



**PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS,
ESTRATÉGIA E DESENVOLVIMENTO – PPED/IE/UFRJ
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: IPID**

Patricia Carvalho da Rocha Porto

**CRITÉRIOS PARA A PROTEÇÃO ACUMULADA DE DIREITOS DE
PROPRIEDADE INTELECTUAL NO BRASIL: marcas e direitos autorais**

RIO DE JANEIRO-RJ

2017

PATRICIA CARVALHO DA ROCHA PORTO

**CRITÉRIOS PARA A PROTEÇÃO ACUMULADA DE DIREITOS DE
PROPRIEDADE INTELECTUAL NO BRASIL: marcas e direitos autorais**

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação *stricto sensu* em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro como partes dos requisitos necessários para a obtenção do título de Doutora em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento.

Orientador: Prof. Dr. Allan Rocha de Souza

Rio de Janeiro-RJ

2017

P853

Porto, Patrícia Carvalho da Rocha.

Critérios para a proteção acumulada de direitos de propriedade intelectual no Brasil: marcas e direitos autorais.

Patrícia Carvalho da Rocha Porto - 2017

304 f.: 31 cm.

Orientador: Allan Rocha de Souza

Tese (Doutorado) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Economia, Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas Estratégia e Desenvolvimento, 2017.

Bibliografia: 286-304.

1 Propriedade intelectual-Brasil; 2 acumulação de direitos; 3 marcas; 4 direitos autorais; 5 critérios de aceitabilidade. I. Souza, Allan Rocha de (Orient); II Universidade Federal do Rio de Janeiro – Instituto de Economia; III Título

CDD 346.81048

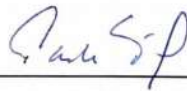
PATRICIA CARVALHO DA ROCHA PORTO

CRITÉRIOS PARA A PROTEÇÃO ACUMULADA DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL NO BRASIL: marcas e direitos autorais

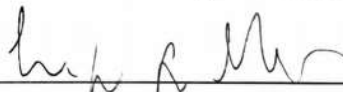
Tese aprovada em 25 de agosto de 2017.



Prof. Dr. Allan Rocha de Souza – PPED/UFRJ



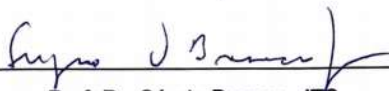
Prof. Dr. Paulo Bastos Tigre – PPED/UFRJ



Prof. Dr. Leandro Mendonça Riodades – PPED/UFRJ



Prof. Dra Patricia Peralta – Academia INPI



Prof. Dr. Sérgio Branco - ITS

DEDICATÓRIA

Com gratidão e carinho é que dedico esta tese ao Professor Doutor Denis Borges Barbosa (in memoriam).

Essa tese só foi possível porque tive o privilégio e a felicidade de ter em minha vida, por 16 anos, como mestre, professor, chefe, colega de profissão e grande amigo, Denis Borges Barbosa. Com ele aprendi a gostar do meu ofício, a me descobrir aluna e professora, aprendi a gostar de música clássica e flauta doce. Ele me ajudou a explorar Paris e, por meio das suas dicas, roteiros, mas, acima de tudo, através do seu olhar apaixonado por essa cidade, fez com que eu me encantasse pela cidade Luz, mesmo que à segunda vista. Ele me apresentou patê de campagne e rillet, iguarias que adoro. Ele me ensinou, por meio da relação quase filial que tínhamos, a entender e aceitar melhor a minha relação com meu pai. Ele me deu uma irmã e amiga de vida e que amo. Com ele aprendi a querer que o meu trabalho tenha uma função social e que eu sempre busque por meio dele contribuir com questões sociais e de interesse público. Trabalhando com ele e convivendo com sua genialidade, aprendi a superar meus limites e a acreditar no meu potencial. Se ele sempre acreditou, quem sou eu para duvidar?

Ele também me ensinou o que é o Direito, a como pensar o Direito. Especificamente sobre a matéria aqui pesquisada, ele generosamente comigo compartilhou suas infinitas lições, sua visão do que é propriedade intelectual, qual seu conteúdo e delimitação, para quem ela serve, o que justifica sua tutela e seus limites. Sem suas lições e incentivos não existiria essa tese. Ela quase não foi finalizada por conta de sua partida. Contudo, especialmente, essa tese só foi possível, porque depois de todos os fundamentos ensinados, ele me incentivou a explorar, dissecar, pensar, ponderar, questionar, desconstruir e reconstruir esse direito, para que eu tivesse o meu conhecimento e entendimento sobre a matéria. Mais do que a visão e lições do que ele entendia sobre o direito e, especialmente, sobre propriedade intelectual, ele sempre me incentivou a buscar a minha autonomia intelectual.

Essa tese é por causa dele e para ele. Sempre, aonde eu for e tiver a oportunidade de contribuir com os conhecimentos que tenho sobre o tema, suas lições irão comigo.

Em 2008, tive o privilégio de participar da sua banca de defesa de tese. Há época, como já trabalhava como advogada e pesquisadora em seu escritório, muitas das minhas pesquisas se viram refletidas em seu trabalho. Recordo-me que o seu livro, foi uma das primeiras obras na qual tive a alegria de ver meus escritos citados. Quando o livro ficou pronto, em sua dedicatória ele escreveu as seguintes palavras, que aqui, hoje, tenho a alegria de lhe devolver:

“Denis, essa tese reflete o seu *corpus* e - muito - o intangível.”

AGRADECIMENTOS

Aos meus pais, Ricardo da Rocha Porto e Cybelle Carvalho da Rocha Porto, por todo o amor e dedicação, por terem me inspirado a ser quem hoje sou e, principalmente, por me ensinarem que nada é para sempre, mas que sempre é tempo de se recomeçar e lutar para termos a vida que desejamos.

Às minhas irmãs e companheiras: Mônica Carvalho da Rocha Porto e Thais Carvalho da Rocha Porto pela parceria de vida.

À minha filhota Milla e ao meu sobrinho Chico. Companheiros de noites em claro escrevendo e fontes de fofura, amor incondicional e carinho.

Aos meus amigos por todo suporte e incentivo: Cláudia, Giselle, Graziela, Adriano, Alessandra, Bruno, Ana Beatriz, Marcus, Thalita, Cristiane, Patricia, Veronica, Jussanã.

Ao meu orientador e amigo Allan Rocha, por todas as lições, orientações palavras de incentivo e apoio ao longo da tese.

De forma especial à Prof. Carla Eugenia Barros, por ter sido farol norte em momento de neblina.

Aos meus colegas da Darts-IP: David Dionisio, Rachel, David Marques, Simone, Christian, Juliana, Folly e toda a família Dartisian.

Aos meus colegas e professores do PPED, Lucas, Jussanã, Joana, Renata La Rovere, Maria Tereza Leopardi, Ronaldo Fiani, Leandro Mendonça e tantos outros.

Às Professoras e amigas, Karin Grau-kuntz, Patricia Peralta, Claudia Chamas, Maria Tereza Leopardi pelas conversas, lições, amizade e incentivos

Aos Professores Leandro Mendonça, Sérgio Branco, Cláudia Chamas, Patrícia Peralta, Jorge Cruz, Paulo Tigre, por aceitarem participar de minha banca de defesa.

À CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) pela concessão da bolsa de doutorado Sanduíche no Maxplanck.

Ao Instituto Maxplanck de Inovação e Concorrência em Munique, Alemanha, por ter me recebido como pesquisadora visitante. Agradeço à Annette Kur pela orientação do meu sanduíche. À Frau Ingrid Bolaund. Aos meus colegas de biblioteca, Atsuko, Heloísa, Selva, Petr.

LISTA DE ABREVIATURAS

ADPI	– Acumulação de Direitos de Propriedade Intelectual
CC	– Código Civil
CFRB/88	– Constituição da Republica Federativa do Barsil
CPR	– Common-pool resource
CUB	– Convenção da União de Berna
CUP	– Convenção da União de Paris
DPI	– Direitos de Propriedade Intelectual
DPIND	– Direitos de Propriedade Industrial
DA	– Direito autoral
DI	– Desenho industrial
DRM	– Digital Rights Managements
EUAI	– Estados Unidos da América
GATT	– Genneral Agreement on Tariffs and Trade
LPI	– Lei da Propriedade Industrial
LDA	– Lei de Direitos Autorais
PI	– Propriedade Intelectual
SDPI	– Sistema Direito de Propriedade Intelectual
OMPI	– Organização da Propriedade Intelectual
OMC	– Organização mundial do comércio
CFRB/88	– Constituição da Republica Federativa do Barsil
TRIPS	– Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

RESUMO

A expansão contínua dos espaços de apropriação exclusiva sobre os bens intelectuais pelos direitos de propriedade intelectual - DPI tem propiciado o aumento de casos de regimes de acumulação de DPI sobre um mesmo bem intelectual. Muitas vezes essa acumulação é exercida de forma a não respeitar os modelos e limites de cada regime de DPI individualmente e, não raro, nesses casos, um regime de DPI mitiga ou anula os propósitos e os limites do outro regime acumulado. Tal fato, além de gerar um desequilíbrio no sistema de direitos de propriedade intelectual, viola direitos e interesses maiores e alheios ao sistema. Nesse sentido, relevante se faz o aprofundamento no estudo desse fenômeno e dos seus impactos para o sistema de propriedade intelectual, o interesse público nacional e para as políticas públicas do país voltadas à matéria. Ademais, fundamental é verificar quais os critérios gerais que um regime de acumulação de direitos de propriedade intelectual deve observar para ser aceito no ordenamento jurídico nacional. A presente pesquisa, ainda, estudará de forma específica os regimes de acumulação entre direito marcário e direito autoral com o objetivo de verificar como os critérios gerais podem ser aplicados para nortear a adequada proteção do mencionado regime acumulado de direitos.

PALAVRAS-CHAVES: Propriedade intelectual. Acumulação de direitos. Critérios de aceitabilidade. Marcas. Direitos autorais.

ABSTRACT

The continuous expansion of the exclusive ownership of intellectual assets by the intellectual property rights - IPR - has enabled the increase of overlapping IPRs upon one sole intellectual asset. In many cases, such overlapping is enforced by means that do not respect the limits and models of each individual IPR and, not rarely, in such cases one IPR regime mitigates or annuls the purposes and limits of the other regime. Such fact, besides unbalancing the intellectual property system, breaches broader rights and interests that are not part of the system. In this sense, it is important to focus this study in such phenomenon and its impacts on the intellectual property system, national public interest and the public policies of the with regards to such subject matter. The research also encompasses possible mechanisms capable of assisting the cohibition, limitation or making the dysfunctional intellectual property rights overlaps compatible in Brazil. In addition, it is fundamental to verify what general criteria that a regime of accumulation intellectual property rights must observe to be accepted in the national legal order. The present research will also study specifically the regimes of accumulation between trademark law and copyright in order to verify how the general criteria can be applied to guide the adequate protection of the aforementioned cumulative regime of rights.

KEY-WORDS: Intellectual Property. Overlapping Rigths. Trademarks. Copyrights. Parameters of acceptance.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	13
1 O BEM INTELECTUAL E A PROPRIEDADE INTELECTUAL: UMA DAS POSSÍVEIS ANÁLISES.....	20
1.1 O bem intelectual.....	21
1.1.1 O bem intelectual fora da propriedade intelectual.....	27
1.2 As origens do sistema de propriedade intelectual-sdpi.....	31
1.2.1 Precedentes da proteção.....	33
1.2.2 A Criação e estrutura do Sistema de Propriedade Intelectual e sua adequação com os objetivos de uma época	36
1.2.3 O Interesse Público e sua consideração desde o início do sistema.....	43
1.2.4 As características estruturais do Sistema de Direitos de Propriedade Intelectual.....	46
1.3 A evolução do sistema de direitos de propriedade intelectual.....	50
1.4 O sistema de direitos de propriedade intelectual e sua relação com o direito da concorrência.....	56
1.5 PI não é a única alternativa. Seria ela a mais eficiente?.....	59
1.5.1 Commons. Uma alternativa ao Sistema vigente.....	62
2 Uma visão acerca dos direitos de propriedade intelectual e sua adequada proteção no ordenamento jurídico interno.....	68
2.1 Aspectos introdutórios da proteção dos dpi pela constituição.....	68
2.2 A interpretação dos dps.....	71
2.3 Definindo o DPI no ordenamento constitucional nacional	77
2.3.1 DPI: um sistema com unidades autônomas.....	77
2.3.2 Os bens intelectuais protegidos por DPIs sob a CRFB/88.....	78
2.3.3 O conteúdo protegido por DPI na CFRB/88.....	82
2.3.4 A Propriedade Constitucional e a Propriedade Intelectual.....	85
2.3.4.1 As diferenças entre os DPIs e a propriedade real.....	88

2.3.5	A natureza proprietária dos DPIs.....	93
2.4	DPI e seus limites intrínsecos e extrínsecos.....	98
2.4.1	Limites Constitucionais Externos ao SDPI.....	103
2.4.2	Exclusão em uma Constituição de Liberdades.....	104
2.4.2.1	Livre iniciativa livre concorrência como fundamentos da CRFB/88.....	105
2.4.2.2	Liberdades sociais - Direitos Sociais.....	107
2.4.3	Limites Internos dos DPIs na Constituição.....	107
2.4.3.1	Função social da Propriedade e DPI.....	108
2.4.3.2	Cláusula finalística dos Direitos de Propriedade Industrial.....	111
2.4.3.3	Princípio das especificidades das proteções.....	116
2.4.3.4	Princípio da novidade; Princípio do Contributo mínimo e Princípio da Inderrogabilidade do Domínio Público subsequente.....	122
2.4.4	Limites face aos sujeitos - Os diversos usos de um bem intelectual e seus sujeitos.....	125
2.4.5	Natureza e eficácia das normas e dos princípios que constituem os limites constitucionais internos dos DPI.....	129
2.5	Ponderação dos DPIS.....	130
2.6	Ferramentas constitucionais para a efetivação dos direitos fundamentais.....	134
3	ACUMULAÇÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL - PARTE GERAL.....	136
3.1	Conceito.....	138
3.1.1	Outros conceitos e definições relevantes.....	143
3.2	Origem e evolução.....	144
3.2.1	Fatores que contribuíram para a expansão da cumulação de DPI e para o aumento dos casos de cumulações disfuncionais.....	145
3.2.1.1	One size does no fits All.....	151
3.3	Da deformação do sistema pela convergência ao nascimento da acumulação de direitos de propriedade intelectual.....	155
3.4	Acumulação desarmonica de direitos de propriedade intelectual.....	160
3.4.1	Formas de enfrentar a problemática das acumulações de direitos de propriedade intelectual.....	165
3.4.2	As consequências deletérias das ADPI desarmonicas.....	167

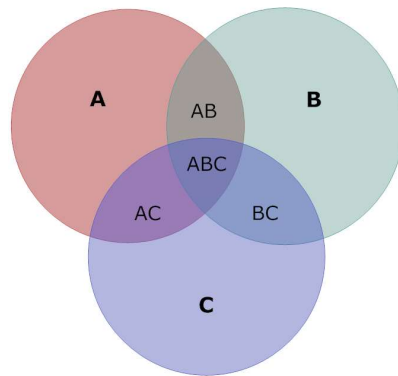
3.5	Identificação dos regimes de ADPIS desarmônicos.....	167
3.5.1	Âmbitos de investigação.....	171
3.5.2	A relevância dos limites, do propósito e dos princípios constitucionais dos DPIs para as análises de ADPI aparentes e reais.....	171
3.5.3	Acumulações aparentes e reais.....	178
3.6	Investigação e compatibilização das dos regimes de adpis desarmônicos	180
3.6.1	Investigação e compatibilização adaptadas ao país.....	181
3.7	Crítérios para a proteção de regimes de ADPIS.....	188
3.7.1	Crítérios adaptados para o brasil.....	190
3.7.2	Modalidades de aplicação da compatibilização.....	196
4	Regimes de acumulação entre direito autoral e marca.....	199
4.1	Razões para o aumento da cumulação dos regimes de proteção de marca e de direito autoral em obras intelectuais.....	200
4.2	Direito autoral e marca no ordenamento infraconstitucional.....	209
4.2.1	Direito Autoral.....	209
4.2.2	Marca.....	212
4.3	Acumulação direito autoral e marca.....	216
4.3.1	Acumulação DA x Marca no ordenamento nacional.....	221
4.3.2	A forma escrita e o desenho.....	227
4.3.3	Dupla proteção obras famosas: imagens, desenhos, pinturas, personagens, afins.....	234
4.3.4	Proteções de títulos de obras intelectuais como DA e MARCA.....	241
4.3.5	Dupla proteção de produtos, rótulos e embalagens.....	243
4.4	Parâmetros para a proteção de regimes de adpi da x marca no ordenamento nacional.....	246
	CONCLUSÃO.....	272
	REFERÊNCIAS.....	286

INTRODUÇÃO

Ao se observar a relação entre titular, usuários e terceiros interessados com determinada criação intelectual e se adotar como ponto de observação o bem, verifica-se que esta pode apresentar diferentes configurações. Cada arranjo pode apresentar sujeitos com distintas relações com o bem intelectual operado de uma mesma forma.

Quando se fala de direitos de propriedade intelectual, é, criando ou ocupando e funcionalizando de forma nova e original a criação que o homem conforma esta a seu objetivo. Ao utilizar economicamente um bem intelectual em uma determinada função, com vistas ao mercado, um sujeito pode, em determinadas situações previstas em lei, requerer e, se cumprir os requisitos legais, obter um direito de uso exclusivo desta função. Dessa forma, em um primeiro momento, terceiros só utilizam o bem naquela função se o titular do direito assim permitir. Entretanto, usos do bem por terceiros que não estejam apropriados exclusivamente são livres, bem como, sobre a função tutelada podem aplicar-se limites à essa exclusão por diversas razões. Casos em que seu acesso é permitido, mesmo sendo propriedade de outrem. Portanto, dessas relações vão surgir diferentes direitos e deveres que vinculam sujeitos e bem. Só alguns desses direitos nesse arranjo relacional serão direitos propriedade intelectual - DPIs. Um mesmo bem intelectual, no qual só recaia um único direito de propriedade já gera distintas relações, direitos obrigações, objetivos e interesses. Como se percebe, essas configurações já são bastante complexas e, conseqüentemente, de difícil gerenciamento e tutela.

O que dizer então de arranjos nos quais diferentes sujeitos e/ou grupos se relacionam com um bem intelectual quando este exerce cumulativamente duas ou mais funções distintas em que sobre duas ou mais delas recaem distintos DPIs, tudo ao mesmo tempo, agora?!



Nessa estrutura ainda mais multifacetada, um bem pode ser especializado de duas ou mais formas por uma mesma pessoa ou grupo ou por sujeitos ou grupos distintos. Assim, por exemplo, encontra-se situações nas quais um desenho:

- pode ser usado na função de expressão artística e/ou literária;
- pode ser utilizado como um sinal distintivo.
- outras pessoas ainda podem, a partir dos elementos criados com base em usos anteriores por terceiros, funcionalizar o bem como expressão social. A função expressiva nesse último caso é diferente da função expressiva artística e literária.

Cada conjunto acima apresenta distintos objetivos e interesses em cada funcionalização.

- quem criou o desenho e o funcionalizou como expressão artística, pode ter tido o objetivo de ilustrar um personagem de uma obra literária;
- o objetivo do sujeito ao funcionalizar o desenho como sinal de distintivo foi o de assinalar os bens e/ou serviços por ele comercializados e os distinguir de outros da mesma espécie;
- a intenção dos outros sujeitos ao utilizar esse desenho como uma expressão social - podendo, inclusive empregarem as características agregadas pelas funções mencionadas anteriormente - é a de usar esse desenho como meio comunicação de uma crítica, opinião, ideologia, etc.

Cada função exercida pelo bem gera uma configuração relacional. Somente algumas dessas funções são passíveis de serem protegidas por direitos de propriedade intelectual - DPI. Quando uma ou mais funções protegidas são exercidas

concomitantemente, o modelo de proteção de uma função tem o potencial de limitar ou anular a configuração e o objetivo do outro modelo, bem como violar limites externos aos direitos acumulados e prevalentes. Nessa verdadeira miríade relacional a consequência mais provável é a de que conflitos de direito e interesses entre esses arranjos e as partes que os compõem surjam.

A essa situação dá-se o nome de Acumulação de Direitos de Propriedade Intelectual – ADPI. ADPI é o acúmulo em um mesmo suporte - físico ou imaterial – de diversos tipos de DPIs que acabam por somar seus efeitos neste bem, de forma indivisível. O autor Tomkowicz (2011, p. 5-7), procurando aprimorar a definição, dividiu a ADPI em duas dimensões: (a) *overlaps in fact*, para o autor são as tensões entre DPIs que protegem diferentes bens intelectuais inseridos ou fixados em um suporte, mas que dele não podem se destacar sem danificá-lo ou desnaturá-lo; (b) *overlaps in Law*, que são as cumulações de diferentes DPIs sobre um mesmo bem imaterial, observando que este exerce duas ou mais funções distintas protegíveis por diferentes direitos.

A sobreposição de direitos de propriedade intelectual não é uma questão nova. Porém as consequências para a sociedade advindas desse fenômeno se ampliaram e se agravaram na atualidade, com o aumento da relevância financeira dos direitos de propriedade intelectual. Merecendo, assim, estudo aprofundado. Essa questão e seus possíveis problemas e impactos, têm sido objeto grandes discussões e controvérsias em diversos países, inclusive, no Brasil. Por essa razão, o tema tem sido debatido de forma intensa no âmbito internacional e, nos últimos anos, no país. A ação judicial envolvendo o maior valor já discutido no Brasil sobre o pagamento indevido de royalties pela exploração de direitos de propriedade intelectual tem como objeto central o questionamento da acumulação de direitos de propriedade intelectual e seus efeitos deletérios para os interesses nacionais e para o desenvolvimento social, econômico e tecnológico do país. O teor da decisão proferida nesta ação, reflete o real problema por trás desses regimes acumulados:

COMARCA DE PORTO ALEGRE – 15ª VARA CÍVEL – 1º JUIZADO /
Processo nº 001/1.09.0106915-2 /Autores: Sindicato Rural de Passo Fundo-
RS e outros /Réus: Monsanto do Brasil Ltda. e Monsanto Technology LLC
/Natureza: Ação Coletiva /Data da Sentença: 04.04.2012 /Juiz Prolator:
GIOVANNI CONTI”

“...Forçoso é reconhecer que, em tais circunstâncias, impedir o plantio, ou condicioná-lo a que os orizicultores assinem contratos de pagamentos de *royalties* à cessionária, é causar dano irreparável ou de difícil reparação tanto à economia do Estado do RS, **por ser um de seus principais pilares, quanto à cadeia produtiva, e bem assim à população em geral que necessita do produto para se alimentar.**

(...)

A meu ver, porém, o que aqui importa é estabelecer a respeito da dupla proteção e respectivos atos que se entendem legais para o fim de evitar que os recorrentes pratiquem aqueles antes referidos como direito seu decorrente que são de seu direito de propriedade atento ao fim social a que se destina também.

Não se pode admitir a prefalada dupla proteção modo a autorizar o proceder que se pretende com este recurso obstaculizar. (...))

“...Saliento, outrossim, que as questões debatidas na presente demanda transcendem os interesses meramente individuais, uma vez que estamos tratando de bem imprescindível para própria existência humana, o ALIMENTO, cuja necessidade é urgente e permanente. (grifo nosso)

As acumulações, quando desarmônicas, violam interesses públicos e direitos, inclusive transindividuais, de valor e proteção preponderantes. O problema não se limita ao âmbito das relações privadas entre os titulares e interessados, ao contrário, quando desarmônicos, esses regimes atingem os direitos e interesses de toda a coletividade. Consigna-se que este estudo foi motivado, a partir de um trabalho inicial de pesquisa sobre o tema, realizado em 2010 (PORTO, 2010), no qual fez uma revisão bibliográfica e jurisprudencial da matéria. O presente estudo, constatou que a legislação nacional e estrangeira concede proteção para regimes acumulados de DPI, não obstante, existirem cada vez mais casos demonstrando seu potencial problemático. Constatou-se, que, em que pese esses regimes serem aceitos pelas legislações que tutelam os DPI, existem situações em que eles causam sérios problemas. Assim, se vislumbrou a hipótese de que as ADPIs quando desarmônicas, com efeito de limitar, anular ou modificar a efetividade e a finalidade de um ou mais direitos cumulados, são deletérias e ferem direitos e interesses públicos a serem preservados, devendo esses regimes, nesses casos serem limitados ou compatibilizados. A consequência da acumulação desarmônica, se não ponderada e cotejada com os limites e as funções de cada instituto, é muitas vezes limitar o acesso a um bem que já deveria estar livre para a sociedade, em virtude da expiração de um regime de exclusividade, pela existência de outro regime de exclusividade ainda em vigor, que coexiste neste bem devido às múltiplas proteções. Entretanto, em que pese a relevância, controvérsia e a urgência do tema, as quais dão causa às

ações judiciais e a estudos em busca da solução do problema. Ainda não se chegou a um consenso acerca da abordagem adequada da questão, nem sobre os critérios apropriados para a resolução ou compatibilização dos problemas originados por essas cumulações disfuncionais. Na prática, é mister examinar quais as implicações da extensão dos direitos de propriedade intelectual sobre aquele bem para a sociedade. Nesse sentido, a presente pesquisa se propõe a estudar o fenômeno da acumulação de direitos de propriedade intelectual, seus desdobramentos e suas consequências para o país, na tentativa de auxiliar no esclarecimento e entendimento da questão. Especificamente, busca-se com a pesquisa identificar critérios a serem seguidos para a aceitabilidade da proteção ou da aplicação desses direitos acumulados no país. A realização desse estudo, buscará critérios gerais que podem ser aplicados a todos os casos de ADPI no país, e, também, investigará como esse fenômeno ocorre no âmbito específico da acumulação entre os regimes marcário e autoral. Assim, se investigará, como os critérios gerais podem auxiliar para a sugestão de parâmetros de aceitabilidade específico para as cumulações entre marcas e direitos autorais. De forma secundária, a pesquisa tem a intenção de tentar identificar possíveis mecanismos aplicáveis no país capazes de auxiliar na identificação e compatibilização do problema

Nesse sentido, identificou-se abaixo as questões fundamentais que norteiam este estudo:

- a) quais os critérios para aceitabilidade de regimes acumulados de direitos de propriedade intelectual no ordenamento;
- b) tendo como referência os critérios acima, quais parâmetros podem ser proposto para que a proteção ou aplicação de regimes acumulados entre direitos autorais e marcas.

Para atingir os objetivos gerais verificam-se necessários: (i) identificar o fenômeno, para diferenciá-lo de outros tipos de cumulações ou conflitos de direitos; (ii) entender em que consiste o problema, qual sua origem, o que o causa, como ele ocorre, quais os seus impactos para o equilíbrio do Sistema de Propriedade Intelectual - SDPI, para outros direitos, interesses e valores preponderantes; (iii) investigar por meio de análise de doutrina e de casos nacionais e/ou de outros países potenciais implicações causadas pelas cumulações de DPI; (iv) investigar por meio de análise

de doutrina e de casos nacionais e/ou de outros países os parâmetros constitucionais para a proteção dos DPIs no país, e, a partir deles, investigar os critérios de aceitabilidade de regimes de acumulação de direitos de propriedade intelectual no ordenamento jurídico pátrio; (v) investigar por meio de análise da lei, de doutrina e de casos judiciais parâmetros constitucionais de aceitabilidade de regimes de acumulação de direitos autorais e direitos de marca no ordenamento jurídico pátrio - tendo como referência os critérios gerais pesquisados; investigar mecanismos aplicáveis no país capazes de auxiliar na identificação e compatibilização do problema.

Espera-se com a presente pesquisa, contribuir para o estudo do fenômeno da acumulação de direitos de propriedade intelectual, assim como para a investigação de suas possíveis implicações para o sistema de propriedade intelectual, para o interesse público nacional, bem como para a efetividade das políticas públicas do país voltadas para a matéria.

Quanto à metodologia, o método de pesquisa será o indutivo, pois terá como objetivo a investigação da doutrina, bem como, de decisões judiciais que ilustrem o problema e as questões a serem discutidas para que seja possível identificá-los corretamente e buscar mecanismos que auxiliem na sua solução. As formas de pesquisas utilizadas serão descritivas, que se ocupará de apresentar elementos e conhecimentos que servirão de base para a pesquisa exploratória, bem como descrever e identificar o fenômeno e seus elementos, também como a mesma finalidade. A pesquisa será também exploratória e consistirá na busca de informações, conhecimentos e subsídios que auxiliem na tentativa de responder as questões apresentadas e de atingir os objetivos gerais e específicos da pesquisa. O estudo utilizará como fonte de pesquisa a documentação indireta. Esta consistirá em fontes primárias escritas, como decisões judiciais e leis, bem como utilizará fontes de documentações secundárias escritas, por meio de pesquisa bibliográfica de livros, artigos, entre outras atualizadas. O presente estudo terá como diretriz os preceitos constitucionais nacionais e apresentará um enfoque jurídico voltado para a aplicação do que se analisa para as políticas públicas de propriedade intelectual.

No primeiro capítulo, será realizado um estudo evolutivo da proteção do bem intelectual e do SDPI, em busca de informações, elementos indícios que auxiliem a entender a origem e evolução da matéria estudada.

No segundo capítulo será realizado um estudo detalhado para que se verifique, por meio da leitura desses dos DPIs à luz das normas e princípios diretivos constitucionais, como os direitos de propriedade intelectual são acolhidos pelo direito pátrio. Nesse capítulo se buscará elementos, normas e princípios que parametrizam, condicionam e direcionam a proteção dos DPI e seu sistema jurídico no país, com a intenção de identificar como esses elementos podem auxiliar na criação de parâmetros para os regimes de ADPIs.

No capítulo três, a pesquisa se concentrará em uma análise sistêmica e taxionômica para que se conheça a fundo o fenômeno da ADPI. Nesse sentido, serão pesquisados impactos quando desarmônicas, características, origem, âmbitos de investigação, elementos a serem considerados quando do exame de identificação e compatibilização de ADPIs desarmônicas, mecanismos de identificação e compatibilização. Por fim, serão pesquisados critérios gerais para a aceitabilidade e aplicação desses regimes no país.

No último capítulo, o estudo centrará na investigação dos regimes de acumulação entre direitos autorais e marcários. Serão averiguadas as razões para a expansão desses regimes serão averiguadas. Os impactos das acumulações desarmônicas serão estudados. As estruturas desses direitos, bem como suas principais normas infraconstitucionais serão analisadas, assim como, elementos e características desses regimes que auxiliem no entendimento das incompatibilidades entre os modelos. Por fim, por meio da análise de casos judiciais e de lições da doutrina, e, tendo como referência os critérios identificados no capítulo anterior, se buscará identificar parâmetros a serem observados no país para a proteção e aplicação dos regimes acumulados de direitos autorais e marca.

1 O BEM INTELECTUAL E A PROPRIEDADE INTELECTUAL: UMA DAS POSSÍVEIS ANÁLISES

Inicia-se o presente estudo com uma breve análise: (a) do bem intelectual, particularmente acerca de sua criação e de seus aspectos jurídicos, econômicos e sociais, assim como, alternativas de gestão e exploração fora da propriedade intelectual; bem como, (b) sobre aspectos gerais do sistema de direitos de propriedade intelectual – SDPI, sobre tudo, no que tange a sua origem, justificativas, objetivos, finalidades, natureza dos direitos, estrutura e evolução.

Duas razões levam a considerar importante para o presente estudo esta análise inicial. A primeira se apresenta porque, em uma primeira análise do regime de acumulação de direitos de propriedade intelectual - ADPI, três observações foram despreendidas e chamaram a atenção, pelo caráter relevante ao entendimento do fenômeno e a sua compatibilização em casos desarmônicos. Tais observações serão abordadas e detalhadas no capítulo teórico sobre ADPI (ver cap. 3). A primeira caracteriza que os estudos da ADPI não são um fenômeno recente¹ (DERCLAYE & LEISTNER, 2011; MOFFAT, 2004; SHERMAN & BENTLY, 1999) e que nem sempre ela seria desarmônica (DERCLAYE & LEISTNER, 2011; KUR, 2008 e 2009; QUADVLIEG, 2005). A segunda, indicada pela doutrina estudada, depreende que a ADPI ocorre tanto: (a) por conta da natureza imaterial, ubíqua, multifacetada e permeável dos bens intelectuais, que os fazem livres, ou seja, não excludentes, não concorrentes, não deterioráveis e, ao que interessa para esta observação, os torna multifuncionalizáveis simultaneamente (DERCLAYE & LEISTNER, 2011; MOFFAT, 2004, HEYMMANN, 2013); quanto (b) pela racionalidade do SDPI, como ele foi pensado, criado e estruturado (DERCLAYE & LEISTNER, 2011; MOFFAT, 2004; SHERMAN & BENTLY, 1999).² Por fim, notou-se que as primeiras doutrinas estudadas indicam que possíveis soluções para o problema das ADPs desarmônicas deveriam ser buscadas a partir da observação e compreensão dos fundamentos e

¹ Pouillet, já em 1903, (1903, nº 64) discutia a acerca das acumulações harmônicas e desarmônicas com relação aos desenhos industriais, às marcas, às patentes e aos direitos autorais. Como será apresentado, nas discussões acerca da compatibilidade ou não de regimes acumulativos foram travadas desde as primeiras legislações criadas a partir do modelo do SIPI (Sherman & Bently, 1999).

² “The current condition of overlap in intellectual property law results both from the multifaceted nature of many articles of creation or invention and from an expansion of the various doctrines beyond their more limited origins” (HEYMMAN, 2013,244).

propósitos de cada regime de DPI, bem como do sistema como um todo (TOMKOWIKCZ, 2011; DERCLAYE & LEISTNER, 2011; KUR, 2008 e 2009).

A segunda razão que determinou o início deste estudo, pelos elementos acima indicados, foi a observação de que, para ser possível buscar parâmetros e soluções para problemas envolvendo ADPIs desarmônicas, é necessário que se conheça as questões que envolvem a proteção dos bens intelectuais por direitos de propriedade, bem como, que se compreenda suas implicações. Dessa forma, importante analisar não só o bem intelectual protegido por direitos de propriedade e o sistema que regula este direito, mas também os demais aspectos e limites do bem intelectual fora da propriedade.

Ademais, sendo o SDPI um sistema internacional desde sua criação, mas internalizado pelos países que o adotam, necessário se faz esse estudo inicial por uma análise mais abrangente do sistema e não somente da legislação nacional, posto que se observa a existência de aspectos gerais no que se refere à sua evolução e criação, inclusive, quando da sua internalização, que são importantes de serem destacados, pois são necessários à contextualização e à complementação de uma análise no que abrange a proteção adequada de regimes de ADPI no ordenamento jurídico pátrio.

1.1 O bem intelectual

No reino do espírito humano nasce a ideia. A ideia³ é por natureza livre de forma⁴ e livre de valor especificável. Ela, não obstante, tem valor subjetivo, visto que é um pensamento qualificado⁵ de uma pessoa, não possui valor objetivo. Denis Barbosa (2010, p. 46-47) observa que para que a ideia seja de algum valor objetivo

³ Thomas Jefferson, já em 1813, observava que dentre todas as coisas feitas pela natureza, a menos suscetível de apropriação exclusiva é o ato de pensar, que é chamado de ideia: [...] Se a natureza fez qualquer coisa menos suscetível do que todas as outras com propriedade exclusiva, é a ação do poder do pensamento chamado de ideia [...] ". "[...] *If nature has made any one thing less susceptible than all others of exclusive property, it is the action of the thinking power called an idea [...]*". (JEFFERSON, 1813; tradução nossa).

⁴ inclusive de qualquer forma intangível.

⁵ O pensamento qualificado é mencionado, para desde já esclarecer que, neste trabalho, a ideia é um plus ao pensamento, mas faz parte deste. Sendo ideia algo, ainda que amorfo e sem capacidade para ser objeto de direitos, o que será explicado melhor a seguir, é um pensamento dotado de novidade e reflexão (GRAU-KUNTZ, 2012), o que levará a algo original, se exteriorizado.

(um valor em si mesmo) para outros seres humanos e objeto de direitos⁶, ela precisa ser expressa em criação intelectual.

Também o estado natural da criação intelectual é a liberdade. A criação intelectual já nasce em liberdade (ASCENSÃO, 2008). Derivada do ato do pensar qualificado, ela para ser, para existir como criação intelectual, precisa ser expressa (ASCARELLI, 1970, BARBOSA, 2010) por seu originador⁷, deste se destacando, objetivando-se e constituindo algo próprio em si mesma, individualizada face ao seu universo circundante (BARBOSA, 2010); e, ao exteriorizar-se, pode ser fixada em um suporte⁸, mas também com este não deve ser confundindo (ASCARELLI, 1970; BARBOSA, 2010) - em ato de especificação⁹ criativa¹⁰ – um ato de originação

⁶ Vide Pontes de Miranda (Pontes de Miranda, 1983, tomo XVI par. 1843, item 1): “Para que haja criação duradoura é preciso que se dê, no plano do mundo fáctico, a especificação (arts. 62 e 614), **que entre no mundo jurídico, como fato expressivo da nova espécie, com a eficácia da atribuição de propriedade ao especificador**. As outras especificações param aí.” (Grifo do autor).

⁷ Assim esclarece Denis Barbosa: “Nessa específica tarefa de fonte de uma criação intelectual, recebe o nome pela doutrina de autor ou originador: A expressão “autor” diz mais do que necessário para construir a noção de “criação”; originador é um termo talvez mais preciso para os propósitos deste estudo. Em torno da noção de “autor” o século XIX construiu uma mitologia, da qual ainda é difícil escapar. “Originador”, assim, é uma função específica em Propriedade Intelectual, definindo-se como a fonte de uma criação intelectual: individual, coletiva ou virtual. O autor individual, em particular das “criações do espírito” – o James Joyce de “Os Dublinenses”; o inventor – ou melhor, o autor da invenção; o “melhorista” do cultivar; o originador coletivo e talvez inidentificável das indicações geográficas; sucedendo-se ao originador nominal, mas também originando, a coletividade inteira, na criação do conteúdo das marcas (BARBOSA, 2010, p. 379).

⁸ Físico ou energético (ASCARELLI, 1970)

⁹ A especificação como ato de criar algo novo:

Código Civil. Art. 1.269. Aquele que, trabalhando em matéria-prima em parte alheia, obtiver espécie nova, desta será proprietário, se não se puder restituir à forma anterior. E Art. 1.270. Se toda a matéria for alheia, e não se puder reduzir à forma precedente, será do especificador de boa-fé a espécie nova. Vide Denis Barbosa:

“O ponto crucial para fixação do resultado de um processo de produção intelectual, para que tenha relevância jurídica, é a transformação que Shakespeare descreve com precisão: a pena do poeta transmuta a imaginação em forma e lhe dá um espaço preciso e identificável. O texto poético é, aliás, extremamente interessante ao distinguir os elementos mais abstratos da massa intelectual (formsofthings) da sua expressão (“shape”, dicionarizada como a perceptual structure). É assim que, para que haja “criação intelectual”, é preciso que o resultado da produção intelectual seja destacado do seu originador, por ser objetivo, e não exclusivamente contido em sua subjetividade; e, além disso, que tenha uma existência em si, reconhecível em face do universo circundante.” (BARBOSA, 2010, p. 381)

¹⁰ Aqui cabe definir que neste trabalho será entendido como criação intelectual e, por consequência, por bem intelectual a criação ou bem que, nas palavras de Barbosa (2010, p 65) consiste em: “um corpo de conhecimentos tecnológicos, ou texto literário, musical ou científico, ou um desempenho de intérprete suscetível de fixação, ou um artefato (escultura, quadro...). Algo que, sempre intelectual (pois distinto de qualquer materialização), seja: a) destacado do seu originador, por ser objetivo, e não exclusivamente contido em sua subjetividade; b) tendo uma existência em si, reconhecível em face do universo circundante.” E que, ademais, seja nova e original. Não é somente o ato de especificar algo, mas o ato de especificar algo novo e original e traga, segundo as palavras de Karin-Grau-kuntz, uma contribuição reflexivo-transformadora: “A originalidade é o elemento que legitima o direito patrimonial – e não a criação de alguém. Em outras palavras, o critério da originalidade reflete um plus cultural, manifestado pela reflexão acompanhada de uma variação ou de uma transformação nos modelos e

(BARBOSA, 2010)¹¹.

Dessa forma, observa-se que a criação intelectual carrega da ideia ainda as características de imaterialidade¹² e de liberdade. Por sua natureza imaterial, a criação intelectual não é passível de ser apropriada ou enclausurada sem usos de meios artificiais, tem a tendência de se expandir, permear e atuar simultaneamente em diferentes dimensões¹³, espaços¹⁴ relações¹⁵. E todas essas ações acontecem ao mesmo tempo, sem que o bem se desgaste, se perca ou diminua a força da sua atuação. Pelo contrário, sua força multiplica-se na medida em que ele é compartilhado e difundido. A criação intelectual também não é estática ou alternada em face da sua atuação.¹⁶

instituições culturais. Daí falar em contribuição reflexivo-transformadora.” (GRAU-KUNTZ, 2011, p. 46). Ainda na tentativa de explicar as delimitações que definem tudo o que está sendo mencionado neste estudo, cabe destaque para as considerações de Pontes de Miranda: “A criação intelectual é plus, em relação à especificação. Quem especifica nem sempre cria; quem cria nem sempre especifica. O discurso de improviso, a poesia, a exposição científica, que se não escreveu, nem gravou, não especificou, mas é criação intelectual. Não se pode, sequer, invocar o art. 611, ou o art. 612, contra o estranho, que apanhou o discurso, a poesia, ou a exposição científica, porque foi o estranho que especificou. A inserção do elemento psíquico próprio é que faz a criação intelectual; o escriba, ou o datilógrafo, ou o gravador, inseriu no material a ideia de outro, ou, mais precisamente, a expressão, a forma, da ideia de outrem. Essas proposições são ricas de consequências: a) se A ditou a B, que o escreveu em papel de C, B, se o fazia sem ser por ordem e risco de A, faz-se dono do escrito, como especificador, mas A tem o direito autoral de personalidade, o direito autoral de nomeação e o direito autoral de exploração; se A estava a fazer conferência e a empresa de radiodifusão a apanhou, ela é, ainda que haja usado material de outrem, dona do disco ou do filme sonoro, mas A tem os direitos autorais, razão por que pode impedir a irradiação pela empresa captadora.” (Pontes de Miranda, 1983, tomo XVI par.1837, item 1)

¹¹ Citando Denis Barbosa: “Em suma, a função de “originação” pode ser descrita, para os propósitos presentes nesta tese, como a relação entre a fonte a qual o direito imputa uma criação específica, e essa criação.” (BARBOSA, 2010, p.44)

¹² Importante aqui também já introduzir uma noção fundamental para se entender a ADPI em sua espécie sobreposição de direitos. A noção da diferença de um corpo físico (*mechanicum*) e um corpo imaterial (*mysticum*). A criação intelectual é por natureza imaterial e ela assim continua, mesmo após a sua exteriorização e especificação. Observa-se essa lição nas palavras de Denis Barbosa: “O bem incorpóreo subsiste, muitas vezes, além de qualquer suporte, mas pode habitar o livro, máquina ou planta. Tal distinção entre o corpóreo (a que se dá o nome de *corpus mechanicum*) e o bem imaterial (a que se dá o nome de *corpus mysticum*) tem enormes consequências para o direito. Entende-se no tocante ao direito autoral: O direito autoral protege a obra imaterial, a criação autoral, e não o meio físico onde ela se incorpore: (Lei 9.610/98) Art. 37. A aquisição do original de uma obra, ou de exemplar, não confere ao adquirente qualquer dos direitos patrimoniais do autor, salvo convenção em contrário entre as partes e os casos previstos nesta Lei. Assim, nota-se que, a título de exercício do direito exclusivo, descabe ao titular do direito autoral controlar as utilizações do citado *corpus mechanicum* da obra – por exemplo, o objeto físico, exemplar de um livro – após seu primeiro ato de disposição. Com a específica exceção do direito de distribuição, prevista no inciso VI do art. 29, toda e qualquer operação posterior com o *corpus mechanicum* recai no âmbito do direito comum”. (BARBOSA, 2010, p. 51-52)

¹³ Pública ou privada.

¹⁴ Mercado, sociedade, governo.

¹⁵ Os detentores de direitos de propriedade intelectual; os autores de obras, os inventores; os consumidores ou usuários do sistema de PI; a sociedade como coletividade interessada no acesso e uso dos bens, etc.

¹⁶ Nas palavras de Ascensão: “A obra tem uma característica fundamental, que a diferencia das coisas corpóreas: a ubiquidade. A obra literária e artística não é aprisionável num dado continente. Comunica-

A criação intelectual é considerada em face das suas diversas funções que não se resumem a uma só. Não tem só uma característica, forma de utilização. Inclusive, uma mesma criação pode apresentar funções duplas ou múltiplas. Ela pode ser multifuncionalizada simultaneamente – uma mesma criação pode ser afetada por diversas funções, diversos usos podem ser-lhes dados. Podendo a criação ser utilizada em funções distintas por um ou mais indivíduos ao mesmo tempo. Uma bola de concreto pode servir de peso de papel, como arma e ser atirada na cabeça de alguém, pode ser um objeto que escora uma porta ou janela, ou para jogar boliche ou algo similar, etc. Mas por sua natureza tangível esses usos ou essas funções não podem ser exercidos ao mesmo tempo e, nem tão pouco, a mesma bola de concreto pode ser utilizada simultaneamente por mais de uma pessoa. Já uma criação intelectual expressa na forma de um desenho pode ser utilizada por diversas pessoas de forma simultânea para ilustrar um livro, compor uma marca, ser utilizada como uma forma de expressão, dentre outros usos.

Esta criação intelectual tem como origem imediata, o seu criador, mas não nasce a partir do “nada” (RAMOS, 2010, GRAU-KUNTZ, 2012), nas palavras do Antropólogo Marcos de Souza, registradas por Grau-kuntz (2012, p. 6), “a criação intelectual é um constructo coletivo. Ela tem suas origens mediatas em um espaço formado pelo conhecimento e cultura já gerados pela humanidade e comum a todos”. Filosoficamente, pode-se afirmar que suas raízes vêm de um repositório criativo comum que a todos pertencem, da qual seu originador se alimentou, e que, em um ato, de *cognitio-fagia* - isto é, devoração, deglutição, digestão e reprocessamento, dessa massa de conhecimento e cultura comum - adiciona a sua contribuição pessoal (GRAU-KUNTZ, 2012; BARBOSA, 2010). Dessa forma, expressa algo novo e criativo, destacável em si mesmo, mas impregnado desses conhecimentos comuns, umas vezes mais identificáveis que outras, mas sempre presente. Pois como já exposto, não basta especificar, posto que, a criação é um “plus” à especificação. (PONTES DE MIRANDA, XVI, 1983). É a contribuição nova e original do seu criador para o mundo, que justifica o valor da criação *per se* (GRAU-KUNTZ, 2012), mas que às suas origens mediatas se remete e sempre se remeterá. Neste espaço comum a criação nasce e naturalmente a ele pertence. Assim, caso enclausurado artificialmente como um

se naturalmente a todos, desde que expressa ou revelada pelo seu autor. Não se desgasta com o uso, por mais extenso que ele seja”. (ASCENÇÃO, 2007).

direito de propriedade, ao fim da vigência de sua exclusiva, deverá inexoravelmente a este espaço comum retornar.¹⁷ Por isso, a criação intelectual, não obstante sua ligação imediata e inegável com seu originador¹⁸, nasce livre, em um espaço de liberdades e já com valor destacável e a ela intrínseco.

A criação intelectual pode ser considerada um bem jurídico¹⁹ e, como tal, pode ser objeto de direitos. Como observado anteriormente neste estudo, desde seu nascimento já tem valor objetivo, é nova e criativa, o que a torna valiosa, desejável e útil ao ser humano, qualificando-a como bem tutelável pelo direito²⁰. Constatou-se, dessa forma, um bem intelectual. Nas palavras de Denis Barbosa:

A doutrina e a jurisprudência apontam para a relevância jurídica do bem imaterial, a criação objetivizada, mesmo antes da constituição de direitos de exclusiva, ou de uma posição concorrencial. É quanto a ele que Tullio Ascarelli nota que há relação jurídica que se exerce diretamente sobre a criação intelectual e não sobre a atividade de mercado protegida pela exclusiva ou pelas normas de rejeição à deslealdade (ASCARELLI, 1970 apud BARBOSA, 2011, p. 385).

E ainda:

Individualizado, como parte destacada do autor ou originador, o bem incorpóreo que resulta da produção intelectual se caracteriza como um objeto

¹⁷ Como Carla Eugênia Barros indica “A criatividade é um bem moral do homem que nunca deverá ser esquecida nem mesmo quando os interesses econômicos delimitam o seu exercício e a sua exploração. Este deverá ser posto a serviço da humanidade, para o bem da humanidade e também deverá ser considerada como um bem que proteja os interesses do consumidor.” (BARROS, 2004; p. 21). Acerca de um estudo aprofundado sobre o domínio público vide a obra de Branco (2011).

¹⁸ O que também gera repercussões no mundo jurídico, mas não um direito natural de propriedade. Quanto as implicações dos direitos morais, estas serão abordadas com mais profundidade no capítulo 2.

¹⁹ Cientes de que nem todo bem imaterial é uma criação intelectual e que nem toda criação humana será considerada bem jurídico. Aqui, novamente a tese se remete à nota 10 sobre o que se considera criação intelectual e bem intelectual para o fim deste estudo. Explicações detalhadas acerca de bens e coisas imateriais ou incorpóreas e suas diferenças com relação ao bem intelectual da forma aqui considerada podem ser encontradas em: Pontes de Miranda, 1983, Tomo II e Tomo XVI e Denis Barbosa, 2010.

²⁰ Caio Mário especifica que são os bens jurídicos tudo que satisfaça as exigências e os desejos de todos, quando amparados pela ordem jurídica (PEREIRA, 2011, p. 335). Sendo bem jurídico, sentido estrito, por ser imaterial (PEREIRA, 2011, p. 336).

²¹ Sobre esse tema Denis Barbosa ainda explica: “

“No entender de Ulpiano, bem era aquilo capaz de satisfazer um desejo: *“bona ex eo dicuntur quod beant, hoc est beatus faciunt”* (fr. 49 D verb. sing. L. 16). Por outro lado, a noção tradicional da Economia define como “bem” o objeto capaz de satisfazer uma necessidade humana, sendo disponível e escasso; para o jurista, “bem” é o objeto de um direito. É de se notar que nem todos os bens jurídicos serão bens econômicos, pois os há de caráter apatrimonial, como as relações de família puras e a cidadania. Noção próxima de bem é coisa, que boa parte da doutrina considera sinônimo, porém é mais correto reservar a palavra coisa para os “elementos destacáveis da matéria circundante. De outro lado, nem todas as coisas são bens, por serem incapazes de satisfazer um desejo ou uma necessidade humana; como há coisas capazes de satisfazer desejo ou necessidade, mas que não são disponíveis nem escassos (como o ar), têm-se tanto coisas que não são bens econômicos como bens jurídicos patrimoniais que não são coisas. São as coisas que, simultaneamente, são bens jurídicos patrimoniais que se tornam objeto dos direitos reais, inclusive da propriedade [...]”. (BARBOSA, 2010, p. 47- 48).

de direitos, mas não tendo necessariamente a natureza econômica comparável a dos bens sujeitos à propriedade física. (BARBOSA, 2011, p. 386).

O Bem intelectual, além de intangível – ou, justamente, por o ser²² - tem natureza ubíqua é naturalmente propagável, e, por isso, é de difícil ou impossível exclusão, não sendo em seu estado natural um bem jurídico apropriável exclusivamente e, por consequência, é de uso comum a todos²³ (ASCENSÃO 2006; BARBOSA, 2010), *res communes*²⁴ (BARBOSA, C, 2009).

Segue-se com as lições de Denis Barbosa (2010, p.18), que assevera que o bem intelectual tem sua origem no domínio comum:

O outro impressionante argumento de Thomas Jefferson quanto à inexistência de um direito natural *egoístico* e exclusivo às criações intelectuais é de que o elemento de partida da criação intelectual é sempre o repositório precedente, cultural e técnico, da humanidade. Seria assim uma apropriação inadequada do domínio comum considerar como exclusivo o que já era de todos [...] (BARBOSA, 2010, p.18)

Ainda segundo o autor:

[...] Que fique claro, assim, qual o regime normal e “natural” dos bens intelectuais: o da liberdade de uso por todos, sem que isso cause impacto na esfera de direito de seu criador ou titular. Apenas quando – excepcionalmente – haja exclusividade de uso conferida por lei ao criador ou titular, ou se tenha uma “qualificadora específica” que deflagre a concorrência desleal, pode-se vedar a apropriação ou desfrute de criações alheias. (BARBOSA, 2010, p. 89).

²² Destaca-se novamente as lições de Barbosa acerca do que seja um bem imaterial ou intangível:

“O que são bens intangíveis? A tradição estóica (Zenão) classificava como coisas corpóreas todos os objetos apreensíveis pelos sentidos; assim, Lucrécio, descrevendo a sensação do vento na pele, comenta que “na natureza também existem corpos invisíveis”. A doutrina jurídica do período clássico, porém, adotou o entendimento platônico, de que coisa é o objeto tangível: *corporales heao sunt quae sui natura tangi possunt, veluti fundus, homo, vestis, aurum, argentum, et denique alia res innumerabiles. Incorporales autem sunt quae tangi non possunt, quales sunt ea, quod in jure consistunt* (Gaio Inst. II Pars. 12/14). A distinção de Cícero é igualmente interessante: há coisas que existem (*quae sunt*) e outras que se concebem (*quae intelleguntur*). Neste sentido, Blackstone viria a definir bens corpóreos como os objetos “as affects the senses, such as can be seen and handed by the body” Incorpóreos, por sua vez, seriam “*creatures of the mind and exist only in contemplation.*” (BARBOSA, 2010, p. 48)

²³ Vide nota 16.

²⁴ Concordando com Cádido Barbosa (2009), tem-se que anteriormente à apropriação o bem intelectual é uma espécie de *res communes*. Se apropriado, depois de expirado o prazo da apropriação passa a *res publicae*, de domínio público. Acerca da natureza jurídica do domínio público e suas consequências, vide obra de Branco (2011).

A doutrina econômica entende que o conhecimento, a informação, assim como grande parte das criações intelectuais apresentam características de bens públicos econômicos (HERSCOVICI, 2012; BARBOSA, C, 2009; MASKUS & REICHMAN 2005): “aqueles que podem ser consumidos sem que terceiros se privem dos mesmos e aqueles dos quais é impossível evitar que terceiros tenham acesso” (BARBOSA, C 2009, p. 11) e sem que seu valor diminua, sem que esse pereça ou se esvaneça. (HERSCOVICI, 2012, MASKUS & REICHMAN, 2005, BARBOSA, C 2009). Sendo, portanto, para a economia, também naturalmente livres e de uso comum a todos.

Então, observa-se que, seja por seus atributos naturais, seja pela perspectiva filosófica, seja para o direito, ou para a economia, a criação intelectual, sem nenhum expediente artificial de exclusão, é livre ao acesso, uso e aproveitamento comum de todos.

Verifica-se, dessa forma, que o bem intelectual não parte do “nada”, ele é construído a partir de um espaço formado por conhecimentos culturais e técnicos prévios que pertencem à sociedade. Não há um direito natural à apropriação do bem intelectual. Para que ele se torne um bem apropriável, há que se ter um elemento artificial que o enclausure - como o direito de propriedade intelectual, como será apresentado adiante. Ademais, pela sua natureza multifacetada - multifuncional simultânea, é possível que diversos usuários utilizem o bem para funções e finalidades distintas e de forma simultânea.

1.1.1 O bem intelectual fora da propriedade intelectual

Importante para esta tese reforçar o reconhecimento do valor e da utilidade do bem intelectual para a humanidade. O interesse na produção e fruição dos bens intelectuais para o desenvolvimento da humanidade transcende os interesses econômicos e concorrências. São, sobretudo, sociais. Como observa Barbosa (2011, p. 378) “A par da produção física – objetos, comidas, edifícios – sempre houve alguma forma de produção intelectual. O astrônomo maia estabelecendo o calendário, Homero enunciando sua poesia épica, os juristas de Hamurabi construindo suas leis.” Ao ao longo da história tem-se registro da noção de que a sociedade tem necessidade de criações intelectuais para a sua existência e sua evolução e que esta transcende

os interesses econômicos. Vê-se isso em escritos Romanos como o de Marcial, em sua obra Epigramas, Livro I, no trecho que ele relata acerca da reprobabilidade moral de se tomar por sua, escrita de outrem (BARBOSA, 2011). Dentro da tumba de Toutankahamon, por volta de 1532 anos antes de Cristo, foram encontradas jarras de vinho com etiquetas indicando o local de origem da bebida e o nome do produtor da mesma, incluindo menções sobre as características e qualidades do vinho. (POLLAUD-DULIAN, 1999).

Igualmente importante é a percepção de que os bens intelectuais têm outros interesses e valores tuteláveis juridicamente, além dos interesses privados e dos direitos de propriedade. Ainda, ele se relaciona com outros sujeitos para além do seu originador e do seu titular. Mesmo dentro de um contexto econômico e concorrencial existem interesses que são tutelados por direitos outros que não os de propriedade intelectual. (BARBOSA, 2010). Dessa forma, o bem intelectual é objeto de direitos e integra relações jurídicas diversas. Somente algumas são de natureza econômica e só algumas delas de natureza proprietária. Como por exemplo, reconhece-se a existência de um direito moral do originador da obra com relação a esta; segundo Pontes de Miranda (1983, tomo XVII, par. 6) e Denis Barbosa (2010, p. 56-57) antes de uma criação tecnológica se tornar DPI tem-se um direito formativo gerador de se requerer o direito de propriedade dessa criação, enquanto essa tecnologia for mantida em sigilo. Para esses autores esse direito se funda na tutela contra atos de concorrência desleal (BARBOSA, 2010 p. 56 e 57 e PONTES DE MIRANDA 1983, tomo XVII, par. 6); igualmente fundado no direito concorrencial tem-se o direito ao segredo industrial de um bem intelectual, (BARBOSA, 2010, p. 56 e 57); verifica-se, ainda, que a garantia à sociedade ao livre acesso e ao uso desses bens intelectuais, inclusive os protegidos por DPIs podem ser fundados em direitos e valores de naturezas diversas. Dessa forma, o aspecto proprietário é apenas um aspecto do bem intelectual, que pode ser objeto de distintos direitos e interesses.

Crucial, ainda, é a percepção de que (a) é possível o incentivo da criação do bem intelectual e a sua exploração econômica fora de um espaço de mercado²⁵; (b)

²⁵ . Denis Barbosa em sua obra “Questões fundamentais de direitos de autor” (2013) discute o que se afirmou acima e fornece exemplos que ilustram as possibilidades aqui expostas. Nessa nota e nas próximas o discutido e apresentado por esse autor será exposto para que se entenda cada uma das afirmações acima.

Com relação tópico (a) Denis Barbosa assim esclarece:

há outras formas de incentivo à produção intelectual além da econômica. E mesmo as econômicas não estão restritas aos incentivos advindos do sistema de propriedade intelectual;²⁶²⁷ (c) a exploração econômica do bem no mercado não se faz somente por meio de um intermediário²⁸ (d) é possível que se tenha a produção intelectual,

“Não se imagine que o modelo da economia de mercado seja o único possível para fazer florescer a criatividade humana. Fora dele, os Príncipes Esterházy mantiveram vivo o fluxo de Haydn sob o regime do patronato, comunidades inteiras subvencionaram a arquitetura gótica, os *fabliaux* nasceram da pena de Jean Bodel, de Cortesbarbe, Durand, Gaultier Le Leu, e Henry d'Andeli sem nenhum estímulo de *royalties*. Em economias planificadas, inventores, artistas e escritores não deixaram de produzir. Na verdade, pelo menos em certas circunstâncias, essa falta de uma *propriedade intelectual* não fazia que a produção fosse menor ou de menos qualidade do que a induzida pelas exclusivas.” (2013, p. 161-162).

²⁶ Denis Barbosa discute as possibilidades de indutores para obras expressivas:

“De outro lado, pelo menos no tocante à produção intelectual não técnica, e até certo grau, a produção científica, há sempre o incentivo não econômico, a que se referia Lord Camden em 1774. A par disso, sempre existiu motivação patrimonial, mesmo antes e fora da existência de um mercado de bens expressivos. Assim nota mesmo o rigor economocentrista de Landes e Posner:

“Muitos autores derivam benefícios substanciais da publicação que superam quaisquer royalties. Isto é verdadeiro não somente nos termos do prestígio e outras rendas não pecuniárias, mas também da renda pecuniária, em formas como um salário mais elevado para um professor que publique do que para um que não o faça, ou uma renda de consultoria maior. [...] Publicar é um método eficaz de autopromoção [...]” (Landes e Posner, 1989 apud Barbosa, 2013, p. 162)

“As normas de rejeição ao plágio (isto é, copiar sem dar ao autor o crédito) reforçam o prestígio; até o ponto em que aquelas normas são eficazes, assegura-se de que o autor obtenha o reconhecimento, se não sempre os royalties, das obras que publicarem.” (Barbosa, 2013, p. 162).

²⁷ Acerca dos incentivos para o campo tecnológico Denis Barbosa assim pondera:

“Mencionamos acima métodos de indução privada à produção expressiva. Sistemas similares se aplicariam à produção tecnológica. Como pode ser *socialmente* necessário estimular esse tipo de produção, vários métodos de incentivo público foram construídos na história. Contam-se entre esses a concessão de prêmios à criação intelectual (como o Nobel, Pulitzer, etc.); estímulos fiscais; financiamento público; subsídios (como os das Leis de Incentivos à inovação); compras estatais de bens, serviços e criações intelectuais; e a constituição dos mecanismos de intervenção do estado no mercado livre, que tomam o nome de Propriedade Intelectual. A associação dos vários métodos é costumeira e mesmo indispensável. O sistema de apropriação e auto-estímulo através de patentes é insuficiente para a inovação. Um autor tão insuspeito de propensões desenvolvimentistas como Richard Posner afirma que dois terços da pesquisa da indústria farmacêutica resultam de atividade acadêmica e federal (Landes e Posner, 2003). Suzanne Scotchmer enfatiza que as inovações que são arcadas pelos contribuintes tributários podem ser disponibilizadas para o domínio público, gerando menos limitações para futuros projetos, permitindo melhor decidir e analisar as informações existentes, bem como eventualmente ligar os prêmios a custos esperados. Desta forma, a análise do que é a melhor forma de incentivo deve ter em conta o cenário em tela e a disponibilidade de idéias. Como nota Scotchmer, essa socialização pode-se dar pela instituição de prêmios aos Inventores, que podem ser oferecidos previamente quando houvesse certeza da necessidade e importância da pesquisa e solução, mas sem definição do valor que seria atribuído à solução a ser dada ou os a serem posteriormente avaliados. Uma solução é de somente pagar o prêmio quando houver a transferência para o domínio público da patente, mas isto pressupõe aceitação de que o prêmio tem valor pelo menos igual ao da patente. Outra possibilidade, utilizada pela indústria de fabricação de seda em Lyon, era de condicionar os prêmios aos níveis de resultado (como p.ex. o número de fabricantes que passou a utilizar a técnica). Outra solução apresentada por Michael Kramer seria de a autoridade patentária fazer um leilão entre os interessados. O valor maior da oferta, considerando que os pretendentes saberiam que o maior ofertante teria o direito, seria próximo ao valor da patente em si.” (Barbosa, 2013, p. 163-164)

²⁸ “O período anterior à coletivização de a criação dos monopólios privados autorais, em especial o período do início do século 17 aos fins do século dezoito, testemunha um interessante o fenômeno da fusão dos papéis do autor e do empresário ou editor. Importantes autores musicais ou dramáticos, e

bem como, que se viabilize sua exploração econômica - dentro ou fora do mercado - sem indutores artificiais ou sem elementos artificiais de restrição do bem intelectual, como os DPLs. Existem e sempre existiram outras formas de gestão, incentivo e exploração do aproveitamento econômico dos bens intelectuais. Dentre elas, cita-se como exemplo, a técnica do *lead time*, o segredo e a gestão comum do conhecimento.

²⁹ Uma das possibilidades de gestão comum do conhecimento, o *commons*, será abordada mais detalhadamente ao fim desse capítulo.

Finaliza-se a primeira fase desse capítulo com a seguinte indagação: se o estado natural do bem intelectual é livre e derivado de um todo criativo, se ele tem usos distintos e relevâncias outras além da econômica, e para além do seu originador ou do seu titular, se existem e sempre existiram outras formas de indução da sua criação e de sua exploração econômica além da propriedade intelectual, quando ele se faz exclusivo e o que justifica o seu enclausuramento e exclusão pelo regime de propriedade intelectual?

citamos especialmente Handel, Vivaldi e Telemann, assumiram a produção de seus espetáculos e a publicação de suas obras. Compunham, conduziam a orquestra e liam diretamente da partitura original. Controlando assim fisicamente os originais de suas peças, compensavam em parte a falta da exclusiva" (Barbosa, 2013, p161)

"Há um sistema de produção de bens expressivos no qual atuam os personagens constantes em qualquer dos vários teatros econômicos (dentro, ou fora de uma economia de mercado). A doutrina costuma identificar, dentre eles, o criador, o intermediário e o público consumidor. Queremos, porém, crer que é o intermediário seja apenas presente numa modalidade específica da produção cultural, e no modo específico: o da economia de mercado. Os atores constantes são o criador - obviamente -, o público e o provedor dos recursos necessários à criação. Como ocorre nos palcos, frequentemente mais de um papel é desempenhado por um ator; o criador pode usar de seus próprios recursos no processo criativo, no que Engels caracterizava como 'o autor burgês'. Tal ocorria, entre os escritores, filósofos, literatos de todo tipo - até que se profissionalizasse esse ofício, através dos direitos de exclusiva. Assim, Frederico o grande da Prússia, compositor e intérprete, mantinha para seu deleite uma orquestra; Gesualdo, homicida estripador e compositor de obras de idêntico espanto, mantinha em seu castelo um coro para seus próprios madrigais. O consumidor pode ser também o provedor direto dos recursos da criação; assim, os príncipes mecenas alugavam compositores, poetas e dramaturgos para seu exclusivo divertimento." (Barbosa, 2013, p. 163)

²⁹ "Mas é outra peculiaridade da produção desses autores-empresários que tem especial interesse para a análise econômica da produção expressiva. Tendo como fonte de renda o pagamento dos ingressos pelo público de seus espetáculos, tais autores (e muitos outros de seu tempo) compunham e representavam novos concertos, oratórios, e óperas em quantidade inacreditável para os padrões atuais. Desta feita, criavam uma giratória de ciclos de consumo - como ocorre na mutação semanal dos filmes em cartaz explorando eficazmente um mercado limitado. Mas, simultaneamente, impediam a competição de copistas, através da exploração do *lead time*, a renovação incessante da criação criando uma obsolescência em ciclo curto" (2013, p. 161-162).

1.2 As origens do sistema de propriedade intelectual - SDPI

O direito é uma construção social e cultural das relações inter-humanas, feita a partir de vontades, pensamentos e sentimentos de uma sociedade³⁰ com relação a fatos e circunstâncias. E este direito se modifica ao longo do tempo, de acordo com as mudanças das vontades, pensamentos e sentimento do todo social acerca de tais ocorrências. Entretanto, ao menos no que diz respeito ao controle sobre o aproveitamento econômico dos bens intelectuais e de seus resultados, o referente estudo diagnosticou através dos autores investigados que a construção do direito tem-se feito ao longo da história de forma a tender partir do ponto de vista da parte – ou das partes - da sociedade que detém o poder em dada época³¹. Essa parte da sociedade tenta e, na maior parte das vezes consegue, criar, justificar, moldar, aplicar e modificar o direito com o objetivo de viabilizar a satisfação dos interesses e das suas necessidades com relação à exploração do bem e seus resultados, bem como, para garantir a manutenção da situação mais vantajosa com relação a esse.³² Pode-se

³⁰ “*Função do direito*. O direito só se interessa pelo inter-humano; por isso, regra relações, cria-as, modifica-as, extingue-as. O inter-humano que se não exterioriza em palavras ou atos dificilmente cairia sob o seu regramento. Em todo o caso, o direito tenta colher o que é *vontade*, ou *pensamento*, ou *sentimento*, sempre que, não exteriorizado de todo, há elementos para a pesquisa. Seja como for, outros processos sociais de adaptação se incumbem de tentar a disciplina inteira; e o próprio direito leva em conta *intenções* e *opiniões* das pessoas sobre fatos e circunstâncias.” (Pontes de Miranda, 1983, Tomo I, par. 44, item 1)

³¹ Em vez de o direito se dirigir ao bem comum, percebeu-se uma tendência permanente para alguns dele se apropriarem, fazendo-o desviar para o seu próprio benefício.”
ASCENSÃO, José de Oliveira. **O direito: introdução e teoria geral**. 13ª Edição Refundida, Lisboa: Almedina, 2011, p. 220.

³² Com relação à essa construção dos direitos de propriedade intelectual no sistema Common Law, mais precisamente no Reino Unido, é possível verificar perfeitamente essa dinâmica a partir dos estudos de Shechter (1925) - idade média em diante com relação às marcas – e nos de Sherman e Bently (1999) - relativo ao período de 1760 à 1911, era pré-moderna e moderna, o qual engloba desde as primeiras leis no país até as primeiras Convenções Internacionais, mas também as contrastam com as regulações pós-modernas – TRIPS.

“While gradual, haphazard and in some ways still incomplete, the move from pre-modern to modern intellectual property law marked an important transformation in the law which granted property rights in mental labour. In this chapter we concentrate on the fact that at the same time as modern intellectual property law emerged as a separate and distinct category, the law also began to develop a series of narratives by which this newly formed entity was explained and justified. We hope to highlight the role played by the stories that the law tells about itself in the making and remaking of intellectual property law. In part, the emergence of these explanatory narratives was a consequence of the fact that profound changes in consciousness such as that brought about by the formation of modern intellectual property law bring with them characteristic amnesias. Out of such oblivions, in specific historical circumstances spring narratives”.¹ One of most interesting things about the narratives which developed during the second half of the nineteenth century, which played and continue to play such an important role in informing modern intellectual property law, is that in many ways they are at odds with the history that we have outlined here [...]

dizer que “tenta” e, “na maior parte das vezes”, porque nem sempre é fácil impor a vontade de uma parcela da sociedade, mesmo que influente, quando essa vai de encontro com valores e princípios previamente reconhecidos ou criados como o “norte a seguir” ou o a regra sob a qual essa sociedade estabeleceu seus valores.³³

É relevante ressaltar a observação acima, visto que, a pesar da natureza multifacetada do bem, nas regulações anteriores ao SDPI a ADPI não ocorria nas legislações anteriores à criação do SDPI - como veremos na próxima seção. Isso porque – e o que reforça a tese de direitos artificiais - até a criação do SDPI, no século XIX, os objetivos com a exploração do bem intelectual e o que se achava de relevante indução e finalidade se relacionavam com o bem imaterial em si e não com as possibilidades de seus usos.

[...] While the explanatory narratives may often be at odds with the history of intellectual property law we have presented here, this should not be taken as suggesting that these narratives are false and that they therefore ought to be ignored. Similarly, while we wish to question the perceived history of the subject we do not, however, reject such a history. Rather, if we suspend our realist assumptions we see that as 'real @ctions' these narratives played an important role in constituting and reinforcing the identity and selfimage that the law has of itself. Moreover, we also see that the image that the law has of its past plays an important role in shaping its present and its future.” (Sherman & Bently, 1999, p. 205- 206)

Também na análise feita por Willem Grosheide :

“However, as illustrative of the political nature and the ideological foundations of intellectual property law the external perspective may be, for the theme of this paper the internal perspective is somewhat more to the point. Besides, a society's hidden code (Toffler), i.e. its dominant social, economic and cultural beliefs, will shimmer through the legal techniques used to draft particular regulations. Indeed, the more individual-oriented approach of intellectual property law which the external perspective appeared to show, is reflected in the legal technique used to insert intellectual property rights into positive law. The market-oriented, i.e. exploiter-oriented public law approach originating from the privilege system, is transformed into a private law approach based on exclusive (property) rights.” Grosheide (2001, p. 85-93):

Com relação aos sistemas de direito civil confirmamos essa dinâmica por meio dos estudos de Nunes Barbosa:

“Os institutos seculares da propriedade, posse, casamento e contrato foram edificados sob uma lógica tendente à manutenção de tais direitos, bens e poderes. Muitas das vezes, tais institutos são resguardados pelo sistema jurídico, ainda que outros núcleos de interesses contrapostos possam sofrer com a inobservância de diversos valores que lhes têm como essenciais. Como lecionou RÃO, à proteção e ao aperfeiçoamento do homem, o direito pretende [ou devia pretender]. Mas, para realizar este fim, não o considera isoladamente, considera-o, sim, em estado de comunhão com os seus semelhantes, isto é, como parte do todo social, a que pertence. A escassez de bens imóveis – ou de outros tipos de bens – não era uma preocupação real dos cidadãos que estavam no exercício de um *múnus* público (seja do Poder Executivo, Judiciário ou Legislativo), simplesmente por que tal sensação de carência não lhes era peculiar. A “democracia” censitária, por sua vez, era suficiente à conservação de uma estrutura jurídica centenária, longe de qualquer forma de revolução, bem como afastada de maiores questionamentos por parte daqueles que estavam no limbo social. [...] Ao contrário de um sistema de integração entre os titulares e não titulares, o Direito era tido como simples forma de submissão dos últimos perante os primeiros, não servindo de estímulo a uma cooperação balanceada.” (NUNES BARBOSA, 2012, p. 09-10).

³³ Vide a influência da Revolução Francesa sobre os privilégios de exclusiva entre livreiros e autores na França, os quais foram abolidos durante o período (ROCHA, 2006). Ressalva se faz, no que toca os direitos de personalidade do autor, conforme aqui já abordado, que desde há muito se observa um reconhecimento social de autoria, mas não um direito de exclusiva sobre a obra. (BARBOSA, 2010).

E, como se perceberá da análise evolutiva do sistema³⁴, o aumento das ADPI deletérias – dado que se verá que ela é parte integrante do sistema atual - também encontra suas causas como reflexos do que foi ponderado no parágrafo inicial dessa seção. Especialmente, no que tange à utilização do direito como ferramenta para viabilizar o atendimento de determinados interesses em detrimento de outros.

1.2.1 Precedentes da proteção

Como se vê no item 1.1.3, a percepção pelo homem do bem intelectual e do seu valor e relevância há muito já vem sendo registrada na história humana. Até a idade média, com os surgimentos dos primeiros relulamentos acerca da exploração dos bens intelectuais, a produção, o uso e o gozo dos bens ocorriam de forma livre e sem nenhuma regulação jurídica (ASCENSÃO, 2006). A partir da idade média, ainda que de forma desestruturada, um corpo regulatório como hoje é conhecido, começou a ser formado.

