurídico Espanhol, está prevista no artigo 118^o da Lei de Patentes que, no seu número 4, prevê que “não se poderá admitir a renúncia do titular de uma patente sobre a qual existam direitos reais ou licenças inscritos no Registo de Patentes sem que conste o consentimento dos titulares dos direitos inscritos”⁵².

Claro está que a necessidade de conhecimento por parte do licenciado com referência à renúncia do licenciante como titular do direito é uma premissa em ambos os ordenamentos jurídicos, uma vez que o número 5 do artigo 38^o do CPI assim o prevê, sendo necessária para a substituição do titular do direito a devida notificação dos terceiros interessados, cujos direitos derivados se encontrem averbados.

Cabe referir, todavia, que apesar de ambos os ordenamentos jurídicos requererem a notificação dos interessados, o Espanhol, diferentemente do Português, requer o consentimento destes interessados para que a renúncia possa de facto ocorrer.

É importante salientar que outras causas de extinção do direito, que não a invalidade, caducidade ou renúncia, podem existir, podendo, adicionalmente, haver casos em que, não havendo extinção, os elementos constitutivos do direito são objeto de transformação tal que, inevitavelmente, provocarão a alteração do contrato.

Desta forma, comecemos com os casos em que há alterações nas reivindicações. Como é sabido, e de acordo com o exposto anteriormente, um pedido submetido poderá ser alvo de notificações por parte da autoridade administrativa responsável pela análise do pedido e a sua consequente concessão ou recusa.

As consequências desta interação podem afetar os direitos concedidos no âmbito do contrato de licença, na medida em que o licenciado, tendo adquirido a faculdade de exploração do direito no seu escopo mais abrangente, no contexto do texto de patente submetido a análise, pode ver-se obrigado a diminuir o seu horizonte de exploração por uma eventual possibilidade de infração de direitos de terceiros.

⁵¹ O artigo 868^o do Código Civil determina que “quando na mesma pessoa se reúnam as qualidades de credor e devedor da mesma obrigação, extinguem-se o crédito e a dívida”.

⁵² (nossa tradução).

Havendo, por este motivo, uma redução no âmbito material da futura proteção, haverá claramente uma redução na prestação do licenciante no âmbito do contrato e uma consequente alteração das circunstâncias de exploração do direito por parte do licenciado⁵³.

As consequências desta alteração do âmbito de proteção do pedido, e o seu impacto na possibilidade real de exploração deste mesmo direito, permitem ao licenciado usufruir de alternativas justas para a resolução do problema colocado referente à sua posição como detentor de faculdades jurídicas relacionadas com o direito reduzido.

No entender de Remédio Marques, haveria duas soluções, das quais o licenciado se poderia socorrer, e passíveis de aplicação ao caso de alteração das reivindicações do pedido de patente e consequente diminuição do seu conteúdo e do seu âmbito de proteção⁵⁴.

A primeira possibilidade seria a redução do valor das *royalties* devidas dada a diminuição no gozo da coisa, por motivo imputável ao licenciante, conforme o disposto no número 1 do artigo 1040º do Código Civil, aplicável ao regime de locação. Esta solução encontrada apresenta uma ligação a uma das faculdades atribuídas ao credor nos casos em que haja uma impossibilidade parcial de cumprimento, sendo este incumprimento parcial de alguma importância, de acordo com o previsto nos números 1 e 2 do artigo 802º do Código Civil.

A outra solução passível de aplicação refere-se à resolução do contrato, com base, mais uma vez, no regime de locação. A alínea c) do número 1 do artigo 1034º em conjugação com a alínea b) do artigo 1032º, ambos do CC, preveem, assim, que há incumprimento do contrato quando “o direito do locador não possuir os atributos que ele assegurou ou estes atributos cessarem posteriormente por culpa dele” ou quando o bem “apresentar vício que lhe não permita realizar cabalmente o fim a que é destinado, ou carecer de qualidades necessárias a esse fim ou asseguradas pelo locador (...) se o defeito surgir posteriormente à entrega, por culpa do locador”.

Nas soluções apresentadas, às quais o licenciado pode recorrer aquando da redução do âmbito das reivindicações do pedido, o licenciante responde por esta redução do âmbito de proteção do pedido, objeto do contrato de licença, presumindo-se haver culpa por esta diminuição do escopo do direito em análise.

O pedido de proteção do direito, objeto do contrato, pode ainda sofrer alterações significativas no que se refere à própria forma de proteção requerida na medida em que no decurso da análise do pedido poderão ser suscitadas limitações quanto ao cumprimento dos requisitos essenciais à concessão.

⁵³ MARQUES, J. P. Remédio, op. cit. p. 65.

⁵⁴ MARQUES, J. P. Remédio, op. cit. p. 66.

Os requisitos de concessão de um direito de patente, conforme mencionado previamente, são: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Os modelos de utilidade, não obstante a existência de limitações quanto ao seu objeto em comparação com as patentes⁵⁵, devem cumprir os mesmos requisitos de concessão.

O requisito da atividade inventiva exigido para os modelos de utilidade, todavia, apresenta uma distinção, em termos valorativos, quando comparado com o requisito da atividade inventiva exigido para as patentes.