Entre o século XII e XV a tutela dos bens intelectuais, assim como dos direitos mercantis em geral se dava de forma corporativa (ASCARELLI, 1970). Por exemplo, as marcas nesse período eram de uso obrigatório pela coletividade dos artesãos de determinada corporação de ofício. O monopólio para a exploração exclusiva do produto ou serviço era concedido pela Coroa. A marca nessa época tinha um objetivo de imputar às corporações de ofício a responsabilidade pela qualidade dos produtos ou serviços por ela produzidos ou prestados, e garantir que aquela produção era originada de certo grupo localizado em um determinado lugar (SHECHTER, 1925).

³⁴ Importante observar, como esclarece Medeiros (2017, 233-234) que a evolução do direito e suas normas - inclusive direitos internacionais, que se aplicam a todos os países que os adotam, mesmo que não de forma idêntica, como as normas que se referem aos direitos de propriedade intelectual e seu sistema - não pode ser tratada de forma estanque, de forma homogênea e linear temporalmente em todos os países. Inclusive, como falado anteriormente, sendo o direito uma construção social, as mudanças de propósitos, perspectivas, valores a serem refletidos nas normas adotadas vão se construindo ao longo de um período e não em um ponto no tempo. Tem-se alguns marcos gerais nos quais se é possível referenciar por ser de aplicação mais abrangente, mas mesmo estes evoluem com revisões (como CUP e CUB) à medida que se consolida a mutação do conteúdo dos direitos. Com isso quer-se esclarecer que a análise evolutiva que aqui se apresenta, mais do que precisão de datas e locais, objetiva apresentar um panorama geral evolutivo do direito que foi acolhido de forma imediata ou posterior por cada país que adotou a proteção dos DPIs e seu sistema em seu ordenamento interno. Sobretudo, sendo este um direito de normas internacionais, objetiva-se buscar por meio dessa análise evolutiva geral, indícios que possam auxiliar no entendimento e no desenvolvimento de possíveis soluções para as questões apresentadas nesse estudo.

Entre o século XIV e XV até o fim do XVIII a regulação dos bens intelectuais ganhou contornos de um direito estatal (ASCARELLI, 1970), voltada à proteção do mercado interno. Grosheide (2001) e Sherman & Bently, (1999) denominam essa fase da tutela jurídica do bem intelectual de pré-moderna. O Estado estava preocupado em manter internamente os ganhos e resultados advindos da exploração dos bens intelectuais (SOUZA, 2013) e garantir que esses não evadissem. Os monopólios geralmente não eram concedidos para estrangeiros, e quando eram, tais exclusivas eram condicionadas à reciprocidade (SOUZA, 2013). Os primeiros privilégios de patentes foram concedidos no século XV, durante o período do Renascimento. Essas concessões davam vantagens financeiras e de exploração aos inventores, coíbiavam a cópia e tinham como objetivo garantir que a tecnologia permanecesse no país da concessão para o seu desenvolvimento e não caísse na mão dos países concorrentes (CANALLI & SILVA, 2012)³⁵. Na esfera dos direitos autorais, o interesse em se buscar uma proteção para os bens intelectuais se deu a partir da criação da imprensa mecânica por Gutemberg (BARBOSA, 2010). Nessa fase pré-moderna, o interesse do Estado Monárquico era manter o controle da informação (BRANCO E PARANAGUÁ, 2004, p. 15). Por parte dos titulares do direito de reprodução das obras - Livreiros e editores – repousava na proteção contra a cópia e em garantir o pleno controle econômico do bem intelectual. Até aqui a lei não tinha intuito de proteger o autor,³⁶ tampouco até aqui a proteção se fundava em algum interesse público (BENTLY E SHERMAN, 1999). A situação se modificou a partir da criação do SDPI. Dessa forma, no período pré-moderno de proteção do bem intelectual a preocupação recaía em se reprimir a cópia e no controle do acesso às criações e fazia-se isso pelo uso de monopólios e concessões de privilégio (SHERMAN & BENTLY, 1999). Interesses típicos de economias cujo mercado é controlado (GHIDINI, 2006). Nessa etapa, não

³⁵ Segundo relatam Canalli & Silva (2012, p. 745) Veneza criou a primeira lei de patentes em 1474 para proteger os vidros de Murano. Essa foi a primeira Lei de patente cujo sistema de proteção era semelhante aos moldes das patentes atuais: com requisitos de novidade, atividade inventiva, aplicação industrial e com tempo de proteção de 10 anos e exclusividade na exploração. Os mencionados autores explicam que o objetivo da Coroa na concessão do privilégio para os vidros de Murano era impedir que artesãos fossem trabalhar em outros países e, por conseguinte, ensinarem a arte vidreira de Veneza a estrangeiros. Para evitar tal dano, todos os fornos foram transferidos para a ilha de Murano e os artesãos aprisionados a ela por toda a vida.

³⁶ Sobre esse tema Branco e Paranaguá assim esclarecem: “A invenção da tipografia e da imprensa, no século XV, revolucionou os direitos autorais, porque os autores passaram a ter suas obras disponíveis de maneira muito mais ampla. Nessa época surgiram os privilégios concedidos a livreiros e editores, verdadeiros monopólios, sem haver ainda o intuito, porém, de proteger os direitos dos autores.” (2009, p. 15)

existia um regime Jurídico que regulasse e protegesse questões de concorrência pública. Não obstante, já se tivesse normas de concorrência privada nos regimes de alguns países, sobretudo, contra confusão (SHERMAN E BENTLY, 1999).

Do ponto de vista dos requisitos para a tutela jurídica dos bens intelectuais passíveis de alguma proteção nessa época, a preocupação dos países com a proteção das criações intelectuais girava em torno de se estabelecer com precisão quais os objetos deveriam ser protegidos por determinado instituto, de forma a proteger seu titular contra cópia indevida (SHERMAN E BENTLY, 1999).

Dessa forma, até então, os privilégios e os regimes legais que já esboçavam um regime de exclusiva – eminentemente domésticos e originados nos países europeus mais desenvolvidos economicamente – entendiam como importante proteger o bem intelectual usando como base para sua valoração (a) o tipo de criação intelectual que usualmente se prestava para um determinado tipo de exploração e (b) o mérito, o valor intelectual intrínseco naquela criação intelectual (BENTLY & SHERMAN, 1999). Por exemplo, obras literárias e de fina arte, eram tidas como importante de serem protegidas tanto pelo seu mérito, quanto por serem esses bens usualmente criações expressivas do espírito (BENTLY & SHERMAN, 1999). Não era usual e, há época, não se tinha desenvolvimento industrial para que novos tipos de usos fossem pensados para tais bens, bem como para a criação de novos bens intelectuais, ou ainda, que se fizesse necessário atribuir valor econômico para criações com contribuições intelectuais consideradas de menor conteúdo meritório (BENTLY & SHERMAN, 1999). Ademais, as intenções e finalidades para com a lei eram eminentemente de natureza privada e para atender interesses individuais (BENTLY & SHERMAN, 1999,). Até a mudança para um SDPI, as proteções exclusivas reconhecidas pelos países, usualmente, restringiam-se ao direito patentário, autoral. Havia também uma proteção dos direitos de clientela das marcas. Essa, usualmente, realizada de forma indireta por leis que reprimiam atos de confusão e deslealdade entre concorrentes.³⁷

A seguir esta pesquisa levantará a questão que as ADPI, além de serem consequências das características da natureza multifacetada dos bens intelectuais,

³⁷ Bently e Sherman (1999, p. 67), por exemplo, comentam que na Inglaterra, até a criação da primeira lei de marcas, estas eram reguladas indiretamente por normas que protegiam a concorrência privada contra a confusão.

também resultam da forma como o SDPI foi pensado e criado no final do século XXIX (DERCLAYE & LEISTNER, 2011, P. 6; MOFFAT, 2004, SHERMAN & BENTLY, 1999).

A análise que se segue, apresentará como se deu a criação do SIPI no século XIX, ressaltando e indicando os elementos que se identificam como relevantes à finalidade deste estudo.

1.2.2 A Criação e estrutura do Sistema de Propriedade Intelectual e sua adequação com os objetivos de uma época

Especificamente acerca da construção jurídica do sistema de propriedade Intelectual, os estudos de Sherman e Bently (1999) nos mostram que o sistema não tem base em nenhum direito natural ao bem intelectual. Ao contrário, o direito de propriedade intelectual e seu sistema foi pensado, justificado e criado no século XIX, como um produto daquele tempo, impulsionada pela demanda da economia, com o florescimento da Revolução Industrial³⁸ (HOBBSAWN & RANGER 1993) não tendo base precedente.³⁹

A partir do sec. XIX, com o desenvolvimento de uma economia industrial e livre de mercado, fica evidente a necessidade de ter, além de um instrumento de proteção

³⁸ . "We will show that in spite of what many present-day commentators would have us believe, the emergence of modern intellectual property law was neither natural nor inevitable, nor was it an example of the law coming to occupy its proper philosophical position.¹ Rather, the separation of intellectual property law into its now familiar categories was the product of a complex and changing set of circumstances. In explaining the factors that helped to determine the shape of intellectual property law we wish to highlight two further points. First, we argue that the shape intellectual property law took, as well as the way this mode of organisation was explained, were strongly influenced by the particular type of subject matter that was protected and the way in which that subject matter was interpreted. Whilst we recognise that a range of factors helped to determine the shape of intellectual property law, it is not too far from the truth to say that the way in which the subject matter of intangible property was perceived is the key organising factor used to explain the shape that the categories took. At the same time we wish to show that the organisational role played by the subject matter of intellectual property law itself was to change over time. We hope not only to show the historically contingent nature of the legal categories and the way in which they were explained, but to highlight more clearly the non-natural and non-philosophical nature of intellectual property law." (Sheran & Bently, 1999).

³⁹ Mais sobre a Evolução Histórica da PI internacional: F. Willem Grosheide. Paradigms in Copyright Law. in: Brad Sherman/Alain Strdwel, Of Authors and Origins (Clarendon Press Oxford 1994); William F Fisher III, The Growth of Intellectual Property: A History of the Ownership of Ideas in the United States. Brad Sherman. Lionel Bently. The Making of Modern Intellectual Property Law (Cambridge University Press 1999); SCHECHTER, Frank. The Historical Foundations of the Law relating to Trade Marks. New York: Columbia University Press, 1925. No Brasil, Denis Barbosa; RODRIGUES, Clóvis da Costa. A inventiva brasileira. Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Livro, 1973; MALAVOTA, Leandro Miranda. A construção do sistema de patentes no Brasil: um olhar histórico, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 106.

contra cópia, um instrumento de incentivo e estímulo à criação, à exploração econômica e ao fornecimento de forma constante do bem intelectual em uma economia de mercado (BARBOSA, 2010). Grosheide (2001) e Sherman & Bently, (1999) chamam essa fase de período moderno. Para esses autores esse período se estende até a assinatura de TRIPS.

Com o início da revolução industrial e com a expansão do comércio entre países e mercados, veio a mudança na política internacional de desenvolvimento industrial e econômico entre os países mais desenvolvidos e que, por isso, atuavam com mais ênfase no comércio internacional. A facilidade na difusão da informação e das tecnologias industriais propiciou a evasão do conhecimento nacional e a sua livre utilização por estrangeiros. Tal fato fez com que os titulares de direitos de PI nacionais demandassem a proteção de seus direitos internacionalmente, em igualdade de tratamento garantida pelas leis nacionais (SOUZA, 2013). Os países passaram de uma política econômica cujo mercado era fechado e controlado, a uma política econômica de livre mercado, na qual a regra é o direito à livre concorrência e iniciativa, deixando para o livre mercado regular a demanda de produção e circulação de bens (GHIDINI, 2006). Nesse cenário de expansão industrial e entre mercados, o papel da empresa que age na intermediação entre criador e consumidor torna-se central. Então, entendeu-se necessário criar um sistema de proteção do bem intelectual que, não só protegesse o titular dos direitos contra a cópia, o que já era garantido nas primeiras leis, mas que o protegesse perante o mercado concorrencial, de forma a induzir e estimular esse titular a investir no financiamento e distribuição de novos bens intelectuais no mercado. ⁴⁰ Dessa forma, o interesse na proteção ganhou também contornos concorrenciais. Não só um interesse privado de proteção do titular perante seus concorrentes no mercado⁴¹, mas, também, um interesse do Estado no

⁴⁰ Como bem esclarece Grau-kuntz (2011, p. 1): “O valor da propriedade intelectual está intrinsecamente vinculado ao mercado. Em outras palavras, é o mercado o palco onde o agente econômico poderá retirar utilidade de seu título exclusivo sobre a informação, isto é, onde poderá tirar proveito econômico dela. Por sua vez, o montante desse proveito econômico será determinado pelo mercado e não fora dele. Um inventor, antes de oferecer o produto que contém a invenção ao consumidor, só pode esperar que o produto seja bem aceito e que os consumidores decidam pagar por ele. A garantia da exclusividade de exploração de determinadas informações, ou seja, daquelas que preenchem determinados requisitos legais, não implica assim em garantia alguma de que o título exclusivo irá resultar em uma vantagem econômica ao seu titular. A propriedade intelectual garante apenas uma possibilidade de lucro, a depender dos ânimos do mercado.”

⁴¹ “No entanto, eventualmente, essa indústria da reprodução passou a exigir uma proteção de mercado, não contra os copistas, mas seus próprios iguais. Não por acaso, tal se deu através, não de uma exclusiva autoral, mas uma patente veneziana clássica – **que se reputa indicar o início da propriedade intelectual, como sistema próprio à economia de mercado**”(Barbosa, 2010,p. 64)

desenvolvimento econômico, industrial e concorrencial de sua sociedade. Tinha-se o interesse em viabilizar e estimular a exploração econômica dos bens intelectuais, bem como, em promover e incentivar a concorrência no fornecimento e na disponibilização desses bens no mercado, de forma a servir como instrumento para o crescimento econômico e tecnológico dessas sociedades com este tipo de economia (GHIDINI, 2006).

Esse incentivo, veio na forma de um direito de propriedade que garantisse ao intermediador titular, o controle econômico e uso exclusivo do bem em uma função específica por determinado tempo. Dessa forma, esse direito de exclusão garantia uma vantagem concorrencial no mercado, frente aos seus competidores, excluindo desses o acesso àquele bem intelectual (BARBOSA, 2010, p. 68). Entendia-se que esta exclusão temporária incentivaria o mercado concorrencial de superação e o mercado concorrencial de cópia seria estimulado no momento em que a vigência da exclusiva findasse (GHIDINI, 2006). Nesse sentido, verifica-se que, o SDPI foi criado para atender as necessidades de uma economia de mercado e para tutelar os bens intelectuais a serem comercializados neste mercado.⁴² ⁴³ O sistema de PI foi criado como parte de um conjunto normativo que deveria auxiliar no equilíbrio das falhas desses livres mercados, para que o desenvolvimento industrial e tecnológico dos países fosse estimulado e, em consequência a livre concorrência. Este sistema é justificado filosoficamente pela Teoria Utilitarista⁴⁴ e economicamente pela Teoria da

⁴² Especificamente, o SDPI foi criado para regular o aproveitamento dos bens intelectuais em uma economia de livre mercado como esclarece Denis Barbosa:

“Por enorme tempo, o sistema de produção intelectual se manteve eficiente nas sociedades, sem necessitar a criação de um sistema de propriedade intelectual. O capítulo do direito surge exatamente com o aparecimento de uma economia de mercado, e como decorrência dela.” (Barbosa, 2010, p. 65):

⁴³ Particularmente aos direitos autorais Branco e Paranaguá assim esclarecem os interesses na proteção: “Claramente, o alvorecer do direito autoral nada mais foi que a composição de interesses econômicos e políticos. Não se queria proteger prioritariamente a “obra” em si, mas os lucros que dela poderiam advir. É evidente que ao autor interessava também ter sua obra protegida em razão da fama e da notoriedade de que poderia vir a desfrutar, mas essa preocupação vinha, sem dúvida, por via transversa.” (2009, p. 18).

⁴⁴ No que diz a respeito as teorias que tentam justificar a natureza do direito de exclusão com relação ao bem intelectual, é possível verificar, ao menos, quatro teorias bem difundidas. A baseada no utilitarismo, a que se funda no direito natural à justa remuneração do trabalho de uma pessoa, a com base nos direitos da personalidade e uma terceira denominada por Fisher (2001) de Teoria do Plano Social. Além a teoria utilitarista, a teoria que mais influencia exerce sobre as bases do SDPI, a qual falamos no corpo deste texto, pode-se indicar mais 3 teorias que também exercem influencia nos fundamentos dos DPI. A teoria com base em um direito natural à retribuição do trabalho intelectual defende existir um direito natural do trabalhador sobre a propriedade do fruto do seu trabalho o Estado deve assegurar que essa retribuição ocorra, a qual encontra suporte nos estudos de Locke (FISHER, 2001). A tese que defende os direitos da personalidade, com base nos pensamentos de Hegel e Kant, parte de uma premissa de que o fruto da expressão do ser humano, além de ser extensão da personalidade de seu autor, suprem necessidades fundamentais da humanidade e devem, por isso,

Falha de Mercado.⁴⁵ A Teoria Utilitarista defende que o bem intelectual deve promover o bem-estar e o desenvolvimento econômico da sociedade. Essa teoria enfatiza (FISHER, 2001) o aspecto econômico deste bem-estar, na qualidade da contribuição econômica gerada para a sociedade por meio do aproveitamento econômico dos bens da forma mais eficiente possível⁴⁶ A sua base teórica atual é fortemente influenciada pela escola de Law & Economics e a concepção mais difundida atualmente encontra ecos nas lições de Posner e Landes (2003).

Como acima indicado, a teoria econômica que embasa e justifica os direitos de propriedade sobre o bem intelectual é a Falha de Mercado, devido a crucial relevância para a melhor compreensão do sistema, este estudo apresenta em sequência os seus aspectos com mais detalhes.

Para os defensores dessa tese, as características naturais dos bens intelectuais - retomando o que foi mencionado no item 1.1.2 – são não excludentes, não rivais e não fazem que esses, para a economia, sejam considerados bens públicos, impedindo que tais bens intelectuais se tornem bens econômicos. Sendo assim, os bens intelectuais só terão valor para a economia se puderem ser apropriados e comercializados por um determinado preço (HERSCOVICI, 2012; BARBOSA, D. B, 2003). Ocorre que a apropriação e a manutenção do bem intangível são custosas. A percepção do que é livre ou do que está apropriado no bem intelectual não é de óbvia percepção (ELKIN-KOREN, 2005, P. 379) e essa assimetria de informação aumenta

serem protegidos. Tem-se, também a teoria do plano social, que seria uma confluência de teorias mais recentes, que, apesar de se inspirarem na Teoria Utilitarista (Fisher, 2001), defende a relevância em se ter uma governança dos bens intelectuais igualmente voltada às questões sociais. Aponta, ainda, a relevância da sociedade civil para essa governança e difusão dos bens intelectuais, e defendem uma busca por distribuição social mais justa dos benefícios gerados pelos bens intelectuais.

Todas as teorias encontram suas influências expressas nas leis que regulam o SDPI (Fisher, 2001).. William Fisher dedicou um estudo para abordar e debater cada uma dessas teorias: Fisher, W. Theories of Intellectual Property. In New Essays in the Legal and Political Theory of Property . Estados Unidos: Cambridge University Press, 2001. disponível em: <https://cyber.harvard.edu/people/tfisher/iptheory.pdf> . Acesso em 24/04/2016.

A obra de Fisher é um estudo com uma visão sobre as teorias e sobre os fundamentos que justificam. Mais estudos e outras perspectivas em: Drahos, A Philosophical of the Intellectual Property, 1996; Merges R. Ginsberg, F. Intellectual Property Foundations. Estados Unidos: Foundation Press, 2004.

⁴⁵ Vide neste sentido: Denis Barbosa, Op. Cit, 2003; GORDON, Wendy. Fair Use as Market Failure: A Structural and Economic Analysis of the Betamax Case and Its Predecessors, Columbia Law Rev. n. 82, 1982, p. 1600-1657 .

⁴⁶ *More accurately, the law turned its attention away from the value of the labour embodied in the protected subject matter, to the value of the object itself: to the contribution that the particular object made to the reading public, the economy and so on. While, in its dealing with intangible property, pre-modern intellectual property law utilised the language of classical jurisprudence, modern intellectual property law tended to rely more on using the language and concepts of political economy and utilitarianism*” (Sherman e Bently 1999, p. 173, grifo do autor).

o custo do titular de manter o bem excluído. Já por parte da sociedade, aumenta o custo de saber o que está fora da exclusão e pode ser usado. Toda essa incerteza facilita o surgimento de comportamentos oportunistas, tanto por parte dos detentores dos direitos, quanto por parte dos usuários. Portanto, no que tange o aproveitamento econômico dos bens intelectuais, as características mencionadas acima dificultam e aumentam os seus custos de produção, distribuição e governança.⁴⁷

Esses bens também apresentam especificidades relacionadas ao domínio de aplicabilidade de cada ativo intelectual⁴⁸. Devido às características indicadas acima, eles geram disfuncionalidades no mercado, como, por exemplo retornos crescentes de escala⁴⁹, assimetria de informação, e externalidades⁵⁰. Essas características afastam o mercado do seu funcionamento ideal e propiciam o seu desequilíbrio (FIANI, 2011). Nesse contexto, como o mercado não é capaz de resolver sozinho todas as instabilidades causadas pelos elementos acima, ele distancia-se do seu funcionamento ideal. Essa incapacidade do mercado em solucionar tais problemas é denominada pela economia de falha de mercado. Segundo essa teoria, as características acima fazem com que esses bens sejam subutilizados e mal distribuídos, não apresentando a utilização social desejada⁵¹. Tal disfunção ocorre

⁴⁷ É o que argumenta Elkin-Koren, nessa passagem, particularmente, com relação às criações protegidas pelos direitos autorais:

"Due to the nature of copyright subject matter, namely non-tangible assets, copyright law creates relatively high information costs. Every property right imposes information costs related to ascertaining the contours of legal relationships pertaining to the owned asset and determining the boundaries of the goods to which the right applies. In the case of copyright, these costs tend to be prohibitively high for several reasons. First, rights in creative works are not intuitive. Copyright law has been around for almost 300 years, but has yet to become a familiar concept. Creative works are abstract assets and often lack physical boundaries. For example, a novel may be printed in a book, but the physical printed format that embodies the novel does not indicate the entire set of rights associated with the copyrighted work and the corresponding obligations it imposes on its readers. The owner of a copy of the book may read it or use its pages as wrapping paper, but he or she may not reproduce the novel. The absence of physical boundaries makes it difficult to determine in advance when a property right is being invaded.' The more abstract the asset, the higher the costs of gathering information regarding the scope of rights in that asset. Second, the cost of ascertaining the scope of the copyrighted subject matter is relatively high. 12 Copyright law protects expressions, not ideas. While some ideas may be extracted, the legality of copying the plot or characters of a novel would require an elaborate legal analysis.' 3 The scope of copyright protection is not evident, and the average user would hardly know what aspects of the work are protected (expression, but not ideas) and what uses are prohibited without a license (copying, but not reading). Consequently, people would often find it too burdensome to define the exact scope of protection and would simply assume that the entire work is protected. This would further strengthen copyright's chilling effect. In some cases, transaction costs related to copyright would constitute a high portion of the total cost of using works. Elkin-Koren, 2005, 379-380."*

⁴⁸ A especificidade de uma patente difere e muito da de uma marca

⁴⁹ "ao aumentar a escala de produção, a quantidade de bem ou serviço que é obtida aumenta em escala maior (FIANI, 2011, pos 1078)."

⁵⁰ Vide detalhada explicação desses conceitos em Fiani (2011)

⁵¹ Em economia, quando em um determinado contexto é impossível melhorar a situação de uma pessoa

tanto pela baixa demanda no consumo posterior desses bens⁵² quanto pelo comportamento oportunista de outros produtores (FIANI, 2011). Os gastos para coibição desses comportamentos e para o reequilíbrio do processo de produção de tais bens de grande monta, o que gera altos custos de transação⁵³. Tais custos desestimulam a produção e manutenção desses bens por parte dos produtores (FIANI, 2011).

Assim, a Teoria da Falha de Mercado, resumida de forma livre, sustenta que a regra é a livre concorrência de mercado e a liberdade de cópia. No entanto, tais regras para os bens intelectuais acabam por gerar uma eliminação do valor econômico desses, pois quando um bem intelectual é colocado no mercado, sem a devida regulação, a liberdade de cópia elimina o retorno do investimento feito para a criação dessa obra desestimulando o investimento e a inovação na geração de novos bens dessa natureza, que muito auxiliam o desenvolvimento de nossa sociedade. Como o que gera valor em nossa economia de mercado é a escassez, a tendência é que esses bens de livre e ampla utilização percam o seu valor econômico, levando, por consequência, ao não desenvolvimento da sociedade, uma vez que tanto criadores

sem piorar a situação de outra temos uma situação denominada “pareto-eficiente”(FIANI, 2011, pos. 883). Essa seria a situação ideal a ser buscada para garantir a distribuição mais eficiente dos bens.

⁵² Quando um bem público se torna acessível é impossível ou muito custoso impedir que ele não seja acessado e consumido de forma livre e gratuita. Por exemplo, um consumidor que paga a primeira vez por um bem público, como uma criação intelectual, por exemplo, agrega aquela criação ao seu arcabouço de conhecimento e não vai pagar novamente por algo que já foi incorporado ao seu domínio.

⁵³ Ronald Coase deu início ao estudo do impacto do custo de transação para a economia (FIANI, 2011). Coase definiu custo de transação como sendo “o custo de se recorrer ao sistema de preço” (COASE, 1937, APUD FIANI, 2011, pos; 1619). Em seu artigo denominado “O problema do custo social”, de 1960, Coase verificou que na vida real os custos de qualquer transação no mercado serão positivos. Fiani (2011) esclarece que a definição de Coase se refere ao custo de se recorrer ao mercado para realizar transações. Ou seja, o custo que se incorre para se buscar o melhor preço, para se saber qual o melhor produto, e para firmar contratos. Nos casos dos contratos os custos de transações são especialmente altos quando esses acontecem em ambientes de grande incerteza e assimetria de informação, quando são pactos de longo prazo e cujo objeto transacionado é de alta complexidade. Williamson (1985) verificou que os custos de transação vão além dos mercados. Eles acontecem também, por exemplo, na passagem de informação e de conhecimento dentro das firmas ou entre firmas coligadas, onde a transação não é realizada no mercado e não envolve pecúnia (FIANI, 2011). Quando essa passagem apresenta mal-entendidos, conflitos ou outras disfunções dentro da firma, elas também geram custos de transação (FIANI, 2011). Por essa razão, Williamson (1985) conceituou custos de transação os custos da organização de um sistema econômico ou de um processo produtivo.

Esse conceito será importante para o que será apresentado neste estudo, na medida em que a acumulação de direitos de propriedade intelectual disfuncional gera alto custo de transação para as partes envolvidas, principalmente para os usuários e os interessados no bem. Isso porque o acesso a esse bem se torna mais complexo e custoso, uma vez que se tem dois ou mais direitos e todos os custos acessórios a serem levados em consideração quando do acesso do bem. Na busca por uma solução que reduza os custos de transação de uma situação de elevada incerteza e complexidade, na qual são envolvidas muitas partes, como no caso da cumulação de DPI, mecanismos *ex antes* e *ex post* às transações são essenciais para que se aumente a segurança nas transações e que se reduzam seus custos.

quanto investidores não inovarão mais na geração de conhecimentos para melhorar a qualidade de vida de todos. Tal falha desequilibra o mercado e a livre iniciativa, forçando o Estado a intervir e criar uma limitação artificial para o acesso aos bens intelectuais, o que torna o abundante escasso, aumentando assim, o valor do bem.

O instrumento que a economia utilitarista entendeu ser o mais eficiente para a apropriação exclusiva do bem foi por meio da atribuição ao titular do bem de direitos e propriedade⁵⁴ sobre o bem intelectual⁵⁵, condicionado ao atendimento de certos requisitos.

A justificativa teórica se deu com mais facilidade do que a transposição de um bem de natureza ubíqua para os domínios do direito de propriedade. A categorização e equação de alguns direitos – como o de marcas e o de desenho industrial –, bem como, sua inclusão no sistema como direito de propriedade – marca e direito autoral – como hoje conhecemos, são tão contrárias à visão que se tinha anteriormente de como deveriam ser tutelados e geridos, que a criação do modelo regulatório e sua aplicação não se deu facilmente (SHERMAN E BENTLY). E, de acordo com os estudos de Sherman e Bently (1999), o critério supressor de tais estranhamentos, dificuldades e objeções foi unicamente o econômico. (SHERMAN E BENTLY, 1999, p. 170-172.).

Para consolidar internacionalmente o nascimento desse novo sistema, foram assinados os primeiros tratados internacionais para a proteção da PI. Em 1883, alguns países, incluindo o Brasil, assinaram a Convenção da União de Paris, para a proteção

⁵⁴ Como observa Loureiro (2003) Influencia da visão liberal e neoliberal que determinaram o tratamento do bem intelectual como direito de propriedade:

Na ótica liberal tudo gira em torno da disciplina legal dos instrumentos de circulação de riqueza, dentre os quais a propriedade é o mais importante. A liberdade para contratar pressupõe igualdade formal das pessoas e está indissociavelmente ligada à liberdade de o proprietário utilizar livremente a coisa, de acordo com a sua natureza. Sem propriedade não há liberdade, mas inversamente, não pode haver propriedade sem liberdade de gozá-la e de fazê-la circular sem nenhum limite (LOUREIRO, 2003, 29). LOUREIRO, Francisco Eduardo. **A Propriedade como relação jurídica complexa**. São Paulo: Renovar, 2003.

⁵⁵ “[...] a função do direito é entendida como sendo a de facilitar o funcionamento de mercados livres e, em áreas nas quais os custos das transações são proibitivos, “imitar o mercado” decretando o resultado que se esperaria que o mercado produzisse se as transações mercadológicas fossem factíveis. “Posner & Arnold (2009, p.122).

*Indeed, the two disciplines, law and economics, are interrelated. The purpose of law, according to the economic theory, is to alleviate market failures and thereby increase the efficiency of markets and produce a multitude of economic benefits to the society.*¹⁶ *The market failure paradigm has become the dominant terminology of policy analysts in their decision-making process, whereby an understanding of economics can highlight how laws may be applied to alter economic behaviour, and assess the effect they have had or may have on economic efficiency.*¹⁷ *Laws are expected to attain this purpose by* (Posner e Landis 2004, p. 25)

da propriedade industrial. Em 1886, foi assinada a Convenção de Berna, para a proteção dos direitos autorais. O órgão responsável pela administração desses acordos é a Organização da Propriedade Intelectual - OMPI⁵⁶.

Em comum, esses primeiros acordos permitiam que os países tratassem a PI de forma heterogênea, adotando um regime doméstico com maior ou menor força, dependendo das características de desenvolvimento e de inovação do país, visando ao atendimento das necessidades de desenvolvimento nacional (CORIAT & OSRI, 2006). As únicas obrigações eram: (a) de que os países membros exercessem o princípio do tratamento nacional, ou seja, a proteção assegurada ao nacional no país, também deveria ser garantida aos demais países membros dos tratados, não sendo obrigados a garantir reciprocidades (BODENHAUSEN, 1969) e; (b) que respeitassem as prioridades unionistas, isto é, que os benefícios de prioridades concedidos pela Convenção sem precedentes em qualquer lei prevalecessem sobre as disposições nacionais (BASSO, 2000; BODENHAUSEN, 1969).

1.2.3 O Interesse Público e sua consideração desde o início do sistema

Em que pese o SDPI ter sido criado por razões econômicas e concorrenciais e, em grande parte para atender os interesses dos titulares e interessados com a exploração do bem no mercado, o SDPI não foi criado para atender a interesses privados, ao menos na teoria desse direito. A criação e implementação dos DPIs ocorre sob forte consciência de que tal outorga exclusiva se faz à custa de severas restrições à liberdade de terceiros (ASCENSÃO, 2006). Dessa forma, tal empreitada não tem ocorrido sem ressalvas e resistências das sociedades e seus representantes⁵⁷. Não, à toa, sem deixar de lado o seu objetivo econômico e, inclusive, para legitimá-lo, o discurso e os valores da teoria que preponderou e que maior influência teve na construção legal de um sistema internacional, justifica a exclusão da sociedade ao livre acesso ao bem, em razão de um interesse público maior, que é a contribuição desses para fomentar o conhecimento e aprendizado da sociedade, o

⁵⁶ A OMPI é um órgão de perfil técnico e político, mas sem influência comercial e econômica, diferente da Organização Mundial do Comércio (OMC).

⁵⁷ Sobre tudo as sociedades nas quais o o sistema de inovação local ainda se encontra em fase inicial ou ainda em desenvolvimento e menos avançado do que em outras sociedades.

seu crescimento econômico e industrial, bem como a justa retribuição do autor da obra por sua criação:

Isso pode ser visto na segunda metade do século XIX, quando se acreditava que, enquanto as patentes e os direitos autorais contribuíam tanto para o bem comum quanto para o bem-estar e o avanço da sociedade, distinguiram-se umas das outras em termos do porte relativo que eles tinham no "interesse público". Mais especificamente, enquanto o direito de autor servia para promover a aprendizagem e o conhecimento, as patentes eram úteis e importantes para o crescimento da indústria. (SHERMAN E BENTLY, 1999, p.197, tradução do autor)⁵⁸

A dinâmica acima é detalhadamente explicada por Ghidini (2010), refletindo, inclusive, que tal preocupação de interesse público veio com os novos ares do modelo político e econômico adotado na época:

Indeed, born of the dual, political and economic, revolution that crowned the Age of Enlightenment, modern IP law essentially reflects a legal framework governing the policies of industrial and commercial development and innovation based on the right of free economic initiative and free market competition. In previous centuries – from the age of the guilds through to the mercantile system – this policy was basically grounded on corporative and/or individual¹ privileges, concessions and limited access, typical of a command economy. A careful consideration of that framework, shaped by its revolutionary background, is essential to a systemically rewarding reconstruction of the basic features of intellectual property rights (hence, IPRs), as well as of the ways the latter are intertwined with and ‘alloyed’ by the rules governing competition, namely antitrust and unfair competition law. In particular, such consideration will highlight how all the various IP paradigms, beyond their different normative features, are based on a dialectic relationship between ‘property’ (exclusive individual rights) and ‘freedom’ (of each individual to access the market and to operate there under conditions of equal treatment under law – thereby also indirectly promoting the freedom of choice of consumers). (GHIDINI, 2010, p. 1 e 2).

Igualmente Ascarelli (1970) assevera que a finalidade que justifica um direito de exclusão do bem intelectual é o interesse em promover o progresso cultural ou técnico da sociedade, bem como, assegurar a concorrência o direito de escolha do

⁵⁸ *This can be seen in the second half of the nineteenth century when it came to be believed that while patents and copyright both contributed in their own way to the common good, to what was taken to be the welfare and advancement of society, they were distinguished from each other in terms of the relative bearing they had on the ‘public interest’.*³ *More speciacally, while copyright served to promote learning and knowledge, patents were useful, important and necessary for the growth of industry.* (SHERMAN E BENTLY, 1999, P.197)

consumidor, que, como observa Medeiros, (2017, p. 138) “em última análise consiste no interesse público”.

E, para que não haja dúvidas acerca do caráter de exceção do sistema de propriedade intelectual e do conteúdo da barganha que, desde o início, justifica e embasa a sua criação, orienta a construção de seu corpo de normas, bem como, vincula-os a todas as partes interessadas, quais sejam, autores, titulares dos DPIs acima de tudo – e terceiros interessados de um lado e sociedade de outro, segue abaixo as palavras de Ascensão:

O direito de autor plasmou-se prevalentemente, desde o início, na forma de outorga de direitos exclusivos ao titular, em relação à obra; em paralelo como o que ocorreu com os Direitos Industriais, em relação aos bens que deste são objeto. Houve uma consciência muito nítida que a atribuição de direitos exclusivos implicava em uma restrição de liberdade dos outros. O fundamento foi encontrado em uma razão de interesse público: as restrições deviam ser temporárias e justificavam-se por a atribuição dos direitos: recompensar o autor, [para em contrapartida] estimular a criatividade, passando-se o período normal de proteção, dar-se-ia a queda no domínio público. Isso implicava em um predomínio do interesse público em relação aos interesses privados. A extensão da proteção [e aqui, entendemos, também, a possibilidade de se existir tal proteção] não era ditada por estes, mas pelo benefício público decorrente da outorga temporária do exclusivo. (ASCENSÃO, 2006, p. 20)

A mudança de paradigma no objeto e nos elementos condicionantes da proteção, – antes com base no objeto em si e na condição de um valor meritório intrínseco ao bem; agora com base na função específica de um objeto para atingir fins determinados (Sherman & Bently), podendo, inclusive, um mesmo objeto ter mais de uma função – criou possibilidades de exclusão de muitos mais tipos de criações e ampliou o escopo de exclusão dos usos que a sociedade poderia fazer daquele bem. Por essa razão, para que se justificasse o novo paradigma protetivo, verificou-se uma ênfase na necessidade de que o modelo de tal restrição fosse formatado de forma que garantisse outras contribuições à sociedade para além dos interesses privados dos titulares econômicos do direito. Diante de tal fato, ficou nítido que para o sistema atingir o seu propósito, era necessário que se observasse a sua efetiva contribuição coletiva, seja de natureza social, seja pelo seu interesse como estimulador da concorrência de superação, seja como a ferramenta mais adequada para reduzir os custos de transação e permitir o desenvolvimento pleno da economia.

Em conclusão, o que deve ser observado com relação ao SDPI, é que o objetivo principal da criação artificial de um regime jurídico e econômico de propriedade

intelectual, que gera a restrição ao acesso desses bens pela sociedade, é justamente a geração de mais bens intelectuais com base nos conhecimentos gerados pelos bens já criados e a livre utilização deles pela sociedade, ao final de um determinado período, após o razoável retorno do investimento gasto pelo titular do bem intelectual.⁵⁹

1.2.4 As características estruturais do Sistema de Direitos de Propriedade Intelectual

Quando da criação do SDPI entendeu-se relevante ao contexto apresentado, a criação de um modelo de proteção exclusiva que incentivasse a criação e desenvolvimento de bens funcionalizados nas formas que mais guardavam interesse para uma exploração econômica em economias de mercado. Enfim, quais as funções cujas explorações econômicas com vistas ao mercado mais se prestavam aos objetivos e contribuições que se deseja para o atendimento do interesse das sociedades de mercado. Por esta razão, entendeu-se proteger não a criação em si, mas sim uma determinada funcionalização do bem para a sua exploração econômica no mercado. Com o mercado e a indústria em expansão, não era interessante economicamente restringir a proteção a um número limitado de criações. Dessa forma, como será detalhadamente explicado no capítulo 2 do presente estudo, para que o formato do sistema se adequasse aos objetivos acima apresentados, a natureza do direito criado foi de uma propriedade-função-para um fim específico (BARBOSA, 2010). Um direito ao mesmo tempo instrumental com funcionalidades (funções) voltadas para se atingir fins específicos. Sherman e Bently (1999) acerca do paradigma modificado com a criação do SDPI no qual, desde sua criação, teve como preocupação, ao menos em teoria, em nortear seu arcabouço regulatório com base na contribuição gerada pelo bem intelectual à sociedade. E o uso do direito visando a

⁵⁹ Como mencionado em texto anterior: “A propriedade intelectual seria um remédio para o desbalanceamento do mercado, estimulando os inventores a criarem e os comerciantes a investirem para benefício final da sociedade e da economia de mercado no caso das marcas. Entretanto, o sistema de proteção de PI se torna um veneno se utilizado em excesso e a consequência desse excesso de direitos é o desequilíbrio novamente do sistema. É exatamente o que acontece com a sobreposição de direitos de PI, que acaba por dar mais direitos para o titular e diminuir a contrapartida justa que a sociedade deveria receber.” (PORTO, 2010, p.6).

tais finalidades foi considerado essencial para a atribuição desse direito desde sua criação:

That is, the law moved its focus away from the labour used to create, for example, a book or a machine, to focus, instead, on the book or machine itself. More accurately, the law turned its attention away from the value of the labour embodied in the protected subject matter, to the value of the object itself: to the contribution that the particular object made to the reading public, the economy and so on. (SHERMAN E BENTLY, 1999, p. 173)

[...]

That is, the differences between the categories of intellectual property law were explained in terms of the contribution that the respective property interests made. Similar rationales were used to explain why certain attributes (such as duration) differed between, and also occasionally within, classes of intellectual property. As with the other factors which operated to distinguish designs, copyright and patents, the value placed upon the archetypical object fluctuated over time. Moreover, the way in which the equation was determined - what was chosen as being representative of a particular area of law; how the contribution that the object made was determined and how that particular contribution was valued - was influenced by broader concerns. Nonetheless, it is clear that the relative contributions provided by the respective categories played a central role in explaining the shape of modern intellectual property law.² This can be seen in the second half of the nineteenth century when it came to be believed that while patents and copyright both contributed in their own way to the common good, to what was taken to be the welfare and advancement of society, they were distinguished from each other in terms of the relative bearing they had on the 'public interest'.³ More specifically, while copyright served to promote learning and knowledge, patents were useful, important and necessary for the growth of industry. (SHERMAN E BENTLY, 1999, p. 195)

A forma encontrada para garantir a eficácia do regime no cumprimento de seus deveres e objetivos foi o balanceamento cuidadoso de cada categoria do regime. A proteção deve ser condicionada à especificação do bem intelectual, que cada regime proteja uma única especificação de cada bem; e que não haja intercessão de suas categorias.⁶⁰

⁶⁰ *With the change in the form of the law which occurred in 1839, however, the law was no longer able to rely passively upon areas of trade as a way of differentiating between forms of protection. Instead the law found it necessary to develop techniques which would enable it to organise and manage the subject matter it protected. More specifically, the process of abstraction and consolidation which took place in 1839 meant that the law had to draw lines, to demarcate the limits of the categories, and ensure that certain subject matter was included while other was excluded. While there were a number of ways in which the task of organising the legal categories could have been achieved (for example by reference to the physical nature of the object or to the commercial value of the intangible), the way in which the law initially chose to organise its subject matter was by defining 'as distinctly as possible, the subjects to be protected'. Drawing upon developments that were taking place in legal practice more generally, the task the law set for itself was to identify what it regarded as the common denominator or the defining characteristics of each of the categories in question. To do this it was necessary to identify in more detail what it was that each of the areas in question protected. Armed with this information, it would then have been possible, so the argument went, to determine whether a particular application was more properly protected as a design or a patent. In the case in hand, this meant that it was necessary to determine the*

Para atender essas finalidades justificando, assim, o regime de exclusão, cada modelo de proteção foi criado com base em uma racionalidade político-econômica diferente⁶¹, devendo tutelar somente uma função exercida pelo bem. Dessa forma, cada modelo de proteção foi cuidadosamente criado e limitado no seu alcance e no tempo, não devendo uma proteção ultrapassar os limites de outra ou proteger duas funções diferentes (MOFFAT, 2004).

Nesse diapasão, sendo a funcionalização elemento essencial do sistema e o objeto da proteção, não o bem em si, dada a natureza do direito, que protege certas funções para certos fins, a possibilidade de se ter um bem intelectual com múltiplas proteções é consequência do modelo criado e pensado no século XIX, não sendo considerado um problema em si. Entretanto como se observa da leitura dos registros históricos – nos estudos realizados por Schechter (1925), mas, especialmente por Sherman & Bently (1999) – foi possível identificar que o modelo desejado, quando da criação das primeiras legislações modernas que regulavam o SDPI, era claramente no sentido da divisão e não intercessão de cada modelo de proteção, devendo cada uma ter o seu conteúdo específico e balanceado para que acumulações desarmônicas não ocorressem.

[...] Given the formative nature of intellectual property law in the middle period of the nineteenth century, the difference between the creative subject matter protected by copyright (and designs) and the noncreative image of the patented invention played an important role in reinforcing and, in so doing, constituting the categories of intellectual property law. (SHERMAN & BENTLY, 1999, p.157)

*[...] whereby designs were treated as works of one art, ultimately a division was drawn between the two categories of designs and copyright. **This was premised on the idea that a distinction could and should be drawn between the two classes of works** (SHERMAN & BENTLY, 1999, p.162).*

particular nature of the property interest protected by design law, on the one hand, and patent law on the other. " (SHERMAN & BENTLY, 1999, p. 85-86)

⁶¹ Por exemplo, o regime de concessão de patentes foi criado para que os inventores e os investidores tenham o justo retorno financeiro pela sua criação e que ao fim de determinado período este bem intelectual se torne de livre acesso à sociedade. Ainda, objetiva-se com a concessão da patente que seu titular torne esta inovação tecnológica pública, para possibilitar novas criações tecnológicas com base nos bens adquiridos. A justificativa para a proteção exclusiva das marcas é a proteção ao investimento que o titular desta marca permanentemente faz para o desenvolvimento e preservação deste bem imaterial, que auxilia aos usuários distinguir um determinado produto ou serviço de outro de mesma espécie, de origens distintas sem serem confundidos quanto a esta origem. A justificativa inicial da exclusividade dos direitos autorais foi o incentivo para a criação de novas obras pelos autores, através da garantia a estes autores, por um tempo limitado, dos direitos exclusivos com relação às obras por eles criadas.

Mais informações sobre a justificativa político-econômica do regime de patentes, marcas e direito autoral podem ser obtidas na obra: LANDES, William & Richard Posner **The Economic Structure of Intellectual Property Law**. Cambridge: Belknap Press, 2003.

Dessa forma, Sherman & Bently (1999, p. 161-162), indicam que se teve desde a criação do novo regime, a preocupação em se evitar margens à acumulação ou intercessão entre os regimes do sistema. Por isso, da mesma forma que os interesses levaram à formatação do sistema com possibilidades de acumulações, igualmente, os modelos dos regimes, desde o seu início, seguiram uma orientação de análise e compatibilização de regimes de ADPI que deixava, cuja diretiva era de não incentivo de tentativas à sobreposição legal, de forma desarmônica. Como exemplo do mencionado, a lei de DI Britânica, que desde o seu início preocupou-se em harmonizar a acumulação entre DI com patentes e com o Direito Autoral (DA), criando um regime no sentido que as categorias não se interpenetrassem e, verificando a dificuldade de se conseguir tal objetivo na forma de limitações, por conta de dificuldades na aplicação da lei pelos examinadores e juizes, alterou sua legislação para obrigar o titular a optar por um regime de exclusiva ou por outro.

But perhaps the most important change that occurred in the management of the boundary between non-ornamental designs and patents was one that came about quite suddenly and without explanation: the potential for overlap between different categories was no longer seen as a problem. Whether this is evidence of a new-found maturity in intellectual property law or a pragmatic response to what was clearly a difficult task is uncertain. What is clear, however, is that there was a dramatic turnaround in the way overlap was perceived. Instead of being seen as a problem for the law to resolve, individuals were left to choose which form of protection they wanted. The Registrar made this clear in a notice he issued to the public in 1843:

"all designs, the drawing and description of which are properly prepared and made out, will be registered without reference to the nature and extent of the copyright sought to be thereby acquired; which considerations must be left entirely to the judgement and discretion of the proprietor of the design."

Although the law had previously taken it upon itself to determine the category into which a particular application belonged, it suddenly reversed its practices and left it up to applicants to decide by which category they wished their creations to be protected

This ostensibly provided applicants with more choice, but at the same time this was underpinned by a veiled threat which served to restrict the effective choices which were available: applicants needed to take care in deciding under which category they lodged their claims. This was because of the fact that as registration amounted to a publication, and patents and designs both required novelty as a prerequisite of protection, once one avenue was chosen, it excluded the possibility of applicants gaining the other form of protection (BENTLY SHERMAN, 93-94).

Assim, quando da criação do quadro regulatório do SDPI e da adequação das normas domésticas dos países ao sistema em questão, existiu uma preocupação, repete-se, ao menos em seu modelo teórico, se estabelecer, em forma de *numerus*

clausus, os tipos de funções que deveriam ser protegidas por cada regime e qual a contribuição desejada que o regime deveria alcançar. Ainda se preocupou com estabelecer exceções e limites em cada regime para que: a exclusão fosse temporária e as liberdades e direitos de interesse público fossem assegurados.⁶²

E este sistema vem se modificando e se moldando para atender às necessidades e interesses da sociedade atual, não mais identificada como industrial, mas como sociedade informacional, na qual a informação passou ter papel central em sua estrutura política, econômica e social das sociedades.

1.3 A evolução do sistema de direitos de propriedade intelectual

Até final dos anos 70, início de 1980, o regime heterogêneo internacional aplicado aos DPIs atendia aos interesses dos países desenvolvidos, principalmente aos interesses dos Estados Unidos. A partir desse período, os países desenvolvidos que já possuíam um sistema de inovação local (MASKUS & REICHMAN, 2005) perceberam a necessidade de expandir suas fronteiras e alcançar mercados internacionais. Com um regime heterogêneo, os países desenvolvidos não conseguiriam obter a mesma proteção dada às suas tecnologias em seus países, visto que a proteção em cada país era diferente e voltada às necessidades internas de cada nação.

Sob outra perspectiva, essa puramente econômica, os países desenvolvidos, especialmente os titulares de DPI desses países e seus interessados aumentaram suas investidas expansionistas também para forçar mudanças nos objetivos dos DPIs, esses já não tinham interesse em um sistema cuja proteção se voltava à superação das desvantagens da falha de mercado. Nessa nova fase, o objetivo dos titulares na expansão do ecopo de proteção de seus bens, bem como, na obtenção de uma tutela por DPI é justificada puramente em razão do investimento por eles realizados, mesmo que em detrimento do interesse público, avançou seu intento de consolidação e legitimação (DERCLAYE & LEISTNER, 2011). E, nesse sentido, parte dos objetivos

⁶² Sendo essa contribuição = contribuição desejada que o bem intelectual funcionalizado no espectro protegido deveria gerar para a sociedade + retribuição justa ao autor ou titular + certeza de que qualquer exceção só seria imposta na medida exata para permitir que os dois objetivos acima aconteçam.

pôde ser alcançada com a imposição do Acordo Sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio – TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights).

Para buscar atingir seus objetivos, os países desenvolvidos começaram a utilizar de seus poderes bélicos e comerciais (CORIAT & OSRI, 2006) para impor a negociação de um novo acordo internacional para regular os direitos de propriedade intelectual. Após diversas negociações, que duraram de 1986 até 1994⁶³ e terminaram com a chamada Rodada do Uruguai, foi assinado em 1994 o Acordo TRIPS. Esse tratado foi parte vinculante de um conjunto de tratados negociados na Rodada do Uruguai que passaram a regular diversos aspectos do comércio internacional.

Como explica Maristela Basso (2000, p. 172), o acordo TRIPS é um dos acordos vinculados ao Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio – OMC, integrando um conjunto de acordos multilaterais de Comércio. TRIPS estabelece normas mínimas de proteção e regulação dos direitos de propriedade intelectual que devem ser adotadas pelos seus membros em suas legislações internas, com o objetivo de harmonizar a proteção mínima garantida pelos países aos direitos de propriedade intelectual.

O Tratado vincula todos os países membros e suas disposições devem ser cumpridas, sem possibilidade de reserva, por todos participantes (Basso, p. 178). Com o advento deste acordo, os países membros tiveram que adequar as suas legislações internas ao conteúdo nele determinado. TRIPS foi assinado em 1994, passando a vigorar em 1º de janeiro de 1995.

TRIPS modificou os parâmetros de proteção internacional da PI. A partir dele, o regime de direitos de PI tornou-se homogêneo e internacional. Os países passaram a ser obrigados a garantir em seus ordenamentos internos um patamar mínimo de proteção para os direitos de propriedade intelectual – normalmente mais elevado do que os adotados até então. Com isso, as questões a serem solucionadas tornaram-se mais complexas⁶⁴. A propriedade intelectual foi posicionada, então, como uma

⁶³ Que foram amplamente influenciadas pelas diretrizes neo-liberais do Consenso de Washington, em 1989, o qual defendia uma mitigação do papel do Estado em favor da ampla proteção da propriedade privada (ROCHA, 2006).

⁶⁴ Dentre elas pode-se citar o aumento do escopo das proteções já existentes, a criação de mais formas de proteção dentro de um mesmo instituto, o aumento do tempo de proteção, a relevância dessa proteção para os titulares do direito, a ampliação geográfica dessa proteção.

questão de estratégia político-econômica mundial⁶⁵. A administração do tratado ficou a cargo da OMC – Organização Mundial do Comércio, o que define o aspecto comercial do tratado e a importância comercial e econômica do sistema de PI. Outra grande mudança, e que reforça a importância estratégica da PI para o mundo, é a possibilidade da utilização de sanções e mecanismos de coerção aos países que desrespeitam os patamares do TRIPS, através de painéis de arbitragem perante a OMC.

TRIPS, para os países desenvolvidos, significou a possibilidade de aplicarem internacionalmente os padrões de proteção já utilizados em seus sistemas nacionais de PI. Para os países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, TRIPS significou, segundo alguns autores (CORIAT & ORSI, 2006; MASKUS & REICHMAN, 2005), um obstáculo ao desenvolvimento interno.

Os países subdesenvolvidos e em desenvolvimento enfrentaram grandes dificuldades, principalmente nas áreas da saúde e alimentação. Por exemplo, muitos desses países não concediam patentes para medicamentos e fabricavam seus medicamentos com base nas tecnologias patenteadas nos países desenvolvidos (CORIAT & ORSI, 2006). Após a implementação do novo regime, todos os países foram obrigados a conceder proteção por patente para fármacos. Ressalta-se que os países desenvolvidos tiveram a possibilidade de escolher qual setor poderia ser patenteado e qual o que não se concederia patente. Eles tiveram todo o tempo que precisaram para desenvolver seus sistemas de inovação interno, utilizando-se livremente das tecnologias criadas em outros países e não protegidas pela lei nacional. Tal possibilidade, com o acordo – TRIPS –, foi negada aos países desenvolvidos e em desenvolvimento.⁶⁶

Não obstante, os países em desenvolvimento conseguiram na rodada de negociação de Doha, na XXX Cúpula do Mercosul, na cidade argentina de Córdoba, integrar ao tratado dispositivos que estabeleciam flexibilidades e limites, bem como princípios de forma a permitir que cada país, quando da internacionalização das

⁶⁵Análises dos motivos e razões por trás das mudanças no cenário da propriedade intelectual, bem como informações fático-históricas de como tais mudanças foram articuladas para convencer Governo, Legislativo, Judiciário e Órgãos internacionais a apoiar e viabilizar o recrudescimento desproporcional dos direitos de propriedade intelectual podem ser obtidas em Sell (2003), Coriat & Orsi (2006), Coriat, Orsi, & D’Almeida (2007) e Maskus & Reichman (2005),

⁶⁶ Uma análise aprofundada dessa questão pode ser obtida no livro “Chutando a escada” de Ha Joon Chang, 2002.

regras deste tratado, aplicasse as normas do TRIPS na forma mais adequada a permitir o desenvolvimento social, cultural, científico e econômico e tecnológico do país, assim como, para garantir o respeito e a preservação de direitos e interesses fundamentais de seus cidadãos, levando em conta o nível de desenvolvimento de cada nação. Tais disposições encontram-se incorporadas aos artigos VII e VIII do TRIPS.

Não satisfeitos com os patamares de proteção implementados pelo TRIPS, os países desenvolvidos, a partir dos anos 2000, utilizaram-se de toda a sua força comercial e política, para assinar com diversos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento acordos para a proteção dos DPIS. Os termos dessas proteções em tais acordos eram ainda mais rígidos, com prazos mais longos e com um escopo mais amplo. Tais acordos são os chamados TRIPS PLUS.

Constata-se que com TRIPS e, a partir dele⁶⁷, (DINWOODIE, 2010) pontuais. E o pior, de forma descoordenada sem observar a harmonia geral entre os direitos (DINWOODIE, 2010). Tendo inclusive tais mudanças grandes impactos ao aumento dos casos de ADPIs desarmonizadas, como será pontuado no capítulo 3 desse estudo. Entretanto, não obstante tais investidas privatistas, é necessário observar que a finalidade de que a proteção por DPI vise o interesse público, conforme estabelecida quando da criação da proteção moderna, encontra-se recepcionada pelo TRIPS, senão não mais nos objetivos da proteção, ao menos em seus limites, como demonstra os artigos VII e VIII deste tratado⁶⁸. E, especialmente com relação aos aspectos condicionantes e de finalidades do SDPI, TRIPS os expressa em seu bojo, como aponta Barbosa (2005, p. 6):

[...] também no Direito Internacional se pode encontrar um imperativo finalístico. Assim dispõe o Acordo TRIPS:

⁶⁷ Novamente, observa-se que TRIPS indica um evento relevante e auferível no tempo no qual se constata de forma documentada e oficial a mudança de propósito para a concessão de um direito. Entretanto, consigna-se que se tem ciência que o processo de modificação dos objetivos e propósitos dos DPIs já se dava muito antes e continuou após o TRIPS. Como será explorado mais detidamente no capítulo 4, com relação ao direito marcário, por exemplo, a mitigação do propósito original do direito em se indicar a origem do produto ou serviço por meio da marca e o surgimento de um novo propósito para a proteção, que veio a ser a proteção do fundo de comércio do titular da marca, encontrou uma de suas primeiras vozes e fundamentos doutrinário em 1927. Nesse ano, Schechter (1927) escreve artigo seminal intitulado *The rational basis of trademark protection* no qual ressalta defende que o direito marcário, mais do que ser um mero instrumento de distintividade e assinalação e origem, deveria ser um instrumento de preservação do valor e da unicidade do signo (SCHECTER, 1927).

⁶⁸ Disponível em: www.inpi.gov.br/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf Acesso em: 01 jul.2017

TRIPS ART.VII - A proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual devem contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia, em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de uma forma conducente ao bem-estar social e econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações.

ART.VIII I - Os Membros, ao formular ou emendar suas leis e regulamentos, podem adotar medidas necessárias para proteger a saúde e nutrição públicas e para promover o interesse público em setores de importância vital para seu desenvolvimento socioeconômico e tecnológico, desde que estas medidas sejam compatíveis com o disposto neste Acordo (BARBOSA, 2005, p. 6).

Portanto, em que pesem discussões se os propósitos e contribuições, condições para a garantia dos DPIs no SDPI ainda subsistem - por conta da evolução dos tempos⁶⁹, devido às massivas investidas de titulares e interessados em ampliar o controle privatista sobre o bem intelectual ou por outras razões - o fato é que o que foi negociado em Doha ainda permanece, pois foram estes os termos que foram acordados. E de acordo com esses termos, os DPIs ainda são instrumentos somente para viabilizar fins específicos, de cunho privado, mas também, e acima de tudo, de interesse público da coletividade e, por força de disposições condicionantes, como as citadas acima, não há como fazer leitura alternativa. E a observação de tais condicionantes finalísticas para a aquisição e exercício dos DPIs é imperativa, ainda nos dias atuais. E elas se fazem por meio dos limites intrínsecos, mas principalmente, extrínsecos dos DPIs, como demonstra Ascensão (2008):

Pelo contrário: o direito exclusivo é uma exceção à liberdade natural. E como exceção, está rigorosamente dependente da sua justificação. Não pode ultrapassar em nada os fins que a justificam, porque caso contrário o benefício privado se faria à custa da liberdade social. O “alto nível de proteção” do direito intelectual, incessantemente proclamado nos foros internacionais e repetido pelos interessados internos, não é uma evidência nem uma via de sentido único. A proteção tem a sua medida rigorosamente demarcada pelos fins que a justificam. Inversamente, o domínio público não é nem exceção nem resto. E a situação normal, mais, o objetivo para que se tende, para que o espaço de diálogo social e de liberdade de acesso à

⁶⁹ Os propósitos, mas, sobretudo os limites, inclusive, auxiliam a que se evolua na tutela dos bens intelectuais sem que se perca a noção do que ainda importa, conforme observa Rosenblatt (2013, p. 447): *by pinpointing the theoretical justifications for formal intellectual property protection, we can understand the extent to which our laws achieve and fail to achieve their theoretical aims and how the law should evolve to reflect those goals. There is an equally high value in understanding when and why our traditional justifications for intellectual property protection do not apply—or apply in surprising ways. Every theory of intellectual property supports protection of one sort or another. Yet in negative spaces, protection is either unnecessary or undesired. Does this overturn our understanding of intellectual property as we know it? No. Negative spaces do not undermine the justifications for formal intellectual property protection, but they do shed light on when such protection is—or is not—called for.*

cultura não sofram entraves desnecessários. Por isso, esta liberdade natural não pode ser restringida sem razão ponderosa que o justifique. Impõe-se por isso uma cuidada e constante reflexão sobre o fundamento e a medida dos exclusivos. A colocação da liberdade como objetivo ou meta da ordem jurídica obriga a rever os prazos de proteção, eliminando todo o excesso. Mas a reflexão deve prolongar-se seguidamente por toda a problemática dos limites. Estes, enquanto referentes ao conteúdo dos direitos, não respeitam já diretamente aos nossos temas. Apenas chamamos a atenção para o fato de também aí se assistir a uma rasoira impiedosa dos limites, nomeadamente no domínio digital. Esquecendo-se que o limite e o instrumento que permite conciliar os objetivos sociais, nomeadamente de expansão e de acesso à cultura, com a exceção que representada pelos direitos exclusivos. (ASCENSÃO, 2008, p 24).

Não foi outro o sentido do Manifesto sobre patentes, elaborado por doutrinadores e pesquisadores de renome no campo da propriedade intelectual. Ele reflete a necessidade da reafirmação e da lembrança de que a proteção da propriedade intelectual ainda é condicionada ao atendimento de seu propósito maior “Servir o bem público promovendo o crescimento econômico e o progresso tecnológico em benefício da sociedade como um todo.” (HILTY, LAMPING ET ALLI, 2016,).⁷⁰

⁷⁰ “[...] serve the public good by fostering economic growth and technological progress for the benefit of society as a whole” (HILTY, LAMPING ET ALLI, 2016, p 13).

“When the world’s major patent systems first developed into their present form, nation states were able to engage in the regulatory design process under conditions of high sovereign autonomy. Over the past decades, this autonomy has been progressively eroded. Today, states face a legal and institutional regime consisting of multilateral, regional and bilateral agreements, which are becoming increasingly complex and set more and more limits to their regulatory freedom.

As a result, the ability of states to maintain a proper balance between the need for protection of knowledge goods in global markets, the freedom to regulate national or regional innovation markets, and the policy space for pursuing diverse public interest goals risks becoming unduly constrained. This Declaration seeks to clarify some of the regulatory options states still retain under international law, in particular the TRIPS Agreement. (HILTY, LAMPING ET ALLI, 2016, p 13)

CONSIDERATIONS

The patent system’s primary regulatory purpose is to prevent the market from failing to produce technical knowledge at adequate levels. The overriding rationale is that, absent patent protection, there may be insufficient incentives to invent (to invest in research and development) and to innovate (i.e. to exploit the commercial opportunities a new invention makes possible), because others cannot be excluded from appropriating the benefits without sharing the costs. Patents have also been regarded as serving a number of other objectives

[...]

The patent system’s overall acceptance rests on a delicate interplay of privileges and responsibilities. As a regulatory institution, its operation must also accommodate other public policies and interests, such as environmental protection, biological diversity, health care (including managing the risks of pandemics), nutrition, food security, technological and scientific progress, education and security.

The establishment of (see *infra* paras 9 et seq.), and limitations to (see *infra* paras 20 et seq.), patent protection are thus two sides of the same coin, both committed to promoting competition in innovation while at the same time ensuring that other socio-economic interests are duly safeguarded. As integral elements of patent governance, limitations are crucial to the overall balance of the system of protection – not merely an option that may be used *ad libitum*.

On that note, Articles 7 and 8 of the TRIPS Agreement recognize that the patent system is embedded in a framework of policy controls. Within the ambit of these provisions, states should possess a high degree of discretion in regulating domestic innovation markets while pursuing public interest goals.

1.4 O sistema de direitos de propriedade intelectual e sua relação com o direito da concorrência

A criação de um regime de exclusão, em um espaço de economia de livre mercado, só se justifica se for tratado como exceção, de forma que o interesse público, sobre tudo no que dizia respeito à liberdade de concorrência, ao desenvolvimento

Even if the measures adopted in connection with the exercise of that discretion curtail the exclusive rights of the patent holder as mandated by Article 28 of the Agreement, that does not make them 'incompatible with the provisions of the Agreement' (cf. Article 8(1) and (2)), as long as they are reasonable and necessary in the light of the objectives pursued and the interests involved. In this connection, it bears emphasising that Article 1(1) of the TRIPS Agreement expressly grants WTO Members the freedom to determine the appropriate method of implementing the provisions of the Agreement in their own legal system and practice.

Since it is not the patent but the market that creates innovation opportunities and provides for innovation rewards, patent protection must be neutral in its effects on competition. Both insufficient and excessive protection prejudice the operation of the market. Underprotection undermines the incentives to exploit innovation opportunities. Overprotection compromises other market participants' freedom to operate and compete on the merits. In either case, the patent system causes a distortion of competition in that it prevents an efficient allocation of market revenues according to the competitive performance of market actor.

DECLARATION

The Signatories,

- *observing that states have often not taken full advantage of the regulatory discretion available under international law, notably the TRIPS Agreement;*
- *perceiving an increasing limitation of national regulatory sovereignty in the field of patent law as result of obligations arising from multilateral, regional and bilateral agreements;*
- *recalling that the TRIPS Agreement and the Paris Convention are both part of, and should be interpreted in the light of, a wider set of international rules and principles, including regimes dealing with human rights and biological diversity;*
- *recalling that the patent system should ultimately serve the public good by fostering economic growth and technological progress for the benefit of society as a whole;*
- *stressing, in the light of the foregoing, the need for legal certainty regarding the obligations that international law imposes on states, and the policy space that it leaves to them, in formulating and administering their domestic patent systems; declare as follows:*

The TRIPS Agreement preserves the right of states to determine the goals of their own patent systems, and to adopt measures ensuring that

- competition is not restricted beyond what is necessary and sufficient to prevent market failure, and

- the pursuit of other equally or more important public policies is not unduly encumbered.

In particular, states are not prevented from taking measures to

- maintain a proper balance between patent protection and principles of competition, including measures against abuses of patent rights or other inappropriate conduct by patent holders and applicants;

- provide their population with essential public goods, such as environmental protection, biological diversity, health care, nutrition, food security, technological and scientific progress, education and security.

Such measures are consistent with the TRIPS Agreement

– within the meaning of Article 8(1) and (2) of that Agreement

– to the extent that they are necessary and reasonable in the light of the objectives pursued and the interests involved. "(Hilty, Lamping et Alli, 2016,p 3-13) Grifos nossos.

econômico e tecnológico⁷¹, mas, também à liberdade na utilização desses bens pela sociedade fossem resguardados, de forma a estimular o desenvolvimento da criatividade e do conhecimento dessa. (GHIDINI, 2006)

Dessa forma, o direito da concorrência atualmente atua em convergência com o SDPI em prol do mesmo objetivo maior, que é o desenvolvimento da dinâmica de competição das empresas e mercados em prol da inovação e da competição de superação. Certo é que PI e a concorrência são duas faces de uma mesma moeda⁷², na qual o SDPI deve atuar de forma a suprir as falhas e desequilíbrios no que diz respeito ao aproveitamento econômico mais eficiente para a sociedade, em troca de uma vantagem mercadológica na forma de um direito de exclusão. Por sua vez, as normas concorrenciais atuais, como o "controle de qualidade" face ao regime de PI e à forma como esse está a ser executado, para que o objetivo principal de uma economia de livre mercado – liberdade de competição, de escolha, de informação, e promoção do desenvolvimento social, econômico e tecnológico ocorra com o auxílio da PI e no limite da necessidade dessa. Sem abusos.

Ghidini (2006) explica que a gestão dos bens intelectuais por meio de um sistema de PI em uma economia de mercado é regida pela dialética: Liberdade X Restrição:

[...]A perspectiva moderna baseia-se numa dialética entre "propriedade" (direitos individuais exclusivos) e "liberdade" (de cada indivíduo para acessar o mercado e operá-lo em condições de igualdade de tratamento nos termos da lei e, portanto, indiretamente, promove a liberdade de escolha dos consumidores). (GHIDINI, 2006, p. 1, tradução do autor)⁷³

⁷¹ "O direito de propriedade intelectual, por depender naturalmente do mercado, só poderá ser exercido em conformidade com as regras de preservação e com os fins políticos dos mercados. Esse pensamento vem bem expresso em uma frase de Lehmann (2005), que qualificou a propriedade intelectual como limitações na concorrência voltadas a incentivar a concorrência. (GRAU-KUNTZ, 2011, p. 3)

⁷² *The establishment of, and limitations to patent protection are thus two sides of the same coin, both committed to promoting competition in innovation while at the same time ensuring that the other socio economic interests are duly safeguarded. As integral elements of patent governance, limitations are crucial to the overall balance of the system of protection – not merely an option that may be used ad libitum* (HILTY, LAMPING ET ALLI, 2016, p 3) – O estabelecimento e as limitações à proteção de patentes são, portanto, dois lados da mesma moeda, ambos comprometidos com a promoção da concorrência na inovação, garantindo ao mesmo tempo que os outros interesses socioeconômicos sejam devidamente salvaguardados. Como elementos integrantes da governança de patentes, as limitações são cruciais para o equilíbrio geral do sistema de proteção - não meramente uma opção que pode ser usada Ad libitum. (HILTY, LAMPING ET ALLI, 2016, p 3, tradução do autor)

⁷³ [...] *the modern perspective is based on a dialectic between 'property' (exclusive individual rights) and 'freedom' (of each individual to access the market and to operate there under conditions of equal treatment under law, and therefore also indirectly promotes the freedom of choice of consumers).* (GHIDINI, 2006, p. 1)

Para que essa dinâmica funcione, é necessário que as duas faces da moeda sigam uma mesma e fundamental diretriz: a regra e o objetivo de uma sociedade de livre mercado são a liberdade de competição e todo o corolário que dela se desenrola. Esta é a norma e regra a ser seguida, conforme demonstra Ghidini (2006):

Thus, there is no prejudicially hostile approach of antitrust to IPRs. On the contrary, competition law acts like a thermostat, checking IPRs if and when the market power or conduct of the IP owner exceeds that inherently linked to their essential function, i.e. protection of innovators' achievements against free riders and protection of a firm's identity and renown. (There is a jurispolitical analogy with article 86 of the EC Treaty governing monopolies for public interest services, which limits the related exclusive rights to the scope strictly necessary for meeting the public service obligations for which the monopoly rights were granted).

[...]

Thus, the two branches of law show a multifaceted, dialectic and ultimate convergence towards an industrial policy goal: that of the enhancement of competitive dynamics of innovation. It is this convergence that on the legal side justifies, indeed requires, that the framework of IP law be interpreted in the light of the same principle, of constitutional rank, that guides antitrust law, i.e. freedom of competition. (GHIDINI, 2006, p. 07)

A partir do mencionado, Ghidini (2006) assevera que para manter esse equilíbrio dialético entre PI e Concorrência na perseguição do objetivo em comum - desenvolvimento econômico e tecnológico em prol da sociedade, sempre mantendo a mesma sintonia de qual regra vigente a preponderar, liberdade de Concorrência – é necessário que dois princípios sejam seguidos:

*Coherence with this fundamental principle in construing and applying IP (and unfair competition) law gives rise to two main guidelines. The first is the principle of *numerus clausus*, according to which IPRs are strictly defined by law in number and kind. This is because IPRs give rise to powers in restraint of competition and are therefore to be deemed exceptions to the aforesaid constitutional principle. Needless to say, acknowledging this principle does not hinder the extension by legislation, solely by legislation and not interpretation, of the nucleus of IPRs beyond those currently protected. Historically, in fact, these rights have been progressively extended: one need only consider, e.g. the new exclusive rights introduced on the layout design of integrated circuits.*

The application of the principle in question entails another guideline to be followed in interpretation: care must be taken to ensure that no functions of intellectual property protection are surreptitiously attributed to other branches of law which, while pursuing other functions, could refer to IPRs-protectable subject-matter. In particular, special attention must be paid to avoid misinterpretations, frequent in certain countries, of the law governing unfair competition, unduly investing the latter with a crypto-patent function exceeding its own proper sphere of application; for example: the tendency to extend the prohibition against passing-off beyond the limits sufficient to

contain the risk of confusion. This misinterpretation often occurred in continental Europe, e.g. France, Italy and Germany (see Chapter 5).

The second interpretative guideline to be followed is to always favour a pro-competitive construction of IP law, even when the wording might in itself allow a different interpretation. More specifically, while always scrupulously respecting the IPRs' inherent function (protecting innovators against free riding, or firms' and products' identity and renown against misrepresentation), the rule(s) must be construed (to the extent that the wording allows) in a manner that defends and promotes rather than erodes the economic freedom of third parties as well as the market's competitive fabric. It is in compliance with this guideline, for instance, that patent law has been construed in Europe as not extending the patent scope to all the possible uses of the invention but to limit it to that industrial solution that the inventor has indicated – must indicate – in the patent application (see Rule 27 of the EPC Implementing Regulations).

Following these guidelines not only ensures that IPR law remains consistent with the guiding principle of free competition, but also with the goal of promoting research and culture.

For instance, if the rules on infringement were to be construed so as to extend the scope of the exclusive rights beyond the strict quid inventum, the development of subsequent innovation would be discouraged. Third parties (competitors of the patent holder), penalized by such an interpretation, would in fact have no incentive to invest in 'too' risky attempts at improving and/or modifying previously patented techniques. And the patent holder itself benefiting from such an interpretation, would be tempted to make a 'rent' of the acquired competitive advantage, rather than being stimulated to further invest in research and innovation. (GHIDINI, 2006, p.08-09)

Por todo o exposto observou-se que a regra em uma economia de mercado é a liberdade de competição, de iniciativa, os DPIs devem, obrigatoriamente serem constrictos a esse fim.

1.5 PI não é a única alternativa. Seria ela a mais eficiente?

Como já indicado, em tese, o sistema de propriedade intelectual foi criado para resolver a deficiência econômica do bem intelectual. Ocorre que existem consistentes estudos (DRAHOS, 2010; MASKUS & REICHMAN, 2005; HELLER & EISENBERG, 1998; DOSIA & STIGLITZ, 2013, CORIAT & ORSI, 2006), que indicam que o sistema utilitarista vigente não está atingindo o seu objetivo. Ao contrário deste sistema induzir a inovação, a criação expressiva, bem como, estimular a concorrência, as patologias geradas no sistema pelos comportamentos oportunistas dos titulares e beneficiados⁷⁴

⁷⁴ que se fundam nos objetivos financeiros e econômicos individuais e buscam a maximização dos lucros e a manutenção posições no mercado por meio dos DPIs de forma injustificada.

vem acarretando o desestímulo da inovação e da criação de novos bens, assim como não vem atendendo ao interesse público de efetivar a fruição desses bens pela sociedade. Nesse sentido, apresentam-se as lições de Dosia e Stiglitz (2013):

Advocates of strong IPR discount the adverse effects of monopolization, thinking that monopolies would be short-lived, since the force of “Schumpeterian competition” would lead one monopolist to be replaced by another. Schumpeter and quite a few after him thought there would be competition for the market, rather than competition in the market, and that competition for the market would be sufficiently keen that consumers would reap large benefits. Schumpeter and many of his followers touted the advantages that arise from the greater level of innovation, arguing that they more than outweighed the distortions associated with monopoly. But research over the past three decades has shown that all of these contentions are questionable. Monopolists have the ability and incentives to deter others from entering, so that monopolies can persist (see, e.g. Dasgupta and Stiglitz, 1980 and Gilbert and Newbery, 1982). While Arrow (1962a) suggested that monopolies have far weaker incentives to innovate (compared to the social optimum), Dasgupta and Stiglitz (1980), Stiglitz (1988), and Fudenberg et al. (1983) have shown that matters are far worse than Arrow thought: a monopolist can maintain his position simply by getting a little bit ahead of his rivals, enough ahead that the rivals know that should they enter the fray, he will outcompete them. Worse still, recent years have seen monopolists using their monopoly power to squelch innovators who represent a threat to their dominant position; and the knowledge that they have the incentive, resources, and tools to do so provides a disincentive to innovation. Microsoft has provided the example par excellence of this behaviour. Integrating Internet Explorer into its operating system meant providing the browser at an essentially zero price, making it impossible for the market innovator in browsers, Netscape, to compete. Even though Microsoft was charged with anticompetitive practices in Europe, America, and Asia, and agreed to discontinue these practices, Netscape never recovered. (Dosia e Stiglitz, 2013, p. 10)

O sistema vigente foi elaborado como um “remédio para curar a economia” e a patologia da “tragédia dos comuns”, teoria descrita por Hardin (1968)⁷⁵. Ironicamente, por razões econômicas e privatistas os atores do mercado, visando maximizar seus ganhos, aproveitam-se das falhas existentes neste sistema jurídico e adotam práticas (como a ADPI, dentre outras) para ampliar de forma disfuncional a extensão desses direitos artificiais. Essas práticas frequentemente modificam a estrutura desses direitos e o escopo inicial de atuação, de forma a frustrar a finalidade e o objetivo para

⁷⁵ Tal tragédia, segundo o autor, ocorreria quando vários proprietários não conseguem excluir o acesso de outros a seus bens, desestimulando seu titular de zelar e investir na melhor forma de utilizar tal bem, consequentemente, ninguém tem o privilégio eficaz de utilização daquele bem. Isso porque quando um titular não tem nenhum direito de exclusão sobre o bem imaterial este bem acaba sendo subutilizado e vira um entrave para a inovação, ao invés de um instrumento para o estímulo desta inovação.

os quais estes direitos foram criados. Essas patologias⁷⁶ fazem com que os problemas iniciais que afetavam a economia voltem e o ciclo danoso recomece.

Orsi e Coriat (2006, p. 163) explicam que a patente ótima deve criar um balanceamento entre dois requerimentos opostos: o incentivo à inovação de um lado e a difusão desta inovação a um custo razoável de outro. Esses autores asseveram ainda que o sistema de patentes deve ser tutelado tendo em vista a primazia do interesse público da sociedade. Hasenclever e Paranhos (2008, p.51), no mesmo sentido, aduzem que:

[...] o instituto da patente é um *trade-off* entre o público e o privado: aquele que investiu em pesquisa e desenvolvimento e logrou um resultado prático – o produto inovador – terá o direito de obter um monopólio da comercialização desse resultado, mas tem a obrigação de revelar o conhecimento pelo qual obteve o resultado por meio do documento de patentes que será posto à disposição do público em geral. O objetivo primordial desta troca entre o público e o privado é o de estimular o investimento privado em inovação, já que a natureza do conhecimento é perversa e poderia ser aproveitada por todos sem ganhos de reembolso para o investidor.

[...]

No entanto, a prevalência da patente e o consequente monopólio da produção e comercialização geram grandes problemas para a sociedade como a dependência de apenas um produtor e a dificuldade de controle de preços. Questão ainda mais importante quando se trata de medicamentos que são produtos de alto valor social. (HASENCLEVER E PARANHOS, 2008, p. 51)

Os argumentos dos autores acima demonstram que o sistema de propriedade intelectual para atingir os seus objetivos deve obedecer a parâmetros e limites com vistas a que não se torne um entrave para o desenvolvimento econômico e tecnológico de um país. Entretanto, observou-se que há um desequilíbrio no sistema vigente causado pelos desvios na sua função e finalidade. Menegatti (2013, p.17), ao analisar o que vem ocorrendo com o sistema atualmente, explica que “em mercados nos quais a criação e inovação desempenham papel importante, os agentes econômicos vêm enfrentando muitos obstáculos gerados pelo próprio direito da propriedade intelectual, cujo objetivo seria justamente o de promover incentivos à atividade criativa”.

⁷⁶ Uma dessas patologias é a cumulação de direitos disfuncionais. Mas temos outras espécies como os *patent tickets*, os *patent trolls*, as marcas de bloqueio, etc.

For instance, overlapping rights held by different rights holders-make it more costly to secure a license to use a copyrighted work. Another example is the use of digital rights management ("DRM") to govern the use of works and physically limit access and use, coupled with anticircumvention legislation.¹⁹ Overall, expansive copyrights, supplemented by extra protection under other bodies of law,²⁰ create new barriers to access to preexisting materials. (NIVA ELKIN-KOREN, 2005)

Nesse sentido, Heller e Eisenberg (1998, p. 698) chamam a atenção para a tragédia dos anticomuns, que ocorre quando vários proprietários têm cada um direito de excluir outros de um bem escasso e ninguém tem o privilégio eficaz de utilização daquele bem. Isso porque quando um titular tem cada vez mais direitos de exclusão sobre o mesmo bem imaterial este bem acaba sendo subutilizado e vira um entrave à inovação, ao invés de um instrumento para o estímulo desta inovação. Heller e Eisenberg (1998, p.691) argumentam que um dos fenômenos que originam a tragédia dos anticomuns é a proliferação fragmentada e sobreposta de direitos de propriedade intelectual.

Do exposto acima, observou-se que o atual sistema é objeto de severas críticas quanto à sua eficiência e quanto à efetividade no alcance de seus objetivos⁷⁷. Inclusive, as suas inconsistências, frutos do seu próprio desenho, favorecem e estimulam comportamentos oportunistas e expansionistas por parte de seus agentes. Como esta pesquisa ponturá em seu capítulo 3, estas condutas são apontadas pela doutrina relevante no assunto (MOFFAT, 2004; KUR, 2001; DINWOODIE, 2001) como as principais causas do aumento das cumulações de direitos disfuncionais.

1.5.1 Commons. Uma alternativa ao Sistema vigente

A alternativa ao sistema atual mais discutida é a apropriação, governança e gestão do bem de forma intelectual compartilhada. Seu objetivo é gestão compartilhada do bem, a garantia ao acesso, ao uso, à fruição e à produção eficiente do bem intelectual por toda a coletividade.

Inclusivity, a terminology that will lead to normative consequences discussed further at the end of this chapter indicates the key nature of an entitlement in a good that essentially lacks any exclusivity, but has to compromise with the parallel entitlements of others. Commons are characterized by inclusivity as they are un-owned or owned in common. Anyone holding a privilege to use the resource is required to allow the same use from others. In other words, the lack of exclusivity that marks the resource held in common mirror of

⁷⁷ Sobre o tema, dentre diversos autores de renome vide: Drahos (2010); Maskus & Reichman (2005); Heller & Eisenberg (1998) Dosia & Stiglitz (2013), Coriat & Orsi (2006).

inclusiveness that characterizes each separate prerogative enjoying by the commoners. (DUSOLIER, 2013, p. 262)

O uso coletivo do bem de fruição comum não é algo novo, remonta há época Romana, onde se protegia o Compáscuo ou o direito comum de pastagem⁷⁸. Entretanto, a alternativa que hoje se discute e a forma como ela é apresentada começou a ser desenhada somente a partir da década de 1950 (DUSOLIER, 2013). Uma das mais conhecidas teorias de governança coletiva dos bens intelectuais ganhou forma por meio do estudo de Elionor Ostrom e é conhecida como “commons”. A teoria de Ostrom (OSTROM, 1990; 2000; OSTROM & SCHLAGER, 1992) foi construída a partir de estudos de diversas comunidades que se organizavam coletivamente para gerir bens com características não rivais, mas excludentes, denominados por ela de “*common pool resource* - CPR”. Posteriormente essa teoria foi adaptada para os bens intelectuais (Hess e Ostrom, 2007). Nessa adaptação, levou-se em conta que, diferente do commons tangível, o commons intelectual tinha as características que se assemelham a de bem público, visto que eles não apresentam revalidade em seu uso (Hess e Ostrom, 2007). A gestão defendida por Ostrom tem ênfase em uma gestão coletiva privada, ou seja, não se confunde com um acesso livre ao bem, sem custos para acessá-lo e sem a necessidade de permissão para tal, como defende o acesso livre - *open access* - (HESS & OSTROM, 2007).

Ostrom (OSTROM, 1990, 2000; OSTROM & SCHLAGER, 1992) utiliza a teoria de feixes de direito, baseado em uma perspectiva econômica de se entender a propriedade. A autora defende que é possível que um bem possa ser utilizado de forma compartimentada por todos os seus titulares e interessados, sem que esse fato afete a produção adequada deste bem ou cause a sua extinção. Para tanto, é necessário que se tenha noção clara e compartimentalizada de cada tipo de direito

⁷⁸ Vide Bondeni & De Otero (1698, Cap. 3, p. 6.): “And so, in like manner to the public is welcome to the neighborhood of the pasture, in what manner, to all their cattle feed their need shall arise, whether it be that a rich man has a number of cattle, or, as is poor, and helpless few things: because the rich are not fully tolerated, nor for the way our lack of, if not free of all the cattle of the herds of his the public would have access to pastures, as poor feeding, and eaten up their few numerary fold. That from this it is recommended, because, as he said, was honored with the Thomas, ... in the distributive justice, the more of the common goods is given, how much the person is the greater the importance of their position in the community. Poor for a number of their cattle, sufficient perhaps the least important part, but the rich is necessary for the larger group of more.

exercido sobre o bem e as categorias de sujeitos com direitos relativos a estes bens, identificados de acordo com o objetivo do uso do bem por cada parte interessada (OSTROM 1990, 2000; OSTROM & SCHLAGER, 1992). Ostrom definiu cinco classes de sujeitos de direitos.⁷⁹ Esta autora identificou também cinco feixes de direitos relativos à gestão do bem.⁸⁰ Ostrom (1990, 2000; OSTROM & SCHLAGER, 1992) observa que a apropriação, uso, gozo, dentre outras, são ações específicas sobre um bem se dão em domínios específicos. Tais direitos atuam sobre um mesmo bem e podem ser separados e atribuídos a indivíduos diferentes. Esses direitos podem ser vistos também como uma escala acumulativa que vai do direito mínimo de acesso até o direito total sobre o controle do bem. Todos esses direitos relativos ao bem poderão ser exercidos por indivíduos isolados ou por uma coletividade concomitantemente. Alguns atributos dos recursos comuns são propícios ao uso comum da propriedade e outros são favoráveis aos direitos individuais de gestão, de retirada, e de alienação (OSTROM 1990, 2000; OSTROM E SCHLAGER, 1992).

Ostrom (OSTROM 1990, 2000; OSTROM E SCHLAGER, 1992) defende a identificação e a individualização dos atributos/direitos relativos à propriedade e das partes interessadas nessa propriedade, para que, tal qual peças de lego, ao se juntarem criem uma estrutura jurídico e econômica que permita que o bem comum

⁷⁹ “**Entrantes Autorizados**” incluem a maioria dos usuários que tem direito de acesso ao bem, o direito de obter lucro com este bem.; “**usuários autorizados**” Aqueles que têm tanto o direito de acesso ao bem e de obter lucro com o uso deste bem; Os “**Requerentes**” têm os direitos acima e mais um direito coletivo de escolha da gestão dos bens.; “**Proprietors**”: têm os mesmos direitos que os requerentes, com a adição do direito de determinar quem pode usar e obter lucro com o uso do bem. Mas os proprietários não têm direitos de alienação do bem; “**Owners**” têm todos os direitos acima e ainda o direito de alienação - o direito de transferir o bem de forma que não prejudique os atributos físicos deste ou a utilização do bem por outros proprietários. (OSTROM, 2000, p. 339-342)

⁸⁰ **Acesso**: O direito de acessar e desfrutar dos benefícios desse bem (por exemplo, o estudante que acessa uma obra protegida por direito autoral para aprender a partir desta, mas que não é o autor e nem o titular dos direitos patrimoniais da obra); **Retirada** : O direito que os vários titulares de diferentes usos de uma obra têm de obter valores pelo uso da obra audiovisual, como por exemplo, os autores, os intérpretes, os produtores, os distribuidores, etc.; **Gestão**: O direito de regular os padrões de uso interno e agregar valor ao bem através de melhorias. Como por exemplo, o direito do titular da marca de certificação de gerir a marca e de determinar como será o seu uso. Este pode determinar critérios, mas uma vez esses critérios alcançados pelos usuários da marca, o titular não pode impedir o seu uso; **Exclusão**: O direito de determinar quem terá direito de acesso e direito de retirar, e como esses direitos podem ser transferidos; **Alienação**: O direito de vender ou alugar e de exclusão de direitos. (OSTROM, 2000, p. 339).

Coriat (2011), ao estudar a proposta de Ostrom voltada para os bens intelectuais, sugeriu ainda outro direito, denominado por ele de “additionality rules”, que versaria sobre regras de modificação e melhoramento do bem.

seja utilizado em sua plenitude e que os direitos sobre este bem sejam tutelados de forma adequada.

A tese de Ostrom ao dividir direitos, ações e sujeitos, torna mais claro o entendimento de todos os direitos e interesses a serem tutelados e observados. Observa-se que uma das grandes contribuições da teoria de Ostrom é que em sua proposta de regulação do bem comum, a sua concepção transcende a noção de propriedade clássica do direito civil e apresenta conceitos e soluções que fogem aos já existentes. Por essa razão, sua teoria fornece insumos teóricos e instrumentais para a estruturação de um arcabouço jurídico que tutele de forma plena o bem intelectual em seus aspectos econômicos. Os direitos são individualizados e utilizados separadamente de acordo com o objetivo do uso do bem, ou seja, sua função. Essa compartimentalização também acontece com os vários titulares dos bens, que são divididos em categorias de acordo com o grau do seu direito do bem. Em sua pesquisa, a autora demonstrou que a gestão coletiva desses bens era mais eficiente do que a gestão sugerida por Hardin (1968) e adotada pelo sistema vigente. O commons seria baseado em um ideal de cooperação e divisão mais equânime (OSTROM 1990, 2000; OSTROM & SCHLAGER, 1992). Nesse sistema, a ordem privada tem um papel relevante na gestão e na governança do bem. Estudos têm apontado o commons (BOYLE, 2008; DOSIA E STIGLITZ, 2013)⁸¹ como alternativa efetiva e eficiente na distribuição mais justa e equânime do bem intelectual, assim como, no aproveitamento econômico deste bem do que o sistema vigente.

Não obstante todos os pontos positivos desse sistema, essencial que se observa algumas questões sobre esse sistema, que aqui serão indicadas de forma pontual e com o fito de ressaltar a necessidade de futuros estudos detalhados dessas observações para o efetivo aproveitamento da teoria de Ostrom e de outras que, de forma semelhante, defende uma gestão compartilhada dos recursos intelectuais feita por instrumentos de ordem privada.

⁸¹ *The tragedy of the commons was the (alleged) inability, without property rights, to exclude individuals from the use of the commons, leading to over-utilization, e.g. overgrazing. The tragedy of the anti-commons is that knowledge, for which utilization is non-rivalrous, is restricted. Those that argued that property rights were essential for preventing the tragedy of the commons were wrong; regulatory mechanisms can be just as effective, without the adverse distributive consequences. (See e.g. Ostrom, Gardner, and Walker, 1994.) So too we argue here that property rights are not always the best solution to the appropriability problem (Dosia e Stiglitz, 2013, p. 9).*

Inicialmente, ressalta-se que a própria autora enfatiza que não existe só uma solução para o “dilema dos comuns”⁸², pois o commons, como o bem intelectual, é vulnerável à dilemas sociais. Dessa forma, “os resultados advindos da interação entre pessoas e recursos podem ser positivos, negativos ou algo nesse meio termo”. (HESS & OSTROM, 2007, p. 200). Assim, dependendo do tipo do bem, grau de complexidade, dentre outras variáveis, esse tipo de gestão pode ser mais ou menos eficiente e, às vezes, insustentável. (HESS & OSTROM, 2007, p. 200).⁸³

Ademais, Ostrom esclarece que no commons como por ela concebido os feixes de direitos podem ser efetivamente um direito reconhecido por lei ou somente uma situação “de fato” acordada na esfera privada. Inclusive, poderia existir situações nas quais sobre um mesmo bem um dos direitos apontados pela autora seria legalmente garantido e outro somente reconhecido inter partes de forma factual. A autora reconhece que tais assimetrias poderiam, inclusive, gerar conflitos de gestão desse bem, visto que um direito pode conflitar com uma autorização acordada de fato entre as partes.⁸⁴

⁸² No caso dos bens intelectuais tal acepção é suportada por Landes e Posner, que afirmam que a gestão dos bens intelectuais é complexa e não é possível que se tenha inovação efetiva utilizando somente uma ferramenta de incentivo, como, por exemplo, só por meio da propriedade intelectual. Landes e Posner, 1989.

⁸³ Especialmente acerca dos impactos para a promoção do desenvolvimento econômico de um Estado, Fiani (2011) em seu livro “Cooperação e Conflito”, apresenta estudos cujos resultados o levam a acreditar a utilização exclusiva de instrumentos institucionais da ordem privada, baseados nas normas e convenções sociais não são eficientes para promover a cooperação e para reduzir os conflitos em sociedades de médio e grande porte. Ao contrário, a ordem privada e suas instituições sociais, podem, inclusive, dificultar a cooperação e aumentar os conflitos em determinadas situações. Este autor acredita que o Estado parece ser a estrutura organizacional adequada para ligar com as trocas impessoais que caracteriza o mundo moderno. De forma livre e resumida, os estudos indicam que para se promover a cooperação e para se reduzir o conflito em relações que envolvam bens de alta especificação e complexidade, cujos resultados econômicos destes sejam de grande incerteza, bem como tenha características que propiciam situações de assimetria de informação (FIANI, 2011; HERSCOVICI, 2012), é necessário que se identifique o ambiente institucional, bem como a estrutura de governança mais adequada na promoção de tais objetivos. Esses estudos demonstram que por meio da identificação do ambiente institucional e do arranjo adequados é possível promover a cooperação e reduzir o conflito nas relações mencionadas acima. A consequência disto é a redução dos custos de transação que envolvem estas relações e a possibilidade da alocação mais adequada dos bens produzidos nessas relações. Essa teoria informa, ainda, que, nos casos dos bens caracterizados, onde os intelectuais se encaixam, a estrutura de governança deve ser híbrida ou hierárquica, dependendo da complexidade e incerteza e especificação do bem (ver tabela no livro de Fiani, 2011). Dessa forma, estudos apontam (Fiani, 2011. Herscovici, 2011) que qualquer que seja o sistema de governança e de gestão dos bens intelectuais, sobretudo em sociedades de médio e grande porte, este deve levar em consideração também o papel ativo do Estado na gestão e governança dos bens intelectuais. E esta deve ser feita de forma conjunta e coordenada com a sociedade e com o mercado. Essa constatação é especialmente importante com relação a alguns bens intelectuais que apresentam alta especificação e complexidade, resultados econômicos de grande incerteza, bem como características que propiciam situações de assimetria de informação.

⁸⁴ Essa percepção de uma necessária atuação de um representante da sociedade é indicada por Elkin-Koren com relação aos contratos de creative commons: “*The analysis further suggests that reliance on*

Constata-se que as observações acima merecem estudo detalhado, para que alternativas e soluções sejam encontradas. Assim, inegável é que os sistemas de acesso inclusivo e de gestão compartilhada de recursos intelectuais, como o commons, são as alternativas atuais com maior potencial para gerar um aproveitamento econômico eficiente do bem intelectual, incentivar a sua produção e promover uma distribuição do bem intelectual mais equânime e justa socialmente. Entretanto, por todo o aqui exposto, acredita-se necessários certos ajustes para que estes atinjam os objetivos mencionados em sociedades de médio e grande porte, as quais precisam continuar a desenvolver os seus sistemas de inovação para propiciar meios adequados ao seu desenvolvimento econômico e tecnológico, ao mesmo tempo que necessitam garantir os direitos e os interesses sociais da coletividade

*contracts alone is risky. It entails support of strong copyrights and freedom of contract. It requires adjusting the law of contract, allowing enforcement against third parties. The legal regime that would validate Creative Commons' licenses would also enforce contracts that restrict access to creative works. The actual use of Creative Commons' licensing platform suggests that simply making copyright user-friendly would not necessarily promote access to creative works. **Individual authors tend to prefer rather restrictive licenses, and it is arguable that we should respect the authors' wills. If authors want to govern their works and restrict their various exploitations, let them. Yet, the preferences of authors when licensing their work may not reflect the interests of all members of the creative society. As users of preexisting materials, we all tend to advocate free access and warn against the detrimental consequences of excessive restrictions. Authors who are ready to release their works, however, may focus on protecting their narrow interests. In fact, the interests of each individual author may shift between free access and overprotection depending on where in the process of creation the author is situated.*** Governing the use of creative works is likely to suffer from the shortcomings of collective action. It may require us to return to mechanisms that force us to make choices behind a veil of ignorance. Simply allowing authors to rule their own works may not produce the desirable social outcome of securing public access to creative works. The political process, aimed at designing a public law, may be invoked as a last resort. The protest reflected and reinforced by Creative Commons could become useful in this process; it would safeguard against capture by interest groups that have caused the current failure of copyright law and it would advance the public good. (Elkin-Koren, 2004)

2 UMA VISÃO ACERCA DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E SUA ADEQUADA PROTEÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO INTERNO

O presente capítulo se faz relevante para o estudo aqui proposto, visto que não há como discutir direitos de propriedade intelectual e seus limites no Brasil, senão por meio da leitura desses direitos à luz das normas e princípios diretivos constitucionais. Especialmente, não há como se empreender um estudo na busca de critérios gerais que norteiem a aceitabilidade de regimes de ADPI no país, sem que se analisem os elementos, normas e princípios que parametrizam, condicionam e direcionam a proteção dos DPI e seu sistema jurídico no país. E, conforme será demonstrado ao longo deste capítulo, no país, as bases, diretrizes, condicionantes e limites para a proteção dos DPI encontram-se, sobretudo, nos dispositivos e princípios constitucionais. Desta feita, quaisquer critérios a serem propostos para a aceitabilidade de regimes de ADPI no país, deverão encontrar seus fundamentos e conteúdo nos elementos aqui discutidos. Buscando-se o reflexo destes elementos gerais, de forma específica nas normas internas que constituem ou regulam a proteção de cada DPI específico. Nesse sentido, seguindo o proposto pelo presente estudo, a análise normativa infraconstitucional, que se fará no capítulo 4, no que for pertinente para mensurar os direitos aplicados a casos de regime acumulados, se aterá aos direitos das marcas e aos direitos autorais. Mencionar-se-á demais direitos pontualmente, a título exemplificativo e quando necessário.

2.1 Aspectos introdutórios da proteção dos dpi pela constituição

Os direitos de propriedade intelectual, ao menos no que tange aos direitos de patentes – Constituição de 1824 – e aos direitos autorais – Constituição de 1891 –, gozam de tutela constitucional no ordenamento pátrio desde as primeiras Constituições⁸⁵. As marcas ganharam guarida constitucional, já como direitos de

⁸⁵ Os direitos de patente encontram guarida primária Constitucional desde a primeira Constituição Brasileira de 1824, e antes ainda, enquanto Brasil Colônia, sob a égide do Alvará de 1809. Tais direitos continuaram a ser protegidos nas demais constituições até a Constituição atual, a qual, abarcou a tutela também dos demais DPIs.

Já os direitos Autorais tiveram a sua proteção no ordenamento constitucional nacional a partir da Constituição de 1881.

propriedade, a partir da Constituição de 1934. Inicialmente, a proteção dos direitos autorais e de patentes não eram de natureza proprietária, mas direitos exclusivos (SOUZA, 2006; BARBOSA, 2010). As primeiras proteções constitucionais dos direitos autorais (SOUZA, 2006) e marcários (BARBOSA, 2010) visavam estimular e resguardar a exploração exclusiva comercial, já os direitos de patente visavam uma política desenvolvimentista e econômica primordialmente (BARBOSA, 2010)⁸⁶.

Atualmente, todos os DPIs relativos à determinada funcionalização de um bem intelectual⁸⁷ ou encontram-se diretamente protegidos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88) ou têm nela, de forma individualizada, sua previsão de proteção pelas leis infraconstitucionais do país, condicionadas aos princípios e diretrizes da Carta Maior. Inicialmente, cabe destacar que a CFRB/88 é a constituição de uma sociedade socioliberal (SOUZA, 2006). Seu corpo normativo reflete suas bases: democráticas, fundamentadas, desenvolvimentistas, nacional, sociais, pluralistas e de liberdades⁸⁸.

Feitas as observações introdutórias e fundamentais, este estudo indicará de forma mais detalhado o conteúdo da leitura da Constituição que rege o Brasil, no que diz respeito aos direitos de propriedade intelectual.

Estudos mais aprofundados sobre esse assunto pode ser encontrado em: Nunes Barbosa (2012); Malavota (2011); Barbosa (2010, seção 2 e 2008); Souza (2006) e Santos (2006).

⁸⁶ Em 1934 (artigos 113,18), as patentes, na condição de “inventos industriais” passíveis de “privilegio temporário” ou “justo prêmio”, ganharam novos objetivos com inclusão e indicação na parte final do dispositivo de proteção constitucional que tais prêmios ou privilégios seriam concedidos quando a “vulgarização” do invento fosse de interesse à coletividade – na expressão exata: “convenha à coletividade” –. Dessa forma, ao menos ao que toca às patentes, a Carta de 1934 indicava que os direitos exclusivos deveriam ser de interesse da coletividade, ou seja, de todos. De toda forma, não se tinha um caráter social da forma que hoje condiciona a CFRB/88. Ademais, foi uma disposição pontual, não seguida pelas Constituições posteriores. Pois, mesmo que a norma de 1946 (art. 141, §17) condicionasse a concessão de “justo prêmio” à “conveniência da coletividade”, a garantia constitucional do privilégio aos inventos industriais não sofria tal restrição condicional.

Constituição 1934, art. 113, 18 – “Os inventos industriais pertencerão aos seus autores, aos quais a lei garantirá privilégio temporário ou concederá justo prêmio, quando a sua vulgarização convenha à coletividade.”

Constituição 1946, art 141, § 17 – “ Os inventos industriais pertencem aos seus autores, aos quais a lei garantirá privilégio temporário ou, se a vulgarização convier à coletividade, concederá justo prêmio.”

⁸⁷ O direito à repressão à concorrência desleal tem sua previsão na lei infraconstitucional assegurada como sendo um direito de propriedade industrial e não tem indicação expressa de previsão de proteção pela constituição.

⁸⁸ Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos **direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida**, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. (BRASIL, 1988, Grifo nosso).

Esta pesquisa não é alheia às discussões doutrinárias e teorias acerca da recepção dos tratados internacionais e regras aplicáveis aos conflitos destes com a Constituição Federal⁸⁹. Entretanto, a CRFB/88, no que diz respeito às normas e princípios relativos à propriedade intelectual é soberana, seja por ordem temporal⁹⁰ ou dada às especificidades da matéria.⁹¹ Assim, independente da vinculação do Brasil às normas e tratados internacionais, o disposto nela, expressamente ou por interpretação de suas normas e princípios é o que prevalece em nosso país. Igualmente, todas as normas internas devem a ela observar como hierarquia máxima.

Como explica Luiz Roberto Barroso (1999), nenhuma norma pode prevalecer se estiver em contradição com a constituição.

A Constituição, como é corrente, é a lei suprema do Estado. Na formulação teórica de Kelsen, até aqui amplamente aceita, a Constituição é o fundamento de validade de toda a ordem jurídica. [...] Nenhuma norma de hierarquia inferior pode estar em contradição com outra de dignidade superior (princípio da hierarquia), e nenhuma norma infraconstitucional pode estar em desconformidade com as normas e princípios constitucionais, **sob pena de inexistência, nulidade, anulabilidade ou ineficácia (princípio da constitucionalidade)**. (BARROSO; 1999, Cap. 2, item 1, grifo nosso)

Assim, todas as normas de propriedade intelectual, sejam protegidas diretamente ou tendo sua proteção assegurada, tem na Constituição a direção e o condicionamento de seus contornos, conteúdos e finalidade. É o que lecionam

⁸⁹ Mais acerca do tema vide: Barroso (1999); Binenbojm (2008).

⁹⁰ “Em síntese apertada de tudo que se vem de expor, é possível assentar que, no conflito de fontes interna e internacional, o estágio atual do direito brasileiro, consoante a jurisprudência constitucional e a melhor doutrina, é no sentido de que:

a) Os tratados internacionais são incorporados ao direito interno em nível de igualdade com a legislação ordinária. Inexistindo entre o tratado e a lei relação de hierarquia, sujeitam-se eles à regra geral de que a norma posterior prevalece sobre a anterior. A derrogação do tratado pela lei não exclui eventual responsabilidade internacional do Estado, se este não se valer do meio institucional próprio de extinção de um tratado, que é a denúncia.

b) O tratado celebrado na vigência de uma Constituição e que seja com ela incompatível, do ponto de vista formal (extrínseco) ou material (intrínseco), é inválido e sujeita-se à declaração de inconstitucionalidade *incidenter tantum*, por qualquer órgão judicial competente, sendo tal decisão passível de revisão pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário. O tratado que se encontrar em vigor quando do advento de um novo texto constitucional, seja este fruto do poder constituinte originário ou derivado, será tido como ineficaz, se for com ele incompatível.” (BARROSO; 1999, Cap 1, parte 1);

⁹¹ “A complexidade do direito da Propriedade Intelectual introduz, porém, uma dimensão a mais nesta liberdade conferida ao Poder Legislativo na construção da normativa de Propriedade Intelectual: a de cumprir, ou não cumprir, as obrigações internacionais quanto ao nosso campo do direito, sabendo-se que a única compulsão inafastável é a que decorre dos campos de força da Constituição” (BARBOSA, 2010, p 72-73)

Barbosa e Nunes Barbosa (no prelo) “todo o teor da Lei de Propriedade Industrial [não só desta lei, mas o conteúdo de todas as normas infraconstitucionais relativas à Propriedade Intelectual] deve ser interpretado conforme a Constituição Federal e os valores que servem de guia.” Nesse sentido, os DPIs encontram na CFRB/BB - sejam em suas normas expressas, em seus princípios ou valores diretivos - os seus contornos e limites.

Dessa forma, todas as normas infraconstitucionais relativas aos DPIs, bem como quaisquer interpretações e aplicações quanto a este direito, encontram seus parâmetros e limites na Carta Maior, de forma que sem estarem adequados a tais disposições, leis, decisões, direitos, interpretações, concessões de direitos, enfim, qualquer ato relativo aos DPIs, bem como aos bens intelectuais em geral, serão inconstitucionais, ilegítimos e contrários aos interesses que a Constituição decidiu que prevalecessem⁹².

2.2 A interpretação dos DPS

As questões que envolvem os bens intelectuais, em suas facetas proprietárias e não proprietárias evoluem com a mesma rapidez que o fazem os avanços por eles proporcionados. Tal não faz a letra da lei, e, no momento que faz, no que tange ao tema estudado nesta tese, as mudanças ocorrem de forma desordenada e parcial, muitas vezes sem considerar todas as partes envolvidas e nem o sistema como um todo (MOFFAT, 2004; TOMKOWIKZ, 2011), como este estudo apresentará mais detidamente no capítulo 3. Não obstante tal fato, este capítulo buscará demonstrar a racionalidade dos DPIs conforme recepcionados no país e quais são seus limites. Estando estes refletidos nas normas e princípios constitucionais, que traçam nortes, diretrizes e condições que devem auxiliar a adequar as leis à realidade que se vive.

Dessa forma, verifica-se que o papel da interpretação das normas de DPIs, da forma como ela se faz, e do conhecimento do intérprete sobre o tema em todos os seus aspectos, é essencial para que os conflitos atuais que envolvem estes direitos

⁹² “Em tal ótica, indicamos os vetores constitucionais intrínsecos à propriedade intelectual (por antinomia aos princípios de abstratividade menos setorial) como um limite de poder ao Congresso Nacional. Seriam esses as fronteiras externas do tecimento constitucional, além dos quais estaríamos, em tese, incorrendo em desponderação dos interesses pertinentes” (BARBOSA, 2010, p. 73).

sejam resolvidos de forma adequada. Isto é, tendo em conta a evolução da sociedade, em todas as suas facetas e necessidades, no que tange ao tema, mas ao mesmo tempo, em harmonia com as diretrizes constitucionais dos DPLs, inclusive em sua racionalidade e seus limites. Assim, é importante buscar quais métodos, conceitos e abordagens interpretativas se mostram mais adequadas às necessidades acima indicadas e como elas se refletem para a interpretação dos DPLs.

Um intérprete deve lançar mão de todas as técnicas e abordagens metodológicas consagradas pelo direito que entenda relevante ao caso em análise. O objetivo aqui é estabelecer as que se mostram essenciais à interpretação constitucional dos DPLs e, que, por isso, devem ter ênfase e preponderância sobre as outras, quando em conflito.

Com relação a teoria da interpretação das normas, Barroso (1999) pondera que:

A hermenêutica jurídica é um domínio teórico, especulativo, cujo objeto é a formulação, o estudo e a sistematização dos princípios e regras de interpretação do direito. A interpretação é atividade prática de revelar o conteúdo, o significado e o alcance de uma norma, tendo por finalidade fazê-la incidir em um caso concreto. A aplicação de uma norma jurídica é o momento final do processo interpretativo, sua concretização, pela efetiva incidência do preceito sobre a realidade de fato. Esses três conceitos são marcos do itinerário intelectual que leva à realização do direito. Cuidam eles de apurar o conteúdo da norma, fazer a subsunção dos fatos e produzir a regra final, concreta, que regerá a espécie. (Barroso, 1999, cap.1, item 1)

Outra noção relevante ao tema dos DPLs, é o da construção do direito por meio da interpretação. Tal se dá, visto que, como explica Barroso, (1999, Cap. 1, item 2) “uma Constituição contém predominantemente normas de princípio ou esquema, com grande caráter de abstração. Destina-se a Lei Maior a alcançar situações que não foram expressamente contempladas ou detalhadas no texto”. Conforme se verificará, esta é, em grande parte, o que mais ocorre com os DPLs.

Outra observação relevante à interpretação dos DPLs, visto que afeta a interpretação dos direitos em geral, é a observação às duas regras gerais sobre a questão expressas em lei, exatamente, na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro (LINDB). A primeira se encontra no artigo 4º da lei mencionada e dispõe que “quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito”. A segunda, constante do artigo 5º da mesma lei dispõe

que “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum.”

Quanto às modalidades de interpretação constitucional, ela pode decorrer da aplicação direta da norma constitucional para reger determinada situação jurídica ou de forma indireta, revestida de controle de constitucionalidade, para que se verifique a compatibilidade de uma norma infraconstitucional com a constituição (BARROSO, 1999).

Outra noção de técnica interpretativa e crucial para se ter em conta com relação aos DPLs, razão pela qual tal ideia perpassará todo este estudo, é que a interpretação de uma norma pode ser restritiva, declarativa ou extensiva. Idealmente deve-se buscar a aceção natural e óbvia da norma (BARROSO, 1999). Mas nem sempre isso é possível, existem omissões, inconsistências e lacunas legislativas que precisam ser sanadas pelo intérprete (BARROSO, 1999). Quando a impossibilidade existir deve o intérprete preencher omissões da lei optando por uma interpretação extensiva ou restritiva (BARROSO, 1999). No que toca aos DPLs, como será demonstrado ao longo deste capítulo, devem ser interpretados restritivamente, pois são direitos excepcionais. Conforme explica Carlos Maximiliano (2011):

O Código Civil explicitamente consolidou o preceito clássico – *Exceptiones sunt strictissimae interpretationis* (“interpretam-se as exceções estritissimamente”) (...) “As disposições excepcionais são estabelecidas por motivos ou considerações particulares, **contra outras normas jurídicas, ou contra o Direito comum**; por isso **não se estendem além dos casos e tempos que designam expressamente**”(..*)”Interpretam-se estritamente as disposições que limitam a liberdade, tomada esta palavra em qualquer das suas aceções: liberdade de locomoção, trabalho, trânsito, profissão, indústria, comércio, etc. (...)*“(...) o monopólio deve ser plenamente provado, não se presume; e nos casos duvidosos, quando aplicados os processos de Hermenêutica, a verdade não ressalta nítida, interpreta-se o instrumento de outorga oficial contra o beneficiado e a favor do Governo e do público (...) (Maximiliano, 2011, 183-189, *passim passim*)

Barroso (1999) explica que a interpretação jurídica é um fenômeno múltiplo sobre a qual exerce influência (a) o contexto cultural, social e institucional; (b) a posição do intérprete (c) a metodologia jurídica.

Ao longo do primeiro capítulo este estudo delineou parcialmente os itens (a) e (b) acerca da interpretação dos DPLs. Ao longo deste capítulo que serão indicados os demais elementos pertinentes à interpretação dos DPLs. Por exemplo, como já

mencionado na citação de Maximiliano (2011) e conforme será ao longo deste texto fundamentado, a posição do intérprete dos DPLs - partindo do entendimento de que os DPLs são direitos de exceção em uma Constituição que se fundamenta nas liberdades e que os bens intelectuais, por sua natureza constitutiva e por sua natureza jurídica são bens de uso comuns a todos – deve ser sempre em prol do interesse público, das liberdades e do interesse social (como efetivação dos direitos sociais), econômico e tecnológico do país .

Com relação à metodologia mais adequada, indica-se as seguintes possíveis para se interpretar a CFRB/88 (BARROSO, 1999): a gramatical, interpreta-se a letra da lei; a histórica, que busca o sentido da lei através dos precedentes legislativos; a interpretação sistemática e a teleológica, as quais serão traçadas a seguir.

A Constituição deve ser interpretada como um todo harmônico (BARROSO, 1999) onde nenhum dispositivo deve ser considerado isoladamente. Inclusive as regras específicas, devem ser interpretadas de forma a não se chocar com os valores e fundamentos da Carta (BARROSO, 1999). Isso, porque, além da unidade interna, a Constituição Federal é também responsável pela unidade externa legislativa nacional (BARROSO, 1999).

Nesse sentido, a técnica interpretativa que mais se adéqua a essas características apresentadas pela constituição é a sistemática (BARROSO, 1999), pois essa técnica permite aclarar o sentido da norma jurídica em estruturas legislativas organizadas em forma de um sistema, como é a CRFB/88. Além de ser a que mais aproxima a realidade do intérprete, por ser esta técnica interpretativa mais racional e científica (BARROSO, 1999). Somada a essa técnica, observa-se outra forma interpretativa como sendo também relevante à interpretação dos DPLs. A interpretação teleológica defende que a norma deve ser aplicada atendendo fundamentalmente ao seu espírito e a sua finalidade (BARROSO, 1999). Esse método procura revelar a finalidade da norma, o valor ou bem jurídico visado pelo ordenamento a positivação daquela regra (BARROSO, 1999).

Os DPLs são unidades independentes de direitos, ligadas aos princípios gerais de um sistema. O modelo destes direitos, bem como os princípios do sistema, muitas vezes, encontram-se em descompasso com os seus reflexos na lei. Assim, verifica-se que a interpretação sistemática é extremamente adequada para entender as suas leis à luz das regras gerais e prevalentes ditadas pelos artigos que tratam do tema na

CFRB/88 e pelos artigos que dispõem de seus limites. Ademais, tal interpretação adéqua-se sobremaneira à complexidade deste direito, posto que só uma metodologia de exame que leve em conta todos os elementos jurídicos que envolvem a complexidade multifacetada dos bens intelectuais e seus direitos e interesses está apta a buscar soluções de forma efetiva para as questões que o tema enfrenta.

Também se observa que, por tratar-se de um direito cujos contornos e racionalidade são construídos por meio de normas diretoras e princípios constitucionais diretivos, mas que se verificam concretizados por meio de leis infraconstitucionais, uma interpretação teleológica é igualmente importante. Tanto das normas infraconstitucionais à luz do direito como indicado pela Constituição, quanto do texto constitucional à luz dos seus princípios, diretrizes e valores.

No que toca a aplicação efetiva dessa ferramenta de análise voltada para o DPI - levando em conta que é um direito que só existe enquanto funcionalmente útil a atingir fins específicos e que se encontra condicionado por limites internos e externos a ele - apresenta-se o entendimento do Tribunal Alemão, aqui citados por meio das palavras de Grau-kuntz, e Barbosa-Pontes (2009, p. 58):

A interpretação constitucional da propriedade intelectual deve ser feita: a) levando-se em consideração o objetivo e a função da propriedade (interpretação funcional); b) levando-se em consideração a totalidade estrutural da Constituição. Reconhecida a natureza do direito de propriedade e a proteção do art. 14 da Lei Fundamental aplica-se a mesma sistemática interpretativa usada para a propriedade sobre bens materiais, ou seja, ponderação entre os efeitos do interesse individual protegido e os interesses coletivos.⁹³

Essa percepção reverbera nos intérpretes legislativos pátrio:

“Há que se ressaltar que a Constituição Federal assegura ao inventor de patentes monopólio temporário para a sua utilização, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País (artigo 5º, XXIX), mas a mesma Lei Magna também determina que a propriedade deve atender à sua função social (artigo 5º, inciso XXIII). Ocorre que o direito ao acesso à saúde, constitucionalmente garantido, nos termos do artigo 196 já que se trata de direito social, previsto no artigo 6º da Carta Magna, deve ser igualmente observado no presente caso. Considerando que o medicamento que, por meio da ação originária, se pretende impedir seja patenteado, destina-se ao tratamento do câncer, a alegada errônea concessão da patente pode vir a causar graves danos à saúde e à economia pública, especialmente pelo fato de que o monopólio de sua fabricação possibilitaria o aumento abusivo de seus preços, com o que se encontra presente o interesse público, de suma relevância, a justificar o ingresso do

⁹³ Suprema Corte Alemã. Caso patentanmeldung. BverfG, 36, 281, de 15.01.1974.

Ministério Público Federal na lide, na condição de litisconsorte ativo ulterior. (Ação Civil Pública – ACP – 200351015135845, 1ª Turma Especializada Tribunal Regional Federal -2a região)”.
“I - Controvérsia em torno da possibilidade de cobrança de direitos autorais de entidade religiosa pela realização de execuções musicais e sonorizações ambientais em escola, abrindo o Ano Vocacional, evento religioso, sem fins lucrativos e com entrada gratuita.

Necessidade de interpretação sistemática e teleológica do enunciado normativo do art. 46 da Lei n. 9.610/98 à luz das limitações estabelecidas pela própria lei especial, assegurando a tutela de direitos fundamentais e princípios constitucionais em colisão com os direitos do autor, como a intimidade, a vida privada, a cultura, a educação e a religião.

II -O âmbito efetivo de proteção do direito à propriedade autoral (art. 5º, XXVII, da CF) surge somente após a consideração das restrições e limitações a ele opostas, devendo ser consideradas, como tais, as resultantes do rol exemplificativo extraído dos enunciados dos artigos 46, 47 e 48 da Lei 9.610/98, interpretadas e aplicadas de acordo com os direitos fundamentais.

III -Utilização, como critério para a identificação das restrições e limitações, da regra do teste dos três passos ('three step test'), disciplinada pela Convenção de Berna e pelo Acordo OMC/TRIPS. [...] Ora, se as limitações de que tratam os arts. 46, 47 e 48 da Lei 9.610/98 representam a valorização, pelo legislador ordinário, de direitos e garantias fundamentais frente ao direito à propriedade autoral, também um direito fundamental (art. 5º, XXVII, da CF), constituindo elas – as limitações dos arts. 46, 47 e 48 – o resultado da ponderação destes valores em determinadas situações, não se pode considerá-las a totalidade das limitações existentes. (STJ, Resp 964.404 -ES (2007.0144450-5), Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 15 de março de 2011)”

“Primeiramente, cumpre salientar que a proteção à propriedade industrial encontra assento constitucional no artigo 5º, XXIX da Carta Magna, segundo o qual, no que tange a patentes, é assegurado privilégio temporário aos autores de inventos para sua utilização e proteção às criações industriais tendo em vista o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Tal dispositivo coaduna-se com o espírito de estímulo ao crescimento do país na medida em que incentiva a produção de invenções e criação de tecnologia, promovendo a competição entre os inventores e beneficiando, em última instância não apenas o mercado consumidor, mas a própria sociedade, destinatária final de tais inventos.

Por outro lado, a Norma Ápice igualmente assegura, em seu artigo 170, IV, como princípio geral da ordem econômica, a livre concorrência. Tal proviso, que também objetiva a promoção do desenvolvimento, a princípio parece colidir com o dispositivo supramencionado. Entretanto, cumpre ressaltar que o Ordenamento Jurídico não tolera contradições, de forma que deve ser analisado como um sistema. Portanto, justamente pelo fato do artigo 5º, XXIX ser uma espécie de exceção ao princípio da livre iniciativa devem os requisitos para concessão de patente ser analisados com rigor, somente podendo receber proteção patentária o que não for considerado como pertencente ao domínio público, ou seja, não tido como de conhecimento geral, de modo a não causar contradições quando da ponderação de tais princípios de igual magnitude. (TRF2. 5ª Turma – Apelação Cível n.º 1999.51.01.056312-4. Rel. Des. Federal Vera Lúcia Lima. Julgado em 18/06/2003).”

Cumpram ressaltar também, que direitos ainda em maturação, como os DPIs, sobretudo estudados sob lentes constitucionais, são matérias cuja construção e fundamento se fazem, sobretudo, por meio da investigação e interpretação das leis

face aos casos concretos. Tal fato, faz a ferramenta interpretativa, crucial para uma construção sólida dos DPIs, como observa Hart (1994):

On the other hand, predictions of judicial decisions have undeniably an important place in the law. When the area of open texture is reached, very often all we can profitably offer in answer to the question 'What is the law on this matter?' is a guarded prediction of what the courts will do. More over, even where what the rules require is clear to all, the statement of it may often be made in the form of a prediction of the courts' decision. (HART, 1994, p. 147)

Dessa forma, a interpretação sistemática teleológica constitucional, com ênfase em uma interpretação funcional e seguindo os preceitos acima indicados pelo Tribunal Alemão, mostra-se como sendo a mais adequada para resolver questões que envolvem DPIs.

2.3 Definindo o dpi no ordenamento constitucional nacional

As discussões acerca da natureza dos bens intelectuais e, conseqüentemente, sua localização e grau de relevância sempre foi objeto de discussão e discordância entre os estudiosos do tema. Como este assunto tem relevância para esta pesquisa, necessário se faz enfrentá-lo e indicar o posicionamento a ser adotado neste trabalho sobre a questão. Sem, entretanto, por óbvio, ter-se a pretensão de estabelecer conclusões definitivas e dogmáticas acerca do tema, sempre em respeito ao posicionamento dos mais doutos.

2.3.1 DPI: um sistema com unidades autônomas

Cabe inicialmente observar que a Constituição ao recepcionar os DPIs, o fez de forma sistêmica e ao mesmo tempo individual e autônoma. A partir do entendimento de que como partes de um modelo maior, cada instituto de PI guarda algumas características idênticas ou semelhantes e devem todas respeitar o modelo e propósito geral, comuns ao SDPI, mas sem esquecer de que cada qual é uma

unidade de direito autônoma, completa e balanceada em si mesma e que guarda características e individualidades em sua natureza, modelo constitucional, justificativas e objetivos que são distintos e, algumas vezes, inconciliáveis com os outros regimes e/ou com o modelo geral do sistema. E que, por já serem essas unidades balanceadas em si mesmas - levando também em conta nesse balanceamento os limites face aos demais regimes, às regras gerais do sistema, bem como aos demais limites extrínsecos -, estas não devem se sobreporem ou colidirem umas com as outras, em razão do equilíbrio de cada modelo individual e do equilíbrio do sistema como um todo. Nem, tampouco, devem ter um tratamento de direitos homogêneos ou de natureza complementar, objetivando a uma grande unidade – não sob um regime constitucional que obriga a uma aplicação e interpretação restritiva por serem os DPIs regimes de exceção às liberdades constitucionais.

Ademais, além de um tratamento unitário e homogêneo ir contra os princípios constitucionais, não faz parte dos termos de TRIPs aceitos pelos países em desenvolvimento quando da assinatura do TRIPs. Posição consolidada com a rodada de Doha⁹⁴. Tampouco, foi este o modelo pensado e construído, quando da criação do SPI, como apresentou o capítulo anterior.

Dessa forma, o fato de todos os regimes terem propósitos e princípios gerais e que se adequam de acordo com o modelo constitucional de cada regime específico, não os fazem uma unidade, ao contrário, essas diretrizes em comum auxiliam a traçar seus limites e conteúdos.⁹⁵

2.3.2 O bens intelectuais protegidos por DPIs sob a CRFB/88

Como indicado, todos os DPIs ou encontram-se diretamente protegidos na CRFB/88 – como o direito do autor⁹⁶ – ou tem nela sua previsão de que a lei infraconstitucional assegurará tal proteção, condicionada aos modelos, aos princípios e às diretrizes especificadas e delimitadas pela Carta Maior – como os demais

⁹⁴ Vide termos das negociações acerca da redação dos artigos 7 e 8 de Trips em Correa (2005).

⁹⁵ E como bem indica Medeiros (2017, p. 119): “reforça a conveniência de adequar cada direito aos fundamentos comuns da propriedade intelectual, por isso a diferença, por exemplo, de prazos e requisitos para concessão.”

⁹⁶ No caso do direito exclusivo de utilização das obras pelos autores e herdeiros.

direitos.⁹⁷ Importante observar que, com exceção para o direito do autor, tal proteção não é autoaplicável (BARBOSA, 2010), ela não se dá automaticamente, mas sua proteção infraconstitucional está completamente subordinada ao modelo que a constituição delineou, sobretudo no que tange à função instrumental e à finalidade de cada direito (BARBOSA, 2010), como será apresentado mais detidamente nas seções seguintes.

Cada DPI teve a garantia de sua proteção no país prevista constitucionalmente, no rol dos direitos fundamentais, artigo 5º, incisos XXVII, XXVIII e XXIX⁹⁸ nomeadamente em modelos constitucionais distintos e categorizados pela CRFB/88 na forma como hoje o SPI adota.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;

XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:

a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;

b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas;

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

São protegidos (as) ou tem sua proteção assegurada por lei infraconstitucional nomeadamente:

⁹⁷ No caso dos direitos de propriedade industrial e dos direitos conexos ao do Autor.

⁹⁸ Importante é a observação de Allan Rocha (2005. p.8) de que a proteção constitucional dos direitos autorais no que toca a coletividade não se esgota nesses artigos. Este autor esclarece que para se conhecer o conteúdo constitucional dos direitos autorais no que toca a coletividade, é necessário buscar nos demais artigos que dispõem sobre a livre concorrência, os consumidores e os direitos econômicos coletivos como um todo. (Souza, 2005, p. 8)

- os Direitos dos Autores e – quando assegurados nos termos de lei que os regule - os direitos conexos a este direito e os direitos afins - como o software -;
- os inventos industriais (patentes) cujo privilégio temporário para seu uso será garantido aos seus autores para a utilização de seus inventos industriais (patentes);
- as demais criações industriais – sempre quando existir lei que os individualizem e protejam (BARBOSA, 2010), como os desenhos industriais, os sistemas de circuitos integrados, os cultivares, por exemplo ;
- a propriedade das Marcas;
- os demais signos distintivos – igualmente sempre quando existir lei que os individualizem e protejam (BARBOSA, 2010) - como as indicações geográficas e;
- os nomes empresariais.

A CFRB/88 ao recepcionar os DPLs, os fez ao mesmo tempo de forma sistemática, e individualizada. Sistemática ao indicar de forma uniforme que todos os DPLs gozam de proteção no regimento interno nacional somente sob certas condições, e atendendo a certas finalidades e condicionantes - as quais serão apresentadas em detalhes a seguir.

Da mesma forma, todos devem seguir princípios e normas, algumas de aplicação direta e outras de natureza programáticas, o não seguimento de tais diretivas torna a proteção dos DPLs no país ilegítima e inconstitucional. A Carta Magna individualiza e compartimentaliza os DPLs ao dispor nomeadamente quais bens intelectuais poderão ser protegidos e sob quais modelos legais e condições.

Os bens intelectuais, ou melhor, a específica funcionalização desses bens que não estejam previstas nomeadamente na CFRB/88 como protegidos ou com sua proteção nacional assegurada por leis infraconstitucionais como DPLs, não gozam de possibilidade de proteção exclusiva no país, pois são naturalmente livres e seu uso é

franqueado a todos⁹⁹, conforme o princípio diretivo da CRFB/88 que privilegia as liberdades às restrições.¹⁰⁰

No ordenamento infraconstitucional as principais leis¹⁰¹ que asseguram a proteção ou que regulam a proteção dada pela Constituição são:

- a) A Lei 9279/96 - Lei de Propriedade Industrial, que assegura à proteção dos Direitos de Propriedade Industrial mediante: I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade que lhe garante propriedade, II - concessão de registro de desenho industrial que lhe garante propriedade, III - concessão de registro de marca que lhe garante propriedade, IV - repressão às falsas indicações geográficas, bem como a proteção das indicações geográficas e, V - repressão à concorrência desleal;
- b) Lei 9610/98 – Lei de direitos Autorais e direitos conexos;
- c) Lei 9456 – que institui e regula o direito de proteção de cultivares;
- d) Lei 9609/98 - que regula da proteção do programa de computador;
- e) Lei 11.484/2007 que regula a proteção da topografia de circuitos integrados;
- f) Código Civil de 2002 – que dispõe sobre a proteção do nome empresarial;
- g) Código Penal, que dispõe, em parte, sobre os crimes contra direitos autorais.

Como delimitado no escopo da presente pesquisa, abordaremos as características, modelos e delimitações gerais da proteção ou da previsão de proteção

⁹⁹ Que fique claro, assim, qual o regime normal e “natural” dos bens intelectuais: o da liberdade de uso por todos, sem que isso cause impacto na esfera de direito de seu criador ou titular. Apenas quando – excepcionalmente – haja exclusividade de uso conferida por lei ao criador ou titular, ou se tenha uma “qualificadora específica” que deflagre a concorrência desleal, pode-se vedar a apropriação ou desfrute de criações alheias. (BARBOSA, 2010, p.89)

¹⁰⁰ Mesmo após a criação das leis de propriedade intelectual, o que permanece fora do escopo específico da proteção fica no res communis omnium – o domínio comum da humanidade” (BARBOSA, 2010, p. 5)

“As invenções, modelos de utilidade, desenhos e modelos industriais não patenteados não podem ser protegidos com base nos princípios da repressão da concorrência desleal, por pertencerem ao domínio público”. (GAMA CERQUEIRA, V. II, TOMO II, p.379, 1952)

“Modelo industrial não patentado. Concorrência desleal. O criador de modelo industrial, não protegido por patente, não pode opor--se a seu uso por terceiro. ” Superior Tribunal de Justiça - Terceira turma” - Resp 70015/sp (1995/0035061--0). 18/08/1997 Relator Min. Eduardo Ribeiro. Data da decisão: 03/06/1997.

“Em um país em que constitucionalmente vigora a liberdade de concorrência, a cópia é, em princípio, livre. Para haver a concorrência desleal tem que existir alguma qualificação específica que torne a imitação uma atividade econômica ilícita.” (ASCENSÃO, 2002, p.444).

“A propriedade intelectual é uma ilha de exclusividade num oceano de liberdades. (GEIGER 2004, p. 272)

¹⁰¹ Existem outras normas que regulamentam outros aspectos, como a lei dos artistas e técnicos de espetáculo, lei 6533/78, dentre outras. Elencamos acima as principais.

geral dos direitos de propriedade intelectual na CFRB/88 e estudaremos de forma específica essas características, e outros aspectos das respectivas leis infraconstitucionais do direito da marca e do direito autoral – DA no capítulo 4.

2.3.3 O conteúdo protegido por DPI na CFRB/88

Inicialmente é importante esclarecer e discernir que dentre os direitos existentes com relação aos bens intelectuais e, especialmente aqui, com relação aos bens objetos de DPI, estão os de natureza não patrimonial e os de natureza moral. Os direitos de natureza moral existem ao largo dos direitos patrimoniais, mas com eles não se confundem (BARBOSA, 2010; ASCENSÃO, 2014). E de certo, especialmente no que toca aos bens protegidos pelo direito autoral, se a sua proteção está sob a guarda Constitucional - como indicam Allan Rocha (SOUZA, 2006, p. 128-133) e Ascensão, (2014, p. 34-35) -, esta não deve ser confundida com a proteção dada pelos DPIs, conforme asseveram Ascensão (2014, p. 34-35) e Barbosa (2010, p. 58).

Ascensão em seu artigo “Fundamento do Direito Autoral como Direito Exclusivo” (2014, p. 29-30) esclarece, quanto aos direitos autorais, que os direitos não patrimoniais do autor se dividem em “duas zonas” nas quais há matérias de direitos da personalidade – no qual ele dá o exemplo do direito à integridade da obra – e matérias que representam aspectos que estariam protegidos entre os direitos pessoais, mas que não seriam inerentes à personalidade do autor – como o direito à prova –. Ascensão explica, ainda, que somente os direitos relativos à personalidade do autor, por sua natureza, é que gozariam de proteção de forma natural, independente de lei que a preveja. Os demais, mesmo que pessoais, necessitariam de tal regulação (Ascensão, 2014, p.29-30). Continuando suas colocações, Ascensão (2014, p. 34-35) argumenta, acerca dos direitos morais ou pessoais do autor que, na CRFB/88, caso se queira buscar alguma base para a proteção dos direitos pessoais, essa deve ser buscada nos artigos constitucionais que defendem a dignidade da pessoa humana, pois os artigos XXVII e XXVIII não tutelam tais direitos. Posição acompanhada por Allan Rocha (SOUZA, 2006, p 127- 133). Também no que toca a natureza e a previsibilidade de proteção constitucional dos direitos morais do autor sob a égide da CFRB/88, Allan Rocha (SOUZA, 2006, p. 127-133) esclarece que

esses direitos teriam sua natureza fundada nos direitos da personalidade, por serem os bens intelectuais uma “projeção” da personalidade do autor.

Divergências quanto à natureza do direito à parte, certo é que tais direitos sendo eles de natureza pessoal ou de direitos da personalidade não se transmitem¹⁰² e, portanto, não podem ser cedidos para titulares não autores, de forma que não são esses os direitos de que falam os artigos que protegem os direitos do autor na Constituição.

Verifica-se que o conteúdo dos DPIs pela Constituição protegido ou cuja proteção por lei infraconstitucional deve ser assegurado é o de natureza patrimonial, especialmente quanto à garantia de um exclusivo aproveitamento econômico do bem, uma vez que tal bem atenda às condições de proteção por um dado regime de DPI. (BARBOSA, 2010; ASCENSÃO, 2014).

Nesse sentido, Ascensão (2014, p. 34-35) enfatiza, no que toca as obras afetadas por DA, que o conteúdo da proteção do direito exclusivo constitucional consiste na utilização – e atos afins – público das obras pelo autor, em “razão da reserva ao autor da utilização pública encontrar-se, sobretudo, na garantia a esse de um exclusivo aproveitamento econômico da obra. A lei vê o modo de remuneração da prestação criativa do autor na reserva a esse dos proventos que a obra produzir enquanto os direitos durarem.” (ASCENSÃO, 2014, p. 34-35). Igualmente Denis Barbosa esclarece que a exclusiva de todos os tipos de DPIs apenas cobre as repercussões econômicas da utilização do bem intelectual (2010, p. 312).¹⁰³ Ademais, tal aproveitamento econômico da obra é ainda mais restrito e sem qualquer legitimação de direito pessoal, porque não se pode esquecer que o grande beneficiário

¹⁰² Direitos dessa natureza são intransmissíveis e o que passa aos herdeiros é o poder de exercer parte desses direitos em nome do autor: “A personalidade é, portanto, não um ‘direito’, mas um valor”. (MORAES; 2007, p. 121).

¹⁰³ Ora, enquanto que se reconhecem ao autor da pintura do colibri do sertão os interesses que lhe são assegurados pelo art. 15 do Pacto dos Direitos Humanos em vigor (o de receber os frutos materiais de sua produção), através da oposição de uma exclusiva autoral, **essa exclusiva apenas cobre as repercussões econômicas da utilização expressiva da criação**; (BARBOSA, 2010, p. 312, grifo nosso) “No entanto, a modalidade de intervenção historicamente preferida tem sido a concessão de direitos exclusivos. **Como indica o nome, são direitos de excluir terceiros, que não o titular, da fruição econômica do bem.**” (BARBOSA; 2010, p. 72)

“Conquanto o direito de propriedade industrial e o de propriedade das coisas tenham, igualmente, um conteúdo patrimonial e econômico indistigável, a presença de um interesse público relevantíssimo, no primeiro, relativiza muito o direito do titular e o coloca à mercê das conveniências da economia nacional. Daí, por certo, os requisitos especialíssimos que cercam a aquisição do direito de propriedade industrial - o da novidade, o da utilidade econômica, o da exploração -, bem como o seu exercício, como o da temporariedade. (SAUER, 1971, p 355)

do DPI nos dias atuais é a empresa, quem mais se aproveita dos vastos direitos outorgados. (ASCENSÃO, 2006).

Com relação ao conteúdo sobre o qual recai a exclusiva dos DPIs, Denis Barbosa (2010) faz importante observação de que esse direito proprietário e, conseqüentemente, de excluir, ainda tem conteúdo e condições mais restritas do que somente a exclusividade do aproveitamento econômico dos bens. Tal autor entende que o direito de exclusividade conferido pelos DPIs só recai sobre o bem quando ele é explorado no mercado:

Essa exclusividade não recai sobre o mercado, nem sobre o bem imaterial, mas tão somente na intercessão dos dois fenômenos, ou seja, quando o bem incorpóreo é trazido ao mercado (ou seja, ele se torna um bem de mercado). Assim, a possibilidade de uma propriedade intelectual surge quando se produz, se conforma, ou se transforma o bem intelectual com vistas ao mercado. (BARBOSA, 2010, p. 285)

Observa-se que os artigos que tutelam e dispõem sobre o escopo e conteúdo da proteção constitucional e infraconstitucional dos DPIs, quais sejam, art. 5º, incisos XXII, XXIII, XXVII, XXVIII, XXIX, não regulam quaisquer outros direitos que não o de natureza patrimonial dos bens intelectuais voltados ao mercado.¹⁰⁴ Dessa forma tem-se que o conteúdo protegido por DPIs na CFRB/88 é o conteúdo econômico/patrimonial do bem funcionalizado de uma determinada forma com vistas a ser explorado como bem de mercado¹⁰⁵.

A consequência da proteção exclusiva incidir e ser constricta ao conteúdo patrimonial/econômico de tais bens, faz com que a inserção dos direitos de propriedade intelectual no art. 5º da CRFB/88, no rol dos direitos fundamentais cause espécie. Como já exposto neste trabalho, os DPIs não são direitos naturais, foram criados sob o argumento de que essa seria a melhor forma de possibilitar a exploração econômica de bens intelectuais funcionalizados de determinadas formas em uma economia de mercado. Essa ferramenta tem finalidades econômicas e concorrenciais, e, dessa forma, os artigos que dispõem acerca da sua proteção deveriam estar

¹⁰⁴ Sem esquecer que a leitura do conteúdo dos direitos coletivos econômicos referentes aos DPI extrapola tais artigos.

¹⁰⁵ Consignando o entendimento de Ascensão de que o conteúdo do direito exclusivo do DA é a garantia da reserva ao autor do controle da utilização pública do bem em razão de permitir a esta um exclusivo aproveitamento econômico da obra.

localizados na parte da constituição que tutela os direitos referentes à ordem econômica constitucional, como preceitua os Constitucionalistas José Afonso da Silva (1992)¹⁰⁶ e Manoel Gonçalves Ferreira Filho (1997)¹⁰⁷.

Tal incoerência leva-nos a refletir sobre as palavras de Ascensão (2011, p. 220): "Em vez de o direito se dirigir ao bem comum, encontramos uma tendência permanente para alguns dele se apropriarem, fazendo-o desviar para o seu próprio benefício." De toda sorte, Barbosa (2010, p.232) esclarece e assevera que, fundamentais, ou não, estão estes direitos integralmente submetidos às limitações da propriedade em geral – especialmente a do uso social – além, claro das limitações especiais dos Direitos de Propriedade Industrial e sua cláusula finalística vinculante, as quais serão apresentadas a seguir.

Por fim, não menos importante é indicar o conteúdo econômico dos direitos da coletividade abrangidos pelo DA, conforme indica Rocha (2005, p. 8):

"Em geral as análises sobre o conteúdo da proteção constitucional aos direitos autorais encerram-se com a compreensão dos fundamentos dos direitos patrimoniais e morais, sendo excluídos da análise os direitos da coletividade que ombreiam estes direitos individuais. Não sendo nossa Constituição liberal mas socio-liberal, demanda-se uma interpretação conjunta e proporcional dos preceitos individualistas ou liberais e os coletivistas ou sociais. Com este objetivo de integrar os interesses individuais com os da coletividade, o constituinte inseriu preceitos que buscam este equilíbrio, como a função social da propriedade, os direitos do consumidor e à livre concorrência, que afetam os direitos econômicos como um todo, sejam proprietários, creditórios ou patrimoniais lato sensu. A obra autoral, uma vez disponibilizada ao público tem uma vida social que ultrapassa os limites dos interesses particulares dos titulares dos direitos patrimoniais. Quando a obra publicada é disponibilizada para a sociedade em geral passa a refletir e mediar significações culturais do grupo social onde se insere, propiciando formas diversificadas de entendimento e construções comunicativas, podendo tornar-se veículo simbólico de expressão coletiva, incorporando-se ao conjunto de signos que une e sedimenta qualquer grupo social. A obra autoral enfim, torna-se parte do acervo cultural daquela sociedade, inspirando inclusive outras criações. A proteção concedida ao autor, portanto, considera o significado social das obras para determinação de seus limites, pois assim demanda a história da proteção, sua natureza jurídica e os preceitos constitucionais vigentes. Assim a determinação do conteúdo da proteção constitucional dos direitos autorais deve-se considerar sempre a adequação

¹⁰⁶ "O dispositivo que a define e assegura está entre os dos direitos individuais, sem razão plausível para isso, pois evidentemente não tem natureza de direito fundamental do homem. Caberia entre as normas da ordem econômica." (SILVA, 1992, p. 251)

¹⁰⁷ "Certamente esta matéria não mereceria ser alçada ao nível de direito fundamental do homem. Trata-se aqui da chamada propriedade imaterial que seria protegida pelo inciso XXIII, referente ao direito de propriedade. Como se viu, propriedade, nos termos do citado inciso XXIII, não abrange apenas o domínio. Compreende todos os bens de valor patrimonial, entre os quais, indubitavelmente, se incluem as marcas de indústria e comércio ou o nome comercial." (FERRERA FILHO, 1997, p.51).

dos preceitos individuais de proteção ao autor e as empresas intermediárias com os coletivos da sociedade, nominalmente os direitos à educação, informação e cultura.” (Rocha, 2005, p 8).

Sendo claro, também, que a observação acima é perfeitamente aplicável aos direitos de propriedade industrial¹⁰⁸, mesmo que os artigos e direitos que fundamentem os direitos da coletividade no que toca às marcas, patentes, desenhos industriais, dentre outros, possam ter fundamento em dispositivos constitucionais distintos.

2.3.4 A Propriedade Constitucional e a Propriedade Intelectual

Em sua definição civilista clássica de propriedade, a Professora Maria Helena Diniz (1994, p.88) esclarece que essa é a relação fundamental do direito das coisas, abrangendo todas as categorias de direitos reais sobre as coisas alheias, sejam direitos reais limitados de gozo ou fruição, sejam os de garantia ou de aquisição. Verifica-se que na concepção clássica do direito civil o conceito de propriedade está intrinsecamente vinculado aos direitos reais. Entretanto, a propriedade do direito real não é o único direito de propriedade existente e nem o único protegido pelo ordenamento jurídico nacional. A Constituição Federal protege diferentes conteúdos proprietários abarcados por um direito de propriedade constitucional. A carta maior, inclusive, mesmo que indiretamente pela indicação de seus contornos, define em seu bojo esse direito de propriedade abrangente (LOUREIRO, 2003).

Acerca dessa definição, Loureiro (2003, p. 36) enfatiza, por meio das lições de Wolff (1971), que o conceito de propriedade é de natureza equívoca. A palavra é utilizada para dois conceitos distintos, um amplo - associado à ideia política sociológica de patrimônio - e um mais restrito, contido no primeiro sentido, como um direito real específico. Loureiro (2003, p. 36) continua seus esclarecimentos asseverando que o conceito constitucional de propriedade é amplo e tutela qualquer espécie de bem aferível patrimonialmente. Desta feita, a propriedade como patrimônio

¹⁰⁸ Por exemplo, no que toca à tutela do direito marcário, o consumidor é parte integrante da equação cuja proteção do direito engloba.

foi adotada pelo direito constitucional. Já o conceito mais restrito, como um direito real, corresponde ao estudo do direito civil.

Ademais, como esclarece Loureiro (2003, p.79), no âmbito do direito de propriedade constitucional podem ser criados conjuntos distintos de poderes que efetivem as faculdades da propriedade, ex. uso, disposição, fruição e gozo, e tais conjuntos mudam de acordo com cada categoria de bens e, ainda, de acordo com as distintas relações jurídicas sobre um mesmo bem. Ademais, essas faculdades podem ser ampliadas. Isso ocorre porque diversas características tradicionais da propriedade civil já não mais se encaixam na visão do instituto como relação jurídica e nem dão conta das novas formas e modelos surgidos nas últimas décadas (LOUREIRO, 2003). Desta feita, embora, como leciona Perlingieri (1997) a propriedade não possa ser esvaziada, ela não tem um conteúdo mínimo a ser preservado, mas diversos conteúdos mínimos, relativos a cada instituto proprietário, a serem individualizados em cada situação concreta.

Como há muito observou Josserrand (1939), a propriedade não é mais um direito absoluto, mas um direito-função social. A propriedade constitucional abarca espécies proprietárias com significados, conteúdos e funções diversas que não se confundem com as características dos direitos reais. Nesse sentido, entende-se que existe um direito geral de propriedade, enquanto categoria genérica, que abriga propriedades distintas com conteúdos e funções diversos (Loureiro, 2003). Igualmente, existem múltiplos proprietários ou interessados para cada conteúdo e função proprietária. Ademais, inclusive face ao seu caráter não absoluto, Loureiro (2003, p.99) explica que a propriedade quando inserida em uma relação concreta encontra-se hoje impregnada e limitada por outros valores não proprietários que também são tutelados e protegidos pela Constituição Federal.

Dessa forma, o que todas as espécies do gênero propriedade constitucional têm em comum, pois é o que define os contornos e o sentido da propriedade Constitucional no Brasil, é que elas: (a) regulam direitos patrimoniais¹⁰⁹; (b) não são direitos absolutos¹¹⁰; (c) são condicionadas ao cumprimento de sua função social e;

¹⁰⁹ Não que todo o direito patrimonial (vide títulos de crédito, por ex.) seja um direito de propriedade, mas todo o direito de propriedade é de natureza patrimonial. Vide Pontes de Miranda (1983).

¹¹⁰ Importante aqui consignar que Barbosa (2010, p. 78) e Ascensão (2014, p. 48) consideram tanto a propriedade real, quanto a intelectual como direitos absolutos, mas o fazem não no que concerne à propriedade como sendo um direito sem limites, mas no que concerne em ser um direito oponível igualmente a todos “erga omnis” (ASCENSÃO, 2014, p. 48; BARBOSA, 2010, p. 78). Entretanto, não

(d) são delimitadas - umas mais e outras menos, face aos direitos de outra natureza, com os princípios e dispositivos da Constituição Federal. A raiz comum entre a propriedade real e a propriedade intelectual finda aí.

2.3.4.1 As diferenças entre os DPIs e a propriedade real

Não obstante o demonstrado acima, tornou-se relevante um estudo mais detido das distinções entre os DPIs e o direito real. Isso porque muitas das análises hoje realizadas acerca da correta proteção e alcance dos DPIs partem de entendimentos e premissas de que esses teriam mais em comum com os direitos reais do que os quatro elementos apontados acima. Tais equívocos impactam negativamente com relação ao adequado entendimento e interpretação de alguns pontos relativos aos DPIs.

Inicialmente, cumpre observar, como pondera Ascensão (2014, p. 44), que não há uma racionalidade e adequação “natural” dos DPIs a um direito nos moldes da propriedade real, dentre outras razões, porque os motivos e raízes da origem dos direitos são distintas. O DPI, como criação artificial e instrumento concorrencial, baseado em uma escolha político econômica para a utilização do bem intelectual em uma economia de mercado, dificilmente se enquadraria em um instituto jurídico, cujas justificativas e objetivos do direito não se relacionam com as justificativas e objetivos dos DPIs - ao menos quando de sua criação em suas raízes romanas.

Outro ponto importante, também ponderado por Ascensão (2014, p. 46) é o de que a natureza do bem intelectual é estranha ao modelo e finalidade do direito real. Como esclarece o autor citado, o direito real foi criado e sua estrutura construída para tutelar bens materiais, que são por natureza rarefeitos, a natureza proprietária da imaterialidade vem de outras bases, a sua natureza não é rarefeita. Entretanto, como o sistema brasileiro tem a maior parte de seus fundamentos no direito civil romano,

parece a propriedade intelectual ser oponível a todos igualmente, se é um direito de exceção e que, pela sua natureza é naturalmente livre, sendo constricto exclusivamente somente em um ambiente de mercado. Percebe-se além de uma limitação da propriedade função social, uma constrição de “funcionalização do objeto imaterial + com vista ao mercado”. E, dessa forma, a propriedade intelectual, além de limitada socialmente, não é erga omnis, e, sim, somente com relação a alguns.

sendo o direito civil ser um dos ramos bases do ordenamento jurídico nacional, seus institutos e ferramentas são utilizados residualmente por outros ramos do direito (NUNES BARBOSA, 2012). Por essa razão, natural que também o DPI, no que seu regime proprietário tem em comum com o direito real, se utilize de alguns institutos e ferramentas do direito real. Mas os DPIs não se confundem com os direitos de propriedade reais.¹¹¹ O que eles têm em comum é que são espécies do gênero propriedade constitucional, que tutela direitos patrimoniais e que esta condicionada ao cumprimento de uma função social.¹¹²

¹¹¹ Esta pesquisa traz as palavras de Ascensão no sentido de elucidar ainda mais o já exposto acima: “De fato, de há longo tempo se procura fundar a propriedade intelectual numa identidade de regime com a propriedade comum (2007; p.19). Mas a posição é equivocada. Uma coisa é a aplicação subsidiária de preceitos gerais ou de outros paralelos, outra a identidade de natureza.

É claro que são aplicáveis as regras gerais relativas aos direitos subjetivos, como as que respeitam à autodefesa, ou as próprias de todos os direitos patrimoniais, com as que estabelecem a ‘garantia constitucional da propriedade’. Mas isso nada diz quanto à natureza dos direitos intelectuais ser a da propriedade, ou seja, um concreto direito real”.