Assim sendo, enquanto o requisito da atividade inventiva de uma invenção, para a sua concessão por patente, consubstancia-se no facto de a mesma “não resultar de uma maneira evidente do estado da técnica para um perito da especialidade”, no caso da proteção por modelo de utilidade, o critério acima referido pode ser substituído pelo facto de a invenção apresentar “uma vantagem prática, ou técnica, para o fabrico ou utilização do produto ou do processo em causa”.

Melhor explicando: caso uma invenção não preencha o primeiro requisito, ou seja, caso ela resulte de uma maneira evidente do estado da técnica para um perito da especialidade, mas apresente “uma vantagem prática, ou técnica, para o fabrico ou utilização do produto ou do processo em causa”, ela não será passível de proteção por patente, mas o será por modelo de utilidade.

O CPI atual permite a submissão simultânea ou sucessiva de um pedido de patente e de um pedido de modelo de utilidade para uma mesma invenção⁵⁶ e nada obsta a que, durante a apreciação de um pedido submetido para proteção por patente, o mesmo seja reconhecidamente impassível de proteção por este meio, dado o incumprimento do requisito de atividade inventiva exigido.

Nestes casos, é possível que este mesmo pedido seja transformado num pedido de modelo de utilidade, conquanto tal invenção cumpra o segundo critério referente à atividade inventiva exigido para a concessão por esta modalidade de direito.

Naturalmente, o direito de patente e o direito de modelo de utilidade apresentam diferenças que decerto afetam o contrato de licença já celebrado. Convém relembrar que estas modalidades de direito de propriedade industrial contêm, entre outras distinções, prazos de duração diferentes e valores de taxas de manutenção distintos.

A partir desta alteração unilateral no objeto do contrato previamente celebrado, por culpa do licenciante, caberá ao licenciado tomar as medidas que julgar adequadas, conforme as ferramentas legais disponíveis para o efeito.

⁵⁵ Alíneas b) e c) do artigo 119º do CPI.

⁵⁶ Cabe ressaltar que a proteção definitiva só poderá ser efetuada através de uma das categorias de direito, caducando o modelo de utilidade após a concessão de uma patente para a mesma invenção.

Caso aceite a alteração do objeto do contrato, efetuando-se uma novação do mesmo, poderá pleitear a redução das *royalties* devidas, uma vez que se poderá considerar o direito de modelo de utilidade menos abrangente, e consequentemente, com um valor reduzido face ao direito de patente.

Não havendo intenção do licenciado em manter o contrato ou efetuar a sua novação, poder-se-á considerar o incumprimento culposo do contrato por parte do licenciante, com a aplicação do regime previsto na alínea b) do artigo 1032º do Código Civil, que prevê a possibilidade de resolução do mesmo, dando lugar ao pagamento, pelo licenciante, de uma indemnização por perdas e danos.

Em alternativa, poder-se-á invocar o incumprimento culposo do contrato por parte do licenciante, com base na alínea b) do artigo 1031º do Código Civil, na medida em que o mesmo não foi capaz de assegurar o gozo do bem imaterial para os fins a que ele se destina.

Ainda com referência à alteração no objeto do contrato de licença e as suas consequências, abordaremos brevemente os efeitos da recusa e da retirada do pedido de patente.

Conforme anteriormente mencionado, o pedido de patente ainda não concedido pode ser objeto de contrato de licença, sendo a sua recusa uma possibilidade real no decorrer da execução do contrato⁵⁷. A recusa de um pedido de patente que tenha sido objeto de um contrato de licença terá claramente consequências no contrato com base no qual foi celebrado. Caberá, aqui, perceber quais são as consequências associadas à referida recusa.

No entender de Remédio Marques, não se pode exigir do licenciante a garantia de sucesso do pedido de proteção, quando a recusa do pedido tenha ocorrido sem que o resultado seja devido a dolo ou mera culpa do mesmo.

Nestes casos, dar-se-á a impossibilidade de prestação por parte do licenciante, mas que não lhe é imputável. O licenciado terá, nesta ocasião, a possibilidade de resolver o contrato ou requerer a redução das *royalties* quando a recusa for parcial, com base no artigo 1040º do Código Civil, referente ao regime da locação, não havendo lugar à indemnização do

⁵⁷ É perfeitamente natural que uma patente, ainda em fase de análise, seja licenciada, dado que grande parte das autoridades administrativas responsáveis pela análise e concessão de pedidos de patentes têm, por várias razões, aumentado o prazo de análise, também conhecido como *backlog*, e consequente decisão sobre a recusa ou concessão dos referidos pedidos. Como é sabido, o prazo de validade de uma patente começa a contar deste a data de submissão, a chamada “data de prioridade”. Assim sendo, um pedido que tenha levado sete anos para ser concedido, apenas terá mais treze anos de validade a partir da sua concessão. Wim van der Eijk, vice-presidente do Instituto Europeu de Patentes para Assuntos Legais e Internacionais, explica que existe uma diferença entre o “stock” de pedidos de patentes, que se refere ao número de pedidos de patentes pendentes e o “backlog” de pedidos de patentes, que se refere ao número de pedidos de patentes pendentes, cujo prazo oficial de análise foi já ultrapassado. Refere ainda que o problema do “backlog” está relacionado com motivos distintos, como o aumento das atividades de investigação e desenvolvimento, o surgimento de novas matérias patenteáveis, a utilização das patentes para a avaliação do valor das empresas, entre outros. Disponível em: [http://www.ficpi.org/AIPLA-FICPI-Colloquium/A1-Van der Eijk\(EPO\).pdf](http://www.ficpi.org/AIPLA-FICPI-Colloquium/A1-Van der Eijk(EPO).pdf).