Só podem releva as regras específicas da propriedade. Sobre isto, transcreve-se o trecho que sobre a matéria foi escrito no Direito autoral. Mas foi justamente com base no exame do regime que Wolff/Raiser chegaram à posição radicalmente oposta. Afirmam que “nenhum dos princípios que regem à propriedade corpórea se aplica à propriedade espiritual: não há nenhuma reivindicação, as normas sobre aquisição da propriedade não se aplicam, etc. Da integração resultaria, pois, um conceito de propriedade inutilizável.” (ASCENSÃO, 2007, 20-21)

“É necessário distinguir:

- a propriedade, como singular direito real
- a propriedade no sentido constitucional, econômico ou sociológico.

Neste segundo sentido, a propriedade é todo o direito patrimonial. Confunde-se afinal com o patrimônio. Assim, quando se outorga a ‘garantia constitucional da propriedade’, todos os direitos patrimoniais têm garantia, sejam tecnicamente ou não direitos de propriedade. Pelo contrário, no sentido técnico próprio do Direito Privado, propriedade é apenas um direito real entre outros, chamado direito real máximo. Não se confundem propriedade real e usufruto, não obstante ambos, como direitos adquiridos, serem propriedades no sentido constitucional. Ora, quando se pergunta, no nosso domínio, se um direito intelectual é propriedade, o que se está em causa é o sentido técnico. É óbvio que o que o direito intelectual é um direito patrimonial, que tem uma função social e que não pode ser desapropriado sem justa indenização. Mas o que se interessa é estabelecer se este direito intelectual está sujeito para o direito real de propriedade. [...] Mas nenhuma das regras concretas ditadas para a propriedade direito real se aplica aos direitos intelectuais, porque a disciplina dos direitos de propriedade é a dos direitos reais. (ASCENSÃO, 2104, p. 44 e 45).

E também Barbosa (2010, p. 78):

“Em toda esta obra, utiliza-se a palavra “propriedade” em sentido específico. Não se entenda, nunca, que se atribui, em qualquer texto deste livro, a noção genérica de propriedade do Código Civil a qualquer das variedades dos direitos sobre bens incorpóreos resultantes da produção intelectual.” (BARBOSA, 2010, p. 78)

¹¹² Como aduz na introdução desta seção, respeitando sempre a posição e opinião dos mais doutos, para Pontes de Miranda (1983; par. 1843, 2), a propriedade da propriedade intelectual é da mesma espécie da propriedade dos direitos reais:

“Costuma-se dizer que a atenção à propriedade intelectual é a ‘representação’ que só pertence à linguagem vulgar, constituindo excessiva generalização do conceito de propriedade (e. g., MARTIN WOLFF, Leis, buck, III, § 51, VI, 1). Mas tal atitude crítica só é de admitir-se onde o legislador mesmo não adotou, assumindo posição no campo das controvérsias doutrinárias, o conceito abrangente. Ora, o Código Civil brasileiro, nos arts. 649-673, assumiu-a, claramente, com todas as consequências da dilatação do conceito. A propriedade literária, científica e artística é direito real; há o domínio da coisa incorpórea, como o há de coisas incorpóreas.”

Por fim, ainda acerca das diferenças entre os DPLs e a propriedade real, chama-se a atenção para importante elemento apontado por Ascensão (2014, p. 246) e por Denis Barbosa (2010, p. 58). Ao contrário do que possa parecer, o direito de exclusiva - seu conteúdo, contorno e perspectiva – do direito de propriedade real é diferente da natureza da exclusiva garantida pelos DPLs.

As exclusivas da propriedade intelectual se distinguem quanto à natureza do objeto e quanto à natureza jurídica dessa exclusiva.

Quanto à natureza do objeto, como já mencionado nesta pesquisa detidamente no capítulo anterior, observou-se que os bens materiais, que são os objetos da propriedade real, são raros e excludentes. Nas palavras de Ascensão (2007; p.254-255) “a utilização por uns priva os outros dessa utilização”. O espaço normal da coisa é ser passível de exclusão. Diferente do bem imaterial, que segundo o referido autor, tem natureza ubíqua e inesgotável. O estado natural dos bens imateriais é a liberdade.

Quanto à natureza jurídica, observou-se que o direito exclusivo da propriedade real tem raízes no direito de propriedade romano. No seu início, o direito de propriedade romano, era completamente baseado em uma exclusão por força de um direito absoluto irrestrito, individualista, no qual o proprietário tudo podia. Ademais, nas sociedades antigas, o direito de propriedade sobre coisas corpóreas tinha um conteúdo de um direito divino, sacro, com base em um direito natural (FUSTEL1830-1889, 2006). Foi pela religião que se estabeleceu e legitimou o direito de propriedade na maior parte das sociedades antigas (FUSTEL 1830-1889, 2006).

Com isso, o conteúdo da exclusiva do direito real, não obstante às limitações sociais atuais, parte de um espaço no qual o seu conteúdo exclusivo (a) por natureza do objeto é a regra; e (b) tem a natureza jurídica ainda assombrada por um ranço histórico que lhe dava peso de sacralidade e absolutismo. E, até bem pouco tempo, ainda era possível se encontrar essa “legitimação” nas disposições legais acerca do direito de propriedade real.¹¹³ Já o conteúdo exclusivo do direito de propriedade intelectual, diferente do direito real, além de ser naturalmente não apropriável, não

¹¹³ Como na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, da França: Artigo 17º- “Como a propriedade é um direito inviolável e sagrado, ninguém dela pode ser privado, a não ser quando a necessidade pública legalmente comprovada o exigir evidentemente e sob condição de justa e prévia indenização.”

Não obstante há época da regulação dos direitos autorais na França, os legisladores franceses tentarem emprestar a esses direitos o conteúdo sacro da declaração acima, a visão de sacralidade até então não era tradicional, sequer costumeira com relação aos Direitos Autorais no que toca ao seu conteúdo patrimonial (SOUZA, 2006; ASCENSÃO, 2014).

goza de ranço histórico da tradição do direito real. Como demonstrado também no capítulo anterior, o bem imaterial existiu inapropriável exclusivamente pelo direito desde sempre até o aparecimento da invenção da imprensa e das patentes venezianas. A exclusão do bem imaterial, como já se demonstrou, originou-se, buscando uma proteção contra cópia e, em seguida, contra os demais concorrentes. Uma exclusão de natureza econômica e concorrencial com vistas ao mercado, como já indicado. Desta forma, a natureza do direito de excluir é econômica e concorrencial, mais especificamente, uma exclusividade do uso econômico do bem intelectual (ASCENSÃO, 2014, p.46) na concorrência, com vistas ao mercado. Como indica Barbosa (2010, p. 58):

Cada um desses bens pode ter existência autônoma em direito. Por exemplo, a criação de uma nova solução técnica, por si só, legitima o poder de requerer patente, e gera um direito autoral de nomeação. Mas não é objeto de propriedade. Sê-lo-á, no entanto, se o inventor requerer e obtiver a patente; neste caso, passa a ter um título de exclusividade do uso do bem imaterial, na concorrência.

Essa exclusividade não recai sobre o mercado, nem sobre o bem imaterial, mas tão somente na intercessão dos dois fenômenos, ou seja, quando o bem incorpóreo é trazido ao mercado (ou seja, ele se torna um bem-de-mercado). Assim, a possibilidade de uma propriedade intelectual surge quando se produz, se conforma, ou se transforma o bem intelectual com vistas ao mercado.

Assim, se distinguem os bens imateriais relativos às criações intelectuais – como objeto genérico de direitos –, dos bens de-mercado, o que designaremos abaixo como sendo bens-oportunidade. Só quanto a esses bens-de-mercado são relevantes os direitos de exclusiva e a tutela de posição concorrencial. É preciso distinguir-se, assim, de quais objetos se fala em cada remissão ao direito comum.

Neste ponto, há uma divergência de entendimento quanto à natureza do direito de propriedade intelectual, visto que para Ascensão (2007), o direito de exclusiva, tendo característica preponderantemente de monopólio econômico, recairia sobre o direito exclusivo em relação à determinada atividade econômica e não sobre o bem, ou sua intercessão, bem enquanto no mercado. Entretanto, a divergência final, não afeta as conclusões essenciais que se podem tirar do entendimento da natureza do direito de propriedade intelectual.

Todo o ponderado acima, traz diversas implicações para um melhor entendimento e clareza quando da interpretação do conteúdo e do limite dos DPI. Dentre elas, uma é especialmente relevante para esse estudo.

O entendimento acima é de crucial importância para determinar a partir de qual espaço e com que perspectiva deve-se analisar os direitos de propriedade intelectual, seja por conta da natureza do objeto ou por conta da natureza jurídica do direito de exclusiva.

A perspectiva sob a qual deve-se analisar o conteúdo exclusivo dos DPIs é a partir do entendimento de que o espaço legítimo e natural dos bens intelectuais é o do domínio comum a todos. Quando da interpretação dos direitos de PI (seu conteúdo e alcance), deve-se partir do domínio comum para, através da lente das liberdades constitucionais e do interesse público, se analisar a exceção e verificar quando, excepcionalmente, se faz legítima e constitucional a incidência e alcance dos DPIs.

Dessa forma, observa-se que, seja pela natureza dos bens, seja pela natureza jurídica do exclusivo, seja pelas limitações consagradas na constituição brasileira às restrições das liberdades, a regra pondera que o bem intelectual é de uso de todos a não ser quando ele atenda aos requisitos necessários que justifiquem sua exclusão artificial. Essa observação é essencial para as interpretações quando da criação, concessão e proteção dos DPIs, pois como bem observou Grau-Kuntz (2012, p. 7):

[...] a escolha da perspectiva sob a qual observamos o objeto de um estudo é determinante para o resultado. Em outras palavras, aquilo que determinamos depende da perspectiva que escolhemos. Não raro, uma vez compreendido um objeto sob determinada perspectiva, o observador mantém-se fixado no seu resultado e, por conseguinte, esquia-se de considerar como esse mesmo objeto poderia ser compreendido à luz de uma perspectiva distinta (GRAU-KUNTZ, 2012, p. 7).

E esse chamamento à ordem correta do ponto de partida da interpretação dos bens intelectuais se faz não só a título de discussão acadêmica, mas para ressaltar ainda mais o “óbvio ululante” devido às interpretações corriqueiras que ainda existem com relação ao conteúdo e limites dos DPIs.¹¹⁴

¹¹⁴ como observa Ascensão (2007):

“Mas sendo assim, o direito intelectual caracteriza-se como uma restrição à liberdade que naturalmente existiria se não houvesse a intervenção da regra legal. O direito intelectual é por si uma exceção à liberdade geral de utilização das ideias. Como exceção, deve ser parcimoniosamente admitida, com a consciência que é sempre a consideração do interesse coletivo que determina quais os setores que podem ser sujeitos a exclusivo temporário; e quando assim acontecer, qual o âmbito a atribuir a esse exclusivo.

[...]

2.3.5 A natureza proprietária dos DPIs

Quando se fala em Direitos de Propriedade Industrial, criando ou ocupando e funcionalizando de forma nova e original a criação do homem conforme o seu objetivo. Ao utilizar economicamente um bem intelectual em uma determinada função, com vistas ao mercado, um sujeito pode, em determinadas situações previstas em lei, requerer e, se cumprir os requisitos legais, obter um direito de uso exclusivo desta função. Dessa forma, terceiros só a utilizam se o titular do direito assim permitir.

Como já abordado, a criação intelectual como aqui se refere, já é passível de ser objeto de direitos por já ser útil e valiosa e já ser um “plus” à mera especificação de coisa nova, tendo também um conteúdo de originalidade. Mas, justamente por sua apropriação ser a exceção, se legitimar em hipóteses muito restritas, entendeu-se que esta exclusiva somente ocorreria para certos tipos de bens-funcionalizados.¹¹⁵ Outras criações intelectuais, como vimos, são objeto de direitos e têm valor e interesse econômico, mas a lei assim não entendeu enquadrar essas nas categorias protegidas por DPI. Assim, muitos usos e relações acontecem fora do espaço de exclusão (Barbosa, 2010, v. 1, p.53). As razões para a escolha da não proteção também são diversas. Como exemplos, temos as criações que mesmo tendo um

Desde logo: todo o monopólio, ou exclusivo, é uma exceção à liberdade natural e ao diálogo social. Mas se a liberdade é o princípio geral, a criação de exclusivos é exceção a essa liberdade. Daí deriva que os exclusivos devem ser interpretados restritivamente.

Acontece, porém, que na literatura especializada encontramos com frequência a afirmação que as restrições aos direitos intelectuais são exceções, e, portanto, são estas que devem ser parcimoniosamente admitidas. Semelhante posição seria reforçada pelo falso argumento do caráter absoluto que se retira, como dissemos (supra, n. 2), da concepção destes direitos como uma propriedade. Não é assim. Não há na lei nenhuma pista neste sentido. E se a prioridade está nas grandes liberdades, nomeadamente nas de expressão, de informação e de iniciativa, são os exclusivos que são excepcionais. As restrições aos exclusivos representam a negação da negação. Limitam o âmbito do exclusivo, pelo que algumas atividades são poupadas e permanecem na liberdade geral dos membros da comunidade. São, por isso, tão normais como quaisquer outras regras. Não são por si excepcionais. O caminho que fica assim aberto é o de encontrar o equilíbrio entre a vantagem social de estabelecer exclusivos temporários, que beneficiem ramos de atividade socialmente úteis e permitam a quem contribuir com obras, invenções e outros bens intelectuais suscetíveis de exclusivo uma remuneração justa e a necessidade social oposta de manter quanto possível desobstruídos os canais da informação, da concorrência, da cultura – em geral, as vias da comunicação e do diálogo social.” (ASCENSÃO, 2007, p. 243-261).

¹¹⁵ Como evidenciamos no decorrer deste capítulo, cabe distinguir duas camadas ou estamentos na construção do objeto dos direitos relativos às criações intelectuais:

- a) o bem incorpóreo, resultado da objetivação da produção intelectual que resulta em um ente específico, distinto (pelo menos quanto à fonte) de todas demais criações intelectuais.
- b) a exclusividade constituída em certas circunstâncias, em certo contexto histórico, em torno desses bens incorpóreos, que importa em propiciar ao seu titular uma oportunidade concorrencial no mercado.

conteúdo criativo e sendo novas não atingem o mínimo necessário de contribuição para justificarem uma restrição às liberdades.¹¹⁶ Outra possibilidade é verificada nas proteções que, por suas características, conseguem ser exploradas economicamente e cumprir seu papel na concorrência sem precisarem ser restringidas.¹¹⁷

As normas de propriedade intelectual instrumentos artificiais para resolverem problemas de retenção de valor econômico do bem, condicionadas ao atendimento de finalidades específicas de interesse público do país, visando sempre o interesse social e o desenvolvimento econômico e tecnológico do país.

Por isso, tem-se que o DPI é uma propriedade-função-para um fim específico (BARBOSA, 2010, p. 75)¹¹⁸. Um direito ao mesmo tempo instrumental com funcionalidades (funções), mas tendo estas voltadas para se atingir fins específicos. Direitos dessa natureza, têm natureza dúplice - de meio - como instrumento para se resolver um problema - e de fim - como propósito a ser alcançado (GRAU, 2010). Ela é ao mesmo tempo instrumento para a realização do fim. E não é qualquer finalidade ou propósito que ela visa alcançar ou promover, são fins específicos, que devem ser relevantes o suficiente para justificar a restrição da exclusiva e eles devem ser buscados para que o direito seja garantido ao titular.

A parte instrumental deste direito, que já tem que ser direcionada para um fim específico se viabiliza por meio da funcionalização do bem intelectual. As finalidades deste direito, seus propósitos específicos – que, ao menos no ordenamento nacional, são parte integrante do direito - são garantidos por meio de normas e cláusulas condicionantes e de limitações, inclusive de seu instrumento, ou seja, da função desse direito.

¹¹⁶ Como, por exemplo, os métodos de negócio, as compilações de bases de dados, etc.

¹¹⁷ Ex. o segredo de negócio.

¹¹⁸ Tal natureza de propriedade-função-fim se aplica tanto para os Direitos industriais como para os direitos autorais e que deles se assemelham. Isso porque essa natureza de propriedade-função –fim está expressa como norma diretriz para os direitos de propriedade industrial, por meio da do art. 5, XXIX: sendo o instrumento cada instituto com sua função própria, criada para atingir finalidades específicas, que condicionam a constitucionalidade da proteção de tais direitos a estes fins. E aqui cabe ressaltar que a lei infraconstitucional de propriedade industrial recepcionou integralmente essa natureza por meio do seu artigo 2º. Mas também está prevista para os DA enquanto direitos de propriedade, por meio da cláusula de função social da propriedade. Como veremos mais detidamente em seção própria, o direito expresso por tal cláusula também tem essa natureza dúplice – direito instrumento e direito fim (Eros Grau, 2010). E ela é complementar ao dispositivo constitucional que garante o direito de propriedade, porque, como afirma José Afonso da Silva (1989, p. 241): “a propriedade não se concebe senão como função social”. E como explica Barbosa, (2010, p. 332): “Certo é que, no que for objeto de propriedade (ou seja, no alcance dos direitos patrimoniais), o direito autoral também está sujeito às limitações constitucionalmente impostas em favor do bem comum - a função social da propriedade de que fala o Art. 5º, XXIII da Constituição de 1988”.

Observa-se, que a natureza de propriedade-função-fim se aplica tanto para os direitos industriais como para os direitos autorais e que deles se assemelham. Isso porque essa natureza de propriedade-função-fim está expressa como norma-diretriz para os direitos de propriedade industrial, por meio da do art. 5, XXIX. Sendo o instrumento cada instituto com sua função própria, criada para atingir finalidades específicas, que condicionam a constitucionalidade da proteção de tais direitos a estes fins. E aqui cabe ressaltar que a lei infraconstitucional de propriedade industrial recepcionou integralmente essa natureza por meio do seu artigo 2º¹¹⁹. Mas também está prevista para os DA enquanto direitos de propriedade, cuja proteção se dá diretamente pelo art, 5, XXVII da constituição e complementa-se por meio da cláusula de função social da propriedade. Como veremos mais detidamente em seção própria, o direito expresso por tal cláusula também tem essa natureza dúplice – direito instrumento e direito fim (Eros Grau, 2010). E ela é complementar ao dispositivo constitucional que garante o direito de propriedade, porque, como afirma José Afonso da Silva (1989, p. 241) “a propriedade não se concebe senão como função social”. E como explica Barbosa, (2010, p. 332):

Certo é que, no que for objeto de propriedade (ou seja, no alcance dos direitos patrimoniais), o direito autoral também está sujeito às limitações constitucionalmente impostas em favor do bem comum - a função social da propriedade de que fala o Art. 5º, XXIII da Constituição de 1988.

A equação dessa função-fim faz com que a exclusiva só afete o bem funcionalizado e em seu conteúdo econômico quando explorado no mercado. Nesse sentido, os modelos de proteção por direitos de propriedade intelectual devem ser funcionalizados de forma a restringir o acesso ao bem intelectual somente na medida necessária para que os problemas gerados pela dificuldade e incerteza com a sua exploração econômica em uma firma natural seja resolvido de forma justa e razoável

¹¹⁹ Lei 9279/96. Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, **considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País**, efetua-se mediante:

- I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;
- II - concessão de registro de desenho industrial;
- III - concessão de registro de marca;
- IV - repressão às falsas indicações geográficas; e
- V - repressão à concorrência desleal. Grifo nosso.

a todas as partes: titulares e sociedade. Por tal motivo, quando da criação do SDPI, entendeu-se proteger por DPI, não a criação em si, mas sim uma determinada funcionalização do bem para a sua exploração econômica no mercado, condicionada a se atingir certos objetivos, resultados e contribuições específicas, aos quais chamamos aqui de propósito.

Assim, para determinado aspecto do bem intelectual ser objeto de DPI no ordenamento nacional ele tem que ser funcionalizado de forma e sob condições específicas, a fim de comprovar que atende a determinados requisitos típicos da função que se entendeu melhor para resolver o problema específico e para viabilizar o alcance da finalidade específica que se quer atingir com o regime. Ainda, integram o modelo sob o qual recai a exclusiva: (a) outros elementos modeladores e delimitadores de sua estrutura e conteúdo, intrínsecos – tempo, delimitação de espaço e escopo; (b) elementos condicionadores e direcionadores ao atendimento do propósito ao qual esse direito de exclusão está direcionado; assim como (c) elementos limitadores extrínsecos ao regime, sejam internos ao sistema ou externos a este sistema. Os elementos mencionados acima serão encontrados no desenho constitucional e na regulamentação infraconstitucional de cada regime de DPI e no corpo geral SPI constitucional a serem identificados por meio de suas normas, princípios, valores e limites.

[...] cada uma dessas exclusivas, sendo propriedades no âmbito constitucional (e nossos textos sobre bases constitucionais da Propriedade Intelectual detalham essa definição), existe nos limites e para as funções que lhe são constitucionalmente votadas.

(...)

cada modalidade de exclusiva tem sua função específica no desenho constitucional das propriedades intelectuais. Marcas têm determinadas funções jurídicas, e a exclusiva não afeta utilizações não funcionais (como o uso puramente expressivo). Uma das tarefas das listas de limitações aos direitos de exclusiva é exatamente precisar o seu uso funcional: a das patentes, de promoção da inovação tecnológica, ou pelo menos, da geração de novas técnicas, é incompatível com a proibição de pesquisas e teses com o uso da patente. E assim por diante.

Também as condições de atribuição das exclusivas (novidade, atividade inventiva, etc., para as patentes; a homogeneidade e estabilidade, para os cultivares, etc.) vinculam-se estritamente à função do tipo de exclusiva, de forma a discriminar, entre os bens incorpóreos, quais são os capazes de exercer, segundo o modelo constitucionalmente sancionado, as funções que são atribuídas àquela propriedade.

Assim, ao conferir uma exclusiva àquele que detém legitimamente o bem incorpóreo, segundo os requisitos do sistema de proteção específico, o direito funcionaliza aquele bem incorpóreo. Lembre-se que não nos referimos, aqui, à funcionalização genérica das propriedades sob a Constituição, mas à especificação funcional de cada modelo, no seu desenho constitucional. Uma

marca “serve” para certos fins: “o uso de um signo como marca é aquele em que tal signo aponta, ou antes, significa a origem dos produtos ou serviços: aquele que faz o consumidor atribuir o objeto adquirido à origem, personalizada ou anônima, ao qual se imputa o valor concorrencial resultante da coesão e consistência dos produtos e serviços vinculados à marca. Sem este efeito de atribuição a uma origem, não existe marca”.

O bem incorpóreo em que consiste em uma certa imagem de uma concha funciona como marca da Shell; mas o bem incorpóreo subsiste fora desta funcionalidade, e livre da exclusividade, por exemplo, como referencial para o direito constitucional de expressão. (Denis, 2010, p.84-86)

Portanto, com relação à apropriação do bem intelectual, observa-se que ela se dá somente após o cumprimento dos requisitos necessários. Quais sejam: (a) pela especificação ou ocupação de uma criação intelectual; (b) posterior funcionalização desta em uma das funções instrumentais entendidas pela lei como as adequadas ao alcance dos objetivos fins que justificaram a criação dessa exclusiva; (c) pela garantia de que essa especificação e posterior funcionalização são dotadas de um contributo mínimo de atividade inventiva e novidade para justificar se excluir algo que em situação típica é comum a todos; (d) por tempo limitado, pois o início e o objetivo final dos bens intelectuais é o livre uso por todos; (e) recaindo sobre uma situação e sobre um conteúdo específicos e limitados, qual seja, o DPI não recai sobre o bem intelectual como um todo. Ele recai, após cumprido determinados requisitos e dentro das condicionantes legais, sobre o conteúdo econômico do bem funcionalizado de uma determinada forma com vistas a ser explorado como bem de mercado (Barbosa, 2010, p.78). Servindo de instrumento de estímulo para questões específicas e condicionados ao atendimento dos propósitos para os quais foi criado, restritos, ainda, aos limites constitucionais.

Das observações acima, bem como do que falado nos itens anteriores dessa seção, pode-se verificar que essa propriedade, é uma propriedade nos moldes da definição constitucional cujo direito tem natureza patrimonial privada, concorrencial, não natural, não fundamental, não absoluta, de propriedade função para um fim específico, ou seja, propriedade cuja a validade, o exercício e a oposição são condicionados e limitados ao correto e efetivo desempenho de sua função instrumental e ao cumprimento de seus propósitos específicos desenvolvimentista

(concorrencial, econômico, tecnológico e social) e garantidor de efetivação dos interesses públicos da sociedade enquanto coletividade¹²⁰.

2.4 DPI e seus limites intrínsecos e extrínsecos

Observa-se que a criação de um sistema de proteção de direitos de propriedade intelectual é uma escolha política e uma medida de fundo essencialmente econômico. As normas de propriedade intelectual são criações artificiais para resolverem problemas específicos de retenção de valor econômico do bem, por conta da sua natureza não excludente, não concorrente e cumulativa. Por serem direitos criados para serem exceções e não a regra, esses devem ser limitados e utilizados no âmbito do escopo econômico e jurídico/constitucional para os quais foram criados. Para justificar esse regime de exclusão, os modelos de proteção por DPIs devem ser constrictos, moldados e a validade e constitucionalidade da sua proteção condicionada de forma a restringir o acesso ao bem intelectual somente na medida necessária para que esse problema de retenção de valor seja resolvido de forma justa e razoável a todas as partes: titulares e sociedade. Devendo sempre o Estado resguardar os direitos e garantias da coletividade ao acesso mais pleno possível ao bem enquanto excluído do mercado. Deve ele também zelar para que o bem se torne plenamente acessível no momento que a vigência da exclusiva expirar.

Portanto, o objetivo principal da criação artificial de um regime jurídico e econômico que restringe o acesso da sociedade a bens essenciais para o seu desenvolvimento, deve ser justamente a geração de estímulos e espaços para a criação e desenvolvimentos de novos bens intelectuais e mais espaços de liberdades com o domínio público. A livre utilização desses bens pela sociedade, ao final de um determinado período, após o razoável retorno do investimento gasto pelo titular do bem intelectual é direito adquirido e deve ser respeitado sob qualquer circunstância.¹²¹

¹²⁰ Como observa Denis Barbosa, 2010, p 332: “Em dispositivo específico, a Constituição brasileira de 1988 sujeita à constituição de tais direitos a condições especialíssimas de funcionalidade (a cláusula finalística), compatíveis com sua importância econômica, estratégica e social. Não é assim que ocorre no que toca aos direitos autorais.”

¹²¹ “A propriedade intelectual seria um remédio para o desbalanceamento do mercado, estimulando os inventores a criarem e os comerciantes a investirem para benefício final da sociedade e da economia de mercado no caso das marcas. Entretanto, o sistema de proteção de PI se torna um veneno se

Tais objetivos devem ser tomados como parâmetros e limites intransponíveis ao equilíbrio do sistema. E essa propriedade só será constitucional, na medida em que cumprir o seu fim social e, no que toca aos DPs observar o interesse social, econômico e tecnológico do país. Ou seja, essa propriedade terá a sua validade condicionada à cláusula finalística constitucional, devendo ser cotejado também com outros direitos e princípios derivados da Constituição que com ele conflitem.

Ainda, criados para serem exceções e não a regra, estes direitos devem ser limitados - em forma limitação¹²², exceção¹²³ ou exclusão¹²⁴ - e utilizados de modo a (a) adequarem-se ao modelo constitucional e para atingir os objetivos para os quais foram criados, mas sempre observando as limitações internas ao sistema, ou seja, as limitações impostas pelos demais regimes e pelo sistema de uma forma geral. Com vistas a respeitem o balanceamento dos demais regimes e os objetivos gerais do sistema e; (b) sempre respeitando os limites externos ao sistema, quais sejam, face aos outros direitos e interesses e valores que não sejam o de PI, mas igualmente tutelados pela Constituição, de acordo com os princípios e valores que norteiam e que devem preponderar em nossa Constituição. Portanto, o que se depreende do que foi abordado até aqui é que um regime jurídico e econômico que restrinja o acesso da sociedade a bens essenciais para o seu desenvolvimento deve ser equilibrado e condicionado à observação dos interesses públicos da sociedade, assim como ao atendimento dos demais direitos afetados por esse regime.

As lições de Ghidini transparecem o que aqui chamamos a atenção:

utilizado em excesso e a consequência desse excesso de direitos é o desequilíbrio novamente do sistema. É exatamente o que acontece com a sobreposição de direitos de PI, que acaba por dar mais direitos para o titular e diminuir a contrapartida justa que a sociedade deveria receber. " PORTO. Patrícia Carvalho da Rocha. Limites à Sobreposição de Direitos de Propriedade Intelectual. **Revista da ABPI** nº 109, 2010, p. 6.

¹²² O escopo da proteção naturalmente iria abranger esse uso, mas como ele limita outros direitos preponderantes, estabeleceu-se uma limitação para esse uso. Existe também as limitações que servem para auxiliar na formatação do modelo que se desejou para exclusiva. Dentre essas limitações estão as limitações cujos seus efeitos transcendem o regime limitado e que ajudam a formatar o modelo em seu conteúdo, contornos, nuances e limiares face aos demais regimes e face aos propósitos gerais do sistema de PI, limites esses que sempre afetam interesses públicos; e outras que só dizem respeito ao regime em si que auxiliam na formatação do modelo, mas que a sua inexistência não afetaria os demais regimes e nem os propósitos e limites do Sistema como um todo.

¹²³ O escopo da proteção não limita necessariamente direitos de terceiros além do acordado pelo modelo da exclusiva, mas por razões de interesse público decidiu-se excepcionar aquela exclusiva.

¹²⁴ Escopo de proteção não abrange esse uso ou essa dimensão do bem, por isso está excluído do espaço de proteção. Ex. uma figura que funcione como marca pode funcionar como um elemento codificador. Esse uso não está incluído no escopo de proteção da marca

It is equally true that the entrepreneurial exploitation of IPRs normally (and often deeply) 'touches' into other pockets (and brains), that is, impacts on the interests of social actors/stakeholders other than the firm. First and foremost are the communities of competitors, consumers, researchers, providers and users of information (see here arts. 19 and 27.1, Universal Declaration of Human Rights adopted by the UN General Assembly on December 10, 1948). And to the extent that such other stakeholders' interests also enjoy constitutional rank, the legal system is addressed with the need to 'harmonise' balance these interests with those of individual IPRs holders.

I am referring to such collective interests as for example:

- to the protection of intellectual work, the expression of human – personal – creativity in all its manifestations and (hence also) in every lawful field: the object of a 'human right' enshrined in article 27(2) of the UN Universal Declaration; to the preservation of an economic environment of freedom of enterprise and competition as the instrument of and vehicle for the efficient production and distribution of 'intellectual output';²⁰*
- finally, and above all from a systemic standpoint,²¹ to the development and spreading of culture, technical and scientific research, and the freedom of arts, sciences, information.*

As is well known, the modern history of IP law is deeply marked, at national as well as at international level, by the answers given to the abovementioned need for 'harmonisation'/balancing of those different interests and corresponding values. 'Different', I wish to clarify, not as to the intrinsic 'matter', but rather as to the reference to individual versus collective stakeholders. (GHIDINI, 2010, p. 10-11)

Diante de todo o conteúdo apresentado e, para a clareza da sistemática da análise de critérios e compatibilização que a presente pesquisa propõe, inspirada nas lições de Ascensão (2011)¹²⁵, a análise se divide em:

- **Limites intrínsecos ao regime**¹²⁶.

Elementos delimitadores, parametrizadores, modeladores, instrumentalizadores e condicionadores¹²⁷ de cada regime

¹²⁵ “À medida que se restringem os limites intrínsecos do direito de autor cada vez mais se recorre mais e se toma consciência da incidência dos limites extrínsecos. Entendemos por limites intrínsecos os que integram no próprio ramo do Direito de Autor; por extrínseco, os impostos pela coexistência com outros ramos do Direito”. (Ascensão, 2011 p. 126)

¹²⁶ Este termo e seus elementos aqui indicados, quando da elaboração dos critérios a serem considerados para a aceitação de regimes de ADPI no país, devem ser os de conteúdos de interesse público de forma preponderante. Os conteúdos de interesse privado e individual devem ser considerados e respeitados na medida que se harmonizarem com os públicos e coletivos. Nesse sentido, faz-se referência à nota seguinte a esta para maiores detalhamentos. Escolhe-se por uma questão de facilitar a classificação desses conteúdos para às finalidades deste estudo.

¹²⁷ Uma das tarefas das listas de limitações aos direitos de exclusiva é exatamente precisar o seu uso funcional: a das patentes, de promoção da inovação tecnológica, ou pelo menos, da geração de novas técnicas, é incompatível com a proibição de pesquisas e teses com o uso da patente. E assim por diante. Também as condições de atribuição das exclusivas (novidade, atividade inventiva, etc., para as patentes; a homogeneidade e estabilidade, para os cultivares, etc.) vinculam-se estritamente à função do tipo de exclusiva, de forma a discriminar, entre os bens incorpóreos, quais são os capazes de exercer, segundo o modelo constitucionalmente sancionado, as funções que são atribuídas àquela propriedade. (Barbosa, 2010,p. 315)

Constitucional - elementos intrínsecos ao regime que servem para desenhar, delimitar, funcionalizar, restringir, consubstanciar e conformar um regime de DPI ao modelo constitucional desejado de forma à:

- I. diferenciar, delimitar, confinar o direito para que esse guarde diferenciação e distância com os demais modelos de DPIs, para que com esses não se confundam, colidam, se sobreponham ou se interpenetrem;
- II. adequar, conformar os direitos às suas intenções, causas, razões, justificativas;
- III. adequá-lo como direito meio, de natureza instrumental para resolver um problema específico - função;
- IV. direcionar e condicionar este para o alcance e efetivação de seus objetivos, resultados, finalidades e contribuições específicas.

Tais elementos integram os limites intrínsecos do regime a fim de garantir a efetivação da política pública que fundamenta o direito e sua adequação modelo legal constitucional escolhido.

As justificativas¹²⁸ que legitimam a criação do direito e finalidades¹²⁹ que condicionam a sua concessão constituem, para os fins deste estudo propósito do regime. Entendendo o propósito como a política pública que se busca alcançar com a criação e concessão do direito e que justifica sua criação. Todos os elementos dos itens I a IV formam o modelo ou racionalidade¹³⁰ do regime.

¹²⁸ **Intenções, motivações, razões:** Quais as motivações, as causas, as razões para se criar a proteção? Que problema quis se resolver ou que direitos quis se garantir que se justificasse a proteção?

¹²⁹ **Finalidade, resultados, contribuições:** Quais resultados, finalidades ou contribuições o direito está condicionado a buscar para que se justifique que ele goze de proteção?

¹³⁰ Denis Borges Barbosa (2010, p. 136-137) extraiu trecho de uma relevante decisão da Corte Americana acerca do modelo constitucional de uma patente e entendeu ser este um resumo do desenho constitucional que uma patente deve ter. Traz-se abaixo tal citação a título de ilustração do que se quer demonstrar e considerar os utilizar tal nomenclatura. Os elementos dos direitos voltados para a efetivação das premissas abaixo são o que se considera nesse estudo como elementos constitutivos de um modelo constitucional de DPI.

“Um resumo do desenho constitucional das patentes

Em decisão de 1964 (caso *Sears, Roebuck*) num voto do Justice Douglas, a Suprema Corte dos Estados Unidos assim traçou o desenho constitucional das patentes:

A concessão de uma patente é a concessão de um monopólio legal; certamente, a concessão das patentes em Inglaterra era uma exceção explícita à lei de James I que proibia monopólios. As patentes

- **Limites extrínsecos ao regime:**

Limites extrínsecos a um determinado DPI, impostos pela coexistência com outros Direitos e interesses.

Tem-se (a) os limites extrínsecos ao regime, mas internos aos SDPI, como os limites aos demais DPIs (que os modelam e balanceiam) e aos princípios dos DPI e DPIND, quando funcionarem como norteadores e delimitadores gerais do sistema; e (b) os limites extrínsecos ao regime e também externos ao SDPI, que são os impostos pela coexistência do regime com outros direitos e interesses preponderantes que não de DPI.

não são dadas como favores, como eram os monopólios dados pelos monarcas da dinastia Tudor, mas têm por propósito incentivar a invenção recompensando o inventor com o direito, limitado a um termo de anos previstos na patente, pelo qual ele exclua terceiros do uso de sua invenção. Durante esse período de tempo ninguém podem fazer, usar, ou vender o produto patenteado sem a autorização do titular da patente.

Mas, enquanto se recompensa a invenção útil, os "direitos e o bem-estar da comunidade devem razoavelmente ser considerados e eficazmente guardados". Para esses fins, os pré-requisitos de obtenção da patente têm de ser observados estritamente, e quando a patente é concedida, as limitações ao seu exercício devem ser aplicadas também estritamente.

Para começar, a existência de uma "invenção genuína" (...) deve ser demonstrada "para que, na demanda constante por novos inventos, a mão pesada do tributo não seja imposta em cada mínimo avanço tecnológico" Uma vez a patente seja concedida:

a) deve-se interpretá-la estritamente “

b) não pode ela ser usada para se chegar a qualquer monopólio além daquele contido na patente”

c) o controle do titular da patente sobre o produto, a partir do momento em que esse quando deixa suas mãos, é estritamente [sobremaneira limitado];

d) o monopólio da patente não pode ser usado contra as leis antitruste.

Finalmente, (...) " quando a patente expira o monopólio criado por ela expira também, e o direito de fabricar o artigo - inclusive o direito a fazer precisamente na forma em que foi patenteada - passa ao público.”

“Sears, Roebuck & Co. V. Stiffel Co., 376 U.S. 225 (1964) Mr. Justice Black delivered the opinion of the Court. The grant of a patent is the grant of a statutory monopoly; indeed, the grant of patents in England was an explicit exception to the statute of James I prohibiting monopolies. Patents are not given as favors, as was the case of monopolies given by the Tudor monarchs, but are meant to encourage invention by rewarding the inventor with the right, limited to a term of years fixed by the patent, to exclude others from the use of his invention. During that period of time no one may make, use, or sell the patented product without the patentee's authority. But in rewarding useful invention, the "rights and welfare of the community must be fairly dealt with and effectually guarded. To that end the prerequisites to obtaining a patent are strictly observed, and when the patent has issued the limitations on its exercise are equally strictly enforced. To begin with, a genuine "invention" (...) must be demonstrated "lest in the constant demand for new appliances the heavy hand of tribute be laid on each slight technological advance in an art."

Once the patent issues:

- *it is strictly construed,*
- *it cannot be used to secure any monopoly beyond that contained in the patent,*
- *the patentee's control over the product when it leaves his hands is sharply limited, and*
- *the patent monopoly may not be used in disregard of the antitrust laws. Finally, (...),*
- *when the patent expires the monopoly created by it expires, too, and the right to make the article - including the right to make it in precisely the shape it carried when patented - passes to the public."*

Os princípios constitucionais e demais normas que regem os DPIs na constituição são compostos de elementos que fazem parte tanto dos limites intrínsecos a um regime, quando traduzidos em elementos específicos de cada regime, quanto de elementos extrínsecos ao regime, mas internos ao sistema, quando constituem as diretrizes e condicionantes gerais do sistema.¹³¹

Observa-se, portanto, que o modelo constitucional de um DPI vai comportar os limites intrínsecos acima, de forma a observar e garantir o balanceamento e eficácia do regime, bem como respeitar os limites extrínsecos: o equilíbrio e a finalidade geral e do sistema; os limites e balanceamento face a outros DPIs e os outros direitos, interesses e valores preponderantes em nosso ordenamento jurídico.

2.4.1 Limites Constitucionais Externos ao SDPI

Inicialmente, imperioso se faz observar quais os direitos e interesses, conteúdos e valores, são considerados basilares, regra em nossa sociedade e nortes a serem seguidos e assegurados de forma preponderante e quais, apesar de protegidos e resguardados, por serem exceção, devem, quando de sua tutela e proteção, serem ponderados levando em conta esse contraponto de exceção. Ou seja, resguardados na proporção limite que não excedam o permitido e desejado com a sua proteção, bem como, quando da leitura e avaliação destes direitos, que a interpretação se faça sempre restritivamente nos exatos limites de sua atuação. Tendo como orientação para auxiliar na noção do limite, a regra que deve em "condições normais de temperatura e pressão" prevalecer em nossa Constituição.

Elemento de relevante reflexão é que enquanto as normas constitucionais que asseguram os DPIs, com exceção do direito patrimonial do autor, não são normas autoaplicáveis, ou seja, não possibilita automaticamente a proteção e fruição do direito outorgado (ROCHA, 2006, p. 247), muito dos direitos e interesses que se constituem limites para a proteção dos DPIs o são. O que significa que, muito desses direitos limites, poderão ter sua proteção e satisfação sem qualquer necessidade de lei que

¹³¹ Por exemplo, o princípio do contributo mínimo, quando traduzido para o direito marcário na sua função distintiva, será um limite intrínseco. Quando atua como elemento parametrizado geral do modelo do sistema, não se concede direitos de DPI para o que não tenha um contributo mínimo criativo para a sociedade é um limite interno ao sistema, mas extrínseco ao regime.

os regule e os assegure e tendo à disposição todos os instrumentos constitucionais disponíveis para tal finalidade.

2.4.2 Exclusão em uma Constituição de Liberdades

A CRFB/88 é uma Constituição com seus fundamentos e princípios baseados nas Liberdades. Como bem indica Ascensão “o sentido das regras constitucionais Brasileiras é o de claramente estabelecer liberdades, não o de estabelecer exclusivos. O princípio é o da Liberdade.” (ASCENSÃO, 2014, p. 37).

As liberdades das quais falam Ascensão - e sua prevalência como nortes da constituição, ou seja, diretrizes maiores a serem observadas quando da concessão, interpretação e aplicação de direitos no regime infraconstitucional e, em especial dos DPIs – permeiam o corpo normativo constitucional desde o seu preâmbulo, sejam como normas expressas ou como princípios. Dentre elas, cabe aqui indicar algumas das liberdades que são, direta ou indiretamente, restringidas ou afetadas pela exclusão dos DPIs:

- a) liberdade de Iniciativa e de Concorrência (Art.1 e 170, § III);¹³²
- b) liberdade de informação (Art, 5º§ XIV e 220);
- c) liberdade de expressão (Art, 5º § IX e 220);
- d) liberdade de acesso à cultura – incluindo a língua – , educação e ao conhecimento em geral, inclusive o científico (Art. 6º, 215, 216);
- e) liberdade de acesso à saúde, e à alimentação (Art. 6º).

Continuando com as ponderações de Ascensão, observa-se

[...] se o que se institui é uma liberdade, são as restrições [como os direitos exclusivos dos DPI] que terão que ser justificadas. Quaisquer concessões da lei ordinária não poderão ser levadas até ao ponto de pôr em causa os princípios básicos da Liberdade. (ASCENSÃO, 2014, p. 37).

¹³² A CFRB/88 em seu Art. 1º pontua que: “A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] IV - os valores sociais do trabalho e da **livre iniciativa**.” (BRASIL, 1988, Grifo nosso).

2.4.2.1 Livre iniciativa livre concorrência como fundamentos da CRFB/88

Como já falado, os DPLs foram criados em razão da necessidade de se viabilizar a exploração econômica dos bens intelectuais, e, dessa forma, incentivar o investimento na criação, aprimoramento e oferecimento dos bens intelectuais em sociedades baseadas em economia de livre mercado¹³³ e livre concorrência, de forma a servir como instrumento para o crescimento econômico e tecnológico dessas sociedades com esse tipo de economia, bem como, para promover e incentivar a livre concorrência e iniciativa nesses tipos de mercados, e não como um fim em si mesmo. Dessa forma a constitucionalidade e consequente possibilidade de proteção constitucional dos DPLs só se observa mediante o cumprimento de seu papel instrumental de promoção concorrencial (GRAU-KUNTZ, 2011, p. 3). Nesse sentido, subscreve-se a posição de Barbosa (2010 apud GRAU-KUNTZ, 2011) ao afirmar que a uma das faces da natureza dos DPLs é de uma propriedade concorrencial.

Os DPLs ao se constituírem como direitos de propriedade adquirem natureza exclusiva e excludente, e, devido à sua natureza concorrencial, esses direitos ganham contornos de monopólios de restrição à liberdade de concorrência e de iniciativa, o que constitui uma exceção à regra a ser seguida e resguardada pela Carta Maior¹³⁴. E sendo esses direitos exceções, devem ter sua aplicação e interpretação restrita e limitada à finalidade para o qual se propõem em face aos direitos que são regras na Constituição. Especialmente no que toca à liberdade de empreender e de competição, a Constituição é clara ao dispor no seu artigo 1º e 170 que o país tem como fundamento a livre iniciativa e como princípio a livre concorrência.

¹³³ “No entanto, eventualmente, essa indústria da reprodução passou a exigir uma proteção de mercado, não contra os copistas, mas seus próprios iguais. Não por acaso, tal se deu através, não de uma exclusiva autoral, mas uma patente veneziana clássica – **que se reputa indicar o início da propriedade intelectual, como sistema próprio à economia de mercado**” (BARBOSA, 2010, p. 64, grifo nosso)

¹³⁴ Parecer do Deputado Harry Sauer, ao apreciar o projeto de Lei que deu nova redação ao código da Propriedade Industrial de 1971.

“Na verdade, o direito de propriedade industrial é, na essência, um privilégio concedido pelo Estado. Assim é, desde a origem. Restringe a livre concorrência e, com ela, a liberdade de todos exercerem qualquer atividade econômica em regime de competição perfeita. Sob esse aspecto é comparável a qualquer outro privilégio, como o outorgado ao concessionário de serviço público em regime de monopólio. Esse elemento não pode ser afastado do conceito jurídico da propriedade industrial que, sendo um direito subjetivo amparado pela declaração da Lei Maior, reveste, na forma da sua aquisição, e na efetividade do seu exercício, a natureza de um privilégio administrativo.” (SAUER, 1971, p 355)

As colocações acima implicam na conclusão de que sob a égide da Carta Maior, à luz do valor constitucional norteador da livre iniciativa, bem como do princípio da livre concorrência os DPIs só se justificam e, por isso, só são constitucionais – dependendo desta constitucionalidade para a sua existência e garantia – se promoverem a inovação e a concorrência, melhorando suas condições de liberdade, inclusive. Eles servem à promoção da livre concorrência e, no que toca a esta questão, encontram seus limites no cumprimento desta finalidade.

O que também significa afirmar que, em razão do Brasil ter como valor fundamental a livre iniciativa e como princípio norteador a liberdade de concorrência, os DPIs, que são direitos exclusivos e de restrição à livre concorrência, só serão constitucionais e, por isso, só deverão existir e serem garantidos, neste país, enquanto estes DPIs, ou melhor, enquanto este instrumento for a única ou a melhor forma para incentivar a economia e concorrência. Fora isso, está a violar o art 1 e 170 da CRFB/88.

Outro ponto muito relevante indicado por Grau-Kuntz (2011, p.3) é que o direito de limitação à concorrência que é garantido pela exclusiva constitucional é restrito à concorrência de imitação, este não pode ser estendido à concorrência de superação, uma vez que é ela que realiza o incentivo da concorrência. Ou seja, a justificativa para se ter DPI é que a partir da possibilidade do uso econômico do bem de forma exclusiva temporário no mercado serão gerados mais informação e bens que promoverão o desenvolvimento do país, isso só se justifica restringindo a cópia como incentivo à concorrência de superação. Dessa forma, os DPIs têm como finalidade também, promover meios de se achar novos caminhos para competir no mercado para além daquele que foi excluído pelo DPI, pontua Grau-Kuntz (2011, p.3). E complementando esse raciocínio, traz-se a lição de Grau-Kuntz (2011, p. 4) que argumenta que " o direito de propriedade intelectual garante ao seu titular um 'escudo' que o protege contra imitações" e não mais que isso ¹³⁵. Por óbvio, sem esquecer que a finalidade

¹³⁵ Expressando esse raciocínio, Grau-Kuntz:

"Como sabemos, a propriedade intelectual é garantida desde que (ou para – eu não vou entrar aqui na discussão interpretativa do dispositivo constitucional) promover o desenvolvimento econômico e tecnológico do país. Como já afirmei, o desenvolvimento desejado não decorre porém do simples fato da garantia da propriedade intelectual, mas antes de sua aplicação no mercado. Em miúdos, o direito de propriedade intelectual garante ao seu titular um 'escudo' que o protege contra imitações. Dessa forma os concorrentes serão forçados a superarem o titular do direito de propriedade intelectual, oferecendo produtos 'diferentes'. O dínamo que culmina com o avanço econômico e tecnológico está no esforço de superação dos concorrentes e não na vantagem garantida contra a imitação.

Em outras palavras, da mesma forma que o titular do direito de propriedade intelectual precisa do

concorrencial da ferramenta da PI só de aperfeiçoa com o efetivo domínio público e disposição das obras de criação ao uso de todos, incentivando, em última instancia, também a concorrência de imitação.

2.4.2.2 Liberdades sociais - Direitos Sociais

Dentre os outros direitos e interesses quanto aos acesso e/ou usos dos bens intelectuais ou dos bens e serviços a partir desses, temos:

- a) liberdade de informação (Art, 5º § XIV e 220);
- b) liberdade de expressão (Art, 5º § IX e 220);
- c) liberdade de acesso à cultura – incluindo à língua -, à educação e ao conhecimento em geral, inclusive o científico (Art. 6º, 215, 216);
- d) liberdade de acesso à saúde e à alimentação (Art. 6º);

Como observa Allan Rocha (2006, p. 143) utilizando-se das lições de Cretella Júnior (1991, p. 876-877) o emprego da palavra "social" e suas variações, levando em conta o sentido da expressão "direitos sociais" nos artigos acima, significa que tais interesses e direitos são de todos e de cada um e que se opõem ao Estado, que tem o poder-dever de proporcioná-los não a indivíduos ou a grupos determinados. Da mesma forma, explica Rocha (2006, 143), ainda se apoiando nos ensinamentos de Cretella Júnior (1991, p. 876-877), a Constituição, quando do uso da expressão "direitos sociais" e suas variações visa opô-la ao interesse individual, significando, nesses contextos, a predominância dos interesses coletivos sobre os individuais.

mercado para tirar utilidade do título exclusivo, também os efeitos positivos do instituto jurídico dependem de um mercado que possibilite a concorrência de superação. Onde os caminhos para o esforço de superação não estiverem abertos, a exclusividade sobre a informação, isto é, a vantagem contra a imitação, é fator de estagnação.

Isto posto, surge evidente porque a vantagem contra a concorrência de imitação não poderá ser aplicada no mercado de modo a bloquear a concorrência de superação. Isso ocorrendo a garantia exclusiva estará sendo empregada para além dos seus fins econômicos-sociais, apenas satisfazendo os interesses de um único agente econômico. O remédio jurídico para esses casos encontramos no direito antitruste" (GRAU-KUNTZ, 2011, p. 4).

2.4.3 Limites Internos dos DPLs na Constituição

É um direito exclusivo sobre bens que em sua natureza são livres, que em situação jurídica primígena são *res communes* e garantidos em uma constituição de liberdades e de fundamentos sociais só se justifica se esse servir de instrumento para alcançar resultados, finalidades contribuições, enfim, propósitos de interesse público da sociedade como coletividade, acima de tudo. Os interesses privados serão resguardados, na medida em que não afetarem os públicos. Ademais, será abordado a seguir que tanto por condicionamento e finalidade deste direito, quanto por diretriz e imperativo constitucional, são os interesses públicos que devem prevalecer.

A pesquisa chega aqui, então, a mais um nível da constrição dos DPLs, demonstrando que de todas as espécies de propriedade constitucionais talvez essa seja a mais restrita, limitada e condicionada a um fim específico. Como foi pontuado, os limites intrínsecos são os modeladores, instrumentalizadores e condicionadores de cada regime e do sistema como um todo e servem para: fornecer seu conteúdo, características, contornos do modelo constitucional desejado e conformá-los à sua racionalidade de forma a garantir a efetivação dessa.

2.4.3.1 Função social da Propriedade e DPL

Sendo um dos direitos de propriedade constitucional, os DPLs estão condicionados a cumprir a sua função social. O artigo 5º inciso XXII da CRFB/88 determina que o direito de propriedade seja garantido, submetido, entretanto, a um requisito. Este requisito encontra-se positivado no inciso XXIII do mesmo artigo e no artigo 170, § III da Carta Constitucional, que determina que a propriedade atenda à sua função social. Conclui-se desses dispositivos que o direito a uma propriedade só é garantido constitucionalmente, na proporção em que atenda à sua função social. Como demonstrado, o direito de propriedade está sujeito em nossos dias a numerosas restrições fundamentadas no interesse público e também no próprio interesse privado. Assim, o caráter individualista e absolutista do direito de outrora, hoje se reveste de um conteúdo social, calcado no interesse público (SOUZA, 2006). O uso da propriedade deve servir, de forma equânime, ao bem-estar da sociedade. Nesse diapasão, o interesse social é um valor e uma premissa que guia a propriedade como

prevista em nossa Constituição atual. Desta feita, este dispositivo constitucional tem por objetivo condicionar todos os direitos de propriedade à sua função social, e, dentre eles, estão os DPIs. Allan Rocha (SOUZA, 2006, p.282) assevera que “a efetivação da função social tem como objetivo principal a limitação da utilização social dos bens intelectuais pelo titular, em razão de diversos interesses da coletividade”. Inclusive, a eventual existência de algum direito pessoal que possa recair sobre o bem intelectual inerente à relação com quem o criou, não lhe retira em nada as características de exceção limitadas pela função social (ASCENSÃO, 2011), devendo os dois direitos fundamentais serem cotejados para verificar a prevalência.

A como assevera Loureiro (2003, p. 99) a propriedade constitucional é impregnada de outros valores não proprietários que devem ser tutelados e protegidos em mesmo grau de importância. Todas as faculdades de controle sobre o bem, garantidas ao titular pelo direito de propriedade, ficam subordinadas à função social e com correlatos deveres, ônus e obrigações em relação aos terceiros (LOUREIRO, 2003, 46). Por isso argumenta-se que a propriedade atual é uma relação jurídica complexa (LOREIRA, 2003, p. 52), pois consubstancia-se no encontro de situações jurídicas contrapostas. Por tal razão, na tutela atual da propriedade – e isso, conseqüentemente, se reflete nos DPIs – o interesse do criador ou do titular proprietário não é o objeto central da tutela, mas apenas um dos interesses protegidos, num quadro complexo de interesses contrastantes, que o ordenamento reconhece e também tutela com mecanismos similares àqueles postos anteriormente ao serviço do proprietário (LOUREIRO, 2003, 46). Como ressalta Ascensão (2001, p. 1213), porque tem uma função social, o DPI está sujeito aos limites que compatibilizam o exercício pelo titular com o interesse social.

Para Eros Grau (2010, p. 230 e 237) a função social da propriedade é em si também um direito com dupla função: como instrumental e como objetivo a ser alcançado. Ela é instrumento para conduzir ao uso social da propriedade, conforme as diretrizes da justiça social. Ao mesmo tempo em que condiciona a existência de tal direito a um fim, qual seja, o de assegurar a todos uma existência digna. E tal direito-função finalidade, coexiste necessariamente – um não existe sem o outro – com o direito de propriedade que tem seu objetivo particular a ser alcançado.

Com relação a efetividade e vinculação positiva que de todos os titulares de direitos de propriedade à norma da função social, Allan Rocha (2006, p. 283) esclarece:

Esta é uma demanda constitucional e, portanto, obrigatória. A influência das imposições constitucionais alcança todo o ordenamento e todas os sub-sistemas infraconstitucionais, cuja interpretação das relações jurídicas internas destes sub-sistemas deve ser sustentada a partir dos axiomas constitucionais aplicáveis.

E qual é o conteúdo da cláusula função social voltada aos DPIs? A resposta pode ser encontrada nos Tribunais:

Assim, o direito intelectual, mesmo sendo garantia constitucional, deve ser funcionalizado a fim de promover a dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, e o seu exercício não é um fim em si mesmo, mas antes um meio de promover os valores sociais, cujo vértice encontra-se na própria pessoa humana. Assim, aspectos sociais devem prevalecer sobre as razões econômicas de um direito de patente, o que caracteriza a sua função social. Um desses aspectos se mostra quando se verifica a imensa diferença tecnológica existente entre os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos. Aumentar em demasia o período de vigência da patente significará um prejuízo para toda a sociedade que não poderá utilizar uma tecnologia já obsoleta para realizar novos desenvolvimentos ou simplesmente utilizar um produto de tecnologia ultrapassada. TRF2 - 1ª Turma Especializada, AMS 2006.51.01.524783-1, JC Márcia Helena Nunes, DJ 12.12.2008. Como cediço, o direito de propriedade, seja material ou imaterial, deve ser exercido observando-se a função social da empresa, nos termos do art. 5º da CRFB. Aliás, a observância da função social do direito que se exerce encontra-se disseminada por toda a Constituição Federal, conduzindo o intérprete das normas a uma releitura dos institutos, incluindo-se aí, a Lei de Propriedade Industrial e demais normas de direito civil. A CRFB/88 determina, ainda, que a ordem econômica observe a função social da propriedade, sendo este um dos limites à livre iniciativa conferida. Evidencia-se que, hodiernamente, todos os direitos devem atender à uma função social, sendo certo que a solução do caso concreto deve atender, além do interesse das partes, o interesse da coletividade [...]. (TJ/RJ, 2006). Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 9ª Câmara Cível, Des. Roberto de Abreu e Silva, AC 2006.001.63393, Julgado em 10.11.2009.

Especialmente com relação aos direitos autorais, ela é o elemento que condiciona os direitos autorais aos seus propósitos sociais, já que, diferente dos direitos de propriedade industrial, não tem cláusula condicionante específica no bojo dos artigos que tutelam o direito. E, como explica Carboni (2008, p. 98), é com base na cláusula da função social que se consegue traçar os limites intrínsecos e

extrínsecos ao regime.¹³⁶ Nesse sentido, a única observação é que sendo o DA um direito de propriedade nos moldes constitucionais, a função social seria um limite interno aos DPs, inclusive, intrínsecos ao regime no seu modelo constitucional, pois como já asseverado, só há propriedade como função sócia, pois uma não se concebe sem a outra. (SILVA, 1989)

Allan Rocha (SOUZA, 2006, 283), especificamente acerca do impacto da função social no direito autoral, expõe que essa cláusula tem o objetivo de limitar o controle pelo titular sobre a utilização social dos bens intelectuais, ao mesmo tempo que permite o atendimento de diversos interesses da coletividade e a efetivação do seu desenvolvimento social, especialmente no que diz respeito à cultura, educação e informação.

2.4.3.2 Cláusula finalística dos Direitos de Propriedade Industrial

O princípio da finalidade específica, estabelece que a proteção de cada direito de propriedade industrial - DPIND está condicionada a que este direito seja exercido com vistas a satisfazer determinadas finalidades que a lei assim entende relevante alcançar, as quais justificam a proteção. A cláusula finalística em sua expressão explícita e implícita constitui parte relevante do conteúdo a ser buscado com a proteção desse direito de propriedade-função-fim específico. Como já indicado, os DPs, como assegurados na Constituição têm natureza dúplice de direito instrumental

¹³⁶ [...] podemos dizer que a regulamentação da função social do direito de autor tem como base uma forma de interpretação que permite aplicar ao direito de autor restrições relativas à extensão da proteção autoral (restrições intrínsecas) – notadamente no que diz respeito ao objeto e à duração da proteção autoral, bem como às limitações estabelecidas em lei –, além de restrições quanto ao seu exercício (restrições extrínsecas) – como a função social da propriedade e dos contratos, a teoria do abuso de direito e as regras sobre desapropriação para divulgação ou reedição de obras intelectuais protegidas –, visando a correção de distorções, excessos e abusos praticados por particulares no gozo desse direito, para que o mesmo possa cumprir a sua função de promover o desenvolvimento tecnológico.

[...] podemos dizer que a regulamentação da função social do direito de autor tem como base uma forma de interpretação que permite aplicar ao direito de autor restrições relativas à extensão da proteção autoral (restrições intrínsecas) – notadamente no que diz respeito ao objeto e à duração da proteção autoral, bem como às limitações estabelecidas em lei –, além de restrições quanto ao seu exercício (restrições extrínsecas) – como a função social da propriedade e dos contratos, a teoria do abuso de direito e as regras sobre desapropriação para divulgação ou reedição de obras intelectuais protegidas –, visando a correção de distorções, excessos e abusos praticados por particulares no gozo desse direito, para que o mesmo possa cumprir a sua função de promover o desenvolvimento tecnológico. (Carboni, 2008, p. 98).

e de direito fim. A natureza fim desse direito, encontra parte da sua constituição na cláusula finalística.¹³⁷ O conteúdo completo partirá de sua leitura conjugada com outros dispositivos que trazem outros elementos substanciais à finalidade do direito (BARBOSA, 2005, p. 6).¹³⁸ Para melhor análise, será reproduzido novamente o art. 5, Inciso XXIX da CRFB/88:

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, **tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;** (BRASIL, 1988, grifo nosso).

Essa cláusula como dispositivo constitucional condiciona qualquer lei infraconstitucional que regulamente e assegure os direitos previstos neste artigo a ter em vista com tal ato o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.¹³⁹ Isso implica que essas leis infraconstitucionais, para se adequarem aos preceitos da CRFB/88 devem adequar o seu conteúdo para que a proteção por elas garantida tenha em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, sendo eivadas de validade constitucional se não o fizerem¹⁴⁰.

¹³⁷ Ou seja, um instrumento com funcionalidades (funções) compatíveis com fins específicos. Como observa Denis Barbosa, 2010, p 332: “Em dispositivo específico, a Constituição brasileira de 1988 sujeita a constituição de tais direitos a condições especialíssimas de funcionalidade (a cláusula finalística), compatíveis com sua importância econômica, estratégica e social. Não é assim que ocorre no que toca aos direitos autorais.”

¹³⁸ Além da função social, podemos citar outros artigos constitucionais, tais como, tais como, 1º, III, IV, 3º, II e III, 5, Art, 5º XIV, IX 6º, 170, II, III, IV, V e VII, 215, 216, 217, 218, 219, 220 dentre outros.

¹³⁹ Ainda sobre a característica da natureza instrumento/finalidade da lei, Grau-kuntz (2011) assim reflete: “O reconhecimento no texto constitucional de proteção exclusiva aos inventores pressupõe que o sistema de patentes seja um instrumento adequado e efetivo ao fomento de bem-estar social. Seria incoerente com os princípios que norteiam a ordem jurídica brasileira pensar que ao inventor teria sido reconhecido um direito exclusivo de exploração econômica de suas invenções se apesar deste gerar efeitos maléficos à sociedade”

¹⁴⁰ Assim dispõe Denis Barbosa (2010, p. 332):

Aqui ressalta a vinculação dos direitos de propriedade industrial à cláusula finalística específica do final do inciso XXIX, que particulariza para tais direitos o compromisso geral com o uso social da propriedade – num vínculo teleológico destinado a perpassar todo o texto constitucional. [...] [a] lei só será constitucional na proporção em que atender aos seguintes objetivos: a) visar o interesse social do País; b) favorecer o desenvolvimento tecnológico do País; c) favorecer o desenvolvimento econômico do País.

Em outra oportunidade, complementa o autor:

Não basta, assim, que a lei atenda às finalidades genéricas do interesse nacional e do bem público; não basta que a propriedade intelectual se adeque a sua função social, como o quer o Art. 5º, XXIII da mesma Carta. **Para os direitos relativos à Propriedade Industrial a Constituição de 1988 estabeleceu fins específicos, que não se confundem com os propósitos genéricos recém mencionados, nem com outros propósitos que, embora elevados, não obedecem ao elenco**

Essa diretriz se torna uma imposição direta aos titulares, aos demais sujeitos que compõem a relação jurídica acerca de tal direito, bem como, aos representantes do Estado que concedem, garantem a execução interpretam, ou que exercem demais atos acerca da tutela de tais direitos, por duas razões.¹⁴¹

A primeira, pela natureza programática da cláusula vinculante, que torna a cláusula de eficácia imediata, contendo princípios a serem observados e interpretados corretamente e de forma obrigatória.¹⁴² As implicações de uma cláusula programática será discutida em seção específica adiante.

A segunda razão se dá pela internalização de seu conteúdo no artigo 2º da Lei 9279/96 - Lei da Propriedade Industrial - LPI (BRASIL, 1996): “A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante[...]”

As implicações dessa internalização, não são meramente de cunho ideológico, político ou de interpretação abstrata¹⁴³, ao contrário ela vincula a validade dos direitos

restrito do inciso XXIX.

[...] Não menos essencial é perceber que o Art. XXIX da Carta estabelece seus objetivos como um triângulo, necessário e equilibrado: o interesse social, o desenvolvimento tecnológico e o econômico têm de ser igualmente satisfeitos. Foge ao parâmetro constitucional a norma ordinária ou regulamentar que, tentando voltar-se ao desenvolvimento econômico captando investimentos externos, ignore o desenvolvimento tecnológico do País, ou o nível de vida de seu povo. (BARBOSA, 2005, grifo nosso).

¹⁴¹ “No estágio atual da evolução social, a proteção da marca não se limita apenas a assegurar direitos e interesses meramente individuais, mas a própria comunidade, por proteger o grande público, o consumidor, o tomador de serviços, o usuário, o povo em geral, que melhores elementos terá na aferição da origem do produto e do serviço prestado” (STJ – REsp 3.230 – DF – 4ª T. – Rel. Min. Sálvio de Figueiredo – DJU 01.10.1990)

¹⁴² Nesse sentido subscreve-se o entendimento de Barcellos (2006, p. 51-52):

“Uma Interpretação sistemática constitucional deve buscar a maior otimização possível do discurso normativo.[...] Ora, buscar a maior otimização possível do discurso constitucional normativo representa ter sempre em mente os vetores axiológicos desenhados pelo constituinte originário como desejados para o reconhecimento, proteção e extensão de direitos de propriedade industrial endereçados ao bem-estar do povo brasileiro. Ou seja, tem-se como superada já por diversos doutrinadores, estando entre eles Ingo Wolfgang Sarlet, a antiga consideração das normas constitucionais programáticas, quando se analisam os direitos e garantias fundamentais dispostos no rol do art. 5º da CRFB/88. Desta forma, sendo o mandamento constitucional contido no inciso XXIX do art. 5º uma norma de eficácia imediata e contendo princípios a serem observados e interpretados corretamente [...] Com efeito, consideram-se rumos traçados pelo constituinte de forma direta aqueles que fazem menção específica à propriedade industrial, como o disposto no final do inciso XXIX do artigo 5º que impõe o cumprimento do interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País como **limite e condição não apenas para toda e qualquer lei que venha a disciplinar a matéria, mas também para toda e qualquer interpretação que se faça da extensão dos direitos de propriedade industrial em situações concretas. As previsões constitucionais consideradas indiretas seriam aquelas que fazem referência ao direito de propriedade *lato sensu* e ao próprio direito de concorrência, e que não podem ser ignoradas como normas relevantes para a interpretação dos limites, garantias e condições impostas ao titular dos direitos de propriedade industrial.**”

¹⁴³ Para Danemann (2001, p. 30), a cláusula como recepcionada na lei não teria o efeito finalístico, mas apenas declaratório pela mudança da expressão “tendo em vista” para a expressão considerando na redação da lei ordinária. Dessa forma, para Danemann a simples existência da Lei já perfaria os

pela lei assegurada, o seu exercício e a sua interpretação à consideração do seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País quando do exercício e tutela de tais direitos.¹⁴⁴ A seguir o trabalho buscará o entendimento do conteúdo de tal cláusula.

Acerca do interesse social, importante ressaltar que tal é o valor que guia a propriedade constitucional. O interesse social não é atendido em consequência de se atender ao desenvolvimento econômico e tecnológico, ele é uma condicionante em si, que por vezes na prática pode ser antagônica aos dois últimos e que, por isso, tão importante se faz o balanceamento de direitos.¹⁴⁵ Nesse sentido, necessário se faz o reconhecimento da eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas (SOUZA, 2005, p 234), evitando-se assim o abuso do direito e as restrições de liberdades nessas relações. O conteúdo dessa parte da cláusula finalística significa que tais interesses sociais, parafraseando Allan Rocha (SOUZA, 2006, 143), são os “de todos e de cada um e que se opõem ao Estado, que tem o poder-dever de proporcioná-los não a indivíduos ou a grupos determinados”. E tal conteúdo impõe que o atendimento dos interesses sociais seja realizado tanto quando da observação dos interesses da sociedade, quanto como parte da relação jurídica criada pelo uso do bem, quando parte interessada na efetivação de seus direitos e interesses por meio do acesso, uso e gozo dos bens intelectuais ou de seus derivados.¹⁴⁶

propósitos constitucionais, sendo ela inapreciável quanto à satisfação de quaisquer fins. Não se pode concordar com tal posicionamento.

¹⁴⁴ É como pondera Barbosa (2005, p.7, grifo nosso): “A dicção constitucional não é simples verborragia; os princípios, inclusive aqueles expressos na funcionalidade constitucional como afetação das normas a um fim determinado, representam um conduto e diretriz, **que vincula o legislador ordinário, impede a emissão de norma nova que a desafie, e mesmo paralisa a eficácia das normas infraconstitucionais que lhe são opostas.**”

¹⁴⁵ É como explica Barcellos: “Ora, nem sempre essa equação ordenada: incentivo à produção de invenções com a concessão de patentes → geração de desenvolvimento econômico e tecnológico → atendimento do interesse social, é verdadeira, tendo em vista que expressa uma visão eminentemente utilitarista de que a geração de desenvolvimento econômico e tecnológico gera, necessariamente, atendimento ao interesse social. Ou seja, a equação correta deveria ser: A abrangência e as restrições à proteção das invenções e criações industriais depende → do adequado balanceamento do interesse social e do desenvolvimento econômico e tecnológico do País, e não de que o atendimento do interesse social é decorrência necessária do desenvolvimento econômico e tecnológico.” (Barcellos, 2006, p 124)

¹⁴⁶ As considerações acima encontram lastro no entendimento dos Tribunais Superiores nacionais, que já direcionam como deverá ser aplicada a interpretação das normas acerca dos DPIs nos casos concretos: “Consoante o art. 5.º, XXIX, da CF, os direitos de propriedade industrial devem ter como norte, além do desenvolvimento tecnológico e econômico do país, o interesse social. Outrossim, na aplicação da lei, o juiz deverá atender aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum (art. 5.º da LICC)”. 6. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp 1145637/RJ, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), 3.ª Turma, j. 15.12.2009, DJe 08.02.2010). (Grifo nosso).

A cláusula finalística, no que tange ao desenvolvimento econômico e tecnológico do país, também deve ser interpretada em harmonia com os valores que permeiam o corpo constitucional. Nesse sentido, parafraseamos questionamento de Denis Barbosa (2010, p.15): Em que consistiriam esses desenvolvimentos econômicos e tecnológicos em face dos direitos de propriedade intelectual? Simples desenvolvimento e crescimento da tecnologia, da indústria e economia nacional, **ou efetiva maturação dos beneficiários desses direitos humanos – como uma liberdade?** Onde esses índices podem ser encontrados para a resposta desse questionamento?

André Tavares Ramos (2006) observa que a Constituição expressamente indica o que se podem considerar como elementos legitimadores no âmbito do desenvolvimento tecnológico e econômico o que dispõe o art. 3º, incisos II e III da CFRB/88. Nesse sentido, o conteúdo desse trecho da cláusula vinculante tem como finalidade o desenvolvimento nacional visando a erradicação da pobreza e das desigualdades. Já Eros Grau (2010, p. 240) aduz que a noção de desenvolvimento de que fala a constituição implica dinâmicas de mutações e importa em que se esteja a realizar na sociedade um processo de melhoria e mobilidade social contínuo e intermitente. Para esse autor, o processo de desenvolvimento de um país deve conduzir a sociedade como um todo, mas também aos seus indivíduos a um salto de uma estrutura social para outra, acompanhado da elevação do nível econômico e do nível cultural-intelectual da coletividade. É por essa razão que o desenvolvimento de uma sociedade em termos da sua coletividade (seja ele social, tecnológico ou econômico) não pode ser feito, como assevera Eros Grau (2010 p. 240), em ordem apenas quantitativa, mas também qualitativa, não podendo o desenvolvimento ser confundido ou restrito somente à ideia de crescimento. Pois o crescimento por si só é apenas uma parcela da noção de desenvolvimento (GRAU 2010). E como pondera Denis Barbosa (2010, p. 244), é esse conteúdo qualitativo, em sua modalidade ampla de direito fundamental, que existe na cláusula ao lado e como contraponto à face quantitativa da finalidade do direito, que se faz essencial para completar esse conteúdo em todo o seu propósito.

Dessa forma, o Estado vai garantir a proteção dos DPLs e a satisfação dos propósitos privados desse Direito somente enquanto seu exercício também e,

preponderantemente, atenda ao desenvolvimento nacional no sentido qualitativo da expressão, qual seja, através do aproveitamento pela sociedade dos benefícios gerados pelo crescimento tecnológico e econômico do país como **efetiva maturação desses direitos, por parte dos seus beneficiários – quais sejam, a sociedade - como uma liberdade (BARBOSA, 2010)**. E desenvolvimento qualitativo, também implica no livre acesso da parte restrita do bem intelectual durante a vigência da exclusiva após o fim desta. Inclusive para gerar repositório para inspirar outras criações e ampliar ou gerar espaços para que surjam outros estímulos econômicos. E, com isso, efetivando, o que dispõe o trecho da cláusula finalística que condiciona os DPIND aos interesses sociais. Qual seja: o efetivo uso e fruição pela coletividade das contribuições geradas pelos bens intelectuais.

2.4.3.3 Princípio das especificidades das proteções

Como visto no capítulo 1, a pesquisa histórica realizada por Bently e Sherman (1999), assim como os estudos de Barbosa (2010); Ascensão (2006), Ghidini (2006; 2010), entre outros, demonstram que, desde o seu início e assim permanece ao longo da sua evolução até os dias atuais, o sistema e seu regime de exclusão foram reconhecidos como uma exceção à regra do que deve prevalecer com relação aos bens intelectuais por sua natureza, pelos vários interesses públicos e direitos a que atingem. Sendo tais direitos condicionados à servirem à propósitos específicos. Dessa forma, entendeu-se centralmente relevante à criação e categorização dos regimes de proteção na forma de estruturas legais distintas; delimitadas e separadas uma das outras, para que não exista intercessão entre elas; bem como, completas e equilibradas em si mesmas. Constituídas a partir de cuidadosa e balanceada equação, de forma a alcançar o modelo de proteção entendido como sendo o ideal e o propósito do regime. Por isso, os direitos deveriam ser distintos entre si, de forma que um não invadissem os limites do outro, e que a proteção alcançasse o fim desejado com a sua criação. E este fim se alcança com a efetiva contribuição desejada na função indicada em cada modelo legal.

Denis Barbosa (2010, p.311) nomeou e definiu essa restrição cogente e funcionalizada dos direitos de propriedade intelectual. De acordo com o princípio

constitucional da especificidade das proteções, “cada direito de propriedade intelectual terá a proteção adequada a seu desenho constitucional e ao equilíbrio ponderado dos interesses aplicáveis, respeitado ainda a regra de que só se pode apropriar o que não está no domínio comum”. Tais objetivos devem ser tomados como parâmetros e limites intransponíveis para o equilíbrio do sistema.¹⁴⁷

As Cortes judiciais já se manifestaram acerca da natureza condicionante desse princípio, da sua essencialidade de observação, para que se possa gozar de proteção em dado regime de DPI e para o próprio equilíbrio e legitimidade do sistema:

Nas palavras da Suprema Corte Americana:

The functionality doctrine prevents trademark law, which seeks to promote competition by protecting a firm's reputation, from instead inhibiting legitimate competition by allowing a producer to control a useful product feature. It is the province of patent law, not trademark law, to encourage invention by granting inventors a monopoly over new product designs or functions for a limited time, 35 U.S.C. §§154, 173, after which competitors are free to use the innovation. If a product's functional features could be used as trademarks, however, a monopoly over such features could be obtained without regard to whether they qualify as patents and could be extended forever (because trademarks may be renewed in perpetuity). Qualitex Co., 514 U.S. at 164-65.

E nas palavras do Des. André Fontes do Tribunal Federal do Rio de Janeiro, que ainda deixa transparente entender que nenhuma DPI deve ser utilizado de forma para mitigar os efeitos de outro DPI:

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TEORIA DA EQUIVALÊNCIA ENTRE MARCA TRIDIMENSIONAL E MODELO DE UTILIDADE.

¹⁴⁷ Importante ressaltar que Barbosa não está isolado no estabelecimento desse princípio como fundamental e basilar. Ghidini (2006), assim também o indicou como princípio chave a reger, limitar e condicionar os DPIs:

The first is the principle of numerus clausus, according to which IPRs are strictly defined by law in number and kind. This is because IPRs give rise to powers in restraint of competition and are therefore to be deemed exceptions to the aforesaid constitutional principle. Needless to say, acknowledging this principle does not hinder the extension by legislation, solely by legislation and not interpretation, of the nucleus of IPRs beyond those currently protected. Historically, in fact, these rights have been progressively extended: one need only consider, e.g. the new exclusive rights introduced on the layout design of integrated circuits.” (GUIDINI, 2006, p. 9)

Por óbvio a ciência e identificação das diretrizes resumidas pelos princípios da especificidade é reconhecida como fundamento e condição para a concessão dos direitos pela doutrina, a citar Gama Cerqueira, 1946; Ascensão, 2006, Ascarelli, 1970, entre outros. Vale citar Ghidini pois em sua obra lista tal conteúdo como um princípio e o resume em uma definição, assim como fez Barbosa.

I – Constitui aberratio finis legis guardar correspondência entre os efeitos do registro de uma marca tridimensional e de um modelo de utilidade de um aparelho elétrico de barbear.

II – A inovação tecnológica agregada ao corpus mechanicus do barbeador elétrico PHILISHAVE, consistente em um privilégio clausulado com prazo de validade por força de lei, não pode se transmutar em benefício perpétuo, sob a forma de proteção de marca tridimensional válida e regularmente obtida.

III – O registro de marca tridimensional é ato em si válido, que se outorga ao titular para a exclusiva finalidade de distinguir os produtos de uma fábrica e os objetos de um comércio, ou para garantir sua procedência ou origem industrial ou comercial, e que por esse motivo recebe o seu beneficiário a termo, o poder de evitar a sua indevida utilização por qualquer um que dela queira se aproveitar.

IV – O equilíbrio entre a contribuição inventiva incorporada pela sociedade e o privilégio outorgado ao inventor é sempre determinado pelo tempo e nenhuma técnica protetiva conjugada, sustentada em um ilusório hibridismo jurídico entre a tutela marcária e modelo de utilidade, pode resultar na perpetuação da novidade.

V – Vencido o prazo de proteção, o desenho se torna res communi omnium, e isso ocorre mesmo que signifique o esvaziamento da tutela da marca, que se tornará, sob esse único efeito, um mero título jurídico, por conta da equivalência entre o modelo de utilidade e a marca tridimensional, que continuará a manter-se sob o registro e protegida nos demais efeitos.

VI – Agravo desprovido.“

Acordam os Membros da Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.^a Região, à unanimidade, negar provimento ao recurso. ” Segunda região, AGV 141895, Relator: Juiz ANDRÉ FONTES, Segunda Turma Especializada, Julgado em 27/02/2007, DJU, data 13/03/2007, p. 276 Grifos nossos).

O princípio constitucional da especificidade das proteções abre-se em outro subprincípio. Por meio do princípio da especificidade funcional, tem-se que cada DPI deve adequar-se e atender à função e/ou finalidade específica que o direito entendeu por bem proteger para que a política pública que motivou tal direito seja alcançada. Dessa forma, o princípio da especificidade funcional condiciona a validade da proteção de um determinado DPI à que o bem seja funcionalizado na função que se entendeu garantir proteção por dado regime de DPI, bem como a observar a finalidade que se objetivou ao proteger aquela função. Por exemplo, só se dará proteção por direito de marca para objeto que exercer a função marcária. É certo que o bem pode ser funcionalizado de outras formas, mas para que possa alegar a proteção marcária o bem deve estar funcionando como marca – não só usado com a finalidade marcária, mas também percebido como uma marca. Da mesma forma, a proteção autoral só protege os bens que exerçam a função expressiva e cujo uso feito do bem na dita função seja tal que permita que a finalidade buscada por tal proteção seja alcançada. Não está aqui se falando de atrelar o direito ao resultado, mas entende-se que se um

direito tem um fim específico, para que se goze desta tutela, deve-se buscar tal finalidade.

Assim como fizeram com o princípio da especificidade das proteções, Barbosa (2010, p. 314- 315) e Guidini (2006,p. 6)¹⁴⁸ indicam em seus trabalhos expressamente este subprincípio como sendo igualmente fundamental e basilar para a proteção de um objeto por determinado DPI. Tal diretriz é central para a matéria em discussão na presente tese, visto que por ela se verifica que o SDPI tem como princípio base evitar situações que propiciem a superproteção por ADPI. Ao menos três questões problemáticas que envolvem ADPIs desarmônicas podem ser identificadas tendo como causa a violação desse princípio.

A primeira vem a ser o desbalanceamento dos direitos, jogando por terra a política pública que se deseja atingir com aquele direito e desrespeitando a barganha que se fez com a sociedade:

Do porquê de cada função corresponder a um direito de PI

Explicitemos as razões pelas quais isso ocorre: como os interesses públicos e privados em jogo no campo da propriedade intelectual são múltiplos e complexos, cada *modelo* de proteção encerra um equilíbrio constitucionalmente sancionado desses interesses.

Tomemos - por exemplo - um aspecto apenas da proteção: a *duração* dos direitos. A exclusividade sobre uma criação expressiva, protegida por direitos autorais, dura vitaliciamente enquanto seu criador viver, e pelos setenta anos subsequentes. A exclusiva sobre criações tecnológicas dura vinte, ou quinze anos, se respectivamente invenção ao modelo de utilidade. São exatamente essas peculiaridades mencionadas pelo TRF2 e pela Suprema Corte Americana na citação acima, que impedem que se possa proteger como marca algo que é de cunho técnico.

Com efeito, as marcas, sujeitas a prorrogação decenal, duram indefinidamente. A proteção sobre desenhos industriais pode durar até vinte e cinco anos. O privilégio sobre cultivares dura prazos diversos, conforme o tipo de vegetação. Cada modelo se ajusta aos interesses constitucionais pertinentes.

Mais exemplos: os cultivares só têm proteção no campo civil; as marcas e patentes, tanto no civil e no penal, mas o crime é de ação privada; os direitos autorais têm, em geral, dupla proteção, mas a ação é pública, o que não ocorre no caso dos programas de computador.

A exclusiva em invenções e modelos de utilidade, como a de desenhos industriais, marcas, topografias e cultivares só nascem após concessão estatal; as criações expressivas e os programas de computador têm direitos exclusivos sem que o Estado seja chamado ao exame e concessão.

Em suma, os modelos são diversos e se conformam a *funções* específicas. Faz sentido limitar a proteção de uma tecnologia a um prazo certo, para que logo ela possa ser usada por todo mundo; não há sentido em limitar a exclusividade do uso de uma marca – por exemplo, Klabin, em vigor de 1899

¹⁴⁸ Vide citações do item 1.4.

– a um tempo certo, em prejuízo do mesmo público que se aproveita pela duração restrita das patentes. (Barbosa, 2013, p. 245-246). Grifo nosso.

“Acumulação é aparente se a função é diversa

A regulação constitucional da cumulação da proteção presume exatamente a funcionalidade específica de cada exclusiva. Além de atender – em tese – a remuneração do trabalho criativo, cada forma específica de propriedade intelectual tem uma função determinada, um papel constitucional a cumprir. Daí, como já notamos, não haver conflito entre a análise utilitária e a construção de direitos humanos em face de uma determinada criação. Esta função, como notamos em Cap. II, [2] 3.4., não se identifica na função social dessa exclusiva, mas especializa tal função. Através dessa especialização se cumpre o balanceamento de interesses de cada caso, segundo uma ponderação constitucionalmente sancionada. (Barbosa, 2010, p. 315)

A segunda é o abuso de direito por desvio funcional, quando se tenta trazer indevidamente a um modelo protetivo a função de outro modelo protetivo. O abuso pode ocorrer em razão de se tentar expandir o controle sobre um bem circunvindo as limitações e exceções de um DPI por meio da utilização indevida de outro DPI:

O abusos finis júris (...) é abuso de direito tentar trazer indevidamente a um modelo a função de outro. No caso, considerar que é marca o que não é. (...)A regulação constitucional da cumulação da proteção presume exatamente funcionalidade específica de cada exclusiva. (...)A realidade mostra como é comum a utilização do instituto marcário para perpetuar uma tutela sobre a exclusividade de objeto que, no escopo de um desenho industrial, findaria de forma mais célere. O dispositivo serve para, expressamente, evitar o abuso do direito. (...) Assim, a proteção pertinente depende da função desempenhada pela criação (Barbosa, 2013, p. 247).

O desvio funcional também viola o princípio do contributo mínimo quando se intenta gozar de duas proteções contribuindo com uma única função, gerando o que aqui se chama de *bis in idem* contributivo. Retribui-se duas vezes, indevidamente, a mesma contribuição intelectual.¹⁴⁹ Ghidini assim se posicionou sobre a questão:

¹⁴⁹ Ohly (2007, p. 707) descreve o fenômeno indicando que o bem intelectual constituído pela sua forma ou pelo se seu desenho pode funcionar como obras expressivas, de design ou como marcas. A ADPI desses três direitos em um mesmo bem é usual. Especialmente no caso de direitos marcários e direitos autorais, os objetivos e funções a serem exercidas pelos direitos são bastantes distintas na teoria. DA protege a criatividade, enquanto a marca serve como indicador de origem. Entretanto, essas funções na prática, quando acumuladas no mesmo bem, podem ser de difícil distinção, já que os consumidores tendem a distinguir os produtos pela sua aparência. Assim, quando a criatividade passa a ser percebida no elemento externo do bem, essa distintividade criativa pode facilmente ser confundida com distintividade de origem. Fazendo, assim, que se acredite que um bem passou a ser percebido como marcar pelos consumidores, quando na realidade, os consumidores não atrelam o bem à uma origem específica, e sim os reconhecem e os distinguem dos demais pela sua criatividade intrínseca.

The application of the principle in question entails another guideline to be followed in interpretation: care must be taken to ensure that no functions of intellectual property protection are surreptitiously attributed to other branches of law which, while pursuing other functions, could refer to IPRs-protectable subject-matter. In particular, special attention must be paid to avoid misinterpretations, frequent in certain countries, of the law governing unfair competition, unduly investing the latter with a crypto-patent function exceeding its own proper sphere of application; for example: the tendency to extend the prohibition against passing-off beyond the limits sufficient to contain the risk of confusion. This misinterpretation often occurred in continental Europe, e.g. France, Italy and Germany.” (Guidini, 2006 p. 9)

O abuso também pode ocorrer pelo desvio de finalidade, de propósito, na utilização de um direito.

O instituto do abuso do direito é um conceito aberto que permite ao intérprete utilizá-lo para restringir o exercício de direitos que estejam fora da sua função socioeconômica ou mesmo em desacordo com a boa-fé e os costumes, conforme dispõe o art. 187 do Código Civil, encontrando vasta aplicação nas relações jurídicas envolvendo a criação intelectual. O fundamento que verbaliza a prática abusiva consiste no exercício de um direito que se vale da estrutura formal, contudo viola o seu aspecto funcional, não observando a finalidade econômica e social a que se destina

A questão problema é que o instituto do abuso do direito é fortemente influenciado por cláusulas gerais, as quais se revelam em conceituações diversas. Acresce-se que os critérios de aferição da abusividade do exercício de um direito, além de relativizar o próprio conceito de direito subjetivo, é aferido de forma objetiva, sem analisar a intenção do agente. Ao mesmo passo, o direito de propriedade intelectual vislumbra de uma análise econômica da tecnologia empregada, em razão dos gastos envolvidos.

Para sua devida aplicação, o instituto do abuso perpassa pela definição das funções dos direitos que os mesmos devem exercer. Neste passo, importa dizer que são identificadas ao menos duas funções aptas a reproduzir os dois principais interesses na proteção aos direitos intelectuais: a função promocional, identificada pela exclusividade temporária do bem, estimulando a continuidade de invenções e a inovação para o desenvolvimento; e a função social, solidificada pela viabilização do desenvolvimento socioeconômico e tecnológico com vistas a melhorar a condição humana” (Abrahão, 2015) Grifos nosso.

“Através dessa especialização se cumpre o balanceamento de interesses de cada caso, segundo uma ponderação constitucionalmente sancionada.

Por isso, em muitos casos, ao se conceder um registro para uma marca tridimensional ou para um desenho que já é reconhecido como desenho industrial ou direito autoral, muitas vezes, se toma a função expressiva ou ornamental por marcária e garantem outro direito de exclusiva para a mesma contribuição já dada à sociedade.

Product shapes and graphic symbols can be object of both trademark and design rights. An overlap between these rights is common. As in the case of copyright and trade marks, both rights serve different objectives. Whereas the design right protects both creativity and the market attraction of original appearances of products, trade marks serve as an indication of origin. However, both aspects may be difficult to separate, as consumers tend to distinguish products by their outward appearance.”

Assim, a função expressiva se distingue, no nosso sistema, da função ornamental. Muito embora a prática comercial venha usando o direito autoral para – por exemplo – vedar o merchandising por terceiros da imagem do colibri-do-sertão em camisetas, certo é que não é o direito autoral, mas a patrimonialidade do bem incorpóreo “pintura” que veda essa aplicação. Apenas o titular desse outro direito (que não necessariamente é o titular dos direitos autorais) terá a possibilidade de vedar o uso do colibri em função ornamental (Barbosa, 2010, p. 315).

2.4.3.4 Princípio da novidade; Princípio do Contributo mínimo e Princípio da Inderrogabilidade do Domínio Público subsequente

Retira-se das normas constitucionais que tutelam e direcionam a proteção nacional dos DPIs mais três princípios centrais que justificam e condicionam a proteção de um bem por DPI: O princípio da novidade, o princípio do contributo mínimo e o princípio da inderrogabilidade do domínio público.

O princípio da novidade traduz condicionante constitucional fundamental para a concessão dos DPIs: só se concede exclusiva para o que é novo, para o que não já está expresso e em domínio de todos. Qualquer apropriação por DPI prescinde que se cria algo novo ou que se ocupe algo já existente de uma forma nova – como é o caso das marcas, por exemplo. Igualmente, a doutrina e os tribunais já consolidaram no país este princípio:

A novidade um requisito constitucional geral para a propriedade intelectual, em todas suas formas. Só se pode conceder uma exclusiva, em tensão com a liberdade de concorrência (e à liberdade de acesso à informação) se não se subtrai, por pilhagem, ao domínio comum. Esta regra tem a estatura de princípio básico da propriedade intelectual, e que se expressa na simples fórmula de 1644 do Lorde Coke: a exclusiva, em matéria de restrições à atividade empresarial só não é odiosa quando seu objeto não está – *antes* de sua concessão - livre para uso da sociedade. Se há uma liberdade prévia, se a sociedade podia lícita e livremente fazer uso dos bens incorpóreos, a concessão da exclusiva retiraria esse conteúdo da liberdade geral (Barbosa, 2010, p. 322-323). (...)O Poder Executivo não pode retirar, pela constituição de uma exclusiva da Propriedade Intelectual, o acesso livre às criações resultantes do processo de produção intelectual, que já estivessem no domínio comum da sociedade, de forma a coibir tal liberdade.”(Barbosa, 2010, p. 32)

“Importando esse privilégio restrição à atividade do comércio e da indústria, em benefício do inventor, com detrimento, ainda, dos interesses da coletividade, é evidente que esse direito não pode ter por objeto coisas pertencentes ao domínio público ou comum, sob pena de se criarem monopólios injustos, incompatíveis com a liberdade de trabalho; nem coisas que não constituam invenção, o que seria contrário à motivação do direito do inventor e à sua origem e fundamento. -Do mesmo modo, tendo a lei de

patentes, como fim não só reconhecer o direito do inventor, mas, também, promover o progresso das indústrias e desenvolver o espírito de invenção, estes objetivos seriam frustrados se os privilégios fossem concedidos para coisas que não ofereçam vantagens ou utilidade para a indústria. Por esses motivos, as leis de todos os países exigem, como condição para concessão da patente, que a invenção seja nova e que se revista de caráter industrial". (TRF4, AC 2000.72.05.006066-7, Terceira Turma, Relator Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, DJ 13/09/2006)

A necessidade de uma contribuição mínima criativa para à sociedade para que justifique a exclusão de um bem intelectual, assim como o da novidade, é hoje reconhecido tanto pela jurisprudência, quanto pela doutrina:

"Uma característica dos sistemas modernos de proteção por exclusiva é a invariabilidade do direito exclusivo oferecido em contrapartida à repartição das criações, oriundas de um processo de produção intelectual. Para que se justificasse esse aparato de proteção, pareceu logo aos aplicadores das leis que um mínimo de densidade do novo – um mínimo de contribuição ao conhecimento comum – seria necessário. É o que se denominaria o contributo mínimo." (Barbosa, 2010, p. 226)

(...)

Assim é que postulo a presença deste contributo mínimo como um requisito necessário da normativa da Propriedade Intelectual. Sua natureza, de um requisito geral de ponderação, aponta para a filiação constitucional desse princípio, induzido em parte da construção já sólida da atividade inventiva, reconhecidamente sediada em texto básico." (Barbosa, 2010, p. 330)

"O contributo mínimo, que consiste no mínimo grau criativo necessário para que uma obra seja protegida por direito de autor, tem também status de norma constitucional, devido sua qualidade de elementos presentes no cerne do balanceamento – entre o exclusivo autoral e o acesso à cultura – justificador do direito do autor. Além disso, o contributo mínimo decorre de normas fundamentalmente constitucionais, tendo em vista a fundamentalidade das normas constitucionais que tratam do direito do autor e do direito de acesso à cultura. "[...] nos Estados Unidos o contributo mínimo é um requisito de índole constitucional, desde o julgamento do caso Feist". TJRS, AC 70045823044, Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, Des. Luís Augusto Coelho Braga, 08 de novembro de 2012.

Por fim, temos o princípio que fundamenta e justifica todas as normas dos chamados direitos criativos: o domínio público. A política pública dos DPI criativos, patentes, direitos autorais, software, desenhos industriais, entre outros, só se justifica em razão de um domínio público subsequente à exclusiva. Este é essencial não só para fomentar a inovação de imitação, mas é por meio desse que a sociedade efetiva a fruição completa dos benefícios proporcionados pelos bens intelectuais. Qualquer DPI criativo só se justifica em razão da garantia de um domínio público subsequente.

Tal premissa não é passível de negociação, relativização ou negociação. E no que toca a problemática estudada nessa tese, qualquer regime de ADPI só poderá ser recepcionado no ordenamento pátrio, caso observem ou sejam compatibilizadas para observar esses princípios fundamentais dos DPI Como afirma Ascensão:

O domínio público e a situação normal da obra intelectual. E o espaço de dialogo social livre. Traduz que a obra, que só em comunidade foi produzida, tem o seu destino natural na disponibilização ao uso por essa comunidade. Entendido assim, não é o domínio público que terá de se justificar: é, pelo contrário, o exclusivo, como excepção a essa comunicação livre em comunidade, que tem de demonstrar a sua fundamentação (Ascensão, 2008, p. 23).

Apresenta-se ainda, com as lições de Barbosa (2010):

A instituição de uma exclusiva – nada por acaso – exclui a sociedade da plena fruição das criações no presente, plenitude que ocorreria se não instituído o monopólio. Mas, ao fazê-lo, intenta consolidar a atividade criativa numa economia de mercado, tornando-a profissional e permanente. A exclusiva, porém, só se justifica na presença do novo, da criação que acresça o conhecimento, a cultura ou as artes úteis das tecnologias, sob pena da instituição de um monopólio imitigado, de uma supressão irrazoável do que já esteja no domínio comum, como liberdade de todos. A promessa de que o novo passe a ser uma nova liberdade, ainda que a prazo diferido, é o elemento justificador desta restrição. Assim, se há um fator de legitimação constitucional das exclusivas sobre criações do espírito, é que haja um novo em estado de liberdade. A liberdade presente, se coarctada, ofende o estatuto básico de direitos. A liberdade futura é robustecida por uma exclusão temporária, no que mais e mais criação possa ensejar. Assim, a impossibilidade de apropriação singular do domínio comum é central em Direito da Propriedade Intelectual. Tivemos ocasião de perquirir tal noção em trabalho recente, nos termos abaixo.

O ingresso no domínio público em cada sistema jurídico é incondicional, universal e definitivo; a criação passa a ser comum de todos, e todos têm o direito de mantê-la em comunhão, impedindo a apropriação singular. Não se trata de abandono da obra, *res nullius* ou *res derelicta*, suscetível de apropriação singular por simples ocupação.

Ao contrário, a obra sai do domínio privado e entra como valor positivo na comunhão de todos; em comum, todos são titulares do direito de usar e transformar, e, como todos o são, descabem as faculdades de fruir (alugar ou obter regalias) ou de dispor (ou seja, entregar à apropriação singular de terceiro). Mas subsiste a de perseguir a obra das mãos de quem a apropria singularmente, inclusive através de possessória. Retirar um bem do domínio comum é expropriação ou desapossamento, sujeita ao estatuto constitucional pertinente; ou simples apropriação indébita. A lei ordinária e a pétrea constitucional o previnem. (Barbosa, p. 321-322)

Como demonstrado, no que toca a problemática estudada nessa tese, qualquer regime de ADPI só poderá ser recepcionado no ordenamento pátrio, caso observe ou

seja compatibilizado para observar os limites intrínsecos a cada regime (modeladores) e os extrínsecos: os internos ao sistema (função social, cláusula finalística e princípios fundamentais dos DPIs), inclusive os limites dos demais DPIs; e os externos ao sistema, impostos pela coexistência do regime com outros direitos e interesses que não de DPI. Assim, no que tange às ADPIs, as limitações intrínsecas e extrínsecas estudadas acima, serão base para a indicação de critérios condicionantes à proteção de regimes de ADPIs com seus efeitos plenos no país. Sem atenderem tais requisitos, seja de forma primária, seja por meio de compatibilização de regimes acumulados, os regimes de ADPIs não podem ser considerados constitucionalmente válidos no país.

2.4.4 Limites face aos sujeitos - Os diversos usos de um bem intelectual e seus sujeitos

Para que os exercícios de tutela e proteção dos DPIs atendam os preceitos constitucionais e se legitimem, é fundamental ter em conta todas as configurações relacionais¹⁵⁰ que envolvam o bem intelectual não só no âmbito da proteção legal específica, como no que diz respeito a outros usos fora do escopo do regime legal. E levando em consideração os diferentes tipos de funcionalizações do bem e demais usos, diferentes interesses e direitos ¹⁵¹. Ainda, tendo em vista as três dimensões entendida pela Carta Maior resguardar: a social¹⁵², a econômica/concorrencial¹⁵³ e tecnológica/industrial¹⁵⁴.

Dessa forma, ao observar a relação entre titular, usuários e terceiros interessados com determinada criação intelectual e adotar como ponto de observação o bem, verifica-se que isso pode apresentar diferentes configurações. Cada arranjo pode apresentar sujeitos com distintas relações com o bem intelectual operado de uma mesma forma.¹⁵⁵ Entretanto, usos do bem por terceiros que não sejam

¹⁵⁰ Tipos de usos + finalidades desse uso + espaço de uso + interesses e direitos dos sujeitos que sejam diretamente ou indiretamente tocados pelos DPIs.

¹⁵¹ Não só os interesses privados, os direitos individuais, patrimoniais, mas também, o interesse geral da sociedade, os direitos da coletividade, os transindividuais, os de natureza não patrimonial, etc.

¹⁵² E todo o seu corolário, cultura, educação, saúde, alimentação, tutela do consumidor, função social da propriedade etc.

¹⁵³ Livre concorrência, livre iniciativa, promoção do desenvolvimento da economia.

¹⁵⁴ Desenvolvimento tecnológico e industrial, P&D, pesquisa básica, ciência, Inovação etc.

¹⁵⁵ Como será pontuado mais detidamente adiante, o direito de exclusiva não recai sobre o bem intelectual como um todo. Ele recai, após cumprido determinados requisitos e dentro das

apropriáveis exclusivamente, são livres – seja por limitação¹⁵⁶, exceção¹⁵⁷ ou exclusão¹⁵⁸. Inclusive, como já demonstrado, essas relações podem se dar com o bem intelectual funcionalizado por mais de uma forma de DPI.

Por exemplo, ilustra-se essa observação utilizando um desenho:

- ao ser expresso e ter os requisitos necessários para funcionar como uma obra expressiva, esse desenho é objeto de proteção por DA.
- uma pessoa usa o desenho como uma marca a distinguir seus produtos e serviços, com o objetivo de explorar o bem economicamente no mercado;
- a sociedade utiliza o desenho, enquanto marca, como fonte de identificação do produto, objetivando um consumo eficaz. A relação do consumidor com a marca enquanto objeto informacional de aspectos do produto ao produto faz com que este consumidor seja parte integrante da relação tutelada pelo direito marcario. Nessa situação, o interesse no uso da marca não é econômico, mas social e de acesso à informação e esclarecimento.
- alguns concorrentes utilizam o desenho, ainda em sua função marcaria, como exemplo comparativo de conteúdo informacional relevante; O interesse aqui transcende o econômico e privado.
- outra pessoa pode utilizar o desenho como objeto de pesquisa e estudo acadêmico; O interesse no desenho é de natureza educacional, alheio à relação jurídica marcaria. Tal interesse é garantido como direito fundamental à educação e cultura. Sua tutela não faz parte das relações jurídicas tuteladas pelo direito marcario, mas é refletida nos limites desse

condicionantes legais, sobre o conteúdo econômico do bem funcionalizado de uma determinada forma com vistas a sua utilização no mercado que o criador ou quem tem a titularidade do bem, ou autorização para utilizá-lo, faz do bem e um espaço específico, que é o mercado (BARBOSA, 2010, v. 1, p.54).

¹⁵⁶ O escopo da proteção naturalmente iria abranger esse uso, mas como ele limita outros direitos preponderantes, estabeleceu-se uma limitação para esse uso. Existe também as limitações que servem para auxiliar na formatação do modelo que se desejou para exclusiva. Dentre essas limitações estão as limitações cujos seus efeitos transcendem o regime limitado e que ajudam a formatar o modelo em seu conteúdo, contornos, nuances e limiares face aos demais regimes e face aos propósitos gerais do sistema de PI, limites esses que sempre afetam interesses públicos; e outras que só dizem respeito ao regime em si que auxiliam na formatação do modelo, mas que a sua inexistência não afetaria os demais regimes e nem os propósitos e limites do Sistema como um todo.

¹⁵⁷ O escopo da proteção não limita necessariamente direitos de terceiros além do acordado pelo modelo da exclusiva, mas por razões de interesse público decidiu-se excepcionar aquela exclusiva.

¹⁵⁸ O escopo da proteção não abrange esse uso ou essa dimensão do bem, por isso está excluído do espaço de proteção. Ex. uma figura que funcione como marca pode funcionar como um elemento codificador. Esse uso não está incluído no escopo de proteção da marca.

direito;

- a sociedade pode usar como elemento de expressão de sua cultura, opiniões ideias, sendo os interesses e direitos semelhantes aos do exemplo acima.

Cada arranjo pode apresentar sujeitos com distintas relações com o bem intelectual. Os usos do bem por terceiros que não sejam apropriáveis exclusivamente, são livres. O interesse na sua produção e fruição repousa em interesses diversos para além dos econômicos. Geram outras consequências jurídicas além das de natureza proprietária.¹⁵⁹ Os objetivos com uso do bem que promovam direitos, valores e interesses a serem resguardados, levando em conta o interesse público, também delimitarão restritivamente os espaços de exclusão. Portanto, dessas relações vão surgir diferentes direitos e deveres que vinculam sujeitos e bem. Cada tipo de configuração relacional envolvendo o bem atinge valores, direitos e interesses diversos e distintos. Somente alguns conteúdos ou aspectos¹⁶⁰ dessas funções são passíveis de serem protegidas por direitos de propriedade intelectual - DPI. Ainda, só alguns desses sujeitos participarão de uma ou mais relações proprietárias relativas ao bem. Outras partes terão direitos e interesses de outra natureza – diretos ou indiretos - tutelados envolvendo o bem intelectual.¹⁶¹

De crucial importância, igualmente, é que, ao analisar litígios ou questões envolvendo os bens de propriedade intelectual, todas as partes envolvidas ou

¹⁵⁹ “*The structural common denominator of IPRs (more precisely: of their economic profiles) is their central focus on the role and interests of firms –rather than individuals (authors, inventors) – engaged in producing and placing on the market products or services made of the ‘non-material’ fruits of human ingenuity – inventions, works of art – and marked by same firms’ distinctive signs, etc. This is indeed the ‘pole’ around which the triple-tiered framework of IP regulations described above (as well as the rules on unfair competition) is essentially built. Its direct constitutional reference is the principle of freedom of enterprise with which one must compare, and ‘harmonise’ (below, following section) other non-entrepreneurial (at least in an individual sense) social and economic interests, also of constitutional rank. In the next paragraph I shall give an overview of the ‘other’ interests that enter with ever increasing frequency and momentum (at times, even with prevailing status: think, for example, of the right of a researcher to freely use a patented invention for experimental purposes), into the overall contemporary constitutional framework of IP law.*” (Ghidini, 2010, p. 05-06)

¹⁶⁰ O alcance da exclusiva de uma marca só abrange o uso do signo funcionalizado como marca e em uma atividade específica determinada, por exemplo. Mesmo usando como marca, mas se o uso tiver finalidade de expressão de opinião, pensamento, etc, ele é livre. A exclusiva tem seu alcance limitado para esse fim.

¹⁶¹ Pois como observado a criação intelectual também tem utilidade e valor (no sentido de ser necessária e importante, mesmo que não se consiga agregar valor pecuniário) mesmo fora da propriedade e muitos usos e relações acontecem fora do espaço de exclusão (BARBOSA, 2010, v. 1, p.53).

atingidas direta ou indiretamente por tais questões - pertencentes à relação jurídica tutelada pelo direito ou por ela atingidas¹⁶² - devem ter seus interesses e direitos ponderados e cotejados face aos DPIs em questão. Todas as partes devem ter seus direitos considerados. E, em caso de colisão irreconciliável de direitos de mesmo valor, uma interpretação à luz dos valores constitucionais deve ser realizada. Esse é o tema que será abordado nas próximas seções.

As observações acima ganham ainda mais pertinência quando da análise de regimes de ADPI. Quando uma ou mais funções protegidas recaem sob um mesmo bem intelectual e são exercidas concomitantemente, o modelo de proteção de uma função tem o potencial de limitar ou anular a configuração e o objetivo do outro modelo e de seus limites extrínsecos. Nessa verdadeira miríade relacional a consequência mais provável, se comprovada realmente a existência da situação acima, é a de que conflitos de direito e interesses entre esses arranjos e as partes que os compõem surjam. Dessa forma, uma análise coordenada entre os regimes tutelados e suas limitações intrínsecas e extrínsecas à luz dos modelos e limitações constitucionais é mandatório para que essa configuração protetiva, ou melhor, para que esse regime de ADPI seja constitucionalmente válido. É o que observa Barbosa:

De outro lado, um mesmo bem incorpóreo pode ser funcionalizado por diferentes exclusivas. Um bem incorpóreo (por exemplo, uma pintura) pode ser funcionalizada em face das condicionantes do direito autoral, e receber outra funcionalidade pela exclusiva de desenho industrial. Enquanto funcionando como desenho industrial, estará sujeito aos requisitos legais e constitucionais desse modelo; enquanto funcionando no campo e para os efeitos da exclusiva autoral, estará sujeito a outros requisitos e limites. Quando tal se dá, tem-se que levar em conta as peculiaridades e sistemas, e construir-se um complexo sistema de compatibilidades, para evitar colisão entre os modelos funcionais. Não se pode usar um bem incorpóreo na função de marca, se o desenho constitucional reservado a esse bem incorpóreo é o de patentes. Quando há mais de uma exclusividade possível para um certo bem incorpóreo, é necessário verificar-se a minuciosa satisfação de seus requisitos de aplicação, para evitar-se que uma propriedade frustrasse a função da outra. (BARBOSA, 2010, p, 86-87)

¹⁶² E nesse sentido, relevante considerar as palavras de Nunes Barbosa (2017): “Diferentemente do que propagado por parcelas mais conservadoras dos estudiosos, uma exclusividade jurídica não é objeto de primordial interesse apenas ao titular, pois outros três núcleos de sujeitos de direito são sempre impactados: i) o Estado (que deveria sempre prestigiar a licitação nas compras públicas); ii) a Concorrência (manietada até o *fim* da patente) e iii) os Consumidores. Qualquer solução que observe apenas uma das frentes de interesse tende a tornar os direitos fundamentais inócuos, além de promover um desserviço ao plano desenvolvimentista nacional. ”

Nota-se que para construir esse sistema de compatibilidade é necessário entender cada relação, conseguir individualizá-la e saber quais sujeitos, direitos e deveres estão envolvidos em cada contexto. Esse será o objeto do estudo dos capítulos seguintes.

2.4.5 Natureza e eficácia das normas e dos princípios que constituem os limites constitucionais internos dos DPI

Como já indicado, os DPIs como assegurados na Constituição têm natureza dúplice de direito instrumental e fim. A parte fim desse direito, vale reprimir, vê-se consubstanciada na cláusula finalística do art. 5º, incisos XXIX e XXII (função social), bem como nos princípios discutidos acima e que são reflexos das duas normas mencionadas. Esta parte fim atua como diretriz e norma objetivo, tem caráter constitucional conformador, característica que legitima tal diretriz pela reivindicação de políticas públicas, Eros Grau (2010, p. 230 e 237). Tais características são pertinentes às normas definidas como programáticas. Acerca dessas normas Barroso esclarece: ¹⁶³

As normas constitucionais programáticas, dirigidas que são aos órgãos estatais, hão de informar, desde o seu surgimento, a atuação do Legislativo, ao editar leis, bem como da Administração e do Judiciário ao aplicá-las, de ofício ou contenciosamente. Desviando-se os atos de qualquer dos Poderes da diretriz lançada pelo comando normativo superior, viciam-se por inconstitucionalidade, pronunciável pela instância competente. (BARROSO, 2003, p. 121)

¹⁶³ Allan Rocha (SOUZA 2005, 10) faz observação de crucial importância acerca do propósito e relevância desse tipo de norma constitucional: As normas programáticas são reflexos de um conflito de interesses que se desenvolve no seio das sociedades contemporâneas, importando, no mínimo, a superação da democracia formal em direção a construção de um regime de democracia substancial. São normas que determinam os princípios que esquematizarão a atuação legislativa futura, e também os princípios informadores de toda a ordem jurídica, consubstanciando o compromisso entre as forças políticas contrárias, parte do mesmo regime político. O seu simples surgir no sistema constitucional acarreta, a partir do mínimo eficaz destas normas, obrigações positivas para os diversos poderes, mas também negativas.

Mesmo sendo estas normas diretivas e não normas que regulam a matéria de forma direta, o entendimento corrente¹⁶⁴ é que seus efeitos são impositivos (GRAU, 2010), vinculantes, gerando deveres positivos e negativos para os representantes do Estado (SOUZA, 2005). Nesse sentido, Allan Rocha (SOUZA, 2005) esclarece quais os efeitos dessas para todos os seus endereçados:

(a) revogam a legislação e atos anteriores contrários ou impeditivos a consubstanciação de seus efeitos; (b) determinam a conformação da legislação futura, evitando de inconstitucionalidade normas editadas em contradição com os seus mandamentos ou as normas e atos editados cujo conteúdo restrinja-lhe ou impeça a sua eficácia; (c) estabelecem um dever político para o legislador cumprir inelutavelmente; (d) condicionam o poder discricionário tanto da Administração quanto do Judiciário; (e) informam os Poderes estatais e não estatais da concepção social sobre os valores de justiça e ética a serem seguidos, também revelando os componentes do bem comum a todos os membros de tal comunidade; (f) atribuem sentido teleológico à interpretação, integração e aplicação jurídica; (g) estabelecem direitos subjetivos aos administrados de oposição aos cumprimentos de regras de substância contrária aos preceitos destas normas constitucionais, e ao mesmo tempo de obter decisões no sentido indicado pelas normas. (SOUZA, 2005, p11)

Os deveres – para o Estado – e os direitos – para os administrados – oriundos desse tipo de norma, trazem relevantes efeitos para concessão, proteção e exercício dos direitos atinentes aos bens intelectuais.

2.5 Ponderação dos DPIS

Quando interesses e direitos com relação ao bem intelectual estão em conflito, a ponderação que deve ser feita é: que interesse e direito prevalece e em que medida?

(...) a Constituição é um sistema, e não uma coleção de imperativos desconexos. Quando há colisão entre dois interesses constitucionais igualmente valiosos, impõe-se a regra da razoabilidade, ponderação, ou balanceamento, uma das mais augustas e elaboradas técnicas do direito constitucional.” (...) **Dessas manifestações da regra de balanceamento de interesses se pode depreender que a lei de patentes ou de direitos autorais não é um estatuto de proteção ao investimento – e nem dos criadores e inventores; não é um mecanismo de internacionalização do nos-so direito nem um lábaro nacionalista; é e deve ser lida como um**

¹⁶⁴ Nesse sentido vide Barroso, 1999, Sarlet, 2003 e Souza, 2006.

instrumento de medida e ponderação, uma proposta de um justo meio e assim interpretado. E no que desmesurar deste equilíbrio tenso e cuidadoso, está inconstitucional. (Barbosa, 2010, p. 56)

(...) “Dois óbvios resultados derivam da aplicação do princípio da razoabilidade: um, na formulação da lei ordinária que realiza o equilíbrio, que deve – sob pena de inconstitucionalidade ou lesão de princípio fundamental - realizar adequadamente o equilíbrio das tensões constitucionais; a segunda consequência é a de que a interpretação dos dispositivos que realizam os direitos de exclusiva deve balancear com igual perícia os interesses contrastantes. Por exemplo, não se dará mais alcance ao conteúdo legal dos direitos de patente do que o estritamente imposto para cumprir a função do privilégio – de estímulo ao investimento – na mínima proporção para dar curso à satisfação de tais interesses” (Barbosa, 2010, p. 287).

“Como sempre ocorre na hipótese de interesses constitucionais em confronto, e esses interesses têm a natureza de princípios, o de maior peso é o que prepondera, sem que o de menor ponderação deva desaparecer do sistema jurídico. E qual o princípio que, neste caso, prepondera? Pelo menos no âmbito do sistema constitucional americano, têm-se as respostas:

“this court has consistently held that the primary purpose of our patent laws is not the creation of private fortunes for the owners of patents but is to promote the progress of science and useful arts (...),” Motion Picture Patents Cove. Universal Film Mfg. Co., 243 U.S. 502, p. 511 (1917). The primary objective of copyright is not to reward the labor of authors, but “to promote the Progress of Science and useful “Art. I, § 8, cl. 8”. To this end, copyright assures authors the right to their original expression, but encourages others to build freely upon the ideas and information conveyed by a work.” (...) “It may seem unfair that much of the fruit of the compiler’s labor may be used by others without compensation. As Justice Brennan has correctly observed, however, this is not “some unforeseen byproduct of a statutory scheme.” Harper & Row, 471 U.S., at 589 (dissenting opinion). It is, rather, “the essence of copyright,” ibid., and a constitutional requirement. Feist Publications, Inc. v. Rural Tel. Serv. Co., Inc., 499 U.S. 340, 349-50 (1991)” (Barbosa, 2010, p. 299) Grifos nossos.

A interpretação deste cotejo ainda é dada por Allan Rocha (SOUZA, 2006):

Desta demanda social advém o princípio da livre utilização, que “resulta da necessidade de desenvolvimento da sociedade, onde o interesse social deve prevalecer sobre o interesse do autor ou do titular, em suma o interesse coletivo deve prevalecer sobre o individual. [...] Esta necessidade de integração é constante, e o uso cultural da obra, intensificados com a difusão tecnológica, “desafia o personalismo transparente em textos de lei, recomendando equilíbrio no jogo dos interesses envolvidos: do criador intelectual, da coletividade e de terceiros”, obrigando-nos a perguntar **“quais, dentre os interesses do autor, merecem proteção e quais os meios adequados para se efetivar a proteção? Quais tipos de obra devem ser protegidos e em qual medida e como?”** Questões estas que devem ser resolvidas apropriadamente considerando principalmente e sempre sua relação com o interesse coletivo, que pode ser a finalidade de promoção do patrimônio cultural da coletividade ou do progresso técnico e econômico ou do direito ao consumo dos bens resultantes. (SOUZA, 2006, p. 12). Grifo nosso.

E por Tomkowicz (2011):

The concept of balance in patent law has been endorsed by the Supreme Court of Canada on numerous occasions. In the recent decision of Bristol-Myers Squibb Co. v. Canada,³¹ the Supreme Court explained that onerous requirements of patentability under the Patent Act are balancing strong monopoly rights granted to patentees; and if “the patent holder obtains a monopoly for something which does not fulfil the statutory requirements of novelty, ingenuity and utility, then the public is short-changed.”³² But the Court also added that the assessment of public policy considerations relevant for ensuring the proper balance does not stop at the time of patent grant and the group of stakeholders benefiting from this concept is very broad. **The Supreme Court explained that in setting public policy objectives for patent rights the “Parliament is concerned not only with the balance between inventors and potential users, but [also] between the protection of intellectual property on the one hand and, the desire to reduce health-care costs while being fair to those whose ingenuity brought the drugs into existence in the first place.”** This interpretation suggests that the Supreme Court of Canada views the basic purpose of patent law—promoting inventiveness—in broad terms that are meaningful to diverse categories of stakeholders. **Under such interpretation, patent rights are limited by reasonable interests of individual users of patented inventions and the interests of the public in general, and those limitations are to be enforced by courts through public policy considerations in the judicial process. Tirei do tomkowicz, 2011.**

E tal não é somente indicada por meio de interpretação doutrinária, mas orientação que se segue e se impõe nas decisões judiciais, como bem observa o julgado do TRF2:

Ementa: PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA E CONCESSÃO DE INTERVENÇÃO LITISCONSÓRCIAL PASSIVA – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. - Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face do indeferimento de liminar em que se pedia a suspensão, até decisão final naquele feito, com relação à concessão da patente de invenção PI 8103049-5 [...] Pretensão a estender a validade da patente de forma a que se prolongue por 36 anos ou mais, o que vai de encontro com a limitada garantia constitucional de temporariedade das patentes, com prevalência ao “interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país”. [...] TRF-2 - AGRAVO DE INSTRUMENTO AG 159716 RJ 2007.02.01.013465-9 Data de publicação: 02/04/2008 Grifo nosso.

No sentido do cotejo entre propriedade privada e interesse público, remos as lições de Loureiro:

Tal compatibilidade, equilíbrio e ponderação entre propriedade privada e interesse público caberá às leis infraconstitucionais **e aos seus intérpretes,**

frente a situações concretas e em cada caso, tendo como linha mestra o máximo social (Loireiro, 2003, 100).¹⁶⁵ Grifo nosso.

Em uma constituição de liberdades e de fundamentos sociais, uma exclusão da natureza dos DPIs, só se justifica se essa servir de instrumento para alcançar resultados, finalidades contribuições, enfim, propósitos da coletividade, de interesse público, acima de tudo. Certamente que os interesses privados e individuais devem ser resguardados e protegidos, mas, na medida em que não afetarem os públicos, como já mencionado várias vezes nesta pesquisa.

Essa medida é aplicável: (i) tanto para se ponderar direitos e interesses em conflitos relativos aos sujeitos protegidos diretamente pelos DPIs, mas sob diferentes perspectivas; (ii) quanto para o cotejo do que deve prevalecer quando de conflitos entre os DPIs e outros direitos, valores e interesses de natureza diversa.

A exata percepção das perspectivas a serem entendidas e consideradas e dos interesses a serem prevalecidos quando de conflitos entre aspectos privados e públicos dos conflitos que envolvem DPI são refletidas nas ponderações de Ghidini (2010):

Como é sabido, a história moderna do direito do PI é profundamente marcada, tanto a nível nacional como internacional, pelas respostas dadas à necessidade de "harmonização" acima mencionada / equilíbrio entre esses diferentes interesses e valores correspondentes. "Diferente", desejo esclarecer, não quanto à "matéria" intrínseca, mas sim à referência aos interessados individuais e coletivos. De fato, a proteção dos detentores de patentes e direitos autorais, obviamente, age diretamente como estímulo à pesquisa e ao esforço criativo, e a difusão dos seus frutos, portanto, da cultura e da informação, tanto quanto a proteção dos titulares de marcas, em princípio, aumenta a competitividade do mercado E funcionamento transparente. **A verdadeira diferença e a verdadeira dialética entre os interesses em jogo, estão na perspectiva do que busca o indivíduo versus o que busca a sociedade.** Assim, os interesses dos concorrentes e os interesses da concorrência não diferem em relação ao objeto, mas a perspectiva em que o "objeto" é cultivado: de modo que a expressão individual do impulso competitivo pode muitas vezes leva a um resultado monopolista, e, portanto, conflitante com o interesse social para preservar um quadro de mercado competitivo. Em termos análogos, o princípio da liberdade de concorrência, como corolário do princípio mais geral da liberdade de empresa, deve ser interpretado e aplicado numa perspectiva de harmonização com os princípios, por exemplo, da liberdade de pesquisa e da informação pública. Tal harmonização implica limitações da liberdade

¹⁶⁵ Acerca da citação acima, no caso dos DPIs, como já consignado às leis infraconstitucionais ficam subordinadas às diretrizes constitucionais de natureza programática que as regulam e legitimam. Assim, quando do balanceamento e compatibilização dos DPIs estas normas e princípios constitucionais devem ser igualmente considerados e aplicados, na forma entendida para a efetivação das normas programáticas constitucionais, como explicado na seção anterior.

individual empresarial, se o seu exercício resultar em prejuízo significativo para os referidos outros interesses de igualdade (ou mesmo superior) em grau constitucional "(livre tradução. GHIDINI, 2010, p. 10-11). ¹⁶⁶

Assim, os limites dos DPLs serão ditados caso a caso, cotejo à cotejo. Por isso, não se entender existir nas leis de DPLs cláusulas exaustivas de limitação.

2.6 Ferramentas constitucionais para a efetivação dos direitos fundamentais

As ações de controle de constitucionalidade são ferramentas relevantes para corrigir os desequilíbrios causados por previsões ou por omissões na LPI que acabam por permitir os regimes de ADPI. Em especial a ação direta de inconstitucionalidade tem se mostrado muito útil nesse sentido. ¹⁶⁷

Outra ferramenta por meio da qual os administrados, como uma coletividade, podem lançar mão na busca pela proteção de seus direitos e interesses fundamentais, face ao uso abusivo e indevido de direitos de propriedade intelectual é a ação civil pública. Não obstante ainda pouco utilizada na seara dos direitos de PI essa ferramenta pode ser de grande valia para obrigar ao Estado a agir em casos não só de abusos cometidos por ADPI, mas por quaisquer atos lesivos aos direitos difusos da coletividade por meio dos DPLs. Percebe-se na ação civil pública um instrumento muito importante na resolução de conflitos de interesses coletivos, difusos,

¹⁶⁶“As is well known, the modern history of IP law is deeply marked, at national as well as at international level, by the answers given to the abovementioned need for ‘harmonisation’/balancing of those different interests and corresponding values. ‘Different’, I wish to clarify, not as to the intrinsic ‘matter’, but rather as to the reference to individual versus collective stakeholders. Indeed, the protection of patentees and copyright holders obviously does act directly as a stimulus to research and creative effort, and the diffusion of the fruits thereof, hence of culture and information, as much as the protection of trademark holders in principle enhances the market’s competitive and transparent functioning. The true difference and the true dialectic between the interests at stake, focus on the individual versus the social perspective of their pursuit. Thus, the interests of competitors and the interests of competition differ vis-à-vis not the object, but the perspective in which the ‘object’ is cultivated: so that the individual expression of competitive thrust can often lead to a monopolistic outcome, hence to a conflict with the social interest to preserve a competitive market framework. In analogous terms, the principle of freedom of competition, as a corollary of the more general principle of freedom of enterprise, must be interpreted and applied within a perspective of harmonisation with the principles, for example, of freedom of research and public information. Such harmonization implies possible limitations of entrepreneurial individual freedom should the exercise thereof lead to significant injury to said other interests of equal (or even higher) constitutional rank.” (GHIDINI, 2010, p. 10-11)

¹⁶⁷ Pode-se citar três ações diretas de inconstitucionalidade que discutem a constitucionalidade de dispositivos na LPI que violam princípios constitucionais dos DPLs, como o contributo mínimo de novidade e princípio da inderrogabilidade do domínio público.: ADIn 4234, ADIn 5061 e ADIn 5529

transindividuais ou plurissubjetivos,¹⁶⁸ sendo ela usada como uma arma contra a violação dos direitos fundamentais por DPI, na medida que todos estes direitos afetam interesses sociais a serem resguardados pela Constituição. A ação civil pública possui previsão constitucional – artigo 129, inciso III,¹⁶⁹ da CRFB/88 – e está positivada na legislação infraconstitucional na lei nº 7.347/85.¹⁷⁰

Se a utilização do sistema de propriedade intelectual impuser limitação ou dano à coletividade, esta terá o direito e o interesse, constitucionalmente reconhecidos, em pleitear ao judiciário a tutela de seus direitos.¹⁷¹

Nesses casos, a ação civil pública poderá ser proposta pelo Ministério Público, por meio de representação de um consumidor ou por parte de uma associação representante de determinadas classes de administrados, por exemplo, ou por iniciativa do próprio órgão.¹⁷² Desse modo, a ação civil pública possibilita que administrados interessados, as associações de classe, ou outras organizações legitimadas, por meio do Ministério Público, demandem, por via da ação civil pública,

¹⁶⁸ DIAFÉRIA, Adriana. Problemática das invenções envolvendo genes humanos e sua relação com os interesses difusos no âmbito da propriedade industrial. Tese defendida em 2003. PUC-SP, p. 207.

¹⁶⁹ Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: III – promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;

¹⁷⁰ Lei nº 7.347/85 – Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: [...] IV – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico [...] – Com base neste inciso podemos entender que as indicações geográficas são passíveis de proteção através da ação civil pública, sempre que essa proteção envolver o patrimônio histórico e cultural do país. V – a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. DIAFÉRIA entende que este artigo, quando afirma que a ação civil pública é aplicável nos casos de lesão a qualquer outro interesse difuso ou coletivo, refere-se, mais especificamente no que diz respeito aos direitos de propriedade industrial, ao direito ao progresso social, tecnológico e econômico, insculpido no inciso XXIX do artigo 5º da Constituição Federal. (Op Cit. p. 200).

¹⁷¹ DIAFÉRIA, Adriana. Op. Cit. p 167. Segundo Adriana Diaféria, “entre os interesses gerais da coletividade encontram-se o progresso científico, o progresso econômico e o interesse social”. Visualiza-se, portanto, que sendo o progresso científico, o progresso econômico e o interesse social interesses gerais da coletividade, a não observância dos mesmos, caracteriza violação desses interesses gerais e consequentemente, para proteção desses direitos, a coletividade pode se socorrer, juridicamente, com a arma constitucional da ação civil pública. In: DIAFÉRIA, Adriana. Problemática das invenções envolvendo genes humanos e sua relação com os interesses difusos no âmbito da propriedade industrial. Tese defendida em 2003. PUC-SP, p. 195.

¹⁷² Lei nº 7.347/85 Art. 5º - A ação principal e a cautelar poderão ser propostas pelo Ministério Público, pela União, pelos Estados e Municípios. Poderão também ser propostas por autarquia, empresa pública, fundação, sociedade de economia mista ou por associação que: I - esteja constituída há pelo menos um ano, nos termos da lei civil; II - inclua entre suas finalidades institucionais a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. [...] § 1º - O Ministério Público, se não intervier no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei. [...] § 4º - O requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. [...] (grifos do autor)

os titulares dos DPIs que indevidamente utilizam os regimes acumulados de DPIs em detrimento dos interesses sociais e do desenvolvimento social e tecnológico do país.

Com relação à possibilidade da utilização da ação civil pública na proteção dos interesses difusos e coletivos face aos abusos dos DPIs, é importante ressaltar que, para se justificar acionamento dessa tutela processual com vistas à proteção do direito substancial, deve estar configurada a potencial ou efetiva lesão ao bem jurídico protegido, que não só pertença a toda a coletividade, mas que exerça papel fundamental na dinamização das relações sociais, políticas e econômicas¹⁷³

Não se pode esquecer também de outras ferramentas oriundas de outros ramos do direito e do próprio DPI que também se destinam à efetivação dos direitos fundamentais. Dentre elas citam-se aqui em caráter não exaustivo duas: a ferramenta da desapropriação por interesse público, prevista no decreto lei 3365/1941, que como defende Allan Rocha, (SOUZA, 2006, 304) pode ser aplicada para bens artísticos, além de invenções.¹⁷⁴; e a licença compulsória¹⁷⁵, que pode ser tanto aplicado para patentes (Barbosa, 2010b), quanto para direitos autorais (Ascensão, 2014)¹⁷⁶.

3 ACUMULAÇÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL - PARTE GERAL

Como se depreende do capítulo 1, não obstante a problemática das ADPI

¹⁷³ DIAFFÉRIA, DIAFÉRIA, Adriana. **Problemática das invenções envolvendo genes humanos e sua** relação com os interesses difusos no âmbito da propriedade industrial. Tese defendida em 2003. PUC-SP, p. 210.

¹⁷⁴ Em seu livro A Função Social dos Direitos Autorais (SOUZA, 2006, 301-305), Allan Rocha explica e fundamenta a aplicação dessa ferramenta com relação aos DPIs.

¹⁷⁵ Sobre o instituto da licença compulsória e sua aplicação para patentes, vide BARBOSA (2010, b). Para a aplicação em casos de DA, vide BARBOSA (2013)

¹⁷⁶ Prevista na CUB, Decreto 75699/75, em seu anexo, artigo II (1) e III (1).

Artigo II (1): “Todo país que tenha declarado que invocará o benefício da faculdade prevista pelo presente artigo será habilitado, relativamente às obras publicadas sob forma impressa ou sob qualquer outra forma análoga de reprodução, a substituir o direito exclusivo de tradução previsto no artigo 8 por um regime de licenças não-exclusivas e intransferíveis, concedidas pela autoridade competente nas condições indicadas a seguir e de acordo com o artigo IV.”

Artigo, III (1): “Qualquer país que tenha declarado que invocará o benefício da faculdade prevista pelo presente artigo terá direito para substituir o direito exclusivo de reprodução previsto no artigo 9 por um regime de licenças não exclusivas e intransferíveis, concedidas pela autoridade competente nas condições indicadas a seguir e de acordo com o artigo IV.”

desarmônicas já ser discutida desde a criação do SDPI¹⁷⁷, estudos mais aprofundados acerca desse fenômeno e suas possíveis consequências iniciaram-se nas últimas décadas. Os impactos causados pelo aumento de casos de ADPI - cujos efeitos se mostram danosos ao sistema - estão sendo sentidos e discutidos há mais tempo em outros países. Dessa forma, verificou-se que desde o início dos anos 1990 (HELFAND, 1992), mas, principalmente a partir da primeira década dos anos 2000 (MOFFAT, 2004, CALBOLI, 2013 E 2014, DINWOODIE, 2001, KUR, 2001, 2008, 2009, QUAEDVLIEG, 2005, TOMKOWICZ, 2011; DERCLAYE & LEISTNER, 2011 entre outros), pesquisadores, sobretudo da Europa e dos EUA, têm estudado a questão de forma mais aprofundada. Estes pesquisadores vêm tentando entender as razões para o crescimento dos casos de ADPI, bem como os fatores que contribuíram para o aumento de regimes desarmônicos de ADPI e formas de equacionar estas desarmonias. Esses estudos objetivam compreender a natureza e o funcionamento desse fenômeno, principalmente para entender o que faz com que alguns casos não apresentem consequências deletérias para o sistema de propriedade intelectual ou para o interesse público e com que outros causem danos aos modelos dos regimes ou a direitos e interesses preponderantes aos DPIs. Nos últimos anos, também observou-se relevantes contribuições à discussão do tema no Brasil (MORO, 2009, ÁVILA, 2012, ÁVILA E SANTOS, 2010, BARROS, 2012, SANTOS E JABUR, 2014)¹⁷⁸. Entretanto, observou-se ainda carência de estudos sistemático e taxionômico acerca das características gerais deste regime, sobretudo nacionais, visto que ainda há diversos pontos a serem discutidos e lacunas a serem preenchidas¹⁷⁹.

Para chegar a critérios condicionais para a proteção desses regimes acumulados no ordenamento nacional, e para a identificação de índices que possam auxiliar na compatibilização de casos desarmônicos, entende-se ser necessário uma

¹⁷⁷ Vide Sherman & Bently, 1999, p. 93-94 e Eugène Puillet (1903, nº 64)..

¹⁷⁸ O mais recente estudo nacional que se tem notícia é a tese de MEDEIROS, 2017, realizado no mesmo período que a presente pesquisa, mas com ênfase no regime acumulado de software e DA na sociedade informacional.

¹⁷⁹ É o que constata Moffat (2004, p. 1476): *“Both mutant copyrights and backdoor patents arise in a variety of situations that the Court has not addressed. Further, the Court’s doctrine is both incomplete and flawed when viewed in the larger context of overlapping protection. The Court has failed to address the situation in which well-established trademark rights have developed before the expiration of a copyright or a patent. The doctrine also does not take account of the challenges to the intellectual property system that arise during the period of concurrent protection. In fact, the availability of overlapping intellectual property protection in all of its forms presents a serious threat to the goals and purposes of federal intellectual property policy and must be addressed as a single issue. Neither the Court nor Congress has adequately addressed the problem of overlapping protection.”*

análise acerca do conceito, origem, evolução, características e aspectos gerais dos regimes de ADPI. Busca-se, ainda, analisar e identificar aspectos e elementos relevantes para a identificação e compatibilização das ADPI desarmônicas. Os elementos acima serão explorados no presente capítulo.

3.1 Conceito

Para estabelecer uma definição acurada e delimitada do objeto deste estudo, como gênero, bem como das espécies aqui estudadas, se fez necessário algumas conceituações e esclarecimentos prévios sobre esta questão.

Derclaye & Leistner (2011, p. 1) definem a cumulação de direitos de propriedade intelectual - DPI como *“the cumulation of several IPRs on the same subject matter or object”*. A definição de acumulação para os mencionados autores também é ampla e abarca a situação da acumulação de direitos tanto no bem material, quanto no bem imaterial existente neste bem material. Como será apresentado nas seções específicas, esses autores também diferenciam as possibilidades de acumulação, como a sobreposição e a colisão. Já Tomkowicz (2011, p. 5-7) divide o tema em duas dimensões para melhor defini-lo. Para esse autor, existem dois tipos de ADPI: (a) *overlaps in fact*, que segundo o autor são as tensões entre DPI que protegem diferentes bens intelectuais inseridos ou fixados em um bem material e; (b) *overlaps in Law*, que em sua concepção são as acumulações de diferentes DPIs sobre um mesmo bem imaterial, devido ao fato deste exercer duas ou mais funções distintas protegíveis por diferentes direitos¹⁸⁰.

¹⁸⁰ *Overlaps of intellectual property rights have two dimensions. One is the overlap “in fact” and the other is overlap “in law.” The overlaps “in fact” represent natural tensions between classic property and intellectual property resulting from the fact that any commercialization of intellectual property inevitably involves embedding of an intangible component in a tangible object. [...] The overlaps “in law” pose more fundamental challenges to the intellectual property system.²¹ They are the result of the ever-expanding borders of all the intellectual property segments. As new subject matters are added to patent, copyright, and trademark regimes, and definitions of their protected subject matters remain vague, a number of creations will fall under the protection of two or more segments of the intellectual property system on a notional level. In other words, these overlaps are conceptual and divorced from the physical embodiment of a creation or invention. Thus, to use the aforementioned example, the stylized words “Campbell’s Tomato Soup” can be classified as both a trademark of the soup’s manufacturer and an artistic work in the words’ design— there is only one intellectual creation, but it is protected by two separate intellectual property regimes.[...] The overlaps “in law” raise questions that are fundamental to the consistency of the intellectual property system and underline the complex relationships between its*

Verifica-se que a nomenclatura de tal fenômeno não é uniforme, e, tampouco, as suas definições, por isso aqui foi escolhido a que se entendeu mais adequada à presente pesquisa. Para o aprofundamento sobre esse tópico e as opiniões de outros autores, recomendou-se as seguintes obras: Galloux (2002); Derclaye & Leistner (2011); Tomkowicz (2011 e 2012); Denwoodie (2005) e; Macrez (2009). No presente trabalho o fenômeno a ser estudado será conceituado, a pesquisa abordará a questão de um gênero com muitas espécies, sendo discutidas e definidas as duas que se verificou mais adequadas à finalidade deste estudo¹⁸¹. Passando agora à definição do gênero.

A definição de Lastres acerca do significado de APDI é a que mais se aproxima para os fins desta pesquisa:

*Se dice que hay “acumulación” cuando idénticos elementos estéticos de una creación de forma, **considerada como conjunto inseparable**, son protegidos simultáneamente por varias legislaciones. Porque si en una misma creación unos elementos son protegidos por una ley y otros por otra, no hay protección acumulada, sino protección concurrente.*
(Lastres, 2008, grifo nosso)

various segments: Should a creation in which different intellectual property rights overlap be protected by one intellectual property regime, two or more regimes, or neither? And what would justify the answer?” (Tomkowicz, 2011, p. 07-09)

¹⁸¹ Existem outras possibilidades de especificar a acumulação de direito, esta definição mais ampla abarca por exemplo, a acumulação no mesmo bem intelectual de mesma espécie de DPI, mas com conteúdos e modelos distintos, por serem de legislações de níveis diferentes, pode-se citar como exemplo, um bem intelectual protegido pelo direito de marca de um país europeu e ao mesmo tempo protegido pelo regime de marcas da Comunidade Europeia. São direitos que coexistem no mesmo bem e podem gerar efeitos desarmônicos em determinados casos. Se ampliar ainda mais o conceito para acumulação de direitos imateriais, pode-se ter também, por exemplo, a colisão entre um bem intelectual protegido por DPI e um bem de outra natureza igualmente intangível em um mesmo suporte, como por exemplo DA e DRM. Ou a sobreposição em um mesmo bem imaterial de direitos da personalidade, como o de imagem, sobre outro direito de propriedade intelectual, por exemplo, dentre outras possibilidades. Entretanto, por necessidade de considerações mais específicas acerca desses tipos de acumulações de direitos e em sua análise, optou-se por limitar o presente trabalho às definições dadas na presente seção.

Exemplo aqui problematizado por Quadvlieg (2009):

Collections of data may enjoy protection by copyright as well as by sui generis database protection, upon complying with the criteria of eligibility for protection of each of those regimes. Both the copyright and the sui generis protection have been harmonized (and the latter was introduced) in Directive 96/9/EC of 11 March 1996.2 Sui generis database law and copyright law were obviously designed to fulfil a complementary function: they were meant to cumulate. Article 1 of the Database Directive defines a general concept of database as the object for both copyright and sui generis protection.

Nevertheless, the issue of overlap between the two regimes and the possible consequences thereof arguably has not received all the attention it needs, notably (again) with regard to the case that the different rights come to belong to different right holders. It will be objected that both regimes carefully distinguish as to the precise aspect of the database they protect: copyright protection concerns the arrangement and selection, the sui generis right the contents of the database. But this does not prevent there being problems of concurrence, nor in fact that there is concurrence as such, as will be explained below. (QUADVLIEG, 2009, p. 482)

A palavra acumular, que vem do grego *accumulare*¹⁸², será aqui utilizada para definir uma categoria de fenômenos que têm em comum o fato de juntarem em um mesmo objeto - físico ou imaterial - diversos tipos de DPLs que acabam por somar seus efeitos neste bem. Neste contexto o termo acumular termina por ter seu significado ampliado, sendo utilizada como um termo de conveniência para designar a junção de efeitos de diversos DPLs em um bem. Sendo essa acumulação resultado do processo de convergência ou interpenetração entre os bens ou entre algum aspecto dos modelos de proteção coexistentes nos bens.¹⁸³

¹⁸² Etimologia da palavra: a.cu.mu.lar (lat *accumulare*) **vtd 1** Amontoar, pôr em cúmulo ou montão: Toda a vida, acumulou dinheiro. Acumular esperanças no espírito de alguém. **vtd 2** Exercer simultaneamente (vários empregos). **vtd 3** Armazenar (energia elétrica). **vti e vpr 4** Concentrar numa só pessoa: Nele acumulam todas as responsabilidades. Acumulavam-se poderes num só governante. **vpr 5** Amontoar riquezas: Trabalhou muito, mas pouco acumulou. **vpr 6** Amontoar-se, sobrepor-se, suceder-se com frequência: No calor da eloquência, os argumentos acumulavam-se. **vpr 7** Abarrotar-se, encher-se: Acumulam-se de cacarecos as gavetas. Antôn: desacomular, dilapidar, dispersar, dissipar, espalhar, prodigalizar. Acumular força: armazenar energia elétrica em acumulador. Dicionário Michaelis on line. Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=acumular>. Acesso em 23/11/2015.

¹⁸³ Em estudo anterior, sobre a perspectiva de aglutinações de direitos sobre *corpus mechanicus* e *corpus mysticus*, assim foi delineado e definido o conceito:

“Sobre um mesmo *corpus mechanicum* pode existir um ou vários *corpus mysticum*, ou seja, sobre um mesmo bem material podem coexistir um ou vários bens incorpóreos. Cada *corpus mysticum* coexistente em um mesmo suporte pode ser tutelado por um direito de propriedade intelectual que, de acordo com a natureza daquele direito, gera uma forma determinada de proteção exclusiva.

Assim, sobre um mesmo *corpus mechanicum* pode existir a cumulação de diversos direitos de exclusivas oriundos da proteção do *corpus mysticus* sobre ele existente.

Por exemplo, uma garrafa de refrigerante (*corpus mechanicum*) pode ter uma criação plástica e ornamental (*corpus mysticum*) que pode ser protegida por desenho industrial; pode ter um sinal formado por um nome estilizado (*corpus mysticum*) apostado em sua garrafa, distinguindo a garrafa e seu conteúdo de produtos idênticos ou similares, que pode ser objeto de proteção marcária; e a garrafa pode ser feita de um material cuja composição é uma invenção (*corpus mysticum*) que pode ser objeto de proteção patentária.

O *corpus mysticum*, normalmente exerce uma única função sobre o bem corpóreo e por consequência é tutelado por um único direito de propriedade intelectual, que, de acordo com a natureza daquele direito, gera uma forma determinada de proteção exclusiva.

Entretanto, há situações em um mesmo *corpus mysticum* existente sobre um *corpus mechanicum* exerce duas ou mais funções distintas, ou seja, ele passa a ser dois objetos de PI distintos, a natureza intrínseca do bem se divide em duas.

Por exemplo, um bem é originalmente criado para ser uma obra de desenho tutelado pelo direito autoral e passa a ser também uma marca, sem deixar de ser uma obra artística.

O Mickey Mouse sempre foi conhecido por ser o personagem de um desenho dos Estúdios Disney, com o passar do tempo, essa empresa investiu na imagem do personagem como símbolo da Disney e a imagem do ratinho simpático passou a identificar os produtos e serviços do conglomerado Disney, tornando-se marca dessa empresa.

Verifica-se na situação acima, que em um primeiro momento o desenho do ratinho simpático (*corpus mysticum*) era uma expressão artística, este ratinho estava funcionalizado como um desenho que representava um personagem em uma obra artística, função esta tutelada pelo regime de direito autoral. Com essa tutela, incidia sobre o desenho uma exclusiva cuja característica é uma proteção ampla, mas limitada no tempo.

Com o passar dos anos, o mesmo desenho do ratinho simpático passou a ser associado à imagem da Disney e passou a identificar produtos e serviços desse conglomerado empresarial. Com isso, além da função de obra protegida pelo direito autoral, ele passou a funcionar como signo distintivo e, por essa

Acerca das duas espécies pertinentes para o presente estudo, tem-se a Sobreposição de direitos de propriedade intelectual – SDPI, que é a sobreposição de dois ou mais direitos de propriedade intelectual sobre um mesmo bem intelectual. Um mesmo bem imaterial existente sobre um bem material exerce duas ou mais funções distintas. Ou seja, um bem imaterial exerce duas ou mais funções e estas se enquadram em duas ou mais categorias protegidas por direitos de propriedade intelectual.

Derclaye & Leistner (2011, p. 3) definem a sobreposição de direitos de propriedade intelectual - DPI como “*the situation where two or more IPRs apply to the same physical object, where they have partially or fully the same legal subject matter*”. Galloux (2002, p 81, tradução do autor), no mesmo sentido: “Estritamente falando, devemos reservar o termo eo conceito de cumulação a situações em que dois ou mais direitos coexistem no mesmo objeto ao ter parcial ou totalmente o mesmo assunto legal”¹⁸⁴.

Já o fenômeno da Colisão de Direitos de Propriedade Intelectual - CDPI é o conflito de dois direitos que incidem em diferentes bens imateriais existentes em um mesmo suporte. Verifica-se que juridicamente a ADPI ocorre não somente na sobreposição *stricto sensu*, mas também no caso de uma colisão de direitos, cujo efeito final é o mesmo da sobreposição.

Nos casos em que a separação dos bens imateriais não pode ser realizada sem desnaturar o bem suporte ou em casos que esta separação até pode ser realizada na teoria, mas na prática se mostra difícil ou impossível por razões técnicas, econômicas, etc., a cumulação, em sua espécie colisão de direitos de propriedade intelectual, é observada tendo os mesmos efeitos e consequências dos que nos casos de sobreposição.

Assim esclarecem Tomkowikz (2011, p. 7 e 9, grifo nosso)

razão, quando estava cumprindo esse papel de sinal distintivo, era tutelado pelo regime jurídico marcário e passou a ter proteção, naquelas circunstâncias, por tempo indeterminado, dentro das classes que protegem as atividades exercidas pelas indústrias Disney. Isso ocorre em situações especiais, quando um mesmo bem incorpóreo tem a capacidade de exercer duas ou mais funções distintas. Cada função é tutelada por um regime jurídico diferente. Na hipótese de um mesmo bem incorpóreo exercer duas funções tuteladas por regimes jurídicos distintos, pode-se ter uma cumulação de direitos (PORTO, 2010, p. 4 e 5). ”

¹⁸⁴ “*au sens strict, il conviendrait de réserver le term et la notion de cumul aux situations dans lesquelles deux ou psieurs droits existent ensemble sur un même objet tout en ayant partiellement ou totalement le même objet juridique*”.

The overlaps “in fact” are less difficult to deal with and often, but not always, their adverse effects can easily be resolved. While many intellectual creations can materialize in one tangible object, they can often be separated physically, as each creation can perform its functions independently from the others, reflecting different aspects of the tangible object.

For example, the iconic canned tomato soup epitomized in Andy Warhol’s paintings is not only popular food but also a knot of intellectual property rights. Its package may be a patented invention. Its name prominently displayed on the package is a trademark. A sample dinner recipe printed on the can’s wrapper is a copyrighted work. And the soup’s actual recipe can be protected by trade secrets. These intellectual creations are subject to intellectual property rights but it is not difficult to distinguish between the steel can, the paper wrap, and the soup itself. In many instances, it is possible to address problems resulting from overlaps “in fact” by simple physical separation of tangible elements. For example, removal of the paper wrap with copyrighted text from canned tomato soup or covering its parts with a sticker can resolve problems with overlaps of copyrights, trademark rights, and patent rights. On the other hand, **inserting patent protected genes into a plant variety already protected by plant breeders’ rights or placing copyright protected software in Read Only Memory (ROM) chip protected by patent monopoly or circuit topography rights will create overlap in fact that cannot be resolved through physical separation. Indeed, as new inventions or means for carrying other intellectual property become reduced to nano-scale, the possibility of physical separation becomes illusory and the distinction between overlaps “in fact” and overlaps “in law” less relevant..**

Galloux (2002, p.85):

*Le problème ici in terms di complexité, consiste a savoir si l’objet physique en question, qui supporte le droits ayant des objets juridiques diffeérents, peut être separable ou non (separable c’est-à-dire sans que l’e object initial ne sont détruit dans la operation de separation). Lorsque l’on peut séparer un carburateur ou une aile de vulture protégée par um dessin et modele, Du reste du vehicule, cela pose moins de difficultés juridiques que lorsque l’on se trouve devant um logiciel à La fois protege ou protegéable, par un droit d’autor et par um droit de brevet. **La notion de séparabilité apparaît, em réalité, largement indifférente. En effet dans l’hypothèse de deux objets juridiques differents, mais concrétisé sur um support physique inseparable, La coexistence produit lês memês effets pratiques que La situation de cumul, au sens strict, que nous avons définies précédement.***¹⁸⁵

¹⁸⁵ Nesse sentido Macrez (2009, p. 87-88) tem sensível percepção que na realidade a colisão jurídica ocorre por força de uma colisão de interesses econômicos distintos:

“L’étymologie du terme – cumulare: “tas” – permet de définir sommairement les situations que l’on se propose d’analyser: il s’agirait d’entassements de droits sur un même objet, “des tas de droits”...

Encore faut-il s’entendre sur le terme d’“objet”, celui-ci pouvant recouvrir deux réalités, l’une économique, l’autre proprement juridique. Il y a en effet l’objet pris en son sens commun, concret, c’est-à-dire la création que la propriété intellectuelle appréhende. Mais, le droit étant affaire de représentation, il y a également l’objet de droit tel que défini au sein de telle ou telle catégorie juridique. Celui-ci peut être multiple en présence d’un seul objet économique Ainsi, l’expression “cumuls de protection” est communément employée dans cette seconde situation, et il convient de préciser qu’il s’agit d’une « commodité de langage puisque, à strictement parler il n’y a pas nécessairement chevauchement de catégories Il importe dès lors de conserver à l’esprit cette dualité de sens pour une même expression, particulièrement du fait que les « créations informatiques » sont multiples : logiciels, bases de données, créations multimédia, mesures techniques de protection ou bien encore noms de domaine. Tous ces

Assim, a presente análise se faz com base nos conceitos aqui apresentados.