licenciado. Adicionalmente, a devolução de *royalties* pagas a um licenciante que tenha agido de boa-fé apenas pode ocorrer com base no enriquecimento sem causa.

Quando o objeto do pedido não seja sequer suscetível de proteção ou não seja executável, poder-se-á aplicar o regime do número 1 do artigo 401º do Código Civil, referente à impossibilidade originária da prestação.

Havendo negligência do licenciante por falta de cumprimento das obrigações procedimentais ou por omissões que lhe são atribuídas, caberá a si a responsabilidade pela recusa. Parece-nos, no entanto, possível que a responsabilidade seja imputável ao próprio licenciado, quando este último, nos termos do contrato celebrado, tenha sido designado para o cumprimento das tarefas de gestão do pedido objeto do contrato.

Enquanto a recusa pode ser motivada por razões inimputáveis ao licenciante, claro está que a retirada do pedido de proteção ainda em análise pela autoridade administrativa, deve-se ao licenciante e tem como consequência a violação do contrato de licença celebrado. A responsabilidade do licenciante apresenta como resultado a possibilidade de o licenciado pleitear a indemnização por danos.

Convém salientar que, enquanto o ordenamento jurídico Espanhol⁵⁸ prevê a necessidade de consentimento do licenciado para que o licenciante possa retirar o pedido de proteção por patente, objeto do contrato de licença, o ordenamento jurídico Português assim não o prevê.

Pela ausência de previsão legal, no ordenamento jurídico Português, que vincule tanto a renúncia como a retirada do pedido de proteção por patente, Remédio Marques defende a possibilidade de substituição do titular do pedido submetido, o licenciante, pelo licenciado, nos casos em que o primeiro efetue a sua retirada, assim como aplicável nos casos de renúncia do pedido, conforme o disposto no número 5 do artigo 38º do CPI⁵⁹.

Por último, vale ressaltar que nem sempre a extinção do direito de patente, ou do pedido ainda não concedido, com base no qual foi estabelecido o contrato de licença, tem como consequência a resolução do referido contrato. Dado que, muitas vezes o contrato de licença tem uma componente mista, sendo previstas outras obrigações por parte do licenciante, como a comunicação de saber-fazer secreto, estas obrigações poderão ser mantidas e, estando o licenciado interessado na sua continuação, poder-se-á manter o contrato. Nestes casos, dada a alteração, em parte, do objeto, o licenciado poderá requerer a diminuição das *royalties* devidas.

⁵⁸ Os números 1 e 2 do artigo 43º da Lei de Patentes Espanhola determina: “1 – O pedido de patente pode ser retirado pelo requerente em qualquer momento antes da concessão da patente. 2 – Quando figurem inscritos no Registo de Patentes direitos de terceiros sobre o pedido, este só poderá ser retirado com o consentimento dos titulares de tais direitos” (nossa tradução).

⁵⁹ MARQUES, J. P. Remédio, op. cit., p. 63.

8. CONCLUSÕES

O presente trabalho teve como objetivo elencar alguns dos problemas suscitados na celebração e execução do contrato de licença de invenção protegida por patente. Uma vez que se trata de um contrato atípico, a análise realizada recorreu à legislação subsidiariamente aplicável, no ordenamento jurídico nacional, nomeadamente o Código Civil Português, com recurso à doutrina disponível em âmbito nacional. Foram também utilizados dispositivos de ordenamentos jurídicos estrangeiros, nomeadamente o espanhol, como fonte de comparação para o aprofundamento do estudo da problemática analisada.

Embora no cenário nacional, o volume dos contratos de licença de invenções protegidas por patentes ainda seja incipiente, trata-se de uma forma de contratação cada vez mais frequente, podendo a sua natureza internacional servir como base para futuros desenvolvimentos na matéria.

Índice

Sessão Plenária

O Tribunal da Propriedade Intelectual

José Miguel Figueiredo 9

Sessão I - Propriedade Intelectual

Notas sobre o regime do direito especial do fabricante de base de dados

Pedro Dias Venâncio 22

Transcrição de pequenos trechos - plágio ou não

Leonardo Gomes de Aquino 38

Arbitrabilidade de disputas de propriedade intelectual: a arbitragem como uma ferramenta útil para os negócios internacionais

Marcio Merkl 78

Sessão II - Propriedade Industrial

Contratos de Licença de invenção protegidas por patentes

Patrícia Lima 114

Índice 152