3.1.1 Outros conceitos e definições relevantes

A acumulação pode ser estudada sobre a perspectiva do bem intelectual, mas igualmente sob a perspectiva dos sujeitos titulares dos direitos acumulados. Nesse sentido, é possível que ocorra a acumulação de dois ou mais DPIs sobre um mesmo bem, cuja titularidade de um ou mais desses direitos pertencem a dois ou mais sujeitos diferentes (DERCLAYE & LEISTNER, 2011, p. 3).¹⁸⁶

Quanto à perspectiva de tempo, a acumulação pode ocorrer de forma simultânea durante a vigência das duas exclusivas (DERCLAYE & LEISTNER, 2011, p. 3). Por exemplo, quando um mesmo bem é objeto de proteção por direitos autorais e direito de marcas estando as duas exclusivas vigentes durante o regime de ADPI. O regime da ADPI pode ocorrer também, de forma simultânea quanto aos seus efeitos face ao modelo de cada regime, mas de forma subsequente quanto à vigência desses dois regimes, o que a doutrina chama de ADPI posterior (DERCLAYE & LEISTNER, 2011, p. 3) ou sucessiva (LASTRES, 2008)¹⁸⁷ Por exemplo, funcionaliza-se o bem primeiro de uma forma passível de ser protegida por um determinado DPI obtendo esta proteção e, de forma posterior, usualmente quando a vigência da exclusiva dessa forma acaba ou está para acabar, passa-se a funcionalizar o bem de uma outra forma protegida por um outro DPI.

Sob o prisma das limitações, impossibilidades ou exclusões de regimes de ADPIs, tem-se o conceito de acumulação negativa. Tal pode se dar por falta de capacidade de um objeto atingir os requisitos mínimos para ser protegido acumuladamente por dois ou mais regimes, ou seja, quando os requisitos de um

objets sont en commun de générer la création de nouveaux droits à défaut d'adaptation satisfaisante des catégories préexistantes, impliquant nécessairement une augmentation des situations de cumul." (MACREZ, 2009, p. 87-88)

¹⁸⁶ Essa matéria não será objeto de estudo aprofundado nesse trabalho, não obstante ser considerada quando pertinente, inclusive para a formulação das respostas que busca a presente tese. Entretanto, estudo mais detido dessa problemática pode ser lido em SILVA, 2014.

¹⁸⁷ Para Lastres a acumulação posterior não trataria de um regime de acumulação em si, mas um regime de proteções sucessivas.

"De la misma manera, si el titular de la creación no puede invocar las leyes que la protegen a l mismo tiempo, sino primero una y después otra, la protección tampoco es acumulativa, sino sucesiva" (LASTRES, 2008)

regime não são atingidos por um objeto funcionalizado na forma deste regime, mas este objeto funcionalizado na forma de outro regime consegue atingir os requisitos para a proteção. Ex. Um desenho não tem o mínimo de criatividade e originalidade para ser protegido pelo DA, mas tem ornamentalidade e originalidade necessária para ser um DI (DERCLAYE & LEISTNER, 2011, p. 3). Ela também ocorre quando um ou mais dos regimes acumulados explícita ou implicitamente exclui ou limita a possibilidade de acumulação de proteção. Tal fato, normalmente ocorre por força de uma convergência negativa de regimes. Fenômeno que será explicado adiante.

3.2 Origem e evolução

Como pôde ser observado no capítulo 1, os casos de ADPIs fazem parte do SDPI desde sua criação, são parte integrante de sua estrutura. Tanto: a) por conta da natureza imaterial, ubíqua, multifacetada e permeável dos bens intelectuais (DERCLAYE & LEISTNER, 2011, P. 6; MOFFAT, 2004, 1475, HEYMMANN, 2013, p. 242 e 243), que os fazem livres, ou seja, não excludentes, não concorrentes, não deterioráveis e, ao que não interessa para esta observação, multifuncionalizáveis simultaneamente quanto; b) pela racionalidade do sistema internacional de propriedade intelectual – SDPI, como ele foi pensado e criado para que cada proteção atendesse às suas intenções e propósitos (DERCLAYE & LEISTNER, 2011, p. 6; MOFFAT, 2004, 1475, SHERMAN & BENTLY, 1999). Está refletida na estrutura deste e na natureza jurídica dos direitos criados. Verificou-se, igualmente, quando da análise da criação do SDPI que efeitos desarmônicos em regimes de ADPI ocorriam com menor frequência, visto que se buscou na teoria do sistema um balanceamento e não intercessão entre os direitos criados, seus modelos e racionalidade (SHERMAN & BENTLY, 1999).

Outra razão que foi encontrada indicada pela doutrina (DERCLAYE & LEISTNER, 2011, p. 6; MOFFAT, 2004, 1475) para uma quantidade menor de casos desarmônicos é que no início da criação do regime legal do SDPI não existiam tantos institutos de propriedade intelectual como hoje existem e, também, por esta razão, os limites entre eles não eram cruzados com tanta frequência (DERCLAYE & LEISTNER, 2011, p. 6; MOFFAT, 2004, 1475). Inicialmente, havia a regulamentação e/ou proteção

dos institutos das patentes, das marcas, dos direitos autorais e dos desenhos industriais. Esses institutos têm funções diversas e – em seus primórdios – pouca intercessão se verificava entre esses direitos (DERCLAYE & LEISTNER, 2011, p. 6; MOFFAT, 2004, p. 1475). A doutrina acerca do assunto se preocupava em justamente definir o tema e delimitar o seu alcance, de forma a impedir a transposição dos limites dessa proteção para ser uma exceção, não uma regra.

E mesmo atualmente, como observa-se pelo julgado da Suprema Corte da Austrália, abaixo, a orientação é pela não acumulação desarmônica entre os regimes:

*The same commercial object may incorporate or reflect different IP rights and the same intellectual endeavor may be protected by more than one IP right. For instance, a label may be entitled to trademark and copyright protection and a container may be entitled to both trademark and design protection. **This, however, does not justify the blurring of the differences between the different IP rights; each must be kept within its strict statutory limits.***
Roland Corp. v. Lorenzo & Sons Pty Ltd (1991) 105 ALR 623, affirmed (1992) 23 IPR 376 [Australia].”

3.2.1 Fatores que contribuíram para a expansão da cumulação de DPI e para o aumento dos casos de cumulações disfuncionais

Nas últimas décadas o cenário discutido na seção anterior mudou radicalmente. Fatores que passarão a ser expostos nas seções seguintes contribuíram com a ampliação do escopo e do alcance dos DPIs. Será demonstrado que tal expansão privilegiou os interesses dos titulares em detrimento da sociedade. Nesse processo, foram efetuadas profundas modificações na estrutura regulatória de cada DPI e, nem sempre, tais alterações observaram as finalidades e os princípios do sistema de PI. Consequentemente, muitos dos modelos de DPI hoje em vigor possuem cláusulas que vão de encontro à racionalidade defendida pelo sistema.

Observou-se nos levantamentos bibliográficos para esta pesquisa que um dos fatores apontados pela doutrina como contributivos para a expansão das cumulações de DPI foi a criação de novos setores tecnológicos, fruto do desenvolvimento científico e tecnológico, sobretudo, dos países desenvolvidos (MOFFAT, 2004, P. 1496; DINWOODIE, 2001, P. 9; TOMKOWICZ, 2011, 16). Com tais mudanças paradigmáticas, verificou-se a crescente necessidade de adequação do SDPI para tutelar as novas criações e o aperfeiçoamento realizado em tecnologias já existentes.

Da década de 1980 para cá os setores de Tecnologia da Informação (TI) e de biotecnologia, por exemplo, tiveram expressivo papel no desenvolvimento de tecnologias que abriram novos campos de atuação até então inexistentes (CORIAT & ORSI, 2006, p. 4).

Essas novas tecnologias contribuíram diretamente para a criação de mercados que demandaram, por sua vez, por novos bens e serviços específicos para suprir a demanda daquele mercado. Com isso, modelos de proteção tiveram que ser criados ou os existentes adaptados para tutelarem essas novas criações. Hoje existem, por exemplo, direitos que protegem o software, o nome de domínio, a topografia de circuitos integrados, entre outras criações advindas desses novos setores.

Especialmente no que tange à criação e tutela de novos DPIs para novas tecnologias no país, é essencial que se observe - sendo os DPIs exceção em um ordenamento constitucional de liberdades, como explicado no capítulo 2 desse trabalho - se a propriedade intelectual é a forma de proteção mais adequada para dada tecnologia ou se existem formas de proteção e gestão tão ou mais eficientes econômica, concorrencial e tecnológica, assim como mais justa socialmente. A pesquisa traz os exemplos das tecnologias e criações típicas de espaços negativos de proteção (ROSENBLATT, 2013)¹⁸⁸, pois são áreas que demonstram gerir e explorar as tecnologias e criações intelectuais típicas destes espaços por meio de sistemas e formas alternativas que não necessitam lançar mão de ferramentas de exclusão como os DPIs¹⁸⁹ e, com resultados econômicos, tecnológicos, concorrenciais, assim como, de efetivação dos direitos sociais tão ou mais eficientes que os DPIs. Antes de se determinar que um bem intelectual, fruto dos avanços tecnológicos e informacionais da sociedade deste século, necessita de proteção por DPI, é essencial que se avalie se um direito de exclusão é a melhor forma de se

¹⁸⁸ “(...)“negative spaces” [are] areas where creation and innovation thrive without significant formal intellectual property protection” (...) Negative spaces may vary greatly from each other. In some—fashion, hairstyles, sports—copying is rampant and expected. (Rosenblatt, 2013, p. 441)

(...) in negative spaces, protection is either unnecessary or undesired. (...) Negative spaces do not undermine the justifications for formal intellectual property protection, but they do shed light on when such protection is—or is not—called for. (...) when protection may not constitute an ideal reward for labor (per labor-desert theory), when protection may not be necessary to vindicate personhood concerns (per personality theory), and when protection may be at odds with the creation of a just and attractive society. (Rosenblatt 2013 p. 447)

¹⁸⁹ Atualmente proteger bens voltados para o mercado da moda por DPIs está em voga, mas tal mercado existe há tempos e desde sempre se desenvolveu sem lançar mão dessa ferramenta de exclusão. O que justificaria um instrumento de exclusão em uma mercado que já demonstrou plena capacidade de desenvolvimento sem tal restrição? O que fundamenta a política pública da PI no ramo da moda?

explorar e gerir esses novos bens intelectuais. Essa avaliação e ponderação são imperativos por conta dos fundamentos constitucionais do Brasil, baseado nas liberdades de iniciativa, de concorrência, dentre outras já mencionadas neste trabalho.

Não obstante as novas formas de DPIs para proteger as criações oriundas dos novos setores tecnológicos que contribuíram para o aumento de casos de ADPIs, observa-se, que este não foi o elemento central. A maior parte dos estudos realizados sobre essa questão indicam que as medidas adotadas para a expansão dos direitos proprietários sobre os bens intelectuais, sobretudo, os já existentes, são os fatores determinantes para o aumento dos casos de ADPIs (DERCLAYE & LEISTNER. 2011, MOFFAT, 2004, CALBOLI 2014, QUADVLIEG, 2005).

A crescente valorização econômica dos bens intelectuais, alçados a bens de interesse fundamental para o comércio mundial (MOFFAT, 2004, P. 1496; DINWOODIE, 2001.A, P. 9; TOMKOWICZ, 2011, 27)¹⁹⁰, bem como os interesses políticos e financeiros de titulares e de grupos que se beneficiam com os direitos exclusivos de exploração dos bens intelectuais¹⁹¹ representam a motivação desse movimento expansionista que vem conseguindo modificar a estrutura legislativa do SDPI. Importante ressaltar que esta expansão vem ocorrendo paulatinamente ao longo dos anos desde A mercantilização dos bens intelectuais (Dinwoodie, 2001, p. 3), mas se agravando e acontecendo de forma cada vez mais desordenada a partir da metade do século XX (MOFFAT, 2004, P. 1496; DINWOODIE, 2001, P. 9; TOMKOWICZ, 2011, p. 271), sem observar as finalidades e os princípios que justificaram a criação de um SDPI, propiciando, assim, significativo aumento de casos de acumulações disfuncionais.

¹⁹⁰ Com o advento do Acordo TRIPS, os países passaram a ser obrigados a garantir um patamar mínimo de tutela para os direitos de propriedade intelectual e novas possibilidades de salvaguarda para novos institutos foram estabelecidas por esse tratado. Com isso, as questões a serem solucionadas tornaram-se mais complexas. Houve ainda um deslocamento da propriedade intelectual de uma gestão técnica liderada pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), para uma gestão comercial e econômica, dirigida pela Organização Mundial do Comércio (OMC). Essa mudança estratégica vinculou a adesão de TRIPS por todos os países que quisessem participar do tratado geral de comércio internacional. A propriedade intelectual foi posicionada, então, como uma questão de estratégia político-econômica mundial.

¹⁹¹ Crítica também endereçada por Anner Kur (2001, p.1): *Furthermore, there is a human factor adding to the structural changes addressed in the previous paragraph. Rising awareness of the opportunities offered by IP rights and growing sophistication among IP lawyers – plus, not to forget, the sometimes rather forceful lobbying activities of interest groups – have created a climate where the possibilities inherent in each type of IP right are put to the test and pushed to their limits with more confidence and liberty than previously. If copyright is too weak – why not try trademark law? (and vice versa).*

As medidas adotadas para a expansão dos DPIs - todas elas relacionadas entre si - são as principais razões que contribuem de forma direta para o aumento de ADPI, sobre tudo as que geram efeitos desarmônicos.

De uma perspectiva histórica de longo termo, pode-se afirmar que o aumento dos casos de acumulação de direitos, principalmente, as desarmônicas, podem ser atribuídas, ao menos, em parte, pela paulatina e constante expansão do escopo de proteção dos bens intelectuais por DPI, bem como pelo rebaixamento de seus requisitos de proteção.¹⁹² Annette Kur explica que quando os requisitos para proteção dos direitos são rebaixadas e seus escopos expandidos, tais fatos vão invariavelmente leva a uma erosão dos limites que separam os DPIs, fazendo com que estes convirjam a ponto de se interpenetrarem (Kur, 2001, p. 594).

Nesse mesmo sentido, mas com mais força a partir da segunda metade do século XX, estudos (TOMKOWICZ, 2011, p. 27; KUR, 2001, p. 594, DINWOODIE, 2001, p. 4) indicam que os fundamentos e políticas públicas que justificam cada DPI vêm perdendo a relevância quando da proteção e garantia dos DPIs. Estes vêm sendo ignorados, enquanto motivações individuais dos titulares na busca pela proteção vêm sendo acolhidas (KUR, 2001, p. 594). Como constatado (KUR 2001, p. 594, DINWOODIE, 2001, p. 3, ASCENSÃO, 2006, item 8), a justificativa para a proteção dos DPIs estão se convergindo para uma única, qual seja, a proteção do investimento do titular. E, como explica KUR (2001, p. 594), quando os fundamentos individuais e as políticas públicas que motivam e justificam cada proteção são esquecidas, e passa-se a utilizar a lei e a jurisprudência para a proteção de um único motivo para todos os direitos, é esperado que sobreposições desarmônicas e assimetrias entre os direitos ocorram.

E na esteira da expansão desenfreada, alterações das leis que regulamentam os DPIs já existentes e a criação de novas leis e novos DPIs¹⁹³ têm sido realizadas de

¹⁹² "Viewed from a long-term historical perspective, this increase in overlap can be attributed in part to an expansion in protectable subject matter under each of the principal intellectual property regimes" (Dinwoodie, 2001, p. 3)

¹⁹³ A criação de institutos híbridos desafia a estrutura dos sistemas dos quais estes derivaram. Em grande parte das vezes, esses institutos híbridos não são criados para a proteção de bens derivados dos novos campos tecnológicos que passaram a existir, muitos são frutos de estratégias jurídicas, levadas a cabo por força de pressões políticas e econômicas dos titulares de DPIs e interessados, para a manutenção da vantagem concorrencial por meio da continuação do monopólio sobre um determinado bem por meio da criação de novos institutos jurídicos que protegem funções já protegidas pelos já existentes. A estrutura do instituto novo supre lacunas de proteção propositalmente deixadas nos institutos já existentes (BARBOSA, 2013a, p. 7). *"Overlaps of intellectual property rights are a phenomenon that is not yet fully understood and analyzed; yet it is an increasingly important issue due*

forma descoordenada, sem observar o balanceamento e os limites das demais normas que regulam o sistema. Ademais, muitas das alterações legais e concessões de direitos por via judicial vêm ocorrendo em dissonância com a racionalidade do direito e com as políticas públicas que os justificam. Essas alterações expandem o conteúdo e escopo da proteção¹⁹⁴ sem o devido balanceamento do direito regulado e em detrimento de outros direitos e interesses preponderantes¹⁹⁵, causam assimetrias e desarmonias entre os regimes legais (Derclaye & Leistner, 2011, p.; Tomkowicz, 2011, p. 27).

Como exposto, essas alterações vêm sendo efetuadas tanto por alteração legal¹⁹⁶, quanto, especialmente, por uma interpretação equivocada dos Tribunais acerca da racionalidade, propósitos e limites dos DPIs¹⁹⁷. Tais medidas dificultam

to development of new hybrid technologies that defy the established structure of the system. Despite the potential adverse effects this phenomenon can have on the integrity of the system, the problem of overlaps has been neglected in judicial and scholarly analyses.(TOMKOWICZ, 2011, p. 6)

¹⁹⁴ Seja no tempo, no alcance do direito, na expansão do conteúdo desse direito, como, por exemplo, com a previsão de mais formas de proteção dentro de um regime, etc.

¹⁹⁵ *“overlapping protection has arisen mostly by accretion, as a result of the expansion of intellectual property rights, rather than by design. An examination of the reasons for the expansion of intellectual property rights supports the notion that the overlapping protection that has arisen has been less intentional and more likely a byproduct of a general expansionist, pro-property rights trend. Interest group politics, resource disparities, and, to some extent, rent-seeking account for the growth of intellectual property rights in almost all directions. Some expansion certainly can be attributed to the demands of changing technology, but the overwhelming influence of powerful interest groups cannot be discounted in examining the nature of the expansion that has occurred.”* (MOFFAT, 2004, p. 1496).

¹⁹⁶ É o que indica Dinwoodie (2011, p. 04-7): *One of the more interesting (though not altogether helpful) changes in copyright lawmaking in the last decade has been the increased involvement of technology companies, more used to detailed regulatory systems such as those governing telecommunications. It should not be a surprise, therefore, that copyright laws have in turn evolved (if that is the word) from elegant, if sometimes ambiguous and incomplete, statements of principle to detailed, backward-looking, narrow rules more akin to those promulgated by administrative agencies . . . rules that, we should not be astonished to learn, are equally as ambiguous and incomplete, but lack any of the elegance.”* Dinwoodie (2011, p. 05)

¹⁹⁷ Ainda com relação às decisões equivocadas acerca do conteúdo e alcance do bem intelectual, vide artigo de Grau-kuntz (2017), acerca da decisão Acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo em Agravo de Instrumento de nº 2205036-49.2016.8.26.0000, proferido em 15/03/2017. No referido acórdão, as Agravadas e partes autora na ação, as empresas Allergan Inc e sua filial nacional, tiveram a patente de um dos medicamentos por elas produzidos indeferida por falta de requisitos essenciais e patenteabilidade. Não vendo outra forma de se excluir os concorrentes do uso da patente, reclamou um pretensão direito de concorrência desleal por aproveitamento parasitário, devido aos investimentos realizados por estas empresas para levarem o medicamento ao mercado. Surpreendentemente, tal argumento foi completamente acolhido pelo Tribunal, que entendeu que a independente de qualquer contribuição real das agravantes para a sociedade, que justificasse a restrição da regra da livre concorrência, a perspectiva que se fazia cabível era a de, nas palavras do Relator, “repressão ao ilícito lucrativo”. Como bem comenta Grau-Kuntz (2017) acerca dessa decisão:

“A questão por trás da querela e incompreensivelmente despercebida no Acórdão em análise, é simples: inconformadas com o indeferimento do pedido de patente principal referente a um medicamento que vinham explorando no mercado há anos, sem que fosse necessário suportar a incômoda concorrência, as Agravadas pleiteiam para si vantagem concorrencial calcada em um suposto direito concorrencial a investimento, como se fossem ‘vítimas’ de um sistema de mercado que

cada vez mais o livre acesso ao conhecimento (CORIAT & ORSI, 2006,), ignoram as limitações negativas de outros DPIs e permitem que bens sejam protegidos por diferentes regimes jurídicos de propriedade intelectual mesmo exercendo funções semelhantes (KUR, 2009 E QUAEDVLIEG, 2005). Nesse sentido, Derclaye & Leistner (2011, p. 2) observam que essas alterações além de estarem sendo realizadas de forma assistemática e assimétrica, geralmente ocorrem para atender aos interesses específicos dos titulares, em detrimento dos interesses demais partes integrantes da relação jurídica ou interessadas.¹⁹⁸

Tem-se, ainda, corroborando para esse cenário, a criação, difusão e massificação de doutrinas, estratégias e lobbys por parte dos advogados dos titulares e interessados com a finalidade de doutrinar, corromper, distorcer e confundir legisladores, magistrados, examinadores acerca das premissas e valores que regem os DPIs. E de fazer com que um direito único e acumulado passe a regular SPI.¹⁹⁹

as obriga a investir para lucrarem.

Essa exigência 'injusta' justificaria considerá-las como agente de mercado do tipo, em alusão ao jogo de crianças, café com leite, de modo que, apesar da solução técnica por elas apresentada não merecer proteção pelo sistema de patente, fariam jus a um tratamento concorrencial especial, podendo desfrutar de todas as vantagens vinculadas às liberdades de mercado, sem precisarem arcar com os riscos inerentes à atuação econômica.

Optando por deixar de comentar nessa oportunidade a incongruência de uma construção calcada na reclamação de proteção concorrencial para uma posição que tem por fim colocar em cheque a própria concorrência e, ainda, que tem por mérito fazer supérfluo o próprio sistema de patente, só resta desejar que a decisão em comento, quando em revisão, receba a devida reparação.

Se o mal não for desde já cortado pela raiz, a consequência inevitável será o aumento de sobrecarga de trabalho do INPI e do Judiciário, pois que, por uma, o exercício de direito de patente em relação a pedidos sem futuro fará mais sentido do que nunca, enquanto, por outra, qualquer agente econômico que tenha aplicado capital em seu negócio e que não esteja disposto a assumir os riscos aqui implicados poderá ir a juízo reclamar tratamento do café com leite" (GRAU-KUNTZ, 2017).

¹⁹⁸ *The vast and expanding domain of the law of intellectual property is going through a period of major and rapid changes. The pressures of globalization and technological change challenge its institutions, its classifications and sometimes settled doctrines. Jurisprudence attempts to address – sometimes with difficulty – the consequences of these broad social and economic trends. The state of patent law is evidence enough of the stresses on the process of jurisprudential development in a world where statute law itself struggles to catch up with the life of laboratories and markets. The economic value of intellectual property rights arouses the imagination and litigiousness of rights holders in their search for continuing protection of what they view as their rightful property. Such a search carries with it the risk of discarding basic and necessary distinctions between different forms of intellectual property and their legal and economic functions.* Kirkbi Ag v Ritvik Holdings Inc 2005 Scc 65 [Canada] (harms, 2012 p. 32)

¹⁹⁹ Acerca dessa séria questão cabe as observações de Dinwoodie, (2011): *To these theoretical explanations of the causes underlying the increased overlap of different intellectual property rights, there must be added two practical, historical reasons: the inter-relationship of different intellectual property rights, and the role of opportunistic lawyering. The expansion of trade dress protection in the United States beyond packaging and the shape of containers can be traced to 1976, when the long-awaited revision of the U.S. copyright statute occurred. Up until the last minute, the copyright statute contained two titles. The first was what became the Copyright Revision Act of 1976. The second was a copyright-like design law, which would have offered design protection to original ornamental designs. At the last minute, that second title was dropped.²⁹ The same year saw the first recognition by a federal appellate court that the design or shape of a product could itself be protected as a trademark.³⁰ These events*

3.2.1.1 One size does no fits All

O presente estudo aprofundou-se na análise acerca de uma das teorias que embasam todas as medidas comentadas nessa seção, considerando relevante tecer algumas observações com o objetivo de distinguir e contextualizar os fatores indicados nessa seção como os principais para o aumento dos regimes de ADPI, sobretudo os desarmônicos.

Na toada expansionista de TRIPs, teve início em 2001 o projeto “*Intellectual Property in Transition*” capitaneado pelos nórdicos (DINWOODIE, 2011, nota 2) onde se buscou em distintas frentes embasar e justificar a defesa de uma mudança de estrutura do SPI para um sistema unificado em um único direito, e não mais distintos regimes. Na prática tais investidas mais agressivas já ocorriam desde o consenso de Washington (SERRA, SPIEGEL, STIGLITZ, 2008). Uma das estratégias foi a criação de uma base teórica na qual se defendia as vantagens para a economia e o comércio de se ter ao invés de diversos regimes, um regime único, de forma que se diminuísse a insegurança jurídica causada pela maior chance de conflitos e incertezas com a conciliação de diferentes regimes. Visto que com a maior segurança jurídica os custos de transação também seriam reduzidos. Tal fato beneficiaria os intermediários titulares dos DPIs e outros interessados econômica e politicamente em um maior controle sobre os bens intelectuais (DINWOODIE, 2011). Tal investida juntamente com as outras práticas expansionistas aqui já comentadas - patrocinada pelos Intermediários titulares de DPI e seus interessados e que contava, inclusive, com o auxílio do legislativo e judiciário (CORIAT & ORSI, 2006) para interferirem e fazerem valer os interesses desse grupo em detrimento aos interesses público da sociedade - são as maiores causas do aumento dos casos de ADPI desarmônicas.

Dessa forma, o aumento das ADPIs desarmônicas ou, na sua maior parte, o aumento de problemas causados por inconsistência e incoerências no regime e que se acredita ser culpa de ADPIs (aparentes), é somente um dos reflexos da corrida expansionista, incerta no grupo das “patologias da expansão de direitos, assim como

are probably not unrelated: the pressure to grant trademark protection to product designs starting in 1976 would surely have been less intense had Congress enacted an appropriate form of design protection. (DINWOODIE, 2001, p. 9).

os patent trolls, patent tickets, marcas de bloqueio, etc. Nessa empreitada expansionista, as partes que controlam econômica e politicamente o mercado e os bens intelectuais, mais uma vez, lançam mão de teorias que justifiquem seus interesses. Tentando, dessa forma, legitimar práticas de apropriação de espaços não apropriáveis por meio da complementariedade e unificações dos regimes de PI, sem balancearem interesses e direitos de todos.

O discurso e intenções por trás da teoria “One size fits all” quer misturar-se com o discurso legítimo de necessidade de adequação do SPI ou de criação de alternativas viáveis para a gestão e exploração das novas tecnologias que estão surgindo pela própria evolução econômica e tecnológica da sociedade.

Entretanto, os argumentos, justificativas, e embasamento destes dois discursos não se confundem, sobretudo, em sua legitimação. Nesse sentido necessário se faz chamar à ordem e colocar cada argumento e necessidade em seu lugar e perspectiva. A relevância em se situar os dois discursos é especialmente importante para que os representantes do Estado, e com isso, da sociedade, tenham claro em que consiste cada um desses discursos e suas diferenças e, com isso, tenham melhor clareza e perspectiva quando da criação e implementação de políticas públicas envolvendo as ADPIs. Importante também, quando a interpretação e resolução de demandas judiciais envolvendo as ADPIs que tragam em seu bojo tais discursos.

É inegável que as novas tecnologias híbridas e as necessidades e objetivos da sociedade atual com relação aos bens intelectuais vão impactar e demandar mudanças nos objetivos imediatos que se entendem relevantes quanto aos bens intelectuais e, em consequência, nos modelos de gestão e proteção dos bens intelectuais. Entretanto, essas modificações, que já estão ocorrendo - pois são urgentes e necessárias -, para serem legítimas e constitucionais em nosso país, deverão ter em mente que o objetivo e a contribuição acerca dos bens intelectuais de forma mais ampla e geral é a capacidade destes contribuírem para o crescimento e bem-estar da sociedade nos campos econômico, social e tecnológico, na forma de um real aproveitamento da sociedade desses bens e de bens e serviços destes derivados como liberdades (BARBOSA, 2010). Isto posto, claro é que a evolução necessária e buscada para a gestão e desenvolvimento das tecnologias na sociedade atual terá que observar os objetivos e interesses quanto a esses bens em todas as suas dimensões e para o benefício de todas as partes interessadas.

Ademais, em sociedades com valores constitucionais e, mais importante, com necessidades e interesses públicos como o Brasil, a gestão e a exploração econômica dessas novas tecnologias pode ou não ocorrer na forma de DPIs²⁰⁰ e, em sendo o caso, seja para alinhar o país ao mercado internacional ou por outra razão, o que se deve ter em mente é que: a) as alterações terão que se dar em benefício dos interesses do Brasil e não de interesses externos; b) essas modificações necessariamente devem ocorrer levando em conta os interesses e direitos de todas as partes envolvidas direta ou indiretamente com essas tecnologias e os interesses prevalentes são os públicos e, não somente interesses privados de uma parte dos interessados. Assim também deve ocorrer com novos usos para bens já existentes. Caso se justifique uma proteção exclusiva para estes novos usos e funções, elas devem ser ponderadas e balanceadas com os parâmetros constitucionais e, que não se confunda novos usos e funções com necessidades de maximização de lucros ou proteção ao investimento.

Como bem observa Grau-Kuntz (2017) a PI não tem como objetivo proteger investimento de ninguém. Por isso, essencial se faz ter em vista as razões e justificativas para a criação do sistema e do que se espera de contribuição para o país em todas as suas dimensões com a exploração dos bens intelectuais.

Essa foi uma das razões, que nesse estudo entendeu-se relevante demonstrar como se deu a criação do sistema, assim como quais as justificativas, objetivos e propósitos desde o início, fixando e lembrando os valores e as finalidades que fundamentam e justificam a criação deste sistema. É necessário pontuar esses mesmos elementos de acordo com a evolução internacional do sistema e de acordo com o que hoje tutela e protege a CFRB/88 com relação aos DPIs. Não para que se defenda uma permanência e paralisia infundadas, calcadas em valores e necessidades do século XIX e em negação às necessidades da sociedade atual. Mas para que se tenha sempre em mente quais os propósitos e valores em causa que justificaram a criação do sistema, quais os interesses e direitos que hoje devem ser tomados em conta no país e quais as partes devem participar das discussões acerca

²⁰⁰ *Every technology is more or less unique with regard to its exposure to market failure, its susceptibility to patent protection, and its socio-economic implications. It follows that the demand for legal protection, and the effects of that protection on both the operation of competition and the attainment of other public policy goals (see supra para. 3), may differ according to the technology at issue. The need to grant protection and the modalities of such protection may also differ accordingly.* (HILTY, LAMPING ET ALLI, 2016, p 4)

das mudanças necessárias para adequar a tutela e a gestão dos bens intelectuais à realidade e necessidades atuais da sociedade Brasileira:

Dessas manifestações da regra de balanceamento de interesses se pode depreender que a lei de patentes ou de direitos autorais não é um estatuto de proteção ao investimento – e nem dos criadores e inventores; não é um mecanismo de internacionalização do nosso direito nem um lábaro nacionalista; é e deve ser lida como um instrumento de medida e ponderação, uma proposta de um justo meio e assim interpretado. E no que desmesurar deste equilíbrio tenso e cuidadoso, está inconstitucional. (BARBOSA, 2010, p. 287).

Isto posto, o que está em discussão quando do discurso teórico com base em um sistema de PI único, como o "*one size fits all*" e outros discursos expansionistas é tentativa de embasamento e legitimação de ações e práticas, como a imposição de modificação e criação de leis, assinatura de acordos internacionais, dentre outros, sem que levem em conta interesses e direitos do conjunto de sujeitos que devem ser considerados na relação jurídica envolvendo os bens objetos de DPI (SELL, 2003)²⁰¹. Em nada tem a ver com a necessidade de se adequar os DPIs ou outras formas de direitos às tecnologias e necessidades da sociedade de informação no sec. XXI, e sim, com a necessidade de manipular e deformar a doutrina por trás dos regimes e seus instrumentos legais com vistas à satisfação de interesses políticos e

²⁰¹ A agressividade é explicada em detalhes nas obras de Susan Sell (2003) e Coriat & Orsi (2005). Expressa-se aqui as palavras de Sell: *TRIPS is a dramatic expansion of the rights of IP owners and a significant instance of the exercise of private power. The approach embodied in the TRIPS Agreement, extending property rights and requiring high levels of protection, represents a significant victory for US private sector activists from knowledge-based industries. In the TRIPS case, private actors worked together, exercised their authority and achieved a result that effectively narrows the options open to sovereign states and firms, and extends the opportunities of those firms that succeeded in gaining multilateral support for a tough global IP instrument. State-centric accounts of the Uruguay Round are at best incomplete, and at worst misleading, as they obscure the driving forces behind the TRIPS Agreement. The TRIPS process was far more complex than a state-centric account would lead us to believe. In the TRIPS case, private actors pursued their interests through multiple channels and struck bargains with multiple actors: domestic interindustry counterparts, domestic governments, foreign governments, foreign private sector counterparts, domestic and foreign industry associations, and international organizations. They vigorously pursued their IP objectives at all possible levels and in multiple venues, successfully redefining intellectual property as a trade issue. However, it was not merely their relative economic power that led to their ultimate success, but their command of IP expertise, their ideas, their information, and their framing skills (translating complex issues into political discourse). Not all ideas are equally privileged in political life; therefore how one defines "interests" is central to understanding which sets of ideas affect policy. Furthermore, it is important to identify who is defining them. By promoting their particular vision as a solution to pressing US trade problems, the IP activists captured the imagination of policymakers and persuaded them to adopt their private interests as US national interests. Additionally, their initiative in producing concrete negotiating proposals significantly strengthened their hand. Susan Sell. (2003, p. 7-8)*

econômicos que só beneficiam e levam em conta os interesses de uma parte dos sujeitos dessa relação.²⁰²

Tal fato leva à conclusão que os problemas enfrentados com as ADPI hoje derivam tanto do aumento dos tipos de bens intelectuais criados e da sua natureza e características cada vez mais multifacetada e das investidas expansionistas dos DPIs, com alterações nas regulações sem que se observe a racionalidade do modelo de cada direito e sua equação equilibrada, quando dessas alterações. *“The current condition of overlap in intellectual property law results both from the multifaceted nature of many articles of creation or invention and from an expansion of the various doctrines beyond their more limited origins.”* (HEYMMAN, 2013, p. 244)

3.3 Da deformação do sistema pela convergência ao nascimento da acumulação de direitos de propriedade intelectual

²⁰² E aqui entende-se relevante citar as reflexões de Dinwoodie (2011, p. 04-7) acerca da problemática, pois repousa entorno desta teoria muitas das causas das ADPI desarmônicas e suas consequências deletérias: *A single Intellectual Property Right ? As perhaps best reflected in the project of the Intellectual Property in Transition team, who starting in 2001 sought to develop a “one-right-system,” we might ask whether the historically distinct regimes of patent, copyright and trademark law have developed sufficient commonality that a single notion of an “intellectual property right can be formulated. This unified right, so the argument goes, would provide a greater economy of doctrine and thus greater certainty than the current mish-mash of separate, but increasingly overlapping, intellectual property rights that often provide multiple layers of protection to the same commercial product. Thus, the Intellectual Property in Transition project explanatory memorandum from 2005 suggested that market actors no longer differentiated among IP rights along the lines suggested by formal legal doctrine. Indeed, the drafters of that memorandum went so far as to suggest that “the only significant difference between modern copyright and patent law is the droit moral.” In the abstract, the idea of pursuing a one size fits all philosophy, and collapsing the mélange of existing intellectual property systems into a single, clean IP right, might be attractive (...) [but] the development of the law is taking place without much consideration of other justifications for authorial rights. (...). It is difficult enough to secure consensus among the stakeholders involved in reform of copyright, patent, or trademark, without inviting all of these parties into the same room to fight it out among themselves. It is incumbent on academics to view many of the questions in our field not only through the lens of theory or doctrine, but with an eye to the realities of political economy. [...] Perhaps it is, after all, about “respect,” suggesting a bridge between the belief systems of the nineteenth century and the twenty-first. Moreover, justifications for a “one size fits all” system tend to ignore the somewhat different questions that arise with respect to trademark law, on the one hand, and copyright and patent law, on the other. (...) Those realists who see the “compensation principle” as the central pillar of the real intellectual property creed thus might view the historical distinctions as rather beside the point. However, there are good reasons to resist an attempt to pursue a unitary intellectual property right under the thinking that, in this era of convergence, “one size might fit all.”* (DINWOODIE 2011, p. 04-7)

Entende-se importante para este estudo, entender o fenômeno sob a perspectiva da convergência de direitos. Como já explicado, várias criações intelectuais podem coexistir em um mesmo suporte. Muitas destas criações podem ser objeto de distintos regimes de proteção por DPI. Usualmente cada criação é protegida por um regime protetivo, mas, não raro, dois ou mais regimes podem proteger o mesmo bem. Cada regime de proteção se destina a uma finalidade e tem uma justificativa independente e diferente dos outros regimes (QUAEDVLIEG, 2009, p 481), apresentando cada regime, dessa forma, um desenho diferente de modelo de proteção, com características e escopos distintos. Percebe-se que, a característica central determinante do modelo de proteção aplicável a cada criação intelectual é a função exercida por essa criação (QUAEDVLIEG, 2009, p 484). Observa-se, partindo desse princípio, que o usual desejado pelas regras de equilíbrio do sistema de DPIs, ao menos em tese, é que diversas criações e seus respectivos DPIs, coexistam de forma pacífica e independente. Nesse sentido, o objetivo que persegue o SDPI é a coexistência em harmonia na qual cada DPI atua em sua área definida, sem conflitos com os demais DPIs, de forma que um não mitigue ou anule o modelo do outro e suas finalidades.

Ocorre que, não raro os regimes de proteção passam a concorrer de forma desarmônica e conflitar uns com os outros - quando: a) dois ou mais direitos coexistem sobre um mesmo bem intelectual, por esta exercer duas ou mais funções protegidas por diferentes regimes de DPIs ou; b) quando duas ou mais criações intelectuais, cada uma tutelada por um DPI distinto, coexistem sob o mesmo suporte de forma que essas criações não possam ser separadas do objeto e individualizadas sem que prejudiquem a natureza e/ou característica primordial do objeto material. Dessa concorrência predatória entre os DPIs surgem as situações de acumulação deletéria de DPI e que devem ser compatibilizadas de forma a se recuperar a convivência harmônica entre diversos DPIs incidentes sobre um mesmo bem.

Mas o que causa essa concorrência predatória entre os direitos cumulados, findando com a coexistência harmônica e independente entre os DPIs, um dos objetivos centrais do sistema, e tornando essa acumulação deletéria?

A convergência assimétrica de direitos.

O processo de expansão desequilibrada do sistema de DPIs inicia processos nos quais os direitos vêm, cada vez mais, convergindo desorganizadamente entre si

de forma a aproximarem seus elementos a ponto de erodir suas delimitações. Tal causa diversos conflitos entre DPIs, dentre eles, o processo que a doutrina (KUR, 2008.A, 50 E DERCLEY & LEISTNER, 2011, p.4. QUAEDVLIEG, 2005, DINWOODIE, 2005, 35) denomina de convergência assimétrica entre os modelos de DPIs, resulta na concorrência predatória entre os direitos acumulados, fazendo com que essas acumulações apresentem desarmonias que geram efeitos deletérios. Estas afetam tanto o equilíbrio e finalidade do sistema de PI, quanto o interesse público da sociedade que tem outros direitos e interesses atingidos e violados por essas acumulações.

A convergência de DPIs (QUAEDVLIEG, 2005, p. 26-29) pode se dar de forma harmoniosa, negativa ou assimétrica. Quando a convergência é harmoniosa, verifica-se casos de ADPIs que conseguem coexistir, posto que: a) conseguem demonstrar uma ou mais novas funções que se verificam contribuições originais para a sociedade e; b) os modelos dos institutos que convergem não mitigam a atuação um do outro. Como, por exemplo, no caso de criações imateriais que têm o potencial de funcionar como uma obra artística ou como uma obra ornamental de aplicação na indústria, mas que suas funções conseguem ser identificadas e separadas de forma que a proteção dada a uma função não prejudica os efeitos ou deforma o modelo da proteção garantida pela outra função exercida pelo mesmo bem. Mesmo em casos de potencial coexistência harmoniosa, deve-se ter o cuidado de sempre se examinar, caso a caso, se cada proteção está restrita à sua área de atuação e que esta não prejudica o outro modelo de proteção.²⁰³

A convergência de delimitações, denominada convergência negativa por Quaedvlieg (2005, p 26-27)²⁰⁴, ocorre quando um aspecto de determinado regime de

²⁰³ “[...] However, even though simultaneous or subsequent overlaps are not opposable as such, it needs to be scrutinized in each situation whether invoking trade mark protection after the lapse of previous patent (or other IP right) protection is barred by general principles or specific provisions, (...) (Kur 2008a nota 45).

²⁰⁴ Nesse sentido Quaedvlieg (2005, p. 26-27) explica que todas as leis têm limitações e exclusões intrínsecas ao regime e extrínsecas a ele. Quando regimes diferentes coexistem em um mesmo objeto, é possível que um desses regimes (regime A) garanta proteção para aspectos que foram explícita e propositalmente deixados livres de qualquer proteção exclusiva pelo outro regime (regime B). Como explica Quaedvlieg (2005, p. 26-27), os dispositivos de coordenação de um regime são instrumentos que: a) permitem que se alcance o interesse público buscado com a criação dessa proteção ou (funcionalidade) ou; b) que permitem que se atinjam ou se obedeça diretrizes gerais do sistema (domínio público, cláusula finalística) ou c) que auxiliam a limitar os efeitos que naturalmente seriam gerados pelas características desse regime e que, sem essa limitação feririam direitos e interesses públicos fora do regime os quais o legislador teve a intenção de preservar (liberdade de expressão, livre concorrência, direitos culturais, etc). Os dispositivos de coordenação entre regimes podem

DPI não é harmônico de *per se* com o de outro DPI, conflitando. Entretanto, esses DPIs coordenam seus regimes para que esse aspecto seja compatibilizado, convergindo os dois DPIs com o objetivo de cada um respeitar os modelos e limites do outro direito, de forma a possibilitar que eles atinjam cada qual a política pública que os justifica.

A convergência assimétrica pode ser de elementos modeladores do direito ou de limitações ou exclusões. Um direito pode convergir com o outro e fazer com que um ou mais elementos da estrutura protetiva de um DPI (Ex, a função a ser

apresentar diversas finalidades: excursionárias, do tipo que determine que todos os regimes deveriam se harmonizar coordenadamente de forma a garantir o domínio público. E todas as demais normas que se acumularem com a de patente nesta parte devem adequar seus regimes para fazer com que essa exclusão seja respeitada; de reserva de proteção, quando, por exemplo, o legislador claramente quis reservar a um único regime a proteção de determinado objeto ou característica; de limites a serem respeitados; de condições a serem observadas para a proteção.

rotegida²⁰⁵, os requisitos de proteção²⁰⁶, a finalidade do uso²⁰⁷, etc.) coincida em conteúdo com o elemento equivalente da estrutura do outro DPI, de forma que os elementos que convergem tenham o mesmo conteúdo, mas continuem revestidos por estruturas jurídicas distintas. (KUR, 2008., p. 50, DERCLEY & LEISTNER, 2011, p. 4).

[...] asymmetric convergence of rights, i.e. the approximation between two

²⁰⁵ Tal situação, pode ser vista em convergências de direitos autorais, marcário e de desenho industrial sobre um mesmo bem tridimensional em situações de convergência assimétrica de direitos é comum que ocorra indução dos entes estatais responsável pela concessão e proteção dos DPI. Dita confusão, leva, por exemplo, a dar uma proteção para uma contribuição inexistente. Não se teve ganho de eficiência com a proteção adicional que justificasse essa outra exclusão. Pois se trata da mesma contribuição já tida com o DI.

E para ilustrar essa atualidade, no dia 17 de maio, a Corte de Apelação do reino unido proferiu decisão acerca da impossibilidade de acumulação de direito entre o do registro como marca tridimensional da forma do chocolate kit kat, por entender que a titular do pedido não comprovou que o objeto tinha adquirido uma distintividade secundária e que o reconhecimento dos consumidores com relação ao formato do chocolate se dava por conta da percepção por parte do consumidor da distintividade ornamental do objeto, intrínseca ao objeto e não como assinalamento, função típica dos desenhos industriais e direito que anteriormente já tinha sido concedido ao titular por conta da função ornamental da forma do chocolate. Ou seja, nessa ação a titular a Nestlé, titular do chocolate Kit Kat está tentando obter uma proteção acumulada entre o DI que ela já tem e a marca, que tenta obter. Nestlé v Cadbury [201 7] EWCA Civ 358, ie the *KitKat*

²⁰⁶ Outra decisão recente, que demonstra como tal prática leva à confusão os intérpretes dos DPIs sem conhecimento profundo da problemáticas das ADPIs e as técnicas confusórias e de legitimidade questionável, foi proferida em 2016 pela Corte pelo Tribunal de Milão, em ação de nº 472/2016, publicada em 14 de janeiro de 2016. No caso envolvendo a empresa titular da marca de roupas Mara Max, o Tribunal assegurou direitos de patente, pela “invenção” de titularidade da mencionada marca de roupas, Autora na ação, que consiste em um: “bolso de calça em condições de valorizar e modelar os glúteos da mulher que os vestir”. No pedido de patente, relata Gilberto Mariot (2017), ao comentar o caso “a titular descreve que o bolso reivindicado é composto de dois elementos que, uma vez costurados juntos, assumem a forma tridimensional. Colocando-se as duas porções de tecidos sobre um plano horizontal, em modo tal que as bordas estejam em contato, em pelo menos um ponto, as partes opostas das duas porções de tecido separam-se. Colocando-se os dois retalhos de tecido sobre um plano curvo, estes se “tocam” inteiramente, conferindo assim, ao bolso uma dimensão tridimensional e reduzindo o “esmagamento esteticamente desagradável na área dos glúteos”

Com base na mencionada patente concedida pelo escritório de patente italiano, o Tribunal Milano condenou as empresas ré a retirar seus produtos do mercado, proibindo-as de comercializar tais produtos bem como condenando estas em perdas e danos. Embasou tais decisões por entender que o padrão da modelagem do produto da Ré apresentava forte semelhança com os elementos protegidos pela patente da Autora, visto que o produto da Ré consistia em um bolso bidimensional que simulava os efeitos do objeto patenteado pela Ré (MARIOT, 2017). Com relação à validade da patente em questão, o Tribunal entendeu que esta era válida e apresentava todos os requisitos patentários, em especial porque a invenção “resolveria um problema técnico, qual seja o problema do esmagamento dos glúteos e, por conseguinte, o conforto e a estética agradável”. (MARIOT, 2017).

Verifica-se, pelo relato acima, que o Tribunal Milano tomou pelo efeito “visão estética agradável”, qualificação para se obter requisitos de originalidade ornamental, típica de DI por requisitos de atividade inventiva, requisitos para a obtenção de direitos de patentes, que tutelam soluções técnicas (PI) e funcionais (MU). Observa-se também, que tal patente foi concedida pelo escritório de patente italiano, que, por sua vez, entendeu existir um conteúdo de atividade inventiva, onde, na realidade, por mais que a “forma do bolo” aparentasse, tratava-se de um conteúdo, no máximo de requisito de originalidade ornamental.

²⁰⁷ “[...] the merchandise did not use the Betty Boop name and image as a trademark (source identifier), but as ‘functional product’ [...] to be visible to others when worn.” FLEISCHER STUDIOS v A.V.E. L.A. 1 636 F3d 1115 (9th Cir 2011), withdrawn by Fleischer Studios v A.V.E.L.A., Case No 0956317 (9th Cir, 19 August 2011). Grifos nossos.

types of rights of the respective protection requirements and initial thresholds, while differences are maintained in respect of the general scope and the limitations under which each rights operates. Such situations will typically lead to imbalances.” (KUR, 2008.a, nota 50).

Ou pode existir uma convergência assimétrica de limites, condições, exclusões²⁰⁸ de forma que um direito mitigue ou anule o efeito de uma limitação, condicionamento ou exclusão do outro direito acumulado e que existe neste último como instrumento de balanceamento do regime para que se viabilize o atendimento da política pública que o justifica, (QUAEDVLIEG, 2005).

São dos processos de convergência assimétrica que surgem as ADPIs desarmônicas. E tais casos encontram com cada vez mais frequência. Nos quais as características do modelo de um dos institutos convergentes mitigam ou anulam as características do modelo do outro instituto, resultando em desequilíbrio do sistema de propriedade intelectual e em danos ao interesse público e aos direitos da sociedade.

A identificação e harmonização das convergências assimétricas é parte essencial da sistemática de compatibilização de ADPI. E como foi observado, os elementos de tais convergências residem nos limites intrínsecos modeladores, funcionalizadores e delimitadores, e nos limites extrínsecos aos regimes envolvidos na acumulação.²⁰⁹

²⁰⁸ A convergência assimétrica negativa ocorre quando os dispositivos de limitação, exclusão ou condição de um regime não estão coordenados entre os demais regimes. Existe a limitação no direito A, mas não consta o balanceamento coordenado nos demais direitos para que ela seja respeitada.

²⁰⁹ Essas assimetrias podem residir no corpo regulatório, falha ou omissão na lei que abre espaço para interpretação equivocadas. Ou também pode ser resultado de falha de interpretação ou falta de conhecimento do direito por parte de quem aplica a lei. Com isso, verifica a necessidade de um controle é sistemático e coordenado para que as assimetrias sejam evitadas. A lei deve ser sempre avaliada por quem a faz, pelo corpo legislativo, e modificada, quando necessário, em sua adequabilidade, assim como, o controle na sua interpretação e execução devem ser constantes pelos órgãos administrativos e judiciários competentes (executivo e legislativo). Que, para exercer o mencionado papel de forma adequada e de acordo com a constituição, devem ter claro entendimento de toda a racionalidade de cada regime e dos sujeitos partes da relação jurídica tutelada por aquele determinado regime de DPI. Somente dessa forma, será possível atingir o objetivo de que a tutela dos DPIs, bem como, em consequência, das ADPIs, seja realizada de forma constitucional.

3.4 ACUMULAÇÃO DESARMÔNICA DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

3.4.1 Formas de enfrentar a problemática das acumulações de direitos de propriedade intelectual

Como já indicado nesse estudo, as ADPIs fazem parte da estrutura do sistema, não sendo um fenômeno alienígena. E, por isso, nem sempre elas gerarão desarmonias. Nas palavras de Kur (2009, p. 159), elas não seriam deletérias ao sistema “per se”.

Nesse sentido muitos autores (KUR, 2009; DERCLAYE & LEISTNER, 2011; MOFFAT, 2004, BECKERMAN-RODAU, 2010) observam que as ADPIs desarmonicas, atualmente, são em sua maior parte reflexos das deficiências existentes no próprio sistema de propriedade intelectual. Mais exatamente, não dos modelos de direito em tese, mas como eles vêm sendo exercido, regulado e aplicado. Não obstante os autores concordarem que a maior parte das ADPI desarmonicas advêm do mesmo mal, como tratar os casos de ADPIs, e o que fazer para solucionar os problemas quando por eles gerados encontram visões diferentes na doutrina.

Gama Cerqueira, já em 1946 (v. I, item 111), se posicionava contra a possibilidade de regimes de ADPIs entre marca e DI de uma forma geral. Em sua obra mais conhecida, o autor profere a sua posição acerca dos efeitos da cumulação de DPIs disfuncionais e dos danos que a permissão desse fenômeno pode causar, como abusos de direito e mitigação dos objetivos do SDPI. Em sua lição, a qual foi reproduzida abaixo, ele explica suas razões para não concordar com a permissão da acumulação entre DI e marca. O autor ilustra seus motivos com a exposição de caso judicial, cujo conteúdo fático e o sentido decisório pouco se modificaram nos dias atuais, visto que nos deparamos até hoje nos Tribunais nacionais com casos e resultados semelhantes. Dessa forma resta evidente que esse é um tema cuja problemática vem evoluindo ao longo dos anos, mas para a qual ainda não se encontrou um direcionamento uniforme ou uma solução a contento:

Pensamos, entretanto, que nem uma nem outra dessas soluções é admissível. Nem a cumulação, nem a opção. Pouco importa que o desenho ou o modelo, pelos seus característicos, seja idôneo para o fim de distinguir o produto de outros congêneres, podendo constituir verdadeira marca. A lei regula de modo diverso a propriedade dos desenhos e modelos e das marcas

industriais, estabelecendo condições mais severas e prazo restrito e improrrogável para a proteção dos primeiros, ao passo que, em relação às marcas, permite que seu registro seja mantido indefinidamente, por meio de sucessivas renovações. Nessas condições, admitir-se que um desenho ou modelo industrial seja registrado como marca, seria fraudar a lei e, contra seus termos expressos, assegurar ao desenho ou modelo privilégio mais duradouro, que ultrapassaria o prazo legal da proteção. Além disso, sendo o critério da novidade das marcas mais brando que o da novidade dos desenhos e modelos, poderá dar-se o caso de se registrarem, como marcas, desenhos ou modelos que não poderiam ser protegidos pela lei especial respectiva por se acharem no domínio público, ou por não satisfazerem ao requisito da novidade. O interessado adquiriria, assim, por meio do registro da marca, a propriedade do desenho ou modelo, que de outro modo não lhe seria lícito obter, com a agravante já apontada de poder prolongar indefinidamente o seu monopólio, quando a lei quer que a proteção seja temporária e improrrogável além de certo termo. Os desenhos e modelos industriais, por esse motivo, não podem ser registrados e protegidos como marcas.

[...]

Poderá dizer-se, em contrário, que o registro de desenhos e modelos nessas condições assegurará ao seu titular apenas o direito de usá-los para distinguir os produtos de sua indústria ou comércio e não a exclusividade de sua exploração como desenho ou modelo, a qual permaneceria livre. Na prática, porém, não é possível distinguir uma hipótese da outra, averiguando-se, com certeza, se um desenho ou modelo está sendo explorando com esse caráter ou como marca.

[...]

Ilustra a hipótese o caso ocorrido no foro de São Paulo, em que certos industriais obtiveram o registro, como marca, do desenho de um cabo para colheres e garfos, típico desenho industrial que, entretanto, não poderia ser patenteado por falta do requisito da novidade. De posse desse título, processaram criminalmente, por infração do registro, concorrentes que fabricavam garfos e colheres com cabos do mesmo feitio e desenhos semelhantes, cuja denominação correspondente também se incluía no registro. Livraram-se os indiciados do processo-crime pela negativa do fato e pela escusa de boa-fé, mas tiveram de suspender a fabricação porque, intentando a ação competente para anulação do registro da marca, sob o fundamento de se tratar de desenho industrial e não de marca, não lograram convencer a Justiça da irregularidade do registro (ap. crime n.º 3.116, da Capital, in Rev. dos Tribunais, vol. 134, pág. 439; Arq. Judiciário, vol. 48, pág. 126. (CERQUEIRA, 1946, v. I, item 111) »²¹⁰

Na literatura corrente, encontra-se a posição de Viva Moffat (2004, p. 1530) que igualmente entende que regimes de ADPIs são danosos ao equilíbrio do sistema de PI e, por essa razão, devem ser evitados. Esta autora, ao ponderar o custo-benefício na construção e implementação soluções e/ou compatibilizações para cada tipo ADPIs, face aos efeitos danosos efetivos e potenciais destas, conclui que o mais indicado é trabalhar para eliminar os casos de acumulação que já existem e criar

210 Tal situação, típica de marcas tridimensionais ocorre até hoje e, como observado, é típica de situações de convergência assimétrica de direitos, que levam a dar uma proteção para uma contribuição inexistente.

mecanismos que evitem a criação de novas ADPIs, banindo em definitivo a possibilidade de acumulações. Isso porque, dentre outras razões, cada processo de convergência, bem como tipo de acumulação, exige uma equação distinta para que se chegue à solução mais adequada para todas as partes interessadas.

Given the likelihood that intellectual property rights will continue to expand, those rights are likely to continue to overlap, and to do so in more instances and in more significant ways unless a more systematic approach is taken and more thought is given to the federal intellectual property system as a whole. Because overlapping protection presents a variety of challenges to the intellectual property system, disrupts the intellectual property balance, and impoverishes the public domain, we should work to eliminate the overlaps that do exist and, perhaps more importantly and more realistically, attempt to avoid creating overlaps in the future. (MOFFAT, 2004, 1530)

Moffat (2004, p. 1531) sugere que as proteções mais específicas que tutelam funções que podem ser abarcadas pelos regimes mais antigos e mais abrangentes, deveriam ser eliminadas e proibidas, ficando as funções acolhidas no que coubessem por estes regimes. O escopo da função que ficasse de fora do modelo mais amplo deveria ficar sem proteção ou, em último caso, o regime geral deveria ser alargado para que a função mais específica fosse acolhida.

Entretanto, este não vem sendo o posicionamento abraçado. Muitos autores (DINWOODIE, 2001, p. 26; KUR & MIZARAS, 2011, p. 10; DERCLAYE & LEISTNER, 2011, p. 314; KUR, 2009, p. 155; TOMKOWICZ, 2011, p. 32) entendem que o fenômeno não é em um problema por si só, visto que faz parte da natureza deste sistema (DINWOODIE, 2001, p. 26; HEYMMANN, P. 244). Não devendo os regimes de ADPIs serem banidos de forma generalizada²¹¹, visto que fazem parte da natureza deste sistema e não são todos os casos que geram desarmonias. O entendimento mais frequente é que sem razões que demonstrem que determinado regime acumulado é deletério para o sistema ou para outros direitos e interesses externos preponderantes, não há porque se coibir de forma geral a acumulação de direitos..²¹².

²¹¹ “prohibit overlaps of intellectual property rights will not result in answering the fundamental questions about the integrity of the entire intellectual property system” (TOMKOWICZ, 2011, P. 13)

²¹² Quadvlieg, 2009, p. 486: “(...) there are no rules forbidding copyrights to cumulate with other forms of protection. On the contrary, several directives contain rules stating that copyrights protection is without prejudice to any existing IP regimes in the member states which concern the same object, or vice-versa. So far, this acquis supports the conclusion drawn above that, with out special reason to the contrary, protective regimes will cumulate.”

Na realidade, autores, como Otero Lastres (2008, p. 230-232), ponderam que muitos tipos de ADPIs são muito complexas em suas construções e nas variáveis que as levariam a ser deletérias, bem como, apresentam vários feixes de interesses a serem ponderados, de modo que somente analisando cada caso é que se pode exercer a ponderação e balanceamento adequado para todas as partes envolvidas. Igualmente, apresenta-se a posição de Annette Kur (2009, 159) que entende que as cumulações de DPIs não seriam um problema *per se* pois, somente quando estas levassem a mitigação dos modelos dos regimes cumulados. Dessa forma, a autora defende que somente nos casos deletérios as ADPIs devem ser proibidas ou compatibilizadas. Nesse sentido, uma medida restritiva *ex ante*, na forma de um banimento total das ADPI até seria possível, como fora uma escolha de política pública de um país, mas isso abriria espaço para descumprimentos de tratados internacionais (KUR, 2009, p. 160).

Assim, não obstante se entenda que uma proibição geral não resolverá de forma balanceada a questão, os regimes de ADPIs devem ser vistos e examinados de forma restritiva e com a ressalva de que somente os casos que não prejudicarem os interesses públicos por trás do regimes e que não atinjam outros direitos e valores preponderantes é que deverão ser aceitos (DINWOODIE, 2001, P. 26; LEISTNER, 2011, p 306-307)²¹³. Cada tipo de regime de ADPI deve ser analisado para que se identifique os casos que causam desequilíbrio no sistema de propriedade intelectual para que estes sejam evitados. Dessa forma, para se garantir a razoabilidade e proporcionalidade nas soluções de impasses envolvendo ADPI, o ideal para esses autores é que medidas de proibições *ex ante*, ou seja, na lei, sejam adotadas onde se perceba a necessidade de tal, em razão de interesses públicos prevalentes que devem ser resguardados (DERCLAYE & LEISTNER, 2011, P. 306-304; QUAEDVLIEG, 2005, P. 36). Nestes casos se justifica compatibilizar, adaptando ou limitando nas leis infraconstitucionais a acumulação de direitos cujos regimes não devem se acumular entre si. Nesse sentido, haverá situações em que certos tipos de regimes acumulativos demandarão que se proceda medidas mais gerais compatibilizando *ex- ante* – por força de lei ou jurisprudência - todos os casos de mesma natureza. E existirão outras situações cujos elementos de análise podem

²¹³ The aims of the diferente intellectual property law need to be respected in order to have a “healthy overlap” situation (...) also aim balancing IPRs with society interest.” (DERCLAYE & LEISTNER, 2011, P. 306)

variar dependendo do caso específico. Nestes casos, uma análise *ad hoc* pode fornecer a melhor solução.

3.4.2 As consequências deletérias das ADPI desarmônicas

Quando desarmônica, a ADPI pode levar à conflito entre regimes que levam à mitigação destes e à superproteção de DPI que violam os limites intrínsecos e extrínsecos dos regimes acumulados (Derclaye & Leistner 2011, p. 318). As ADPIs desarmônicas fraudam²¹⁴ ou mitigam o modelo dos DPIs e do sistema como um todo conforme pensado pelo legislador, desviam os direitos acumulados dos objetivos para os quais foram criados, quais sejam, atender ao interesse sociais e ao desenvolvimento social e tecnológico do país, e, com isso, frustram as finalidades e contribuições de interesse público buscados com a proteção dos bens intelectuais por DPIs. Esses regimes desarmônicos levam a extensões indevidas de DPI, frustram o domínio público, gerando a ineficiência dos regimes acumulados e do sistema como um todo (TOMKOWICZ, 2011; MOFFAT, 2004). Elas propiciam violações de direitos e interesses das demais partes envolvidas nos regimes acumulados. Os regimes acumulados desarmônicos anulam ou enfraquecem os limites intrínsecos desses direitos e violam direitos e interesses preponderantes alheios ao regime, mas que tangem ao bem intelectual superprotegido e que deveriam ser respeitados. Elas propiciam atos de abuso de DPI dentre outras violações de direitos.

Do ponto de vista da perspectiva concorrencial, os regimes de ADPIs desarmônicos fazem com que os direitos ao se acumularem, de solução se tornem um grande problema e entrave ao desenvolvimento do mercado e ao estímulo da concorrência. Isso porque seus efeitos deletérios causam incertezas entre os competidores que, ao não terem segurança acerca da possibilidade de uso do bem intelectual, não os utilizam, propiciando extensões de monopólios indevidas por parte dos titulares.²¹⁵ Tal incerteza aumenta o custo de transação para a produção de novos

²¹⁴ Aqui em especial as aparentes, como se verificará adiante.

²¹⁵ *From an intellectual property owner's perspective, the overlap between or among regimes is not typically a cause for concern. Seeking protection under more than one regime is a belt-and-suspenders form of enforcement, allowing the intellectual property owner to resort to a second mode of protection should the first fail or expire. But from an intellectual property user's perspective, overlapping protection schemes can make it more difficult for competitors to determine what they can do. Material that is the*

bens²¹⁶, gera a ineficiência do sistema e o sub aproveitamento dos bens²¹⁷, indo contra a base da teoria utilitarista, que justifica o SDPI, para a grande parte dos defensores desse sistema. Nesse sentido, as ADPIs desarmônicas frustram completamente a política pública que justifica um sistema de exclusão como o SDPI. A consequência da perspectiva da concorrência é o desincentivo da concorrência, sobre tudo a de cópia, essencial para os mercados em desenvolvimento. Mas as ADPIs também desaquecem a concorrência de superação e de alternativa. (Grau-Kuntz, 2011). Isso porque o controle exclusivo de forma excessiva e indevida sobre o bem intelectual, ao trazerem sensações de comodidade e de absolutismo acerca da situação dos bens, incentivam à inércia, à acomodação e à retração concorrencial. Estas, por consequência podem levar a diversos resultados negativos, como, por exemplo o não desenvolvimento e a não colocação de bens no mercado²¹⁸ de relevante interesse público, atos que dificultam ou mesmo impedem que competidores acessem o bem para neles trabalharem no desenvolvimento de novos bens, causando assim estagnação ou retração concorrencial e desestimulando o desenvolvimento econômico, social e tecnológico do país.

Ademais, a proteção acumulada impede que se avalie de forma adequada a razoabilidade na concessão desses direitos, e, não raro, podem gerar casos de compensação excessiva do titular em detrimento da sociedade. Ao acumular dois ou mais direito em relação a uma criação, o proprietário, não raro, exigirá um pagamento além do que é justificado pela contribuição que é dada.²¹⁹ E, nesse sentido, também

subject of an expired design patent, which patent law would put in the public domain, may not be free to use without restrictions if courts vindicate continuing trade dress rights in that same material. When this occurs, it is not surprising that an intellectual property user would feel as if the end of the design patent term has little practical effect (Heymman, 2013, p 240).

²¹⁶. *“For instance, overlapping rights make it more costly to secure a license to use a copyrighted work. Another example is the use of digital rights management (“DRM”) to govern the use of works and physically limit access and use, coupled with anticircumvention legislation. Overall, expansive copyrights, supplemented by extra protection under other bodies of law, create new barriers to access to preexisting materials.* (Niva Elkin-Koren, 2005, p. 11-12)

²¹⁷ O que gera exatamente a “tragédia do anticommons” descrita por Heller & Eisenberg (1998), teoria já descrita no capítulo 1 dessa tese.

²¹⁸ Pode-se dar como exemplo a escolha de não se publicar determinadas obras ou não fabricarem determinados medicamentos que, para a empresa não é interessante.

²¹⁹ É o que observa Tomkowicz (2011, p. 27):

by claiming two or more monopolies over one creation, the owner will, in effect, demand payment that goes beyond what is justified under one intellectual property regime. It is an open question whether these practices will result in what the Supreme Court of Canada characterized as “overcompensation,” but such conclusion can, arguably, be reached.”

afetam a capacidade da percepção da eficiência e efetividade da política pública por trás de cada regime.

Do ponto de vista social, dos usuários, consumidores, e demais interessados no acesso ao bem para, por meio dele ou de bens deles derivados, os regimes de ADPIs desarmônicos impedem ou dificultam o exercício de seus direitos e necessidades, inclusive as de natureza fundamental, mitigando ou anulando a efetividade de seus direitos sociais. Por exemplo, o regime de acumulação sucessiva entre DA e marcas incidentes em obras de relevante valor cultural e educacional, pode frustrar ou dificultar o acesso a estas obras. Inclusive, inviabilizando políticas públicas sócias que promoveriam o acesso a tais bens. Muitas aquisições por parte do Estado de material e obras didáticas e culturais, cujo conteúdo é valioso para contribuir à educação, bem como, à formação, memória e/ou identidade cultural da sociedade deixam de ser realizadas. As incertezas jurídicas acerca de sua disponibilidade ou os altos valores de royalties cobrados pelos titulares ilegítimos inviabilizam as aquisições das obras. A acumulação de direitos ao afetar a oferta de bens ao mercado, também encarecem os produtos e serviços e diminuem as opções de bens de consumo.²²⁰

Elas também trazem incertezas e confusões para o intérprete das leis que não têm domínio acerca do conteúdo e limites dos modelos constitucionalmente recepcionados no país, nem dos critérios sob os quais os regimes de DPI isolados, bem como, os regimes de ADPI podem ser recepcionados pelo ordenamento jurídico pátrio em harmonia com as diretrizes constitucionais.

Enfim, os danos gerados pelas ADPI deletérias são inúmeros e graves. Dessa forma, regras para compatibilização ou limitação devem ser buscadas e adequadas aos interesses da sociedade.

²²⁰ Ainda Tomkowicz (2011, p. 27): “(...)the expansion of the intellectual property holders’ rights corresponds with deprivation of the public’s rights. Many uses of the intellectual creations that transcend economic considerations—educational or research uses of copyrighted materials for example —may become both illegal and technologically impossible. This will result in elimination of a number of public rights and leave the general public “short-changed” in the process. Both consequences will adversely affect the balance of rights in the entire intellectual property system and have the potential to undermine the very purposes for which the intellectual property rights were created. This risk is real and requires a response that will resolve not only past and known problems, but that also will exhibit some foresight into future and presently unknown dangers.”

3.5 IDENTIFICAÇÃO DOS REGIMES DE ADPIs DESARMÔNICOS

3.5.1 Âmbitos de investigação

Grande parte das questões envolvendo regimes acumulados e suas soluções são obtidas na maior parte das vezes quando contendas acerca do exercício ou aplicação desses direitos acumulados surgem na prática (KUR, 2008, p. 615-617). Isso ocorre por algumas razões.

Muitas vezes quando da criação de um novo DPI ou de um novo conteúdo para direitos existentes, não há o cuidado necessário de reponderação e rebalanceamento entre esse novo direito ou novo conteúdo e os demais direitos existentes. E incoerências acabam por existir nas normas que os regulam, posto que limitações e exceções que deveriam existir não são previstas e só vai se verificar os problemas com a acumulação desses direitos em casos práticos.

Ademais, nem sempre se consegue em abstrato se, antecipar todas as possibilidades de ADPIs disfuncionais facilmente. Mesmo que quando da elaboração das normas individuais de cada DPI, os limites entre esse direito e outros DPI tenham sido balanceados, inclusive tendo em conta os efeitos de possível interpenetração de um direito no outro, poderia não ser possível há época imaginar todas as possibilidades de problemas de determinado regime de acumulação até que existissem casos práticos. Em grande parte desses casos, o que ocorre são ADPIs aparentes, ou seja, ao se investigar a fundo não se trata de desarmonia em razão da acumulação de regimes, mas, por conta de inconsistências, incoerências, omissões, erros de diversas origens e razões distintas. Tal fenômeno, devido à relevância para o entendimento das questões discutidas nesse estudo, será examinado em detalhe na seção seguinte.

Assim, estudos apontam (SANTOS & JABUR, 2014; KUR, 2008; CALBOLI, 2014; DINWOODIE, 2014) que grande parte dos conflitos se dão não com a ADPIs em tese e sim quando do exercício do direito. E a motivação por trás dos conflitos de ADPIs normalmente se centram nos aspectos de controle e das possibilidades de ampliar o aproveitamento financeiro com a exploração dos bens em conjunto. Ocorre que, conforme esclarecido e ponderado no capítulo 2 desse estudo, disputas que

envolvem direitos de propriedade intelectual acumulados, por versarem sobre a acumulação de direitos que são exceção e não regra e que resguardam exclusivamente interesses patrimoniais, devem ser avaliadas de forma restritiva. Essa restrição é extrínseca e cogente. Ou seja, a exclusividade é limitada por um imperativo constitucional, ela deve obedecer aos princípios constitucionais aplicáveis, à finalidade do direito e seus limites. Consequentemente, deve-se conter o alcance do direito mais extenso ao do mais restrito. E, muitas vezes, essa avaliação só é possível de ser realizada na prática. Assim já se falou sobre essa questão:

A sobreposição de direitos de propriedade intelectual, no tocante aos direitos patrimoniais, deve ser restrita. Essa restrição é extrínseca e cogente. Ou seja, a exclusividade é limitada à especialidade por um imperativo constitucional, ela deve obedecer aos princípios constitucionais aplicáveis, principalmente o princípio da interpretação restritiva dos direitos de propriedade intelectual. Consequentemente, deve-se conter o alcance do direito mais extenso ao do mais restrito.

Por exemplo, DA tem, em sua função primária (garantir retorno no processo de expressão através de obras autocontidas) um alcance não limitado a mercado específico; as patentes, na sua função primária (garantir retorno no processo de inovação tecnológica) não possuem alcance tão amplo, mas ainda não restrito constitucionalmente a um segmento de mercado. As marcas possuem em sua função primária um alcance limitado a um determinado mercado e a mercados afins.

Assim, por exemplo, ao receber a cessão de um DA, o titular de uma marca não pode usar *como marca* a totalidade da exclusiva, mas tem de contê-la inexoravelmente aos limites da função marcária. O mesmo acontece no tocante à intercessão entre DA e DI. O que não impede de que o titular da marca use a sua titularidade para marcas e DI, se a cessão assim comporta, expondo sua marca como obra plástica ou algo assim.

Desta forma, a função marcária (ou de DI) *funcionaliza* o objeto da exclusiva autoral, e a exclusão se encolhe aos limites constitucionais do direito mais restrito, enquanto e só enquanto se aplicar o regime de interpenetração. (Porto, 2010, p. 12).

Outros autores também chamam a atenção para o fato de que os exames de casos de ADPIs devem ser realizados na prática e com bases em fundamentos que transcendam as leis dos direitos acumulados, visto que muitas vezes a legislação pouco ajudará na tarefa:

It is suggested here that overlaps in the intellectual property system are both a factual and legal reality that cannot be avoided. Their authorization or prohibition cannot be legislated in practical terms. What the law can address, however, is how the overlapping rights can be used, which uses should be tolerated, which should be opposed, how legitimate and illegitimate uses can

be distinguished, and how misuses of the overlapping rights can be answered (Tomkowicz, 2011, p. 12).

“It is maybe the most difficult part in the assessment of overlaps to look beyond mere words (...) the judgment should be founded on the manner in which the respective rights are actually functioning on the marketing” (Kur, 159, nota 6)

“O que irá definir se uma sobreposição é válida ou não é o seu efetivo uso e os efeitos que um segmento pode promover nos objetivos do outro”. (Gomes, 2017, p. 313-314).

As observações acima também apontam dois elementos que influenciaram no objeto dessa pesquisa: (a) mais importante do que legislar regras gerais e definitivas de coibição de ADPI, é determinar quais seus critérios para a sua aceitabilidade no país; e b) o papel dos intérpretes do direito e as ferramentas para a efetiva interpretação são centrais para a solução do problema.

Dessa forma, o problema muitas vezes não está na aplicação teórica da acumulação de proteção e sim na aplicação prática e nos efeitos patrimoniais dessa dupla proteção, quando do exercício dos direitos acumulados. A extensão da exclusiva deve ser justa e compatível com a aplicação dada ao bem no momento do exercício da proteção. Não há discussão que, em determinados casos, possa existir múltiplas proteções sobre um mesmo bem intelectual, devido à multiplicidade de funções que ele possui. Entretanto, a questão que precisa ser ressaltada é que raramente essas funções são utilizadas ao mesmo tempo, ou pelo menos não com a mesma intensidade, normalmente devido à maior incidência de uma determinada função sobre a outra.

Então, muitas vezes, pode ser que, embora os regimes acumulados em tese coexistam em harmonia, em determinados casos, não é possível que se permita a existência de dupla ou múltipla proteção por DPI, ou ao menos, não sem compatibilizá-la no caso específico, posto que naquela situação específica, os elementos envolvidos – como, por exemplo, direitos e interesses preponderantes das partes, forma da exploração do bem em desacordo com a finalidade do direito alegado, motivações abusivas para a alegação da acumulação, enfim, em inúmeras hipóteses – podem levar a uma necessidade de adaptação ou restrição dos direitos acumulados. Por essa razão, a acumulação só deve ser permitida de acordo com determinados requisitos que este estudo apresentará a seguir.

3.5.2 A relevância dos limites, do propósito e dos princípios constitucionais dos DPIs para as análises de ADPI aparentes e reais

Retoma-se aqui a um dos primeiros elementos encontrados nesse estudo, como indicado no início do capítulo 1 desta pesquisa, o qual apontou que um caminho para a compatibilização dos casos de ADPIs desarmônicas seria ter como base o propósito do direito. Para se depreender o conteúdo por trás de tal estamento, entendeu-se necessário uma investigação desde a origem do sistema, perpassando por sua evolução e pelo estudo do fenômeno da acumulação, para que se verificasse qual o propósito do sistema desde a sua criação, se houve mudanças, o que se era entendido como “propósito do direito” e como ele se aplicava à solução de casos das ADPI desarmônicas.

Como indicado, a doutrina argumenta que os propósitos dos DPIs são elementos essenciais para guiar e direcionar o intérprete dos direitos em busca de se identificar e compatibilizar ADPIs desarmônicas:

“The distinction between permissible and impermissible uses of overlapping intellectual property rights must focus on general purposes of each segment of the intellectual property system” (Tomkowicz, 2011, p. 12).
“Looking at the aims of the two IPRs will helps to answare this question” Derclaye & Leistner (2011, p. 313).²²¹

Depreende-se que o “propósito” (“purpose”, “aims”) do direito como indicado pelos autores funcionaria como um parâmetro para nortear exames de ADPI. Acha-se relevante que se fale mais detidamente acerca da necessidade, da relevância e do que se entende como propósito²²². E quais outros elementos podem ser considerados parâmetros de controle, referências para a identificação de casos de ADPI desarmônicas.

Na maior parte dos casos que analisados nesse estudo, quando os intérpretes do direito chegavam a resolver os conflitos enfrentando efetivamente a questão da ADPI²²³, as soluções das demandas limitaram-se a resolver as reclamações privadas

²²¹ Derclaye & Leistner (2011, p. 313) ao ponderarem sobre como se identifica ADPI desarmonicas: “Looking at the aims of the two IPRs will helps to answare this question”.

²²² Conforme definido no capítulo 2, seção 2.4.

²²³ Muitas vezes os conflitos eram resolvidos por meio do enfrentamento de outras questões e direitos

das partes que provocaram a demanda e a analisar o conflito de forma localizada, sem levar em conta os efeitos dos problemas gerados pela ADPI deletéria para as demais partes integrantes ou interessadas na relação jurídica atinente a esse regime acumulado. Ainda, os julgados concentram-se em resolver os conflitos somente por meio da análise das leis infraconstitucionais e aplica-las conforme a sua finalidade e objetivo. Sobretudo, as análises se limitavam a analisar o que dispunha a letra da lei acerca dos elementos e conceitos apresentados no conflito.

A forma de análise acima indicada não permite que demandas em casos de ADPIs sejam equacionadas de forma correta, equânime e eficaz. Algumas questões devem ser levadas em conta e considerações precisam ser feitas para que se entenda a razão da afirmação acima.

Observou-se que, desde o início do sistema, os propósitos dos DPIs, suas razões e objetivos foram justificados por razões de interesse público da sociedade, não só com ênfase no aspecto econômico e concorrencial, mas, também, no social, ainda que este último no início do sistema tivesse menor influência. O sistema se justificaria pois, por meio dele, a sociedade conseguiria a efetivação de valores sociais e seu desenvolvimento.²²⁴ O referido propósito ainda subsiste como base central do SDPI, ao menos por enquanto. Não obstante, percebeu-se também, a dicotomia com relação à motivação para a criação dos DPIs e do sistema, que sempre repousou em interesses de caráter privado, individuais, exclusivamente econômicos e de concorrência privada²²⁵. Assim, desde a sua origem, verifica-se que sob o sistema repousam interesses opostos e, até hoje, irreconciliáveis.²²⁶

em jogo, mas não da análise direta da questão.

²²⁴ Aqui de forma simplificada. Faz-se referência ao capítulo 2, em especial às seções 2.4.3.1 e 2.4.3.2

²²⁵ Repete-se aqui as reflexões de Ghidini, por transparecer e esclarecer essa dicotomia:

"Como é sabido, a história moderna do direito do PI é profundamente marcada, tanto a nível nacional como internacional, pelas respostas dadas à necessidade de" harmonização "acima mencionada / equilíbrio entre esses diferentes interesses e valores correspondentes. "Diferente", desejo esclarecer, não quanto à "matéria" intrínseca, mas sim à referência aos interessados individuais e coletivos. De fato, a proteção dos detentores de patentes e direitos autorais, obviamente, age diretamente como estímulo à pesquisa e ao esforço criativo, e a difusão dos seus frutos, portanto, da cultura e da informação, tanto quanto a proteção dos titulares de marcas, em princípio, aumenta a competitividade do mercado E funcionamento transparente. **A verdadeira diferença e a verdadeira dialética entre os interesses em jogo, estão na perspectiva do que busca o indivíduo versus o que busca a sociedade.** Assim, os interesses dos concorrentes e os interesses da concorrência não diferem em relação ao objeto, mas a perspectiva em que o "objeto" é cultivado: de modo que a expressão individual do impulso competitivo pode muitas vezes leva a um resultado monopolista, e, portanto, conflitante com o interesse social para preservar um quadro de mercado competitivo."(livre tradução. GHIDINI, 2010, p. 10-11).

²²⁶ Que se consigna não é exclusiva dos bens intelectuais, tem precedentes muito mais remotos, com base na grande divergência de que existe entre os interesses coletivos e os individuais, os privados e

Nesse diapasão, não por acaso, notou esse estudo que as desarmonias ocorrem porque um ou mais direitos acumulados mitigou ou anulou o efeito de um ou mais elementos intrínsecos a um ou mais direitos acumulados, cuja presença no modelo legal se dá por um imperativo de interesse público, para balancear o modelo do regime para que os objetivos de interesse público que justificam a criação do direito sejam atendidos. Nesse sentido, também se percebeu que o afirmado acima pode ocorrer por motivos diferentes os quais os mais frequentes se passa a indicar:

Muitas vezes as normas infraconstitucionais que regulamentam os DPLs não refletem de forma adequada o modelo legal indicado pela diretriz constitucional. Há casos em que interesses privados influenciam na elaboração dos regulamentos, de forma que a ratio legis em nada reflete (ou se faz somente de forma parcial) a ratio do direito e da política pública que o criou. Conforme também se demonstrou nesse estudo, não obstante o fundamento dos DPLs e seu sistema ser o interesse público e coletivo, as leis que os regulam, e a construção dessas normas por via interpretativa doutrinária e judicial, sempre foram fortemente influenciadas por interesses privados e individuais, em suas racionalidade, motivação e aplicação. Como explica Ascensão (2014, 2011) a ratio do direito e a ratio legis são coisas distintas. A ratio legis explica a lei, não o direito e seu propósito (2014, p. 53). Dessa forma, ao menos com relação aos DPLs, pode-se afirmar que o que a lei assegura e seus objetivos, cada vez mais se distancia do propósito desse direito – do que a política pública por trás dessa desse direito busca. Aqui repousa grande fonte de incongruências e assimetrias com relação aos DPLs, a diferença entre a sua teoria e sua aplicação: o que se busca proteger e assegurar e o que realmente se protege e se assegura.²²⁷

Assim, vem se tornando cada vez mais difícil e nebuloso para quem interpreta DPLs a aplicação correta desse direito. Por essa razão, só um entendimento e

os públicos, o livre mercado e a sua incapacidade de proporcionar uma justiça distributiva, a propriedade privada e o bem comum. Um entendimento mais claro dessa questão pode ser obtido em nas obras de Polany (1944), Boyle (2003), de Rosa Congost (2003 e 2007), Márcia Motta (2011) entre outros estudos.

²²⁷ Detalha-se aqui o que expõe Oliveira Ascensão (2014, p. 47-53), ao fazer um estudo da ratio legis da lei nacional autoral constata que hoje ela não mais reflete os fundamentos dos direitos – se é que um dia refletiu. Nas palavras do autor, da ratio positivada do direito somente se depreende que “o direito autoral é protegido porque a lei o protege, mas não que a lei o tenha necessariamente de proteger. Portanto, de uma análise pura da lei atual o que se pode tirar são os objetivos que hoje uma parcela dos sujeitos a quem tal direito deve proteger busca com a lei: proteção dos seus investimentos. E a tutela dos interesses dos demais sujeitos interessados, sobre tudo, os usuários, é realizada por meio da interpretação dessa lei conformada com os seus fundamentos, finalidades e princípios constitucionais, mas, principalmente, é realizada por meio dos limites aos direitos de exclusiva dos titulares.

aplicação adequada do direito à luz dos seus propósitos é assegurará a real proteção que o direito visa. E este problema aumenta absurdamente quando se trata da interpretação e aplicação desses direitos acumulados. Pois seus operadores vão se deparar com, no mínimo, quatro conteúdos diferentes incompatíveis entre si para interpretar e harmonizar - duas leis com seus objetivos e motivações que não estão em harmonia com os modelos dos dois direitos e seus propósitos por elas regulados.

Encontra-se casos também em que uma lei observa o modelo do direito por ela regulado, mas o legislador não leva em conta de forma coordenada as limitações dos outros modelos dos demais DPIs, que devem ser respeitadas por todos para que os direitos atinjam os seus propósitos. Não se pode esquecer que os DPIs são unidades autônomas, mas balanceadas entre si e em face dos demais DPIs por formarem um sistema com objetivos gerais. Ainda, como são direitos excepcionais, há que se coordenar também as limitações extrínsecas.

Outra possibilidade é o efeito humano quando da aplicação e exercício dos direitos. O direito, por mais que esteja previsto na teoria, até de forma adequada em seu regulamento infraconstitucional pode ser aplicado e exercido na prática em desconformidade com as finalidades do modelo do direito e das políticas públicas que os justificam.

Nas situações acima elencadas, não raro, como as leis foram alteradas, normalmente, no sentido de ampliar o escopo de exclusão do bem sem levar em conta o balanceamento dos demais direitos, os limites intrínsecos dos direitos e os extrínsecos entre os demais direitos do sistema são erodidos de forma que as leis convergem assimetricamente uma com as outras criando um fenômeno ilusório: os seus conteúdos de cada um desses elementos são os mesmos em um direito e em outro. Tal fenômeno também pode ocorrer por aplicação ou por exercícios inadequados dos direitos. Conforme detalhado no item que tratou da convergência assimétrica nesse capítulo.

Dessa forma, quando da análise para a resolução de casos de ADPIs, se o intérprete se fixar somente aos direitos em tese, aos elementos em teoria, como expressos nas leis infraconstitucionais, ou à estrutura de cada modelo de direito individualmente, ele frequentemente será levado a erro, por conta de todas as incongruências e assimetrias descritas acima. E o que se deve ter em mente, independente da estrutura do direito ou da ratio legis, é que o que torna um DPI

constitucionalmente válido, e isso vale para os DPIs enquanto regimes acumulados, é o atendimento das finalidades de interesse público que constam das leis, do modelo do direito e, sobretudo, o atendimento e efetivação do que se buscou atingir e efetivar como política pública ao se criar cada modelo de DPI.

Nesse sentido, é essencial, que, quando da análise das ADPIs, da identificação de suas desarmonias, da compatibilização dessas e da aplicação do direito, se tenha como elemento de referência e de base o propósito do direito - como a política pública que se busca efetivar por trás de cada DPI, elementos que justificam, fundam constituem e direcionam o direito - e não a ratio de suas leis.

“Behind each form of IP are different policies explaining why protection is granted. Patent rights are typically said to reward ingenuity and to foster creativity and research by encouraging inventors to publicly disclose and disseminate their work. As noted in a recent Supreme Court of Canada case (CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada, [2004] 1 S.C.R. 339), the purpose of copyright law is the need for a just reward for a creator, while balancing “the public interest in promoting the encouragement and dissemination of works of the art and intellect.” Trademarks are protected so that consumers can distinguish goods and services of one company from those of another. Perhaps an examination of the policies behind each form of IP is the best way to begin a discussion of the overlap and any merits. Perhaps an examination of the policies behind each form of IP is the best way to begin a discussion of the overlap and any merits.”
(Giraldi, 2008, grifo nosso).

É na política pública de cada DPI que se encontram as razões e finalidades para a criação de cada direito. E essa afirmação se sustenta pelas razões aqui indicadas por Tomkowiz (2011, p 12-13):

(...) one must look at the overlaps, **not from the perspective of legislatures’ intentions behind individual statutory provisions, but rather from a broader perspective of Parliament’s intentions in establishing the entire intellectual property system and setting the fundamental purposes behind its individual segments.**

Focusing only on whether different intellectual property statutes or their provisions allow or prohibit overlaps of intellectual property rights will not result in answering the fundamental questions about the integrity of the entire intellectual property system. Instead of focusing on “literal interpretation” of individual statutory provisions, the provisions “should be treated as, a parliamentary pronouncement, in general terms.

(...)

Each segment of the system was established for specific purposes and those purposes still remain the fundamental reasons behind the

existence of the respective intellectual property rights. When rights from different segments overlap, so do the purposes behind them. And while it is possible that the overlapping purposes will not be in conflict, it is very likely that concurrent or subsequent exercise of rights advancing purposes behind one segment of the intellectual property system will undermine the rights and purposes of the other overlapping segment. Recognition of the effects overlapping intellectual property rights have on the purposes behind them has to start with the concept of balance of rights, which is common to each segment of the intellectual property system. Broadly speaking, to advance its purposes, each intellectual property regime balances different and often conflicting public policy considerations. Tomkowiz (2011, p 12-13) grifo nosso.

E, no país, os propósitos dos DPIs, bem como o modelo do direito como recepcionado no país encontram seus conteúdos refletidos nas normas constitucionais que: (a) protegem ou determinam a proteção desses direitos, direcionando e indicando qual o modelo de cada direito que os regulamentos infraconstitucionais devem proteger; e, acima de tudo, (b) informam qual os propósitos desses direitos em suas linhas gerais e condicionam a validade das leis à observação desses propósitos. Ademais, a norma expressa da constituição reflete somente parte do conteúdo constitucional desses direitos, o detalhamento dos seus modelos e propósitos deve ser completada pela interpretação do conteúdo de suas normas, inclusive as de caráter programático, e de seus princípios, no sentido de assegurar a plena eficácia e efetividade quando da aplicação desses direitos. Nesse sentido, no país, as normas e princípios constitucionais, em sua função diretora e programática dos DPIs, devem ser considerados como elementos de referência na análise, compatibilização e aplicação correta dos DPIs acumulados. Uma interpretação e aplicação dos DPIs somente com base na racionalidade de suas leis será incompleta e em desarmonia com o direito em si.

Outro índice que se faz central como referência são os limites extrínsecos de cada DPI. Por duas razões.

Inicialmente, observa-se que, as leis e a aplicação do direito, ao entrarem em descompasso com os modelos legais ou com o propósito que justifica o direito²²⁸,

²²⁸ Muitas vezes deformadas por interesses expansionistas: *This highlights an important point, namely that the expansion of protection in one intellectual property regime is often a product as much of external developments than reforms internal to that regime. And, perhaps, the normative validity of those expansions should also take account of such external considerations* (Dinwiddie, 2001, p. 9). Grifo nosso.

Esses movimentos, inclusive, em alguns casos, estão conseguindo deturpar a política que justifica alguns desses direitos. Muitos dos interesses e dos elementos que os refletem, criados para aumentar

acabam por ter eliminados ou mitigados os conteúdos que refletem os limites intrínsecos dos direitos. É claro que é necessário e, como já se apontou, possível que se chame essas legislações no que contrariam a constituição à ordem, mas tais mudanças demandam tempo e vontade política. Os danos causados por muitas ADPIs à sociedade são enormes e esta não pode esperar.

Nesse sentido, é relevante também não só buscar soluções no âmbito dos direitos acumulados – e com isso, nos seus propósitos e no seu modelo, nos limites intrínsecos do direito²²⁹ mas, também, nos seus limites extrínsecos. Como direitos excepcionais, a análise necessariamente deve levar em conta se os limites extrínsecos preponderantes a cada DPI que integra o regime acumulado e outros que surjam com o exercício do regime enquanto acumulado estão sendo respeitados. Fala-se aqui dos direitos, interesses e valores que são afetados pelos efeitos dos regimes acumulados e, que por serem prevalentes aos DPIs, quando em conflitos com estes, devem ser respeitados e influenciarão na compatibilização a ser feita para a aceitabilidade desses regimes acumulados, principalmente, em seus efeitos, no ordenamento nacional. Assim os limites intrínsecos igualmente devem ser utilizados como referência e fundamento para a identificação, compatibilização e aplicação adequada dos regimes de ADPIs no país. Como indicado por Ascensão (2011, p. 126) “[...] à medida que se restringem os limites intrínsecos dos direitos de autor, cada vez se recorre mais e se toma consciência dos limites extrínsecos.”

Por todo o acima explicado, essencial se faz, quando do exame para a identificação e compatibilização de ADPIs desarmônicas e quando da solução dos problemas por elas gerados, se tomar em conta (a) o que busca efetivar a política

de forma desequilibrada o alcance dos DPIs já foram institucionalizados e assimilados como direito. Encontram-se normatizados em tratados internacionais de adoção compulsória pelos países membros (KUR, 2008, p. 619), foram reconhecidos e legitimados pelos tribunais como direito e positivados nas normas de propriedade intelectual. E, muitos desses elementos já foram integrados à lei nacional, mesmo em contradição com as diretrizes constitucionais.

Como parte do conteúdo do modelo dos direitos são corporificados por meio de interpretação, sobre tudo, judicial e doutrinária, decisões que interpretam os propósitos do direito de forma a justificarem outro conteúdo além do que recomenda a constituição, acabam por, efetivamente conseguirem modificar os seus fundamentos. Os propósitos de muitos DPIs ainda não se encontram detalhados, caso o STF profira uma decisão entendendo que a despeito das razões de política pública, a proteção dos interesses do titular por si só já justifica que se aplique o direito, este, em sua essência, vai modificar. Por isso, estudos com base nos precedentes judiciais do STF, como o estudo feito por Allan Rocha, (SOUZA 2012) acerca da construção do conteúdo dos direitos culturais com base nas decisões desse tribunal são tão relevantes. Nesse sentido, remete-se também o trabalho de Barbosa, Grau-kuntz e Nunes (2009) sobre a construção dos DPIs conforme os tribunais constitucionais.

²²⁹ Corporificados pelos elementos delimitantes do direito que o modela e equilibra, instrumentalizando-o para que atenda a política pública que o legitima.

pública que justifica cada DPI acumulado e (b) quais os limites extrínsecos de cada direito acumulado afetado por esse regime de acumulação. Esses dois elementos, mormente, o não respeito a estes dois elementos, devem ser adotados como o parâmetro de identificação de efeitos deletérios causados pelas acumulações. Igualmente, esses elementos devem ser tidos como prioridades a serem assegurados e respeitados quando da compatibilidade das ADPIs. Sendo certo que esses elementos, somados aos que constituem, modelam e balanceiam os direitos, fornecendo os contornos e limites intrínsecos²³⁰ do regime, serão os que fornecerão os insumos e bases para a efetivação da análise e compatibilização desses regimes e para que se estabeleça os critérios de aceitabilidade de regimes de ADPI no país

Assim, quando da análise de ADPs, não importa se a estrutura do modelo legal, da lei, sua ratio legis, ou qualquer outro elemento que se analise não apresenta de forma aparente assimetria ou desconformidade. Se os propósitos dos direitos, na forma dos objetivos e finalidades de suas políticas públicas, assim como, se os limites extrínsecos aos direitos acumulados não estiverem sendo respeitados, a acumulação é deletéria e deve ser compatibilizada. E o embasamento legal para tal compatibilização serão justamente os direitos, interesses e valores prevalentes que estão a ser violados ao não se respeitar os propósitos dos direitos acumulados e seus limites extrínsecos.

3.5.3 Acumulações aparentes e reais

O fenômeno da ADPIs desarmônicas também pode ser melhor entendido, ao se perceber que: (a) parte delas é causada realmente por incompatibilidades entre os modelos de direitos, ou entre os elementos intrínsecos existentes nesse direito para que se garanta a efetividade da política pública por ele buscada, ou por outro de natureza extrínseca ao regime; e (b) que outra, na realidade a maior parte, é fruto de assimetrias entre regulamentos e direitos, aplicação ou exercício inadequado ou abusivo do direito em desconformidade com seu modelo e políticas públicas.

²³⁰ Requisitos de proteção, função, limites de tempo, espaço, especialização e demais elementos que constituem o direito com a finalidade de assegurar o atendimento dos interesses públicos.

Em razão dos DPIs formarem um sistema – com características e propósitos gerais em comum – eles são, ao mesmo tempo parte de uma categoria com objetivos em comum e unidades distintas e autônomas, com racionalidade própria e singular, sendo direitos completos e balanceados em si mesmos. Estas unidades devem ter seus modelos inalterados e observados pelo bem dos propósitos que os direitos visam alcançar e em respeito aos seus limites extrínsecos. Quando o desenho constitucional de um regime não é refletido nos seus regulamentos ou em sua aplicação, tal equívoco gera acumulações de direitos aparentes²³¹ (Kur 2009, p. 157 -158; Derclaye & Leistner 2011, p. 313-315). Elas não são reais porque as leis ou a aplicação dessas normas refletissem o modelo do direito e seus propósitos, as acumulações não existiriam.²³² Nesses casos, as acumulações não são dos direitos e sim acumulações aparentes.

Esse fenômeno ocorre, por força das deformações das leis, falta de balanceamento adequado entre os DPIs quando da criação de novos direitos ou da alteração destes e da interpretação em desacordo com os modelos e racionalidades dos direitos Kur (2009, p. 157 -158) e Derclaye & Leistner (2011, p. 313), como pontuado na seção acima. E tal fato indicaria abusos cometidos no seio do sistema de PI. Os conflitos envolvendo ADPIs seriam, então, situações propícias para evidenciar distorções do próprio sistema, Kur (2009, p. 157 -158) Derclaye & Leistner (2011, p. 313-315). Por isso, quando da identificação de acumulações aparentes é relevante que seja examinado ser o caso de abuso do direito e coibir tal prática. Dessa forma, pouca diferença se verifica na prática²³³, visto que a análise de identificação de ADPI desarmônicas passará, inicialmente, por uma análise para identificar se é um caso de ADPI aparente e, se for, terá que ser corrigido da mesma forma, seja na lei, seja em uma situação de fato.

Mas o que se repisa por sua relevância é que: se as criações ou modificações das leis e a aplicação dos direitos ocorrerem de forma a observar coordenadamente os modelos e racionalidades dos DPIs, na essência do que busca as políticas públicas que os justificam e em atenção e respeito aos seus limites extrínsecos, as

²³¹ Ou como Tomkowicz (2011, p. 9) denomina “overlaps in facts”: “It is suggested here that overlaps in the intellectual property system are both a factual and legal reality that cannot be avoided” (2011, p. 12)

²³² Acumulação é aparente se a função é diversa (BARBOSA, 2010, P. 315)

²³³ Como bem observou tomkowicz (2011, p. 09): *Indeed, as new inventions or means for carrying other intellectual property become reduced to nano-scale, the possibility of physical separation becomes illusory and the distinction between overlaps “in fact” and overlaps “in law” less relevant.*

acumulações aparentes – que sempre são danosas, porque são indevidas – e as acumulações reais desarmônicas vão reduzir enormemente.

3.6 Investigação e compatibilização das dos regimes de adpis desarmônicos

Kur (2008;2009), sugere um índice para que se identifique acumulações desarmônicas com vistas a sua compatibilização. Como visto, a autora defende que a pesar da acumulação de DPls não ser um problema *per se*, ou seja, mesmo que situações de acumulações de DPls não se apresentem como um problema em sua essência, é por meio do exame destas cumulações que se tem a possibilidade de identificar ou de entender com mais clareza os desequilíbrios existentes entre os regimes cumulados ou no bojo de cada regime.

Com essa premissa em mente, Kur (2008, p. 615-616) continua seu raciocínio ponderando que, ao se deparar com um caso de acumulação de direitos cujo resultado seja desarmônico porque em um direito uma conduta é permitida e em outro regime a mesma conduta é proibida, é necessário que inicialmente se verifique se essa incongruência no tratamento da mesma conduta de duas formas diferentes

- a. se justifica à luz das características especificidades que moldam cada regime;
- b. ou se são elas indicativas de que na realidade tem alguma coisa errada com a estrutura legal de, ao menos, um dos dois regimes.

Continuando seu raciocínio, Kur (2008 615-616) indica uma metodologia com três etapas para tentar compatibilizar casos de acumulações de DPls que se enquadram no último caso apresentado no item b acima.

Inicialmente, Kur (2008;2009) indica a que um esforço deve ser feito para que se consiga resolver o problema de incompatibilidade por meio de uma detalhada análise e interpretação das respectivas legislações acumuladas de forma isolada e dos fundamentos e propósitos gerais de cada direito acumulado. Se a questão não puder ser resolvida no âmbito dos regimes, uma segunda etapa se faz necessária. Nesta etapa, deve-se examinar se existe alguma limitação externa aos regimes que indicam uma solução. Kur dá exemplos de limitações possíveis a serem utilizadas,

compatíveis com o direito europeu, como a doutrina do misuse, do abuso de direitos e da livre circulação de bens e serviços²³⁴

Em uma última etapa, o que não puder ser resolvido por meio de análise interpretativa, mas se verificar que o problema fere direitos e interesses preponderantes, o que deve ser feito, segundo Kur (2008), é que se pleiteie a mudança de lei.

3.6.1 Investigação e compatibilização adaptadas ao país

Dos estudos acerca do melhor método para a identificação de ADPI com vistas a sua compatibilização, verificou-se que o método das três etapas desenvolvido por Kur (2008), é flexível de forma a abranger todos os demais métodos sugeridos pela doutrina (DERCLAYE & LEISTNER, 2011.p 315), razão pela qual, entende-se adequado para ser utilizado em seu formato de forma geral. Não obstante, à luz de tudo o que foi estudado e concluído até o momento nesta pesquisa, algumas considerações e detalhamento se fazem necessários.

Percebe-se do método acima indicado por Kur (2008) que seus passos são, na realidade, etapas para a identificação e solução de ADPIs aparentes e reais. Os casos de ADPIs podem ser fruto de incongruência entre a letra da lei ou a aplicação do direito e desconformidade com o seu modelo constitucional. Ou realmente podem ser resultados de modelos de direitos que tem pontos incompatíveis e que, quando acumulados causam desarmonias que afetam direitos e interesses públicos que deveriam ser preservados e, dessa forma, precisam ser compatibilizados. E, de acordo com o que foi identificado, procede-se à investigação para compatibilização no âmbito de cada regime acumulado para a correção de incongruências e assimetrias, ou se realiza uma análise coordenada entre os regimes - em seus propósitos e limites - para verificar os conflitos que surgem quando dessa acumulação. Dessa forma, tanto na hipótese “a” como no “b”, indicadas por Kur e mencionadas acima, se tal conduta violar interesses públicos que justificam o regime ou mesmo externos a este, com base em outros direitos e valores, correções são necessárias.

234 Norma específica da União Europeia imposta aos seus países membros.

Assim, na primeira etapa desse método investiga-se se o caso é realmente uma acumulação de direitos ou somente incongruências entre direito e leis sua aplicação. Caso consiga se identificar tal índice, se procede à análise para adequação da lei ou da forma de aplicação ou exercício do direito com o que realmente dita o modelo do regime. Nessa etapa, índice relevante será a apuração, nos casos possíveis, se no caso concreto as funções do bem como exercidas pelos titulares e como percebidas pelo público condizem com as funções tuteladas pelos direitos acumulados que se alega existir. Pois como indica Barbosa, (2010, p. 315) “a acumulação é aparente se a função é diversa”. Mas não é em todos os casos que tal índice pode ser apurado com facilidade. Dessa forma, conseguindo identificar que o problema está no âmbito dos regimes isolados, busca-se, por meio da interpretação legal, aplicar aos fatos o direito conforme seu modelo. Não se apurando tal aparência ou, ainda que se apure, se perceba que essa incongruência continua a violar direitos e valores de terceiros, busca-se a solução nos limites de tais direitos, passando-se assim para a segunda etapa.

Nessa segunda etapa, procede-se tanto à harmonização coordenada dos regimes acumulados, caso se trate realmente de desarmonias geradas pela incompatibilidade dos modelos de direito quando acumulados – ADPI reais -, quanto ao exame dos limites aplicáveis aos direitos acumulados para que se verifique se é possível corrigir tal situação.

Dessa forma, nessa etapa, para além das leis e do formato do modelo de cada direito²³⁵, busca-se interpretar de forma coordenada a essência dos propósitos desses direitos - as políticas públicas que cada DPI acumulado visa efetivar-²³⁶, lida em harmonia com os limites extrínsecos dos direitos que se apresentarem.²³⁷ Nessa etapa, verificando a violação de limites intrínsecos ao regime, deve-se cotejar os DPIs com os demais direitos em conflitos para verificar a preponderância e à medida necessária para a correção do problema.

²³⁵ Em uma acumulação entre marca e DA, grande parte das vezes ao analisar cada modelo de direito separado verifica-se que cada um reflete na estrutura da norma o modelo recepcionado e, por isso, teoricamente, refletiria os seus propósitos, mas quando da acumulação, não obstante as leis estarem em conformidade com seus direitos o regime acumulado não permite o alcance de todas as políticas públicas buscadas com os direitos.

²³⁶ Posto que uma análise do modelo de cada direito aplicado como deveria, estes acumulados, não vão refletir o balanceamento desejado para cada um.

²³⁷ Visto que há casos nos quais os propósitos dos direitos são plenamente satisfeitos, mas a acumulação fere direitos e interesses extrínsecos aos regimes e, nesses casos, é necessário cotejar os direitos e verificar qual pondera na situação de fato.

Verifica-se que nas duas primeiras etapas procede-se ao mesmo tempo uma investigação e uma tentativa de correção da questão.

Na última etapa, já sob a perspectiva da compatibilização, caso, se verifique nas etapas anteriores a existência de violações de direitos, por ADPIs aparentes ou reais desarmônicas, mas não se consiga por via interpretativa, resolver a questão, busca-se à solução do problema por meio de modificação legislativa.

Sendo assim, uma das observações que se faz dos elementos estudados é que, o mecanismo de análise e seus elementos necessários para corrigir desequilíbrios em regimes de DPI isolados, serão os mesmos necessários à análise da legitimidade de um regime de ADPI.

O propósito do regime e seus limites são elementos de referência para uma análise, detecção e compatibilização de regimes de ADPI. Visto que o intérprete dos direitos acumulados deve se valer destes elementos para, a partir deles ou com a ajuda deles: a) identificar se uma acumulação é real ou aparente²³⁸; b) identificar se a ADPI afeta direitos e interesses públicos que deveriam ser preservados e; c) a partir da identificação das inconformidades, identificar quais embasamentos e justificativas jurídicas podem o intérprete se socorrer, para proceder com a compatibilização.

Os limites intrínsecos dos direitos²³⁹, bem como, os limites extrínsecos vão servir para que se identifique exatamente onde está ocorrendo a desarmonia. Essa identificação determinará que a compatibilização precisa ser feita. Os direitos que fundamentam esses limites servirão para justificar a compatibilização e seus mecanismos jurídicos de proteção – inclusive os constitucionais - serão os meios pelos quais se fará com que ela seja imposta.

Importante repisar, que, para o embasamento da compatibilização os limites extrínsecos²⁴⁰, devem ser levados em conta para viabilizar e justificar a compatibilização, quando se verificar necessário. Por exemplo, quando os desequilíbrios detectados nas leis existirem – limites intrínsecos – mas estejam

²³⁸ E no caso da aparente, identificar onde a lei ou o exercício do direito esta deformando o direito na prática. Ao se analisar o que diz a racionalidade do modelo, como, por exemplo, as funções que a lei entendeu proteger e/ou finalidades a que se destina o direito protegido, o intérprete de uma lei que seja omissa ou obscura quanto aos requisitos de proteção, pode, por meio de uma interpretação da lei à luz de seus propósitos e funções constitucionais, aplicar o direito adequado no caso prático, independente da lei deturpada dar margens a confusões interpretativas ou mesmo a casos de má fé.

²³⁹ Função dos direitos, requisitos de proteção, limitações de tempo, espaço, especialização, etc.

²⁴⁰ Os limites face aos objetivos gerais do sistema, face a outros DPIs e face a outros direitos que não de DPI

previstos de modo a não se permitir ou tornar complexa a adoção da adequação da lei ao seu modelo legal por via interpretativa.²⁴¹ Em todos os casos, é papel e dever do operador do direito, ao se deparar com tal situação, que tome medidas ativas para que a lei seja modificada. Como se verificou no capítulo 2 dessa tese, as normas e princípios constitucionais que regulam e condicionam como os DPIs devem ser protegidos no país, têm natureza programática. Essas normas, são de eficácia e aplicabilidade imediata e obrigam ao representante do Estado a que estes tomem as medidas necessárias para cumprir com os mandamentos da constituição.²⁴²

Sob o ponto de vista dos elementos que constituem os índices a serem analisados, como indicado acima, no país, os limites intrínsecos modeladores - tais como, tempo, especialização, espaço, função e seus requisitos e demais condições para a concessão do direito-, bem como os extrínsecos ao direito, mas internos ao sistema, encontram-se concretizados nos no bojo dos artigos constitucionais que protegem ou que determinam a proteção do direito, nos princípios constitucionais dos DPI aplicados a cada direito e em dispositivos das leis infraconstitucionais que tenham a finalidade de moldar de forma balanceada o direito²⁴³. Os limites externos concretizam-se em direitos, valores e interesses como os da liberdade de concorrência, informação, expressão, direitos de acesso à cultura, à educação, à vida, dentre outros indicados no capítulo 2. Os propósitos estão refletidos nas cláusulas finalísticas do artigo XXIX, na função social da propriedade, assim como nos princípios constitucionais dos DPI. Observa-se que princípios constitucionais dos DPIs e as demais normas programáticas que direcionam a proteção dos DPI apresentam em seus conceitos, tanto elementos de referência, quanto de conteúdo e de limites. Por exemplo, os princípios da especificidade, da novidade, do contributo mínimo e da indisponibilidade do domínio público, servem tanto para moldar e consubstanciar a lei, quanto para servir de elemento de controle e referência – funcionando como diretriz

²⁴¹ Por exemplo, caso os elementos dissonantes estejam expressos nas leis, ou expresso em uma ou omissa ou confusa na lei do outro direito, etc.

²⁴² Tal se aplica igualmente em casos de ADPI reais. Por exemplo, quando o ente público se deparar com um caso de ADPI no qual ele verificou que uma limitação deveria existir para conter as deformidades do próprio direito, e que esta regra deveria ser aplicar não só para o caso em análise, mas para todos os casos de mesma característica, este representante deve, não só, aplicar a limitação *ad hoc*, mas como proceder com as medidas necessárias para provocar o legislativo e o executivo para adequarem as leis e políticas públicas com relação aquele tipo de regime acumulado, para que estas observem tais limitações

²⁴³ Sendo a validade destes sempre condicionadas as diretrizes constitucionais.

geral - quando da análise e interpretação das leis e direitos para a identificação e compatibilização das ADPIs.

Como argumenta, Barbosa (2010, p. 230), os DPIs ainda são direitos em construção no país. Suas diretrizes estão contidas em artigos constitucionais a terem seus conteúdos interpretados e traduzidos em detalhes pelas leis. É essencial, também, se valer da doutrina autorizada e, especialmente da jurisprudência para preencher o conteúdo desses princípios e propósitos constitucionais. Isso porque, como bem indica Barroso (1999), o direito constitucional, por ser composto de normas gerais de natureza diretiva, deve ser entendido a partir da ideia da construção do conteúdo dos direitos. E, nesse sentido, a hermenêutica constitucional é peça fundamental.

Quanto ao instrumento investigativo, dos estudos empreendidos quando da busca por instrumentos e mecanismos de investigação e compatibilização percebeu-se que, não obstante as diferenças de motivação e/ou de resultados apresentadas por cada regime de ADPIs desarmônico, a ferramenta de detecção dessas assimetrias que se mostrou como a mais adequada (KUR, 2009, 159, DERCLAYE & LEISTNER 2011.p 315, TOMKOWIKZ, 2011, p. 53, foi a mesma: a análise e interpretação sistemática das do direito à luz do modelo criado para cada DPI, da política pública que justifica cada direito e dos seus limites. Isso porque, os regimes de ADPI são frutos do sistema como pensado e estruturado, sendo nativas do sistema e não fenômenos alienígenas, sendo as ADPIs desarmônicas resultados da deturpação das finalidades deste sistema ou de incompatibilidades dos próprios modelos, não tendo causas externas. Assim sendo, qualquer tentativa de compatibilização deve passar por uma análise e interpretação das leis e dos casos fáticos envolvendo regimes de ADPI à luz dos modelos e racionalidades dos DPIs e seus limites extrínsecos.

No país, como os DPIs encontram seus modelos, propósitos e condicionantes à sua proteção nacional indicados no bojo da Constituição Federal por meio de normas e princípios diretivos de natureza programática, encontrando-se na Carta também os seus limites, observou-se que o melhor instrumento jurídico no ordenamento nacional para se identificar regimes de ADPIs desarmônicos com vistas à sua compatibilização é a interpretação sistemática-teleológica funcional conforme as diretivas constitucionais como indicado na seção 2.2 do capítulo 2.

Esse mecanismo sob a lente do direito constitucional pátrio demonstrou-se especialmente vantajoso e adequado para auxiliar na compatibilização das ADPI desarmônicas especialmente por três características da Carta Maior: (a) esta é uma Constituição cujos fundamentos são calcados no desenvolvimento do país, na efetivação da justiça social e na prevalência dos valores de liberdade, os contornos e conteúdo de suas normas são delineados, preenchidos e delimitados por esses valores; (b) a visão e o entendimento da doutrina e jurisprudência constitucional²⁴⁴ acerca da interpretação sistemático-teleológica das normas constitucionais permitem com que os conteúdos normativos constitucionais sejam interpretados e valorados no sentido de se dar a maior efetividade possível às suas normas; (c) o direito constitucional pátrio, em seu aspecto procedimental, goza de instrumentos de controle e aplicabilidade de normas constitucionais que podem auxiliar na provocação do Estado e seus representantes para a análise em busca de compatibilização de regimes de ADPI desarmônicas, bem como, na efetivação das compatibilizações necessárias. Dentre esses mecanismos, pode-se citar as ações de controle constitucional, como a ação direta de inconstitucionalidade, visando a declaração da inconstitucionalidade de uma lei ou parte dela, de forma a obrigar que os representantes do legislativo modifiquem as os trechos identificados como desarmônicos nas normas, ou até mesmo conseguir essa alteração por meio de interpretação judicial. Tem-se igualmente, a ação civil pública, por meio da qual associações civis podem se organizar para pleitear que o ministério público interfira de forma a levar conflitos envolvendo regimes de ADPI à juízo com vistas à análise e compatibilização do caso, dentre outros instrumentos procedimentais. Sem se esquecer dos demais instrumentos jurídicos como a desapropriação e a licença compulsória, dentre outros.

A interpretação sistemática constitucional deve ser realizada por meio da ponderação das normas seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma que interpretação e a aplicação dos DPI sejam realizadas no país de forma:

244 Sob a égide desse preceito eminentemente integrador, resulta que, havendo dúvida sobre se uma norma apresenta eficácia plena, contida ou limitada, é de preferir a concretização endereçada à plenitude, vendo-se a imperatividade como padrão. Nesta senda, deve-se evitar, entre várias alternativas, as inviabilizadoras de qualquer eficácia imediata. Do contrário estar-se-ia cometendo o contra-senso de admitir norma ou princípio sem eficácia alguma. Nada mais contrário e lesivo à interpretação sistemática, pois, no núcleo essencial, todos os princípios gozam de aplicabilidade direta e imediata. (Freitas, 2004,p 97)

- (a) à respeitar o balanceamento e ponderação de cada modelo de DPI desenhado pela Constituição (1) de forma individual (i) com relação a cada direito em si mesmo, para comportar, cada qual, um dos modelos que o país adotou e a racionalidade por trás desse modelo; e (ii) com relação aos limites extrínsecos de cada regime de DPI; e (2) de forma coordenada com outros regimes acumulados de modo que, em dado regime acumulado (i) cada DPI respeite os modelos dos demais regimes de DPI, em seus conteúdos, formas, funções, finalidade e delimitações, e, acima de tudo, observe às finalidades buscadas pelas políticas públicas por trás de cada direito; bem como, (ii) os regimes acumulados respeitem os limites extrínsecos constitucionais;
- (b) à observar de forma equânime, sempre que possível, os direitos de todas as partes protegidas direta ou indiretamente por cada regime de DPI, bem como os direitos e interesses de terceiros tutelados por outros direitos que não os DPI. E, quando não for possível, deve-se proceder ao balanceamento e ponderação dos direitos em conflito de acordo com os princípios e valores que norteiam e que devem preponderar em nossa constituição;

Com relação à perspectiva, valores preponderantes e diretrizes, a análise interpretativa dos DPI ela deve partir das seguintes premissas:

- (a) os DPI são exceções em uma constituição onde a regra é se garantir os direitos de liberdade, por isso eles devem ser interpretados de forma restrita e protegidos nos limites dos seus modelos constitucionais e em respeito absoluto aos limites extrínsecos;
- (b) o estado natural de um bem intelectual é a liberdade. Antes da apropriação de parte de um bem intelectual por DPI ele é, assim como todos os bens intelectuais são, *res communis*, de domínio comum. Dessa forma, fora dos limites desse direito de exclusiva o bem intelectual não pode ser apropriado ou excluído do domínio comum;
- (c) após o termino da vigência, o bem, inexoravelmente, deve retornar para o domínio comum, isto é, domínio do público;
- (d) dessa forma, o ponto a partir do qual qualquer leitura com relação ao bem tutelado deve ser tomada em conta é o da liberdade e o do domínio comum e público;
- (e) os direitos de propriedade intelectual foram criados para serem direitos de natureza função-fim específico. Os direitos de propriedade na constituição devem

cumprir a sua função social, ou seja, são obrigados a buscar a efetivação dos direitos e interesses da sociedade, por meio da propriedade. No que tange os direitos de propriedade industrial, eles estão condicionados, ainda à terem em conta os interesses sociais, e o desenvolvimento social e econômico, interpretados de forma à serem meios para a efetiva maturação desses direitos, por parte dos seus beneficiários – quais sejam, a sociedade - como uma liberdade. Permitindo dessa forma o gozo e fruição dos resultados desse desenvolvimento pela coletividade e visando o interesse desta. Portanto, em sentido último, os direitos de propriedade intelectual devem sempre visar o interesse público da coletividade. E quando os DPIs estiverem em confronto com os demais direitos fundamentais ou direitos de mesmo valor ou maior, o fiel da balança, no exercício de ponderação interpretativa será o interesse público da coletividade;

- (f) ademais, estes direitos, devem ser interpretados à luz de sua racionalidade e princípios constitucionais, de natureza diretiva, mas sobretudo, à luz das políticas públicas que os justificam e das normas e princípios que regem às suas limitações extrínsecas.

E, nesse sentido, o papel do representante do estado que interpreta a lei é fundamental. Isso porque que tanto para a solução de questões envolvendo regimes de ADPI aparentes, quanto para a solução envolvendo regimes de ADPI reais, a maior parte das questões são verificadas quando do enfrentamento de demandas fáticas e não de uma análise teórica da lei. Por isso, imprescindível para aqueles que representam o Estado ao lidar com questões envolvendo conflitos de DPIs conhecer, com profundidade, os DPI e seu desenho racional, saber todas as partes seus direitos e interesses que devam ser observado no caso concreto, bem como, todos os mecanismos e elementos que podem auxiliá-lo para a resolução da questão.

3.7 Critérios para a proteção de regimes de ADPIS

Como abordado na presente pesquisa, não obstante a cumulação de DPI não ser um problema em qualquer situação, ela será problemática e disfuncional se seus

efeitos desequilibrarem o sistema de propriedade intelectual e prejudicarem o interesse público.

Dos estudos acima, esta pesquisa destaca dois critérios gerais de comum consenso pela doutrina referência do objeto da presente pesquisa a serem observados com relação ao fenômeno da cumulação de DPIs, os quais tomou-se a liberdade de reunir nos dois itens:

- a) a ADPI não pode limitar ou frustrar a eficácia e os objetivos de cada modelo de DPI envolvido no regime acumulado, bem como não pode desequilibrar o sistema de propriedade intelectual e seus objetivos (DERCLAYE & LEISTNER, 2011, p 306; TOMKOWICZ, 2011, p.32; DINWOODIE, 2001, p. 28; KUR, 2009, p.159; HARMS, 2012, p.31; VIVER & SIRINELLI, 2002 p.69):“one law should not be able to cut across the object of another or cut across the result that the other has the intent to produce (DERCLAYE & LEISTNER, 2011, P. 313);
- b) ter como norte preservar os interesses da sociedade, respeitando o domínio público e a livre concorrência, (DERCLAYE & LEISTNER, 2011, p 306; TOMKOWICZ, 2011. B, p. 32; HARMS, 2012, p. 31; MOFFAT, 2004, p.1488).

Tais critérios também são defendidos pelos Tribunais:

[...]strongly believe that it was not the intention of Parliament, nor from a practical view is it desirable, that the Patent Act, the Copyright Act, and the Industrial Design Act should be interpreted so as to give overlapping protection. Something suitable for industrial design cannot be registered for copyright, as that statute states, and something for which a patent is granted should not also be given double protection for an extended period of time by registering for copyright drawings from which the patented object was made. Rucker Co v Gavel's Vulcanizing LTD (1985) 7 CPR 3d 294 [Canada]”

“DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TEORIA DA EQUIVALÊNCIA ENTRE MARCA TRIDIMENSIONAL E MODELO DE UTILIDADE.

I – Constitui aberratio finis legis guardar correspondência entre os efeitos do registro de uma marca tridimensional e de um modelo de utilidade de um aparelho elétrico de barbear.

II – A inovação tecnológica agregada ao corpus mechanicus do barbeador elétrico PHILISHAVE, consistente em um privilégio clausulado com prazo de validade por força de lei, não pode se transmudar em benefício perpétuo, sob a forma de proteção de marca tridimensional válida e regularmente obtida.

III – O registro de marca tridimensional é ato em si válido, que se outorga ao titular para a exclusiva finalidade de distinguir os produtos de uma fábrica e os objetos de um comércio, ou para garantir sua procedência ou origem industrial ou comercial, e que por esse motivo recebe o seu beneficiário a termo, o poder de evitar a sua indevida utilização por qualquer um que dela queira se aproveitar.

IV – O equilíbrio entre a contribuição inventiva incorporada pela sociedade e o privilégio outorgado ao inventor é sempre determinado

pelo tempo e nenhuma técnica protetiva conjugada, sustentada em um ilusório hibridismo jurídico entre a tutela marcária e modelo de utilidade, pode resultar na perpetuação da novidade.

V – Vencido o prazo de proteção, o desenho se torna *res communi omnium*, e isso ocorre mesmo que signifique o esvaziamento da tutela da marca, que se tornará, sob esse único efeito, um mero título jurídico, por conta da equivalência entre o modelo de utilidade e a marca tridimensional, que continuará a manter-se sob o registro e protegida nos demais efeitos.

VI – Agravo desprovido.

“Acordam os Membros da Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.^a Região, à unanimidade, negar provimento ao recurso” (TRF Segunda região, AGV 141895, Relator: Juiz ANDRÉ FONTES, Segunda Turma Especializada, Julgado em 27/02/2007, DJU, data 13/03/2007, p. 276” Grifos nossos.

Annette Kur (2009, p. 159) indicou, para ela, quais seriam os critérios que devem ser observados para a aceitação de um regime de ADPI. Para a autora, o regime de acumulação não prejudica o sistema de PI ou demais limites extrínsecos, caso se verifique que: a) os requisitos de proteção ao abrigo de regimes legais são formulados e aplicados de modo a justificar plenamente a proteção concedida; e b) cada um dos direitos aplicados é adequado e equilibrado em si mesmo, em especial, no que diz respeito às relações entre os requisitos, o âmbito geral de proteção e as limitações do direito.

Portanto, para Kur (2009) fora das hipóteses acima, as cumulações de DPI serão deletérias e devem ser adaptadas. Os critérios identificados servirão de diretrizes à formulação das sugestões adequadas ao país.

3.7.1 Critérios adaptados para o Brasil

Um dos objetivos do presente estudo é identificar critérios para a proteção e, principalmente, para a aplicação dos regimes de ADPI no ordenamento jurídico nacional. A proposta abaixo tem como base todo o estudo depreendido até o momento. Com relação à interpretação e conteúdo dos critérios, estes encontram seus fundamentos e direcionamentos no que se consignou no capítulo 2 acerca da interpretação e recepção dos DPIs pelo ordenamento nacional e no item 2.5 do presente capítulo, quando se discorreu acerca da interpretação e análise de casos de ADPIs. Os conteúdos e contornos destes critérios refletem, especialmente, o modelo

constitucional dos DPIs em seus propósitos e limites (intrínsecos e extrínsecos). Como visto, estes podem ser identificados por meio da leitura e interpretação das normas e princípios constitucionais que protegem, direcionam, tutelam e limitam os DPIs no país e pelos elementos das leis infraconstitucionais que os detalham – conteúdos apresentados no capítulo 2, seção 2.4 e contextualizados para os casos de ADPIs, na seção 3.5.3.1 deste capítulo.

Considerando o acima exposto, sugere-se os critérios abaixo, como parâmetros a serem observados para a proteção de regimes acumulados de DPIs no país.

Para que um regime de acumulação de DPI seja harmônico e compatível com o sistema nacional de PI necessário que o regime:

- Critério 1: respeite os propósitos²⁴⁵, e demais elementos do modelo do direito²⁴⁶ que balanceiam e compõem os limites intrínsecos²⁴⁷ de cada direito acumulado. Observando a convivência ou consecutividade harmônica entre os DPI acumulados e preservando cada um dos direitos nos seus elementos que importam para a efetivação de interesses públicos visados pelo direito.

Um regime acumulado de DPIs para ser válido em sua integralidade, ou seja, para que possa ter sua plena eficácia garantida no ordenamento jurídico pátrio deve respeitar (a) os propósitos dos DPIs partes dessa acumulação; e (b) os limites intrínsecos destes direitos, quais sejam, os demais elementos²⁴⁸ que constituem esses modelos legais, e que lá estejam previstos para a efetivação da política pública e dos demais interesses públicos que se visa alcançar com a concessão de cada direito e que os justificam. Igualmente nesses casos, os direitos ou elementos destes

²⁴⁵ o propósito que se entende como a política pública que se busca alcançar com a criação e concessão do direito e que justifica sua criação. Que comporta as justificativas para a criação do direito e as finalidades que se busca alcançar com a criação deste direito, com base nos interesses públicos.

²⁴⁶ Conforme definido no item 2.4 do capítulo 2.

²⁴⁷ Como explicados na seção 2.4 do capítulo 2 e detalhados na seção 3.5.3.1 do presente capítulo. Sendo certo que quando em conflitos, os limites intrínsecos deverão seguir os critérios de ponderação e balanceamento de direitos e interesses como indicado na seção 2.5 do capítulo 2,

²⁴⁸ Requisitos de proteção e elementos de delimitação e conformação do direito, de tempo, espaço, escopo, função, dentre outros.

em conflitos devem ser harmonizados para que se contenha o alcance do direito mais extenso ao mais restrito.

Assim, quando da acumulação de dois ou mais DPIs no mesmo bem, o exercício²⁴⁹ de um DPI não pode prejudicar a plenitude dos demais acumulados quando estes últimos tenham prevalência sobre o primeiro em critérios²⁵⁰ impostos nos regimes para a efetivação dos interesses públicos. Nesses casos, deve-se conter o alcance do direito mais extenso ao do mais restrito.

- Critério 2: respeite os limites extrínsecos dos DPIs acumulados.

O exercício²⁵¹ de um regime acumulado de DPIs deve respeitar os limites extrínsecos de cada direito parte dessa acumulação, bem como os limites que surjam do regime acumulado. A acumulação de dois ou mais DPIs não pode importar na aplicação²⁵² de um regime acumulativamente com os demais sem que se respeitem os limites extrínsecos de cada direito acumulado, bem como os que se mostrarem aplicáveis ao regime acumulado.

O “critério 2” tem como norte preservar os interesses da sociedade, resguardando os limites extrínsecos a cada DPI que compõe um regime acumulado, impostos pela coexistência com outros direitos e interesses.

Para fins de sistematização dos critérios, entende-se como limites extrínsecos: (a) os limites extrínsecos ao regime, mas internos aos SDPI, como (i) os limites aos demais DPI (que os modelam e balanceiam) e (ii) aos princípios dos DPI e DPIND, quando funcionarem como norteadores e delimitadores gerais do sistema, que preservam seu equilíbrio e finalidade; e (b) os limites extrínsecos a dado DPI e também externos ao SDPI, que são os impostos pela coexistência do regime com outros direitos e interesses que não de DPI e a estes preponderantes, tais como, a livre concorrência, os direitos de acesso à educação, à saúde, à cultura, entre outros.

²⁴⁹ Proteção, aplicação, concessão, regulamentação, interpretação.

²⁵⁰ Critérios temporal, de especialização, geográfico, de funcionalização, de finalidade, dentre outros

²⁵¹ Proteção, aplicação, concessão, regulamentação, interpretação.

²⁵² Proteção, aplicação, concessão, regulamentação, interpretação.

Verifica-se, ainda, a pertinência na sugestão de dois outros critérios a serem levados em conta quando da análise da aceitabilidade de um regime de ADPI no país.

- Critério 3: A proteção acumulada de DPIs só será garantida nos exatos limites que ela se justifique.

Para embasar o primeiro conceito que esse critério deseja expressar é necessário que ele interpretado em conjunto com o conteúdo expresso nos critérios 1 e 2. A proteção de um regime de ADPI só deve assegurada quando se verificar: (a) a existência ou a aplicação adequada em dado caso concreto dos requisitos de proteção, função, condicionantes e demais elementos que constituem o modelo de cada direito acumulado de forma a plenamente se justificar a proteção garantida por cada direito; (b) a aplicação e exercício dos direitos acumulados de acordo com as finalidades buscadas pela política pública por trás de cada direito acumulado.

A cumulação de proteções deixará de ter lugar se o seu único fim for o de ampliar injustamente um direito extrapolando-o e contrariando seu fim econômico e social - caracterizando, pois, abuso de direito. Assim a tentativa de acúmulo de direito poderá não subsistir se o objeto deixar de prestar a sua função, ou melhor se aquele objeto não preencher ou deixar de preencher os requisitos e características daquela categoria de direito (JABUR e SANTOS, 2014, p. 240).

O critério acima, também expressa o entendimento de que, sob a tutela e diretriz do regime constitucional pátrio, os DPIs são exceções, portanto, suas acumulações também serão. Assim, qualquer interpretação acerca da permissão da existência de regimes acumulados de forma a somarem seus efeitos em plenitude, deverá se dar de forma restrita aos exatos limites da sua justificativa.²⁵³

Aqui faz-se referência ao entendimento de que a ausência de proibição expressa na lei de um determinado tipo de regime de ADPI não significa a sua legitimidade. A

²⁵³ Apresenta-se como os leading cases *Kellogg Co. v. National Biscuit Co.*, 111, US, 1938, e *Bonito Boats Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U.S. 141, 1989 e *Kellogs*, como exemplos de casos judiciais onde se quis perpetuar direito de exclusividade por arguição de confusão. E que, embora existisse, foi decidida no limite para esclarecer a confusão, mas não a ponto de servir como extensão fática de exclusividade.

inexistência de norma expressa que vede a apropriação de determinados espaços e usos livres de um bem por DPIs, não significa a legitimidade e possibilidade dessa apropriação. Igualmente, expressa o raciocínio de que a proteção convergente, mesmo quando não expressa assimetrias visíveis, não significa que ela seja permitida ou desejável.

A possibilidade de um regime de ADPI deve necessariamente levar em conta as premissas de que (a) em um ordenamento jurídico que se funda na prevalência das liberdades e efetivação dos interesses públicos; e (b) sendo esse regime parte de um sistema de direitos que se justifica em sua maior parte pela teoria utilitarista, segundo a qual a exclusiva só se justifica se for o meio mais eficiente de se atingir os objetivos de bem estar social buscado por este sistema: um regime de ADPI só deve ser permitido se demonstrar ser mais eficiente do ponto de vista do sistema para promover o bem estar social buscado por este, como por exemplo, o incentivo da concorrência de superação e da inovação,, a difusão da cultura, do conhecimento, dentre outras finalidades buscadas pelos DPIs que fazem parte desse regime acumulado e na exata medida para o alcance de tais objetivos. De outra maneira a acumulação não se justifica.

[...] However, even though simultaneous or subsequent overlaps are not opposable as such, it needs to be scrutinized in each situation whether invoking [the] protection is barred by general principles, (...)(Kur 2008a nota 45).

“by claiming two or more monopolies over one creation, the owner will, in effect, demand payment that goes beyond what is justified under one intellectual property regime. It is an open question whether these practices will result in what the Supreme Court of Canada characterized as “overcompensation,” but such conclusion can, arguably, be reached.” Tomkowicz (2011, p. 27)”

Por fim, quando da aplicação de compatibilizações para se harmonizar dos regimes de ADPIs, é necessário:

- Critério 4: exercer a compatibilização nos exatos limites de sua necessidade.

A compatibilização de um regime de acumulação de direitos de propriedade intelectual seguirá a premissa de que a adaptação ou limitação desse regime se dará

nos exatos limites para preservar os direitos e interesses preponderantes, devendo observar, resguardar e garantir os demais direitos advindos destes regimes quando não mais exista o conflito.

Esse critério expressa o entendimento de que, as acumulações das ADPIs são frutos do sistema como pensado e estruturado, sendo nativas do sistema e não fenômenos alienígenas. Dessa forma, sempre que o regime acumulado respeitar os critérios 1 a 3 acima, estes regimes podem somar seus efeitos.

Exemplificando os critérios acima:

De uma perspectiva intersubjetiva, que reflete o critério 1, em regimes nos quais os DPIs acumulados pertençam à diferentes titulares, o exercício do regime B por um titular não pode afetar a plenitude do regime A, quando A tenha preponderância, por exemplo, em critérios temporal ou de especialização de regime.

Sob o prisma do *bis in idem* funcional ato que vai de encontro ao disposto pelos critérios 1 e 3, não se pode prejudicar a sociedade garantindo dois direitos de exclusividade para um mesmo bem que só exerce uma mesma função. Um objeto tridimensional conhecido por seu conteúdo expressivo tutelado por DA ou por seu caráter ornamental, protegido por DI não pode ser protegido como marca se efetivamente não exercer a função marcária. O titular quer expandir o controle proprietário sobre o bem intelectual e pede o registro marcário para esse bem. Ele apresenta o bem como se marca fosse, mas na realidade, caso se proceda um teste para aferição de significado secundário, perceber-se-ia que o objeto não exercia perante o público função marcária, pois a distintividade gerada pelo objeto era uma distintividade de cunho ornamental, ou seja, originalidade e não distintividade marcária.²⁵⁴ Nesse exemplo hipotético, o ato descrito viola os princípios constitucionais da especificidade funcional e do contributo mínimo. O embasamento legal para a não cumulação seria a falta de requisito fundamental para a concessão de um dos dois direitos que se alega acumular, qual seja, distintividade marcária.

Os casos de desvio de finalidade são exemplos de casos que contrariam os critérios 1, 2 e 3. Um titular de direitos autorais e marcários sobre um bem, não pode utilizar o direito autoral para um fim que não justifique sua proteção, como, por exemplo, impedir o uso do bem como marca.²⁵⁵ Igualmente não se pode utilizar o

²⁵⁴ Vide caso *Nestlé v Cadbury* [201 7] EWCA Civ 358, ie the *KitKat*, comentado neste capítulo na seção 3.3.

²⁵⁵ Vide como exemplo, o caso *Omega x Cotsco* e o caso *Dior x Évora* discutidos no capítulo 4 nas

direito marcário para impedir a livre utilização do bem na sua função autoral, após o término da vigência do direito. A vedação da proteção acumulada poderia ser embasada pela violação do princípio da especificidade funcional e com base na repressão a atos de abuso do direito.

Em um critério de espaço, por exemplo, não se pode usar o direito autoral para se obter exclusividade da marca em todas as classes (critério 1 e 2). Em um critério temporal, não se pode utilizar um direito que não tenha limite de tempo, como a marca, para perpetuar o controle sobre o uso exclusivo de um bem que anteriormente era protegido por DA. Como ocorre em muitos casos de bens imateriais famosos por seu cunho expressivo e protegidos por DA e que, de forma posterior, os titulares funcionalizam como marca²⁵⁶, para que em ato subsequente obtenham um alto renome, que tem efeito desespecializante, ou seja, protege a marca famosa em todas as classes e, com isso, acabe por dificultar ou impedir a fruição por parte da sociedade da obra autoral, inclusive para aproveitamento econômico, visto que já se encontra em domínio público. Tal impedimento, por exemplo, pode vir em forma de uma alegação de confusão de origem com relação ao bem. Em resumo, o exercício de uma acumulação não pode anular ou limitar a eficácia do modelo de proteção pirimígena ou, em caso de aquisição simultânea de direitos, do modelo de direito de exclusão mais limitada. A preponderância a que se refere esse critério pode ser identificada sempre que se observar que um dado modelo de proteção é constituído com determinados limites intrínsecos parametrizadores, por exemplo, de tempo, espaço, função, especialização, dentre outros com a finalidade de resguardar e garantir interesses públicos preponderantes. Mais exemplos serão vistos e discutidos no capítulo seguinte.

3.7.2 Modalidades de aplicação da compatibilização

Após o estudo acima exposto, observou-se que regimes de ADPIs desarmônicos precisam ser compatibilizados para que sejam passíveis de proteção. O grau de incompatibilidade entre os direitos acumulados determinará se tais regimes

seções 4.3.1 e 4.3.4.

²⁵⁶ Vide exemplo do caso Peter Rabbit, discutido na seção 4.3.2 do capítulo 4.

devem ter sua acumulação vedada ou se é possível adaptar (acumulação real) ou corrigir (acumulação aparente) o regime para eliminar as desarmonias, por meio de balanceamento coordenado dos direitos.

A compatibilização, assim, é uma convergência de limitações necessárias aos regimes acumulados por razões de interesse público. Nesse sentido, as compatibilidades a serem adotadas vão variar caso a caso, sendo influenciadas pelas características dos bens acumulados, dos objetivos que se busca para um certo tipo de bem ou funcionalização, dentre outras possibilidades. Dessa forma, a medida aplicada vai depender do tipo de limitação, exclusão ou exceção que deve se estabelecer aos direitos de PI acumulados, para que o equilíbrio destes e do sistema retorne. Assim, a compatibilização das acumulações não serão restrições de direitos garantidos, mas sim a aplicação de limitações aos regimes tendo em vista o interesse público. Por isso, as adaptações devem, de fora majoritária, serem realizadas sem a necessidade de que se espere qualquer mudança legislativa, por meio dos operadores do direito do judiciário e dos demais entes da administração pública, que aplicam as normas de DPI, como o INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Essa afirmação parte do entendimento de que as limitações impostas aos DPIs, ao menos no ordenamento nacional, não são exceções e sim confrontos de interesse de fundo constitucional (BARBOSA, 2005). Dessa forma, o rol de previsão em cada regime não deve ser lido restritivamente, pois não é uma interpretação restrita e sim um exercício de equilíbrio, balanceamento e racionalidade que se impõe. E, nesse sentido, como demonstrado, os casos de ADPI desarmônicas, e, conseqüentemente, seu balanceamento, dependerão dos fatos concretos a serem identificados e analisados caso a caso. Necessitando, assim, da liberdade e perícia interpretativa dos operadores do direito. Não podendo tal ato ser restringido por necessidade de modificação legislativa a não ser, em situações excepcionais. Não obstante, por certo, as desarmonias que se mostrem padrão a certo tipo de regime acumulado devem ser positivadas em lei e coordenadas por meio de limitações negativas entre as normas de DPI. Mas essas atividades corretivas não são alternativas e sim complementares. O direito deve ser corrigido e garantido para a sociedade com a maior brevidade possível.

E como também já se analisou nesse estudo, o ordenamento jurídico pátrio tem as ferramentas necessárias, tanto para viabilizar o exame e adaptação, quanto para

embasar as compatibilizações. Na interpretação, por meio da hermenêutica sistemática, teológica e funcional da constituição e leis infraconstitucionais à ela subordinada. Quando da compatibilização e seu embasamento, por meio da efetivação das possibilidades dadas pelas normas programáticas constitucionais, das limitações e derrogações por via da interpretação constitucional e infraconstitucional, tendo sua legitimação fundamentada no interesse público e coletivo que se tem relativo aos DPIs face aos interesses individuais privados dos titulares (PIMENTA, 2004), dentre outras ferramentas mencionadas, em especial, no capítulo 2 do presente estudo.²⁵⁷

As compatibilizações podem consistir em se reservar a proteção de determinados tipos de criação a um regime específico²⁵⁸, é possível, ainda, se adotar um regime optativo de proteção²⁵⁹, o regime acumulado pode ser condicionado à presença²⁶⁰ ou ausência²⁶¹ de determinados requisitos ou características para que ele seja permitido ou restringido, dentre outras alternativas.

²⁵⁷ Importante ferramenta são as derrogações que são disposições que não estão previstas nas leis, como, por exemplo, usos legítimos do bem, que excepcionam os direitos de exclusiva, mas que não se encontram expressos no rol de limitações legais, mas têm a permissibilidade da lei para o uso, como explica Pimenta, (2004, 308). As derrogações, segundo o autor, se fundamentam na proteção do interesse coletivo, que confronta com o interesse individual do titular, fazendo com que ele se abstenha de exercer as prerrogativas de seu direito sobre a sua criação. Essas utilizações não são consideradas ofensivas aos direitos.

²⁵⁸ Como à reserva da proteção de bens com características técnicas e funcionais ao direito de patente, proibindo-se nas leis de marca, DI e DA a proteção de bens com essa característica. Outro exemplo é a vedação de outra forma de proteção de cultivares, senão pela lei de proteção ao cultivar.

²⁵⁹ Com relação à Inglaterra, Bently e Sherman (2004, p. 664) observam que a proteção de desenhos industriais pelo direito autoral tem sido limitada judicialmente e condenada pela doutrina Inglesa. Nos últimos vinte anos a Inglaterra tem entendido que a proteção através do direito autoral é inapropriada para desenhos industriais e que essa proteção deve ser limitada. A doutrina Inglesa considera a proteção por direito autoral muito longa e muito forte para proteger produtos destinados inicialmente à proteção do direito de desenho industrial. Para embasar legislativamente esse posicionamento, a Inglaterra positivou no artigo 52 do 1988 Act, que o tempo de proteção para obras de arte aplicadas em desenhos industriais é de 25 anos, se a produção desses desenhos for acima de 50 exemplares. Esse artigo foi criado para regular os limites entre o direito autoral, no caso inglês o copyright, e o desenho industrial. Com essa limitação no tempo de proteção se impede que através da proteção autoral o desenho industrial aumente a duração da sua exclusiva e desbalanceie o equilíbrio das exclusividades dadas para os bens passíveis de proteção pela propriedade intelectual. A legislação argentina tem visão similar àquela utilizada pelo direito britânico e separa o instituto da cumulação por se das suas consequências patrimoniais, na tentativa de não desequilibrar o sistema de propriedade intelectual. Naquele país, a legislação admite a cumulação de direitos de PI, mas limita a utilização da proteção simultânea por dois regimes jurídicos em juízo, ou seja, dois regimes de proteção *de PI não podem ser invocados simultaneamente na defesa judicial dos direitos de PI*. É o que determina, por exemplo, a lei argentina 6673/73, art. 28. LIPSZYC, 1993, p. 83-87.

²⁶⁰ A proteção de criações expressivas como DI só é possível se este

²⁶¹ Nesse sentido, vide a Diretiva de Marcas da União europeia adotou para os regimes de marcas tridimensionais a restrição de que formas já registradas por DI que tenham valor substancial não podem ser registradas como marca.

4 REGIMES DE ACUMULAÇÃO ENTRE DIREITO AUTORAL E MARCA

Concentra-se agora na investigação de algumas questões que envolvem a cumulação de DPI, a partir do recorte da acumulação dos regimes de proteção das marcas e dos direitos autorais. É importante buscar entender esse regime de acumulação e a razão de seus casos desarmônicos, pois nem sempre estas acumulações são óbvias e de fácil percepção. Inclusive, como já falado, nem todas desvirtuam a finalidade dos institutos em comento e, por consequência, não geram efeitos deletérios. Algumas são, inclusive, previstas pela lei. Outras, por terem seus efeitos nocivos patententes, já são vedadas pelo diploma legal pertinente. Temos ainda outras formas danosas que, por permanecerem em uma zona cinzenta e sem legislação que as proíba, são utilizadas por titulares para estender seus monopólios de forma indevida.

O estudo será realizado por meio da análise: (a) dos modelos dos direitos como entendido pela doutrina, jurisprudência e principais normas que os regulam no ordenamento infraconstitucional; (b) de alguns exemplos de acumulação de direito autoral com o direito marcário e das ilustrações destes mediante a apresentação de alguns casos judiciais e (c) de questões consideradas problemáticas e centrais para que se possa buscar parâmetros aceitáveis para esses regimes de acumulação no país.

Ao longo desse capítulo, se buscará responder à segunda pergunta desta tese. Assim, nessa última etapa, objetiva-se identificar, à luz dos critérios identificados no capítulo três e de seus elementos de referência no ordenamento jurídico nacional, alguns parâmetros para a aceitabilidade de regimes acumulados entre os dois direitos em estudo. Não se pretende aqui exaurir todas as formas possíveis de acumulação entre os dois institutos, nem, tampouco, indicar todas as regras e parâmetros possíveis e aplicáveis para a aceitabilidade e compatibilização casos de ADPI entre marca e DA. Como demonstrado nessa pesquisa, soluções são estabelecidas caso a caso, utilizando como norte, os critérios e diretrizes que o ordenamento nacional, assim entendeu adequados e que o presente estudo buscou identificar, explorar e sintetizar.

4.1 Razões para o aumento da cumulação dos regimes de proteção de marca e de direito autoral em obras intelectuais

Muitos dos elementos passíveis de proteção exclusiva pelo direito autoral podem ser os mesmos habilitados para a proteção do regime marcário, caso atendam aos requisitos de proteção de cada instituto e sejam funcionalizados para se adequar à finalidade de proteção de cada modelo. Dessa forma, por exemplo, as palavras, os desenhos, a música²⁶² e elementos olfativos²⁶³, as esculturas, as obras plásticas, podem, quando funcionalizadas e usadas no mercado, dentro de determinados parâmetros, gozar de proteção por um ou outro instituto e, muitas vezes, pelos dois.

Assim, não raro, uma obra protegida inicialmente pelo direito autoral pode vir a ser utilizada como parte de uma marca e acaba, nesse contexto, passando a também exercer funções distintivas e marcária. O contrário também ocorre. Os desenhos, elementos verbais e visuais e demais elementos simbólicos (BARBOSA, 2013, p.2) que constituem uma marca registrada podem também exercer funções passíveis de tutela também pelo direito autoral, desde que observem determinadas condições que se estudará a seguir. Essa dupla proteção é possível, como explica Denis Barbosa (2013, p. 2), visto que “a criação intelectual de um elemento qualquer, que seja caracterizável como obra intelectual²⁶⁴, mesmo que legalmente suscetível de ser protegido como marca, é, *de origem*, plausível de proteção pelo direito autoral.”

A dinâmica expansionista do sistema de PI tem aumentado as possibilidades de apropriação exclusiva da criação intelectual pelos direitos marcários e autoral, aumentando significativamente os casos de sobreposição de direitos de marca e de DA. Alguns elementos têm colaborado para a expansão das possibilidades de dupla

²⁶² No caso das marcas sonoras. Não aceito como marca pela lei nacional.

²⁶³ Também não protegidos no Brasil como marca, mas aceito em outros países. Na França direitos autorais sobre essências de perfumes são frequentemente reclamados para proteger estes bens contra cópia. Nos Estados unidos as marcas olfativas gozam de proteção.

²⁶⁴ [Nota do autor] “A “obra intelectual” de que tratam as leis de Direitos Autorais configura uma criação humana concretizada em determinada forma, exteriorizada de alguma maneira e resultante do aporte individual ou da contribuição coletiva de determinadas pessoas. Outras criações humanas existem que não estão compreendidas na noção legal de obra seja em virtude da tradicional dicotomia forma-conteúdo ou ideia-expressão, seja em face da natureza da criação que constitui objeto desta disciplina, distinguindo-a de outros ramos da Propriedade Intelectual.” SANTOS, Manoel J. Pereira dos. A Questão da Autoria, Direitos Autorais. São Paulo: Direito Autoral - Propriedade Intelectual - Série Gvlaw - Manoel J. Pereira dos Santos, Wilson Pinheiro Jabur Editora: SARAIVA 2014

proteção e para o efetivo aumento de número de casos de cumulação entre esses direitos.

Inicialmente, como já indicado e que aqui se contextualiza para o direito marcário e autoral, observa-se que tanto a marca quanto os direitos autorais estão em pleno processo de modificação de seus fundamentos de proteção. E esta mudança se faz em fundamentos exclusivamente de interesses privados.

A justificativa clássica para os direitos autorais é o interesse em se promover a educação e o conhecimento por meio da disseminação de obras expressivas intelectuais.²⁶⁵ Objetiva-se por meio da difusão das obras intelectuais o aumento do acesso por parte da sociedade ao conhecimento e à cultura, estimulando, assim, a produção de novas criações (SOUZA, 2006, p. 284 e ss). Ainda segundo Barbosa (2012, p. 23) “A função diferencial desta modalidade de propriedade Intelectual é promover a criação de objetos de construção simbólica voltados à instrução, à informação, ou ao prazer num processo de comunicação humana”. Já do prisma do direito do autor, Ascensão (2006, item 3) explica que o direito de autor se justifica e representa “uma recompensa ao autor pelo contributo criativo [por ele] trazido e, com isto, um incentivo à criação literária, artística e científica, quer deste autor, quer dos restantes”. Importante reconhecer que o direito autoral, assim como todos os outros DPLs tem base também na promoção da concorrência.²⁶⁶ Dessa forma, o direito como recepcionado no país deve conciliar os interesses dos criadores e titulares com os interesses da sociedade²⁶⁷, prevalecendo sempre o interesse público na proteção.²⁶⁸

²⁶⁵ Bently e Sherman indicam em seus estudos que tal propósito quando da criação do sistema: “(...) copyright served to promote learning and knowledge” (1999, p. 196).

²⁶⁶ Both the patent and copyright bargains contain an additional important element. Not only is the preservation and enhancement of the public domain of paramount importance, but the effort to maintain a competitive marketplace is also a crucial factor in the regulation of both forms of intellectual property. Both patent law and copyright law are meant to strike a balance that encourages or promotes competition notwithstanding the grant of exclusive rights. The finite terms (of varying length) and the exceptions to exclusive use are part of a policy to further competition (Moffat, 2004, p. 1486).

²⁶⁷ Nesse sentido interessante observar o que dispôs a Suprema Corte do Canadá sobre essa questão: “the purpose of copyright law was to balance the public interest in promoting the encouragement and dissemination of works of the arts and intellect and obtaining a just reward for the creator”. *Théberge v. Galerie d’Art du Petit Champlain inc.*, [2002] 2 S.C.R. 336,

Ainda: “[T]he limited [copyright] grant is a means by which an important public purpose may be achieved. It is intended to motivate the creative activity of authors and inventors by the provision of a special reward, and to allow the public access to the products of their genius after the limited period of exclusive control has expired”. In *Sony Corp. of Am. v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417, 429 n.10 (1984)

²⁶⁸ Conforme detidamente exposto no capítulo 2, quando em conflito o interesse privado x o interesse público na proteção observa-se em primeiro lugar a satisfação do público. E mesmo que ambos os interesses sejam públicos como, por exemplo, o de se prover justa remuneração para os autores, garantindo-se assim direitos patrimoniais ao autor X o de se garantir o acesso à cultura, tais interesses deverão ser ponderados e deverá prevalecer o que for de maior valor para a coletividade, na exata

O propósito da proteção marcária é a proteção do consumidor, evitando que este confunda um serviço ou produto com outros de mesma espécie ou afim, bem como, com relação à origem daquele bem pela marca assinalado. Busca-se também a redução do custo de informação que esse consumidor terá para escolher o produto ou serviço desejado²⁶⁹, bem como, garantir condições para a concorrência sadia no mercado²⁷⁰. Dessa forma, para tais objetivos, faz-se necessário um instrumento que permita a percepção por parte do consumidor (e a retenção dessa percepção) de um sinal em um determinado espaço de mercado que (i) assinale de forma a atrelar o produto ou serviço por ele assinalado e disponibilizado naquele espaço à sua origem verdadeira; e que (ii) distinga determinado produto dos demais produtos iguais ou semelhantes nesse espaço de mercadológico de origem diversa.

Entretanto, a ratio do direito marcário, por meio das alterações da ratio legis que regula tal direito, vem sendo deturpada para que a tutela marcária possa ser exercida meramente e, pior, de forma prioritária, para proteger o investimento do titular e a manutenção da sua posição na concorrência, independente de que exista ou não confusão ou associação indevida por parte do consumidor (DINWOODIE 2001, p, 15). Posicionamento que, infelizmente, vem sendo ratificado pelos Tribunais²⁷¹. Assim,

medida da satisfação desse valor, sem deixar de se reconhecer a releância do outro direito protegido.

²⁶⁹ Sabendo que esse segundo fundamento não é o que justificou a criação do direito desde o seu início. Inicialmente a proteção era contra a confusão somente (Ascensão. 2006; Dinwoodie, 2001). Este fundamento só começou a ganhar força na metade do século passado. O Senado Americano foi um dos primeiros a estabelecer este propósito para também justificar a aprovação da Lei de Marcas dos Estados Unidos em 1946. SEN. REP. No. 1333, 79th Cong., 2d Sess. 3 (1946).

²⁷⁰ Nota-se que o escopo da política pública não é proteger o fundo de comércio do titular da marca ou o prestígio e unicidade da marca em si:

“the scope of trademark protection focuses primarily in guaranteeing consumers’ ability to make correctly informed choices in the marketplace rather than protecting trademarks per se or as a reward to trademark owners.(CALBOLI, 2014, p 6);

“the purpose of trademark law is not, in general, to provide an incentive for the creation of new and better trademarks. Rather, federal trademark law seeks to protect consumers by allowing product- and producer differentiation that reduces the risk of consumer confusion and lowers search costs. That is, trademark law will prevent others from using a mark in any way that is likely to cause confusion.” (MOFFAT, 2004, 1489)

²⁷¹ “A tutela protetora da marca visa, em primeiro lugar, proteger o investimento do empresário e, em segundo lugar, visa garantir ao consumidor a capacidade de distinguir o bom do mau produto”.Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 8ª Camara Cível, Des. Leticia Sardas, AC 2.580/2000, Julgado em 23.05.2000.”

“As normas que protegem os direitos de propriedade industrial e intelectual, notadamente o bem jurídico que protagoniza a presente lide, a marca, possuem como precípua escopo assegurar ao detentor de sua titularidade o direito de exclusividade sobre o seu uso, especialmente quanto à primazia do seu direito de criatividade, inventividade e lucratividade conducentes a proporcionar, ao destinatário, as idéias de procedência e qualidade alusivas do produto ou serviço”.Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 1ª Camara Cível, Des. Mario Guimarães Neto, AC 2005.001.32504, Julgado em 17.01.2006. “A marca, sinal utilizado nos tempos atuais para distinguir produtos industriais, artigos comerciais e serviços profissionais de outros, do mesmo gênero, mesma atividade, semelhantes ou fins e de origem

hoje, garante-se a proteção para resguardar elementos que em nada se relacionam com a função distintiva e de assinalação de origem. Atualmente, direitos são obtidos com base em teses jurídicas que defendem uma proteção marcária somente embasada na proteção do investimento do titular na construção do prestígio e da imagem da marca. Estas teses são construídas pela doutrina, com apoio e incentivo de titulares e seus representantes, reforçadas ao longo dos anos de forma paulatinamente, serem constituídas em direitos por meio da jurisprudência como a teoria da diluição, e do aproveitamento parasitário defendem existir violação marcária no aproveitamento do prestígio da marca de determinado titular, independente de confusão ou associação^{272, 273} Igualmente, constrói-se a noção de que o alto renome deve ser concedido a uma marca independente de se verificar caso a caso se há ou não a confusão ou associação indevida por parte do consumidor, novamente, com base em um prestígio mercadológico.²⁷⁴

diversa, é, para o titular, o meio eficaz para constituição de clientela e, para o consumidor, a orientação para compra de um bem, levando em conta fatores de proveniência ou certas condições de qualidade. Esse elemento simbólico é capaz de formar nas pessoas o hábito de consumir um determinado bem, induzindo a preferências. E, poderíamos dizer, o agente individualizador dos produtos que, além de proporcionar sua identificação, garante a honestidade no comércio, tutelando a fé pública e assegurando a lealdade na concorrência". Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 12ª Camara Cível, Des. Saldanha da Fonseca, AC 1.0024.02.733202-2/001(1), DJ 18.08.2007."

²⁷²"O fenômeno da diluição constitui justamente uma ofensa à integridade de um signo distintivo, seja moral ou material, tendo por efeito a diminuição do seu poder de venda." AC 2002.51.01.523951-8 Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Des. Liliâne Roriz, 25/08/07

²⁷³ O artigo 125 da LPI, fruto do 6 bis da CUP é um exemplo que como a ratio da lei pode ser modificada, ficando em descompasso com a política pública que justifica o direito e com a própria ratio do direito. Como observa-se do comentário da nota seguinte a esta, o artigo 125 vai de encontro com as diretrizes constitucionais que determinam o modelo do direito marcário recepcionado no país.

²⁷⁴ Consigna aqui a crítica à essas teorias, como a diluição e o alto renome marcário, as quais defendem que os DPI sejam utilizados como proteção ao investimento de seus titulares. Conceder à ferramenta da propriedade intelectual, uma ferramenta de natureza monopolista, a função de proteção de investimento e posição mercadológica a um titular em detrimento dos demais concorrente e da sociedade é, em um país como uma constituição com os valores sócio-liberais, como o nosso, no mínimo, inconstitucional. Nesse sentido:

"Em outros países, a noção de diluição teve de conter-se em lei diversa da marcária. A questão sofre severa crítica quanto aos princípios constitucionais de liberdade de expressão. Também a repressão ao aproveitamento parasitário, objeto no Brasil de construção basicamente doutrinária, sofre relevantes críticas, em especial no que afeta ao princípio da especialidade." (2010, p. 760)

"Mesmo após a criação das leis de propriedade intelectual, o que permanece fora do escopo específico da proteção fica no *res communis omnium* – o domínio comum da humanidade. (...) O que faz questionar ao nível constitucional as teses do parasitismo e da apropriação ilícita, especialmente em matéria tecnológica." (Barbosa, 2010, p. 228)

"Stéphanie Choisy, sob a noção de "reconstituição indireta da propriedade", aponta que as adaptações da obra autoral, a hipótese de uma restauração do artefato onde a obra se insere, o uso dos direitos conexos, a incorporação por outros direitos (desenho industrial, marcas), o uso dos artifícios da pretensa repressão ao parasitismo, são todas técnicas de reconstituição de economicidade do bem incorpóreo." (Choisy, 2002, p. 215-274 apud Barbosa, 2010, p. 98)

Ascensão (2006, item 8) indica que essa evolução indesejada também ocorre nos direitos autorais. Com a transformação da obra expressiva em mera mercadoria, justifica-se o exercício dos direitos autorais para proteger investimentos do titular, mais especificamente, das empresas intermediadoras e posições de mercado. Nesse sentido, encontra-se fundamento para a proteção de obras de duvidosa função expressiva, nas palavras de Ascensão, “invoca-se o caráter espiritual e nobre da criação intelectual para se obter o incremento da proteção pelo direito de autor” (Ascensão, 2006, item 8). Hoje, coíbem o uso de obra alheia por violação de direitos autorais, tendo como único embasamento o aproveitamento parasitário per se (sem reprodução e mesmo sem confusão), “sem questionar se a obra alheia é feita ou não para prosseguir uma elaboração própria, portanto, como inspiração para criação própria, portanto, sem intuito de apropriação pura e simples” (ASCENSÃO, 2014, p. 52);

A modificação da *ratio legis* para a proteção do investimento do titular em nada se relaciona com a finalidade do instrumento da propriedade intelectual, que deve servir para propósitos eminentemente de interesse público (Ascensão, 2014). E, não por acaso, são exatamente essas distorções jurídicas as causas principais de ADPIs deletérias. Porque, como notado, ao resumirem os DPIs em proteção ao comércio dos bens e de posição de mercado, vão unificando das teorias e fundamentos dos DPIs em um único direito e causando acúmulo dos direitos sem observar o devido balanceamento entre eles.

No que tange à funcionalização dos bens, as funções marcária e expressivas estão sendo estressadas e relativizadas ao ponto de se interpenetrarem e não mais se saber, em certos casos, onde uma termina e outra começa. A marca tem ampliado sua abrangência de proteção e, a cada dia, cria-se mais subfunções para este bem que permitem a apropriação de elementos ou, melhor, do uso desses elementos no mercado antes não apropriados (DINWOODIE, 2001, p. 15). A cada dia ganha mais relevância a funcionalização da marca em funções que não existiam, por exemplo, a função publicitária e persuasória, com vistas a que ela atue com fins distintos aos seus usuais. Hoje, inclusive, vê-se marcas que não indicam mais nem a origem nem um produto determinado, são protegidas por funcionarem como um objeto índice do que o titular quiser, inclusive, de conteúdo criativo, expressivo e persuasório, do próprio

signo, como as marcas de uso conspícuo²⁷⁵. Esses elementos, até então, não eram tutelados por direito de exclusiva, somente, em certos casos, contra atos de concorrência desleal (SHERMAN & BENTLY, 2001). Hoje temos no Brasil novos tipos de marcas, como a marca tridimensionais, as marcas em movimento e as holográficas²⁷⁶. Alguns países aceitam o registro do tradedress como marca²⁷⁷, assim como as chamadas marcas não tradicionais, como a sonora e a olfativa. Dessa forma, atualmente já é possível o registro como marca²⁷⁸ de roupas e acessórios, de móveis, de embalagens, de músicas, de fragrâncias, praticamente tudo o que assinale, distinga, indique a origem, comunique, convença²⁷⁹ e não esteja nas proibições legais.

Nos últimos anos, o direito autoral também tem relativizado sobremaneira o que se entende como “função expressiva”. É o que se percebe com a proteção de funções técnicas com expressivas, estabelecendo-se, assim, a problemática da dicotomia expressão-funcionalidade que tem se agravado sobremaneira com a proteção de tecnologias de caráter funcional por meio de direitos autorais, como o software²⁸⁰. A relativização da função expressiva tem também adentrado a esfera da função marcária. Percebe-se, com cada vez mais frequência, a convergência assimétrica e a interpenetração funcional entre as funções marcárias e expressivas. O direito autoral, que até então protegia a expressão exata, passou a proteger obras semelhantes ou afins, utilizando princípios de associação que normalmente são da seara marcária para se reequilibrar distorções no mercado e se evitar a confusão do consumidor. Tenta-se, assim, atribuir ao direito autoral uma função de proteção contra associação

²⁷⁵ Nesse sentido vide Barbosa 2008 e Porto, 2011

²⁷⁶ Com relação a proteção dessas marcas no país vide artigo “Marcas em movimento: proteção possível em direito brasileiro (Barbosa, 2013, b)”.

²⁷⁷ Desde que sejam distintivos e não funcionais The Supreme Court held that “the breadth of the definition of marks registrable under §2, and of the confusion-producing elements recited as actionable by §43(a), has been held to embrace not just word marks, such as “Nike,” and symbol marks, such as Nike’s “swoosh” symbol, but also “trade dress”—a category that originally included only the packaging, or “dressing,” of a product, but in recent years has been expanded by many courts of appeals to encompass the design of a product. See, *e.g.*, **Ashley Furniture Industries, Inc. v. Sangiacomo N. A., Ltd.**, 187 F.3d 363 (CA4 1999) (bedroom furniture); **Knitwaves, Inc. v. Lollytogs, Ltd.**, 71 F.3d 996 (CA2 1995) (sweaters); **Stuart Hall Co., Inc. v. Ampad Corp.**, 51 F.3d 780 (CA8 1995).” [5].(Prasannam., 2011): <http://legalonline.blogspot.com.br/2011/04/lanham-act-scope-of-trade-dress.html>

²⁷⁸ Desde que atendam aos requisitos de proteção marcária de cada país, que são diferentes. No Brasil, por exemplo, só se permite registro de signo distintivo visualmente perceptível, mas muitos países protegem também signos não visualmente perceptíveis.

²⁷⁹ O caráter conspícuo, persuasório e comunicativo que têm se dado a marcar, ampliam seus domínios à possibilidades infinitas. Nesse sentido, vide obras de Barbosa, 2008 e Beebe, 2001.

²⁸⁰ A respeito da problemática envolvendo a acumulação de direitos autorais do software e de patentes, vide tese defendida por Gomes, 2017.

de origem (ASCENSÃO, 2006; DINWOODIE, 2001), com a mutação das doutrinas sobre plágio. Este aspecto de convergência confusória entre marca e DA, pode ser vista nas tentativas por parte dos titulares de forçarem para que elementos como a indicação de autoria seja confundido com uma função de indicação de origem empresarial. Dessa forma, após o término de vigência da obra ou na impossibilidade de alegação de direitos autorais por outra razão, se alega violação por atos confusórios de falsa indicação de origem. Por seu turno, marcas cada vez mais exercem funções criativas e expressivas, como, por exemplo, por meio do extravasamento semiótico do signo para funções publicitárias, de entretenimento, entre outras funções características das obras expressivas. Essas convergências assimétricas funcionais e de outros elementos típicos de um regime para o outro, mitiga o ganho de eficiência que se deveria ter caso cada regime estivesse sendo exercido de acordo com o modelo pensado para esse direito.²⁸¹

Outro elemento importante que influencia no aumento de casos de ADPI foi a mudança na interpretação do que deve ser considerado para a concessão de direitos sobre um bem. No início da proteção por direitos autorais, como investigado no capítulo 1, a divisa ao se construir um SPI, buscou-se traçar de forma clara os limites entre o direito de autor e outros direitos de propriedade intelectual.²⁸² Cada vez mais

²⁸¹ Mais exemplo dos usos deturpados dos institutos autoral e marcário que levam às acumulações de direitos desarmonizados são dados por Dinwoodie, (2011, p. 12-14):

“Theoretically, expansions in the scope of trademark protection, to cover both confusion as to association and endorsement, on the one hand, and non-confusing dilution, on the other, have changed the nature of trademarks. Once essentially defensive devices used to preclude rival traders from appropriating one’s goodwill, trademarks have been transformed into commercial assets to be used affirmatively to create and control new, secondary markets. Historical assertions that trademarks do not confer rights in gross might now appear somewhat tenuous. Very often, trademark claims closely resemble those that one might typically have found in copyright law or patent law: the defendant has “reproduced” my mark or is “selling, or making use of” my mark. And one can pursue this assimilationist line of thought in some degree of detail: for example, the protection of trademarks on so-called “related goods” could be reconceptualized as a variant on the adaptation right in copyright law; the moral right of integrity can likewise be seen as an alternative formulation of the adaptation right; attribution rights can, to some extent, be protected through recasting the lack of attribution as an act of passing off. (...) A number of doctrinal changes might encourage this possibility. For example, each of the major discrete intellectual property regimes has expanded the subject matter that it will potentially protect, such that few creative or commercial products are not simultaneously freighted with a host of intellectual property rights. (...) anything capable of carrying meaning (and in the European Union, capable of graphic representation) can be a trademark; all original works of authorship can be protected by copyright or related rights; and design protection is no longer confined to the purely aesthetic parts of a product. Strategically, as intellectual property becomes a more dominant economic tool and as its ownership becomes centralized through unregulated corporate consolidation, each different form of intellectual property comes to assume a common strategic value, namely, as a means of extracting or generating compensation.”

²⁸² Por exemplo, nos Estados Unidos, inicialmente, a proteção por copyrights para obras tridimensionais, prevista pelo 1870 act de 8 de julho foi limitada às obras de artes (works of fine arts)

os requisitos de proteção de um bem por DPI são rebaixados e relativizados. (DINWOODIE, 2001, p. 2 e 11; KUR, 2001, p. 2). A proteção está sendo avaliada de forma mais conceitual e abstrata.²⁸³ Assim, produtos voltados para indústria de menor conteúdo criativo ou menos afeitos à se encaixarem como obras expressivas, hoje gozam também da proteção do direito autoral.²⁸⁴ A desmaterialização contínua do bem na sociedade atual, calcada na informação como valor central torna a tarefa de delimitação proprietária do bem intelectual atividade complexa e de difícil apreensão (Ascensão, 2006).

Por último, é importante considerar que o aumento das possibilidades de usos do bem para diferentes finalidades no mercado, em conjunto com o maior potencial de exploração econômica dessas finalidades, tem incentivado os titulares a buscarem todas as formas de proteções disponíveis para esses usos. Buscando múltiplas proteções e ampliando o escopo e alcance destas para “preencherem” com outros DPI as áreas não abrigadas por determinado DPI, bem como, para criarem novos

e não se estendia às obras aplicadas (Heymann, 2013, p. 243). Conseguia-se delimitar até onde a proteção autoral recairia. O que já não é mais possível, desde a mudança do escopo de proteção, nas legislações posteriores tornando a proteção abrangente e de difícil delimitação. Copyright's early focus on works of fine art (once it moved beyond its original scope of books, maps, and charts) would not initially have posed any risk of doctrinal overlap with design patent law, which was contemplated to extend only to works of industrial design.⁴ As copyright's scope expanded away from fine art toward encompassing works of authorship with potential commercial uses, however, the overlap between copyright's realm and that of design patent increased. The 1909 Copyright Act described the subject matter of copyright as “all the writings of an author,” without any specific reference to the fine arts,⁵ and by 1917, the Copyright Office had amended its regulations to allow registration of “artistic drawings not withstanding they may afterwards be utilized for articles of manufacture,” with a further amendment in 1949 to allow registration of “published or unpublished works or artistic craftsmanship, insofar as their form but not their mechanical or utilitarian aspects are concerned. HEYMANN 2013, p. 243.

²⁸³ “In this climate, the scope of protection under a particular intellectual property regime is defined conceptually and purposively, rather than categorically. For example, the limits of copyright protection will now be set by the concepts of originality and fixation, rather than by inclusion within classifications such as “work of art.”¹⁷ In the United States, the standard of originality requires only that the work be independently created and possess a minimal degree of creativity.¹⁸ The limits of trademark subject matter will be set by notions of distinctiveness: does the design serve to identify the product as that of one undertaking as opposed to another? Design protection will be available if the design is new and differs sufficiently from what has gone before (Dinwoodie, 2001, p. 5-6)

²⁸⁴ “(...) the efforts vested in the development of new product designs, new labels, logos and even wordmarks – and certainly also slogans and jingles – are regularly considerable to enormous. And there is no reason in general to look down on such efforts and their results – what may look quite banal to the uneducated eye, like a plastic yoghurt container, may be, and often is, the result of intense labour, professional skill and – why not? – artistic inspiration of one or several top designers. Of course, this does not mean that copyright is or should be granted indiscriminately to all the items mentioned before. However, there is no doubt that they are eligible for copyright protection in principle, their actual entitlement to protection being only subject to the level of originality required. And it is submitted here that there is a certain tendency to lower that threshold, not least in view of the fact that also the notion of creativity and the attitude towards creative achievements worthy of protection nowadays tends to be somewhat different – i.e. more materialistic (and realistic?) – than before.” (Kur, 2001, p. 2-3)

espaços de exclusão em áreas ainda não protegidas.²⁸⁵ Como cada instituto de propriedade intelectual protege somente determinadas funções, os titulares buscam a guarida em diferentes institutos para garantirem todas as possibilidades de proteção. Especificamente, a marca tem sido buscada como complemento ideal para a proteção do bem já tutelado por DA. Nesse sentido, Dinwoodie (2005) expressa que a ausência de regras para se regular a acumulação entre os dois regimes, bem como para se limitar a incidência marcária em situações nas quais a proteção autoral é vedada ou limitada em razões de políticas públicas é absolutamente danosa ao sistema, de forma a frustrar as finalidades obrigatórias que devem ser visadas e garantidas pelo direito:

Os tribunais não desenvolveram nenhuma regra que proíbe a acumulação de direitos autorais e de direito de marca. Em particular, e talvez o mais importante, os tribunais não desenvolveram nenhuma regra geralmente aplicável que a proteção de marca registrada deve ser negada onde a proteção de direitos autorais não está disponível. Como resultado, a lei de marcas registradas pode ser usada para restringir o uso gratuito de uma obra, mesmo quando está no domínio público como uma questão de direito de autor. A abordagem geral dos tribunais é tratar as diferentes formas de proteção da propriedade intelectual de forma bastante discreta, uma abordagem muitas vezes justificada por referência aos diferentes propósitos dos regimes separados (DINWOODIE, 2005, p. 12, livre tradução).²⁸⁶

²⁸⁵ Tal prática é denominada de convergência simétrica (Quaadvlieg, 2009). Como indicamos na seção 3.2.1.3 tal prática vem sendo entendida pelos tribunais como aceitável, a partir de um entendimento de que o que nenhuma lei veda expressamente é passível de se proteger. Tal raciocínio remete também ao que se chamou atenção nos itens 2.1.4 e 2.2.3 desta pesquisa. 2.1.4 Reunindo as observações feitas nas três seções indicadas temos pode-se entender a extensão do problema das ADPI, que no fundo se resume na gravidade do avanço agressivo por parte dos titulares das áreas de acesso comum de todos, de forma a excluí-las cada vez mais. Não é porque não existe na lei negativa de proteção, que, automaticamente possa se entender que se pode excluir um determinado uso em um espaço do domínio comum. A perspectiva de que se parte quem assim interpreta a lei é completamente equivocada, como observa Ascensão: "(...) O direito intelectual exclusivo não é um absoluto, que justifique o empolamento crescente a que se assiste; e que constitui, no nosso campo específico, a marcha para a perpetuidade. Pelo contrário: **o direito exclusivo é uma exceção à liberdade natural. e como exceção, esta rigorosamente dependente da sua justificação.** Não pode ultrapassar em nada." Ascensão, 2011, p. 24)

No mesmo sentido, Tomkowicz (2011, p. 183) indica o problema por de se buscar a proteção complementar e de que as entidades estatais assim concedam e assegurem, sem questionarem-se se tal direito se justifica: "most commentators support the argument that the lack of express prohibition of overlaps between trademark rights and industrial design rights should be interpreted as permission for convergence of those rights, or even intellectual property rights in general.⁵⁴⁹ surprisingly, the proponents of such overlaps never consider the purposes of the overlapping rights and how, or if, these purposes are affected by the overlaps. to some extent, this deficiency in legal analyses can be explained by the fact that commonwealth courts never really explained what the purpose of the statutory regime establishing industrial design rights is. and without determining the reason for existence of industrial design rights, one cannot form a reasonable view on overlaps between this area of law and trademark law".

²⁸⁶ "Courts have developed no rule prohibiting cumulation under copyright and trademark law. In particular, and perhaps most importantly, the courts have developed no generally applicable rule that trademark protection is to be denied where copyright protection is unavailable. As a result, trademark law may be used to restrain free use of a work even when it is in the public domain as a matter of copyright law. The general approach of the courts is to treat the different forms of intellectual property

O resultado do somatório das modificações acima descritas é um crescimento exponencial no número de casos de cumulação de direitos autorais e de direitos marcários em um mesmo bem intelectual. E, como dito anteriormente, exponencial também tem sido o aumento de casos de cumulações disfuncionais, que desvirtuam a finalidade do sistema e causam enormes danos à sociedade. Pois o aumento dessas proteções está sendo realizado de forma desordenada. Ele não é calcado no desenvolvimento de novos tipos de criações intelectuais, mas sim na gana de proteção do maior número de usos possíveis para aumentar a rentabilidade com a exploração exclusiva do bem.

4.2 Direito autoral e marca no ordenamento infraconstitucional

4.2.1 Direito Autoral

Inicialmente, importante estabelecer a vertente do direito adotada no país. A tutela autoral teve duas raízes distintas. Na Inglaterra, com o estatuto da Rainha Anna em 1710, inicialmente se deu ao autor, o privilégio sobre a reprodução material da obra, com o objetivo de proteger os investimentos dos editores e impedir a reprodução não autorizada das obras por eles impressas publicadas (ASCENSÃO, 2007, p. 4-5; SOUZA, 2006, p. 284 e ss). Logo após, ainda no sec. XVIII, principalmente na França, por causa da Revolução Francesa, a proteção passou a recair sobre produção literária em sua essência, esta como propriedade do autor, e não somente na sua materialidade (ASCENSÃO, 2007, p. 4-5). Estabeleceram-se então dois sistemas de proteção vigentes simultaneamente em diferentes países. O Brasil adotou a proteção da modalidade francesa, que se identifica por reconhecer como direito pessoal do autor direitos morais sobre a obra criada.²⁸⁷ Internacionalmente os direitos autorais encontram-se protegidos pela CUB e por TRIPS²⁸⁸, este último em seus aspectos

protection quite discretely, an approach often justified by reference to the different purposes of the separate regimes (Dinwoodie, 2005, p. 12).

²⁸⁷ Sobre esse tema Branco e Paranaquá explicam: “O Brasil se filia ao sistema continental de direitos autorais. Este se diferencia do sistema anglo-americano porque o copyright foi construído a partir da possibilidade de reprodução de cópias, sendo este o principal direito a ser protegido. Já o sistema continental se preocupa com outras questões, como a criatividade da obra a ser copiada e os direitos morais do autor da obra.” (2009, p 21).

²⁸⁸ TRIPS ART. 9: 1. Os Membros cumprirão o disposto nos Artigos 1 a 21 e no Apêndice da Convenção

patrimoniais. CUB²⁸⁹ estabeleceu que a proteção de uma obra por DA prescinde de quaisquer formalidades e deve ser reconhecida em todos os países membros do tratado independente da existência da proteção no país. Dessa forma, o atual regime geral de proteção dos direitos autorais garante a exclusividade ao autor ou ao titular da obra na exploração desta em todo o mundo. Todavia, essa proteção tem um tempo limitado, devendo após o seu término ser franqueada a utilização da obra ao domínio público. No Brasil, como indicado, a proteção constitucional relativa aos direitos patrimoniais do autor e conexos encontram-se protegidos nos art. XXVII e XXVIII. Infraconstitucionalmente a proteção atual dos direitos autorais e conexos é regulada principalmente pela lei 9610/98 – LDA. A lei 9609/98 regula a proteção expressiva do software.²⁹⁰

O escopo da proteção dos direitos patrimoniais de autor indicada pelo artigo 7 da LDA abrange “criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro”. O rol de objetos passíveis de proteção por DA na lei é exemplificativo, já que o que se protege pelo SPI é a função-finalidade e não a obra em si. A lei enfatiza a função que se protege, a expressiva, e não o tipo de bem intelectual a ser objeto da proteção. A Função Expressiva é a função principal e imprescindível para a tutela de um objeto por DA (Barbosa, 2013).²⁹¹ O artigo 8º da LDA estabelece suas exclusões. No país,

de Berna (1971). Não obstante, os Membros não terão direitos nem obrigações, neste Acordo, com relação aos direitos conferidos pelo Artigo 6bis da citada Convenção, ou com relação aos direitos dela derivados. 2. A proteção do direito do autor abrangerá expressões e não idéias, procedimentos, métodos de operação ou conceitos matemáticos como tais.

TRIPS Art. 12

Quando a duração da proteção de uma obra, que não fotográfica ou de arte aplicada, for calculada em base diferente à da vida de uma pessoa física, esta duração não será inferior a 50 anos, contados a partir do fim do ano civil da publicação autorizada da obra ou, na ausência dessa publicação autorizada nos 50 anos subseqüentes à realização da obra, a 50 anos, contados a partir do fim do ano civil de sua realização.

TRIPS art. 13: 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.

²⁸⁹ CUB, art. 5.2: “O gozo e o exercício desses direitos não estão subordinados a qualquer formalidade; esse gozo e esse exercício independentes da existência da proteção no país de origem das obras. Por conseguinte, afora as estipulações da presente Convenção, a extensão da proteção e os meios processuais garantidos ao autor para salvaguardar os seus direitos regulam-se exclusivamente pela legislação do País onde a proteção é reclamada.”

²⁹⁰ Os aspectos residuais sobre a proteção do software são subordinados à LDA. Consigna-se, ainda, que outras leis nacionais, direta ou indiretamente podem dispor sobre aspectos relacionados aos direitos do autor e direitos conexos. Como exemplos, pode-se citar as leis 6533 e 6615, ambas de 1978. Os crimes contra os direitos autorais são regulado pelo código penal brasileiro, art. 184 e ss.

²⁹¹ “Diz-se expressiva, neste contexto, a função das criações que se destinam a o processo comunicativo da própria criação. Não se tem, como no caso das criações ornamentais, uma ação

proteção dos direitos autorais dura toda a vida do autor e perdura 70 anos a contar do dia 1º de janeiro do ano subsequente à morte do autor.

Quanto aos requisitos para a sua proteção, Ramos (2010, p. 430-443), cujas lições são acompanhadas por Barbosa (2013, p. 203), identifica sete requisitos que devem ser satisfeitos para que um bem intelectual goze de proteção pelo direito autoral: (a) seu originador será pessoa natural; (b) o resultado final da criação será imputável a tal originador; (c) o objeto será uma criação intelectual (objetivada); (d) essa criação será exteriorizada, de forma possível a ser objeto de comunicação (algumas vezes, objeto de fixação); (e) não haver proibição legal à apropriação; (f) a obra ser nova (princípio da novidade)²⁹², no sentido de não ser cópia de uma preexistente; (g) ser dotada de um determinado grau mínimo de criatividade, de forma a justificar a exclusividade autoral (contributo mínimo).²⁹³ Como indicado anteriormente, a proteção é limitada à exploração econômica da obra. Mas não existem condicionantes de espaço para esse uso. Quanto aos limites, estes repousam em interesses públicos preponderantes que se satisfazem mediante o acesso e fruição do bem intelectual autoral. Ascensão (2014, p. 50) e Allan Rocha (2006, p. 149) indicam os principais a serem observados: informação, expressão, comunicação, pesquisa, educação, difusão e cultura.²⁹⁴ Sendo certo que o rol de limites do artigo 146 da LDA é

secundária e subsidiária, de tornar mais atraente um bem ou serviço que primordialmente atende outra função (vestir, portar café); o fim da criação é expressar, principal e diretamente. Como mais acima indicamos, uma gravura ou quadro de Klimt, é primária e essencialmente destinada a expressar através de uma criação intelectual uma apreensão específica (singular ou coletiva) do mundo real ou fantástico. Uma marca não funciona assim, como vimos; um desenho industrial, em sua ornamentalidade, não funciona assim.” (Barbosa, 2013, p. 266)

²⁹² Barbosa (2010, p. 324) esclarece que: “A noção de apropriação apenas do novo está expressa na regra de que “são obras intelectuais protegidas as criações do espírito”, do art. 7º da Lei 9.610/98. **É a “criação”, não a cópia, ou uso de algo já existente, que dá origem à proteção.**” Grifo nosso.

²⁹³ O contributo mínimo não se confunde com mérito da obra ou qualidade estética, o que não é exigido pela lei nacional para a proteção por DA. Para o direito autoral, o conteúdo desse princípio é esclarecido no julgado abaixo:

“O contributo mínimo, que consiste no mínimo grau criativo necessário para que uma obra seja protegida por direito de autor, tem também status de norma constitucional, devido sua qualidade de elementos presentes no cerne do balanceamento – entre o exclusivo autoral e o acesso à cultura – justificador do direito do autor. Além disso, o contributo mínimo decorre de normas fundamentalmente constitucionais, tendo em vista a fundamentalidade das normas constitucionais que tratam do direito do autor e do direito de acesso à cultura. “[...] nos Estados Unidos o contributo mínimo é um requisito de índole constitucional, desde o julgamento do caso Feist”. TJRS, AC 70045823044, Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, Des. Luís Augusto Coelho Braga, 08 de novembro de 2012.

²⁹⁴ Os interesses essenciais da coletividade, constitucionalmente previstos, sobre a utilização das obras autorais são principalmente expressos através de três princípios fundamentais para o desenvolvimento social do país e a vida contemporânea: informação, cultura e educação. A estes podem ainda ser acrescidos outros cujas relações com os direitos autorais ainda não se encontram suficientemente

meramente exemplificativo (SOUZA, 2006), estando entre eles os limites impostos pelo balanceamento dos demais direitos de propriedade intelectual.

4.2.2 Marca

As marcas são tuteladas internacionalmente pela CUP e por TRIPS, constitucionalmente, como já indicado pela CFRB/88 e infraconstitucionalmente pela lei 9279/96. O art. 122 da LPI define que proteção da marca se concede a sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. E o seu primeiro limite modelador é que esta deve ser visualmente perceptível. O art. 123 da mesma lei define a marca de produto ou serviço como aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa. Assim, percebe-se que marca tem como funções legais, diga-se, as que se buscam proteger pelo direito marcário, o assinalamento de origem e a distinção, a função de distinguir bens e serviços de outros da mesma espécie, mantendo ainda uma unicidade distintiva suficiente para ocupar um inconfundível lugar no mercado, bem como a de indicar a origem dos produtos e serviços. Depreende-se, também, que a marca ainda tem como requisitos de proteção a veracidade, licitude e novidade relativa.²⁹⁵ A marca tem a sua novidade relativa conformada ao espaço geográfico e especialidade de atividade do mercado que efetivamente atua. A especialidade e de espaço e mercado constituem a novidade da marca e refletem o princípio constitucional da novidade.

Para uma marca ser concedida, ela também deve obedecer essa novidade de mercado. Exceção a estes elementos constritores são as exceções de espaço e especialidade concedidas às marcas de alto renome e notoriamente conhecidas, positivadas nos artigos 125 e 126 da LPI. Por ser a especialidade de espaço e mercado um dos elementos limitadores principais para a adequação dessa exclusiva,

claras tais como o direito dos consumidores, à livre concorrência, ao entretenimento ou os impactos da concentração de titularidade patrimonial em multinacionais sobre a soberania nacional (2006. P. 149)

²⁹⁵ Mandado de segurança 0000328/90-DF J. 24-04-1990 1ª. Turma DJ data/21/05/1990 pg/04421 mandado de segurança - marca comercial - o registro de marca deve obedecer aos requisitos de distinguibilidade, novidade relativa, veracidade e licitude. Buscam, além disso, evitar repetições ou imitações que levem terceiros, geralmente o consumidor, a engano. De outro lado, cumpre observar a natureza da mercadoria. Produtos diferentes, perfeitamente identificáveis e inconfundíveis, podem, porque não levam aquele engano, apresentar marcas semelhantes. Ministro Liz Vicente Cernicchiaro Decisão: Por unanimidade, conceder o mandado de segurança.

no tocante à finalidade da lei e em respeito a outros direitos preponderantes, a mitigação dessa constrição, por direitos de efeitos desespecializantes deve ser contida nos limites que não afetem interesses públicos preponderantes. O artigo 124 da LPI traça o que não se pode registrar como marca.

Entende-se necessário, para um melhor entendimento do assunto, falarmos sobre as funções das marcas. A função distintiva é a função que reflete o contributo criativo (por meio de nova especificação) mínimo constitucional que uma marca precisa ter para ser concedida. A função distintiva das marcas se divide em duas subfunções: a absoluta e a diferencial. A absoluta é a capacidade que o signo tem de se destacar e se distinguir da sua acepção usualmente identificada pelo público, a capacidade que ela tem de se distinguir do domínio comum. A diferencial é a capacidade da marca distinguir que o objeto assinalado vem de determinada origem e se difere dos outros bens similares existentes naquele espaço mercadológico, indicando ao consumidor um espaço inconfundível na concorrência (Barbosa, 2008).

Denis Barbosa apresenta, ainda, importante observação sobre o requisito da distintividade:

Um requisito a mais, a que a doutrina não cuida tanto, é que o signo deva ser reconhecível pelo público como *sendo uma marca*. Essa exigência em geral se subsume à constatação geral de que o sinal deve ser *hábil a distinguir produto ou serviço de outro idêntico ou afim, de origem diversa*.

Na verdade, o que se requer é algo um grau mais abstrato: o sinal deve ser hábil a ser reconhecido pelo público como uma marca, e não um acidente da natureza, ou um discurso poético, ou uma manifestação política. Se não for como tal reconhecido, sem primeiro educar o público do fato de que o objeto é uma marca, e não um avião, um elefante ou um discurso parlamentar, não terá meios de funcionar como marca.

(...)

Assim, quando para o público o elemento significativo não surge naturalmente como sendo marca, há que se concluir que falta ali de um requisito essencial de proteção.

Certo é que essa inadequação de ser reconhecido como marca pelo público pode às vezes ser corrigida, por exemplo, pela construção eficaz, pela publicidade, pelo tempo, ou por outros meios, de um significado secundário para tal elemento significado. Ou seja, a par daquele significado primário que o elemento tem para o público – não é marca – cria-se um segundo significado, qual seja, sim, isso que à primeira vista não era marca, passou a designar a origem dos produtos e serviços.

Assim, uma garrafa de forma especial, que será inicialmente ao público apenas uma forma peculiar, sem outro propósito senão o de tornar o produto mais atraente (como nota a Suprema Corte), aos poucos, pelo tempo e pela enxurrada publicitária, passa a identificar só pela forma apreendida, isto foi fabricado pela Coca Cola Inc.

Assim, em muitos sistemas, não se admitem certos signos à proteção como marca, “quando não é razoável supor predisposição do consumidor” de

reconhecer, neles, o suporte da função marcária de indicação da origem dos produtos e serviços.

Veja-se que, ao contrário do tema discutido na seção imediatamente anterior, não tratamos aqui de um requisito externo à função da marca, mas apenas essencial à sua natureza jurídica de objeto de uma exclusiva. Neste momento, detalhamos o requisito geral de que para exercer a função própria de marca, o signo deve ser reconhecível pelo público como tal (BARBOSA, Tratado, v. V, no prelo). Grifo nosso.

Outra função obrigatória da marca é a indicação da origem de produtos e serviços.²⁹⁶ Em seus primórdios, a marca tinha a função de indicar a origem empresarial do fabricante do produto ou do prestador do serviço assinalado pela marca. Atualmente, com o comércio se expandindo em níveis internacionais e com a nova estruturação das empresas, que adotaram modelos de fusões e aquisições entre si para expandirem seus negócios, já não é mais possível traçar a origem empresarial exata da marca. Há quem entenda que da função de origem da marca, nos dias atuais está mitigada pela despersonalização da origem dessa marca²⁹⁷.

Todas as outras funções que passam a ser abordadas, são complementares a esta, mas não são funções do que se visa proteger como marca. As marcas hoje são utilizadas pelos titulares também com a finalidade de que sirvam de instrumento publicitário para divulgar, promover e difundir os produtos e serviços por elas assinalados. Segundo Moro (2003, p.44) a função publicitária, nos dias de hoje, além de informar o público consumidor de um novo produto ou serviço, tenta criar uma

²⁹⁶ “A função de assinalamento da marca (esse produto vem de tal ou qual origem, ou até mesmo “seu titular é seu originador”), por sua natureza, tem um propósito denotativo: a marca deve assinalar aquele produto ou serviço, e nenhum outro (no espaço da sua especialidade)”. (Barbosa, 2008. p. 46)

²⁹⁷ É corrente colocar como função originária da marca a de indicar a origem do produto (que mais tarde, se estenderia ao serviço também). A marca asseguraria que os produtos a que se aplicava tinham a mesma origem. Supomos que hoje este entendimento é insustentável. Desde que se admite a transmissão da marca independentemente do estabelecimento (quebrando assim o princípio chamado da adesão) já a explicação deixava de servir, porque a origem passava a ser diferente e a marca continuava a mesma. Mas, sobretudo, se se admite que se concedam licenças de utilização da marca a várias entidades, que têm condições de exploração diversas, a marca deixou de dizer seja o que for sobre a origem do produto. Por isso sob a mesma marca circulam produtos bons e produtos maus.²⁹⁷

As reformulações que têm sido tentadas não são convincentes. Entre nós, Couto Gonçalves procura encontrar, como sub-rogado da unidade de origem empresarial, uma unidade de origem pessoal: há sempre uma pessoa a quem se atribui o ônus do uso não enganoso dos produtos ou serviços marcados. É não dizer nada: exprime-se apenas que a marca tem um titular, e que esse titular, como todos, tem poderes e deveres. Nada se diz ao público sobre a origem dos produtos ou serviços. Na realidade, há que distinguir função de determinação de origem e função distintiva. Esgotada a função de determinação de origem, só resta a função distintiva. ASCENSÃO. José de Oliveira. **Revista da ABPI nº 61**. A função da marca e dos descritores na Internet (metatags). Rio de Janeiro: ABPI, p. 68.

imagem de marca e faz com que o signo e o produto ou serviço por ele assinalado, ganhem individualidade e passem a mensagem que o seu titular deseja. Também a marca deseja-se hoje passar com a marca funções como de persuasão e criação. Observa-se que tais finalidades e características convergem-se com as características da função expressiva, tutelada por direitos autorais. Ainda, algumas marcas são utilizadas com a finalidade de indicar certos padrões de conformidade e características que podem, também, serem atreladas à qualidade. Seja por força legal, mediante disposições nas leis específicas de cada signo, como as marcas de certificação, seja por regulação privada, como as marcas coletivas, ou pela força de mercado, como ocorre com as marcas de produtos e serviços. Essa função de qualidade é exercida de diferentes formas por cada signo e com intensidades, obrigatoriedades legais e consequências diferentes.

Por conta de seus objetivos e finalidades, o regime geral de proteção marcária oferece uma tutela exclusiva, em teoria, eternamente prorrogável, desde que os requisitos para a proteção da marca, o uso como marca, continuem presentes. Entretanto, essa proteção é restringida ao território onde a marca foi requerida ou atua economicamente e somente nas áreas de atuação econômica do objeto assinalado pela marca. Levando em conta a política pública que justifica a tutela, é razoável que recorte de proteção escolhido para a marca, possibilite essa proteção atemporal, enquanto a marca for utilizada, pois a manutenção de sua distinção e a sua vinculação constante a uma única origem benéfica, o consumidor. E nesse sentido, razoável também para o desenho é a imposição da caducidade pelo não uso do sinal. Os limites marcários, assim como quaisquer outros DPIs, serão definidos caso a caso de acordo com o cotejo deste direito com outros de natureza fundamental de maior prevalência no caso concreto. Por essa razão, entende-se que os limites informados no artigo 132 da LPI²⁹⁸ não são exaustivos e sim exemplificativos. Como indicações não exaustivas, verifica-se os limites marcários nos direitos do consumidor, na liberdade de iniciativa,

²⁹⁸ LPI Art. 132. O titular da marca não poderá:

I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização;

II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência;

III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68; e

IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.

na liberdade de expressão, no uso como elemento da língua, no uso justo da marca pelos concorrentes e licenciados para fins de informação e clareza do consumidor, e, certamente, nos limites impostos pelo balanceamento dos demais direitos de propriedade intelectual.

4.3 Acumulação direito autoral e marca

Inicialmente, há que se observar que existem duas fases a se examinar no que diz respeito à ADPI desarmônicas entre marca e DA. A primeira fase é a de acumulação simultânea, no qual os direitos de marca e DA encontram-se vigentes. A segunda é a proteção subsequente por marca de obra, cujo DA já expirou e aquele uso do bem se encontra em domínio público. Cada uma vai gerar implicações e necessidades de compatibilização distintas, mas as consequências são as mesmas se a acumulação não for compatibilizada: a superproteção do bem em detrimento dos interesses da sociedade.

O problema é exposto com precisão por Viva Moffat (2004). Moffat²⁹⁹ esclarece que as ADPI desarmônicas entre marcas e DA podem tornar ineficazes as limitações e exceções de presença necessária nos regimes para que se alcance os objetivos visados pela política que justifica o direito.³⁰⁰ Ademais, os regimes acumulados, na sua modalidade simultânea, impedem que se avalie adequadamente se a contribuição desejada com cada lei está sendo atingida. Moffat (2004) indica que a acumulação dificulta a análise para avaliar de forma individual o impacto de cada um dos regimes em determinado setor, para que se avalie se a adoção deste DPI está impactando

²⁹⁹ “In theory, when an author obtains the protections of copyright law, society gets something in exchange, including the increased production, disclosure, and dissemination of creative works, the right to make fair use of copyrighted works, and the right to independently create identical or substantially similar works. If a copyright owner obtains an additional form of protection such as a trademark, however, the public may be deprived of some of these bargained-for benefits” (Moffat, 2004, 1515)

³⁰⁰ Senftleben (2010) traça a dicotomia irreconciliável entre os modelos da marca e do direito autoral, e que fazem com que a ADPI entre estes direitos, no particular às limitações, seja tão problemática: “Trademarked identifiers of commercial source are reserved for one individual market participant as long as this trader continues to use the sign. The focus of trademark fair use, therefore, is likely to differ from the concepts discussed so far. While copyright and patent fair use systems may primarily aim to support transformative use and follow-on innovation, trademark fair use can be expected to be concerned predominantly with alleviating the rigours of a stable system of potentially indefinite protection. It will aim to keep certain signs available for use by all traders or the public at large. It may also aim to reconcile trademark protection with competing interests, such as freedom of speech, that are not represented adequately in the trademark system focusing on the relation between traders. (2011, p. 128)

conforme se esperaria o setor. Sem essa clareza, não é possível que se avalie se somente um dos regimes, nenhum ou ambos são necessários para a efetivação dos objetivos buscados com cada regime acumulado. Com isso, corre-se o risco de se gerar proteções excessivas e desnecessárias, não só do ponto de vista social, mas também do ponto de vista da eficiência econômica que se busca com o sistema.³⁰¹ Moffat (2004) também explica que após a expiração do direito autoral, o maior problema é a mitigação do domínio público. A política pública da lei autoral objetiva o uso livre e desimpedido do bem por todos na forma expressiva. Quando se afeta novamente o bem com uma exclusiva marcária, os seus usos marcários, por todas as razões expostas na seção 4.1, são altamente permeáveis e similares aos tipos de usos do bem que devem ser permitidos em razão do domínio público autoral. Dessa forma, o que ocorre na prática é uma mitigação factual desse espaço sagrado de liberdade coletiva de acesso ao bem.³⁰²

³⁰¹ Overlapping copyright and trademark protection also implicates the “delicate balance” of the copyright bargain by interfering with the incentive structure established by Congress. Because copyrights are granted to encourage the creation of new expressive works and because the legal regime is, at least in theory, calibrated to encourage a sufficient level of creation without harming the public unnecessarily, it is worth examining whether the legal rules actually achieve their stated purpose. If overlapping protection is available, it is difficult to determine whether the creation of new works is attributable to the incentives provided by copyright law, or if, instead, it was the protections provided by trademark law that encouraged the new creation. The availability of overlapping protection will preclude any sort of analysis concerning the effect of any single set of legal rules on the creation and dissemination of creative works. It may be, for example, that certain types of works will be produced even in the absence of any sort of federal protection, in which case we may be overprotecting certain types of intellectual property. This is an important concern because overprotection of intellectual property is a serious issue under the utilitarian theory of intellectual property protection. In a system based upon a utilitarian theory, the goal is to provide the minimum amount of incentive (that is, the fewest rights to spur an appropriate level of creation) at the lowest cost to society. Because simultaneous copyright and trademark protection makes overprotection much more likely, overlapping protection is problematic from the utilitarian perspective. (Moffat, 2004, p. 1516)

³⁰² Additional problems crop up during the period of sequential protection, when the copyright expires yet trademark protection continues. As described in Part II.B, the public's “right to copy” a formerly copyrighted work occupies an important place in federal intellectual property policy. Indeed, the very purpose of providing “limited” in time copyright protection is to assure that a continual supply of creative works is injected into the public domain. The right to copy advances this goal by permitting copying without restriction once a copyright expires. **For obvious reasons, allowing trademark protection for a formerly-copyrighted work impinges on the right to copy. In theory, once a copyright expires, the public can make any use they choose of works no longer protected by copyright.** If we allow perpetual trademark protection for those same items, the right to copy is limited: while some uses (some copies or derivative works) will be acceptable, other uses of the work will run afoul of the trademark laws. Thus, to permit concurrent copyright and trademark protection not only works mischief during the period of simultaneous protection, but it also threatens the right to copy once the copyright expires. For all of these reasons, overlapping copyright and trademark protection-both concurrent and sequential-implicates and threatens federal intellectual property policy. While the Supreme Court has addressed a subset of these issues, it has failed to view concurrent and sequential protection as part of an overarching problem, and its doctrine is accordingly limited and insufficient. (2004, p. 1517- 1518)

Para que se entenda por que os problemas indicados por Moffat (2004) ocorrem com a acumulação dos regimes marcário e autoral, é necessário que se entenda o que a seguir será exposto.

Conforme indicado no capítulo 3, uma das primeiras etapas necessárias para que se equacione casos envolvendo ADPI, é o entendimento da política pública que justifica o direito, o propósito desse direito e dos seus limites. A partir de tal entendimento, busca-se a compreensão das questões que fazem destes direitos, quando acumulados, incompatíveis e deletérios para cada regime individualmente, bem como, para o sistema como um todo e seus limites.

Relembrando o que já se expôs, propósito da marca é evitar a confusão do consumidor, diminuir o seu custo de informação e garantir condições para a concorrência sadia no mercado, para tal fim, o seu instrumento legal precisa reter um significado em um espaço específico no mercado, diferenciando neste mercado, o produto ou serviço dos demais e interligando-o à sua origem. Nesse sentido, necessário se faz um modelo legal cuja proteção exclusiva (1) esteja condicionada a que o bem intelectual apresente função assinaladora distintiva e de origem; (b) só seja válida enquanto do exercício dessas funções em um espaço de mercado; (c) sendo este espaço constricto a um local geográfico delimitado e a uma atividade mercadológica específica; (d) seja válida por tempo indeterminado enquanto as condições mencionadas existirem, para que o consumidor sempre tenha aquela referência.

Por seu turno, objetiva-se com a concessão de um direito autoral a promoção e incentivo da ampla criação, difusão e a fruição das criações expressivas pela coletividade, para o desenvolvimento da sociedade. Além de uma retribuição ao autor pela sua contribuição criativa. Para tal fim, entendeu-se necessário um modelo legal que permitisse uma proteção da criação simples de ser reconhecida e com amplo alcance da exploração econômica exclusiva do bem pelo autor ou por quem o autor tal direito atribuisse - sem limites de espaço geográfico ou mercadológico, sem condicionamentos para o exercício da função que se busca proteger, etc. Um direito nesses moldes facilita o amplo controle do bem contra atos que ameacem a integridade criativa da obra, a sua reprodução não autorizada e a sua exploração econômica. Tal consequência, deveria, além de garantir a retribuição autoral, incentivar a criação e a produção de novos bens, bem como sua distribuição no

mercado. Para que o objetivo buscado pelo direito fosse plenamente alcançado, a exclusiva do direito criado deveria ser limitada no tempo, para que o bem entrasse no domínio público e fosse acessado, usufruído e utilizado livremente pela sociedade, de forma a contribuir com o seu desenvolvimento educacional, cultural e humano, e, também, a fornecer substrato e condições para a criação de obras novas e derivadas.³⁰³ Assim, o direito autoral é o que menos tem requisitos para proteção, sendo o mais abrangente dos direitos de propriedade intelectual.³⁰⁴ Esta característica faz com que a intercessão desse direito com outros de PI seja a mais facilmente permeável e alegada.

Na prática, o que induz é a possibilidade de alargar o escopo da tutela legal, superando as desvantagens e restrições da tutela original com os benefícios da tutela complementar nesse ponto, sobrevalendo fatores comuns como as diferenças dos prazos de proteção, as restrições ou limitações decorrentes dos diferentes regimes e a maior flexibilidade da proteção autoral. (SANTOS e JABUR, 2014, p. 242)

Verifica-se que, para que se atinja a política pública por trás do DA, os limites intrínsecos que devem constar de seu modelo legal, são incompatíveis com os limites necessários a serem refletidos no modelo legal da marca para que esta atinja a sua política pública. Isso ocorre, porque o que se busca com o DA não encontra nenhum paralelo com o que se busca com a marca, enquanto políticas públicas, sendo diferentes seus objetivos e finalidades. O propósito do DA é a difusão e o acesso das criações expressivas para o bem da sociedade – pró-criação. O da marca é a retenção do signo em um espaço de mercado fora do alcance de terceiros, para que cada vez mais o elemento que ele assinada seja distinguível pela sociedade. Um direito beneficia a sociedade garantindo que o bem protegido seja - ao final da exclusiva - de livre acesso de todos. O outro beneficia a sociedade, na forma dos consumidores, excluindo o bem por ele protegido do livre acesso de todos enquanto funcionalizado como marca em um espaço delimitado – pró concorrência. O objetivo de um é, enquanto vigente, ser amplamente excluído do alcance de todos, tendo seu

³⁰³ the right to copy ensures the maintenance of the public domain and the continued injection of new works into the public domain. (Moffat, 2004, nota 64).

³⁰⁴ “O direito de autor outorga a mais ampla proteção no domínio dos direitos intelectuais; o direito de autor concede proteção automática logo com a criação, independe de registro (...) o direito de autor permite obter proteção independente de leis novas dando, assim, uma espécie de proteção retroativa” (ASCENSÃO, 2006, item 6).

titular amplo controle sobre o bem, mas, após o período de vigência, seu objetivo final é ser posto livre e que ninguém tenha capacidade de controlar e restringir seu uso. O outro é ser de exclusão e controle condicionados e restritos a diversas variáveis, mas, respeitando estas limitações e enquanto elas durarem, o objetivo final é que o titular mantenha um controle indefinido sobre ele e que o signo se mantenha excluído do acesso de terceiros.

Assim sendo, os direitos quando acumulados gerarão desarmonias no balanceamento de cada regime e no balanceamento do sistema de forma geral. Visto que seus limites intrínsecos são incompatíveis. No caso de acumulação marca DA tratam-se tanto de de acumulações desarmônicas reais, quanto aparentes. Existem muitos casos de ADPIs aparentes entre marcas e DA, normalmente derivadas de atos de abusos de direito, mas muitas das acumulações desarmônicas entre estes dois direitos são genuínas. As reais também ocorrerão, visto que os próprios modelos legais são incompatíveis. Desta forma, em grande parte dos casos envolvendo marca e DA a solução não é encontrada somente aplicando o regulamento infraconstitucional de forma adequada. É necessário fazer uma compatibilização entre os direitos em regime acumulado à luz do propósito de cada direito, como direcionado pelas normas e princípios constitucionais que regulam os DPI, bem como, face aos seus limites. Assim já se analisou a questão:

DA tem, em sua função primária (garantir retorno no processo de expressão através de obras autocontidas) um alcance não limitado a mercado específico; as patentes, na sua função primária (garantir retorno no processo de inovação tecnológica) não possuem alcance tão amplo, mas ainda não restrito constitucionalmente a um segmento de mercado. As marcas possuem em sua função primária um alcance limitado a um determinado mercado e a mercados afins. Assim, por exemplo, ao receber a cessão de um DA, o titular de uma marca não pode usar *como marca* a totalidade da exclusiva, mas tem de contê-la inexoravelmente aos limites da função marcária. O mesmo acontece no tocante à intercessão entre DA e DI. O que não impede de que o titular da marca use a sua titularidade para marcas e DI, se a cessão assim comporta, expondo sua marca como obra plástica ou algo assim. Desta forma, a função marcária (ou de DI) *funcionaliza* o objeto da exclusiva autoral, e a exclusão se encolhe aos limites constitucionais do direito mais restrito, enquanto e só enquanto se aplicar o regime de interpenetração. (PORTO, 2010, p. 12)

É a partir dessas observações que devem partir quaisquer discussões e análises acerca de conflitos envolvendo ADPI entre marca e DA.

4.3.1 Acumulação DA x Marca no ordenamento nacional

Passa-se a examinar os dispositivos nacionais que versam de forma geral sobre a dupla proteção de um mesmo bem pelo regime das marcas e dos direitos autorais. Em seguida, será apresentado o posicionamento da doutrina nacional corrente, especificamente com relação da acumulação entre DA e marca.

O artigo 7º da Lei 9610/98 – LDA oferece de forma exemplificativa as obras tuteladas pelo DA. O artigo 8º, VII da mesma lei esclarece, entretanto, que o aproveitamento comercial e industrial das ideias contidas nas obras não goza dessa proteção.

Pela leitura dos artigos mencionados, as obras intelectuais que consistam em desenhos, esculturas, pinturas, gravuras, artes cinéticas - todos eles elementos que podem constituir parte ou todo de marcas registradas, incluindo marcas tridimensionais - podem ser protegidos pelo direito autoral desde que (1) atendam aos requisitos de proteção pelo direito autoral; (2) não constituam aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras

Com relação à proteção de bem intelectual como signo distintivo, o artigo 124, XVII da Lei 9279/96 – LPI estipula que não são registráveis como marca as obras literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, *salvo com consentimento do autor ou titular*. Nota-se que a compatibilização de proteção entre marca e DA na LPI se limita à tutelar os interesses privados dos titulares, quais sejam, que não sejam registradas marcas que utilizem desenhos em violação a DA de terceiros. Entretanto, não há na lei disposições que compatibilizem as questões que ferem direitos e interesses públicos da sociedade, como a necessidade de que para o registro como marca se comprove, as obras mencionadas neste artigo se revestem de suficiente caráter marcário na percepção do público³⁰⁵ Isto é, quanto à percepção

³⁰⁵ Vide o caso FLEISCHER STUDIOS v. A.V.E. L.A. Neste caso o a empresa da família da criadora da personagem Betty Boop quis impedir o Réu, de comercializar a personagem em camisetas. A Autora ao falhar em comprovar que ainda detinha o controle patrimonial dos direitos autorais da personagem, alegou que a proibição igualmente deveria ser concedida, visto que gozava de direitos marcários relativos à boneca e que o uso feito pelo Réu também violava esses direitos. Como base, a Autora argumentou que o uso da personagem nas camisas vendidas pelo Réu induzia à falsa denominação de origem,

O juízo entendeu que a Autora não tinha fundamentos para impedir o uso da personagem pelo Réu, visto que o uso que se fazia da personagem não era como marca, não era percebido pelos usuários

pelo público de um carácter indicador de origem empresarial ou distintivo marcário. Não só nos aspectos distintivos absoluto e diferencial, mas, sobretudo, o requisito de que a obra é percebida pelo consumidor como marca. Que a obra na percepção do público realmente funciona como um sinal que diferencia o produto ou serviço dos demais e que serve para este consumidor como um indicador da origem dessa marca.³⁰⁶ Outro ponto em que se observa silente é qualquer compatibilização que proteja o domínio público autoral quando do registro de uma obra como marca. Não há nesse inciso ou em qualquer outro dispositivo da LPI ou da LDA que estabeleça alguma limitação nesse sentido.

O manual de análise de marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, de julho de 2017, na seção 5.11.15, interpretam as disposições do inciso XVII da LPI e estabelecem parâmetros – inclusive com exemplos - que devem ser seguidos pelos técnicos quando do exame para a concessão de registro para esse tipo de marca. Entretanto, ao examinar as referidas diretrizes não se verificou disposições concernentes às medidas de compatibilização de casos de ADPI entre marca e DA. Observa-se que tal órgão se manifesta acerca da exclusão da proteção de ideias e sobre as possibilidades que envolvam a violação de direitos privados dos titulares de

como um sinal distintivo. Segundo entendeu o Juízo, a percepção do público quando da observação do desenho da personagem não era de um sinal que vinculava o produto à sua origem, e sim de um elemento que remetia às características da personagem em si, como um constructo criativo e que a proteção marcaria não se prestava para a proteção do bem com a finalidade de expressiva. A decisão consignou ainda, que se condenasse o Réu por infração marcaria pelo uso de desenhos da personagem, tal decisão faria com que a personagem nunca entrasse em domínio público. O que não era aceitável

“[...] the merchandise did not use the Betty Boop name and image as a trademark (source identifier), but as ‘functional product’ [...] to be visible to others when worn.” FLEISCHER STUDIOS v A.V.E. L.A. 1 636 F3d 1115 (9th Cir 2011), withdrawn by Fleischer Studios v A.V.E.L.A., Case No 0956317 (9th Cir, 19 August 2011). Grifos nossos.

³⁰⁶ O caso *Nestlé v Cadbury* [201 7] EWCA Civ 358, ie the *KitKat*, comentado neste capítulo na seção 3.3. Não obstante versar sobre acumulação marca x DI ilustra exatamente o que se fala sobre a necessidade dessa previsão legal. Neste caso, por conta da omissão legal e da falta de percepção dos seus examinadores acerca da diferenciação entre a distintividade marcaria e a distintividade criativa intrínseca ao produto, o escritório de marcas registrou o formato do chocolate como marca. A atenção dada foi ao uso feito como marca, mas se esquece que, para além do uso como marca, o consumidor deve perceber que a obra realmente funciona como tal, como fonte de indicação de origem e distintividade entre o produto ou serviço frente aos dos demais concorrentes. No presente caso, essa questão só foi percebida pelo Juízo, quando da ação judicial da Nestlé contra o registro da marca. E foi verificado que a marca não apresentava distintividade marcaria como percebida pelo público, pois o público reconhecia o formato como sendo uma característica particular inerente ao produto Kit Kat, e não com qualquer vinculação à empresa Cadbury. Observa-se que se um terceiro, por interesses privados não se insurgisse contra tal fato, o interesse público da sociedade continuaria sendo violado, pois o órgão registral da marca e a lei que regula o direito – que têm a obrigação de tutelar, acima de tudo, os interesses públicos que justificam a proteção marcaria – foram omissos em proteger os interesses da sociedade

outros DPLs, como a necessidade da autorização do titular para o registro de marcas já protegidas por DA.³⁰⁷ Entretanto, não se verifica nas diretrizes em comento quaisquer outras disposições condicionantes ou exigências com finalidade de compatibilização de conflitos entre direitos marcário e autoral sobrepostos, inclusive acerca das questões levantadas no parágrafo acima. Entende-se que tais omissões se faz em detrimento da política pública marcária e autoral, pois permite situações em que (a) não se tem o contributo mínimo marcário para se justificar a proteção³⁰⁸; e (b) não preserva a política pública que justifica a proteção autoral, que se completa com o domínio público. Discussão detalhada acerca dessas questões serão apresentadas quando da apresentação das sugestões de parâmetros para a proteção de regimes acumulados entre marca e DA.

Observa-se, ainda, que os dispositivos do art. 124, incisos IV e XXI, da LPI que tratam especificamente da impossibilidade de registro de elementos sem caráter distintivo absoluto, como marca são omissos quanto às questões acerca da

³⁰⁷ Manual de Marcas INPI (2017) item: 5.11.15 Obras protegidas por direito de autor

Estabelece o inciso XVII do art. 124 da LPI que não são registráveis como marca: “obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular”. Obras literárias são aquelas exteriorizadas verbalmente, incluindo-se os poemas, letras de música, prosas, epopeias, narrativas, romances, sermões, conferências, cordéis etc. O conceito de obra artística é mais amplo, englobando várias manifestações do espírito, como: desenhos, gravuras, esculturas, músicas (melodia), obras arquitetônicas, obras cinematográficas, obras fotográficas, pantomimas e tudo que não pode ser incluído no conceito de obra literária. As obras científicas são contempladas, muitas vezes, por serem enquadradas como obras literárias. Estabelece o Art. 7 da Lei nº 9.610, de 19/02/1998 - Lei de Direitos Autorais: “são obras intelectuais as criações do espírito de qualquer modo exteriorizadas”. Portanto, não são protegidas ideias, mas apenas as formas exteriorizadas em algum suporte. A Lei de Direitos Autorais, seguindo a Convenção de Berna que, assim como a CUP, estabelece normas mínimas de proteção para as criações intelectuais, dispensa o registro como procedimento prévio para a aquisição do direito do autor sobre sua criação. **O registro de obra de direito autoral é facultativo, não cabendo ao INPI promover exigência para a apresentação de registro em órgão competente de matéria protegida pelo direito autoral. Poderá, sim, ser formulada exigência para que sejam apresentadas provas consistentes quanto à verificação se determinado elemento protegido por direito de autor pertence àquele que o está pleiteando. Assim, nos casos de marcas constituídas por obra protegida pelo direito de autor, deverá ser formulada exigência para que seja apresentada a autorização do titular do direito, tendo em vista a exceção estabelecida no inciso XVII do art. 124 da LPI (consentimento do autor ou titular). A proteção conferida pela legislação de direito autoral vigora pelo prazo de 70 anos contados a partir de primeiro de janeiro do ano subsequente ao falecimento do autor.**

Observações: • **Caso terceiros, em qualquer classe, requeiram desenho protegido por direito de autor, criado, por exemplo, por Maurício de Souza ou Walt Disney, será formulada exigência para que o requerente apresente autorização do detentor do direito autoral para registrá-lo como marca;** • **Em caso de manifestação contrária do detentor dos direitos autorais, o pedido de marca será indeferido;** • **A exigência será dispensada se for constatado, nos autos, que o próprio detentor do direito de autor (ou terceiros com sua autorização) é o requerente do pedido de marca na qual conste obra protegida pelo direito autoral.** (INPI, 2017, p.199-200) grifo nosso.

³⁰⁸ Comprovação de percepção do signo como sinal que indica origem e que distingue o produto dos demais na concorrência.

necessidade de que elementos pertinentes a outros campos da propriedade intelectual comprovem que apresentam suficiente forma distintiva no campo marcário quando do pedido de registro. Fala-se aqui, igualmente, da necessidade de comprovação da percepção do consumidor de que bens já tutelados por outros tipos de DPI sejam percebidos como marca. A lei faz tal exigência nestes artigos quando exige a apresentação de suficiente forma distintiva³⁰⁹ para elementos ainda não afetados por nenhuma proteção ou funcionalização, e que sejam comuns considerados genéricos, comuns, vulgares, de utilização necessária com relação ao produto ou serviço assinalado (Art. 124, IV). E, no mesmo sentido, esclarece que não registra como marca a forma comum necessária ou vulgar de um produto ou do recipiente que o acondiciona. Entretanto, não o faz para os elementos já especificados em outros campos do DPI.

Após a análise das normas acima, nota-se que elas, de forma geral, permitem a dupla proteção de uma obra como marca e como direito autoral. No entanto, não se verificam em tais normas e diretrizes disposições que estabeleçam limites ou parâmetros que devam ser observados em caso de conflitos relativos a esta dupla proteção, para a proteção dos interesses públicos que justificam a concessão do direito. Entende-se que as poucas compatibilizações existentes se limitam à proteção de interesses privados. Nenhuma disposição é identificada no sentido de convergir a limitação autoral adequando o registro posterior como marca aos limites do direito autoral, no sentido de realizar um balanceamento coordenado entre estes dois direitos para assegurar o atendimento de interesses públicos.

Desta feita, a princípio, pela letra da lei, no país, a acumulação em um mesmo bem dos direitos autorais e marcários pode existir. Contudo, por força dos modelos dos direitos conforme direcionados e limitados pela Constituição Federal, estes devem estar condicionados aos critérios de aceitabilidade para a proteção. Devendo ser compatibilizada sempre que necessário. Assim, a funcionalização de um bem nas formas expressiva e marcária não elimina ambas as proteções a serem exercidas de forma independente, no que forem compatíveis e sempre que a proteção realmente se aplicar. Sempre nos limites de direitos, valores e interesses de maior preponderância, inclusive os limites aplicáveis aos regimes enquanto acumulados.

³⁰⁹ De forma semelhante a lei exige essa comprovação de distintividade marcária em outros dispositivos do artigo 124, da LPI.

Ainda, com relação ao exame das disposições legislativas acerca da questão, é importante, retomar uma questão indicada no capítulo 2 desse estudo, quando se falou sobre o princípio constitucional da especificidade funcional e sua violação por abuso do direito. Expõe-se aqui, para retomar a questão as ponderações de Kilmar (2014):

Na vida prática, quando a lei é omissa e existe a possibilidade da dupla proteção, não raro o titular acaba fazendo uso dessa dupla proteção, ou então opta pelo direito de propriedade intelectual cujo regime melhor lhe convenha ao considerar maior prazo e âmbito de proteção, necessidade ou não de registro etc. No caso de conflito entre direito de autor e desenho industrial, por exemplo, o direito de autor independe de registro e confere ao titular maior prazo e âmbito de proteção, permitindo-lhe vedar quaisquer reproduções da obra, ainda que não para fins industriais. O desenho industrial, por outro lado, outorga ao titular registro, o que lhe dá mais força na defesa do direito.

É dizer, se cada direito em propriedade intelectual confere ao titular tutelas distintas, com âmbitos, prazos e faculdades diferentes, acaba ele simplesmente optando, na prática, pelo regime que melhor lhe convém – quando não pelos dois. Mas além de evidenciar a abusividade na escolha do regime protetivo pelo próprio titular, com base apenas nas vantagens práticas que isso lhe possa trazer, a diferença entre os regimes dos diferentes direitos de propriedade intelectual cria um problema prático enorme nos casos de dupla proteção.

Ora, a manipulação das categorias legais de direitos em propriedade intelectual estabelecidas pelo legislador com base em tratados internacionais e de modo a conferir a cada um desses direitos prazos, âmbito de proteção e faculdades específicos, quando feita pelo titular para escolher o regime ou regimes protetivos que lhe sejam mais convenientes – o que muitas vezes obsta também a livre concorrência e o acesso ao conhecimento – certamente implica em abuso de direito nos termos do artigo 187 do Código Civil¹⁷. Nas palavras de NANNI (2008), há abuso de direito, segundo o artigo 187 do Código Civil, quando o titular de um direito, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa fé ou pelos bons costumes. O elemento essencial do abuso de direito é, assim, o exercício inadmissível de posição jurídica¹⁸, e é exatamente isso o que se verifica na hipótese mencionada supra (KILMAR, 2014, p. 12-13).

A autora acima reflete o que aqui nesse estudo já se expôs³¹⁰ e que agora direciona-se para as suas consequências. A omissão legal, ou as assimetrias entre as leis nas previsões as limitações dos direitos geram situações fáticas de ADPIs que, em muitos casos, são fruto de abusos de direitos por parte dos titulares. Tal ato deve ser percebido e coibido pelos operadores que aplicam os DPIs. Sendo certo que, como já se colocou em inúmeras situações, o silêncio da lei e a omissão do INPI em suas

³¹⁰ Vide seções 3.5.1 a 3.5.3

diretrizes e regulamentos facilitam essas práticas abusivas por parte dos titulares e dificultam a atividade do intérprete do direito na percepção de tais desvios de conduta. Essas situações geram ADPIs aparentes que, não raro, são acolhidas e protegidas pelos Tribunais. E aqui retoma-se o posicionamento da doutrina acerca da essencialidade de apuração da função do direito, para que se evite abusos:

A acumulação de proteções deixará de ter lugar se o seu único fim for o de ampliar injustamente um direito extrapolando-o e contrariando seu fim econômico e social - caracterizando, pois, abuso de direito. Assim a tentativa de acúmulo de direito poderá não subsistir se o objeto deixar de prestar a sua função, ou melhor se aquele objeto não preencher ou deixar de preencher os requisitos e características daquela categoria de direito.

(...)

Diversas questões práticas decorrem da cumulação de proteções, com o surgimento de situações conflitantes, não são essas antinomias, contudo, que evocam as questões mais contundentes. É a possibilidade de abuso do direito ou mesmo de fraude que torna complicada a coexistência de regimes protetivos. (SANTOS e JABUR, 2014, p. 240-242)

A doutrina nacional se divide com relação à possibilidade de proteção acumulada entre marca e DA. Parte dela entende que, desde que incida em partes, usos ou funções do bem distintas e fora casos de abuso de direito, a acumulação deve ser possível (SANTOS e JABUR, 2014; SILVEIRA, 2012; MORO, 2009; KILMAR, 2010):

As obras artísticas produzidas em escala industrial perdem sua proteção pelo direito de autor? Em princípio não. (...). Como coadunar diferentes regimes de proteção? (...) nos casos que tiver proteção por marca, se alongará enquanto a marca de mantiver em uso, registrada e mantendo a sua capacidade distintiva (SANTOS e JABUR, 2014, p. 242).

Outra parte entende que se os danos são evidentes não se deve permitir a possibilidade de acumulações que tenham risco de gerar desarmonia ao sistema e violar interesses maiores. Em caso de se verificar possibilidade de desarmonia, veda-se a acumulação (BARBOSA, 2010; ASCENSÃO, 2007):

(...) pode corre cumulativamente a ambos [regimes]? Embora o ponto seja duvidoso encaminhamo-nos para a resposta negativa. Cada qualificação traz

um sistema completo de proteção. Impressiona-nos, sobretudo, a amplitude que tem a tutela pelo direito de autor, o que nos parece ser desproporcionado (...) (ASCENSÃO, 2007, p. 415).

Os direitos de propriedade intelectual asseguram exclusividades de uso a determinadas criações expressivas, técnicas ou reputacionais. Assim, um filme, uma fórmula química, ou uma marca são de uso exclusivo daquele que detém a titularidade do respectivo direito. A legislação – brasileira, internacional e estrangeira – prevê uma série de direitos específicos, diversos entre si, para atender à necessidade de proteção dessas criações. No entanto, a escolha de que instrumento jurídico a se usar na proteção não é arbitrária. Há um instrumento adequado para cada função desempenhada pelas criações protegidas. Essa distinção não é de simples conveniência legislativa, mas resultado direto de uma constrição constitucional (...) Em suma, os modelos são diversos e se conformam a funções específicas. Faz sentido limitar a proteção de uma tecnologia a um prazo certo, para que logo ela possa ser usada por todo mundo; não há sentido em limitar a exclusividade do uso de uma marca – por exemplo, Klabin, em vigor de 1899 – a um tempo certo, em prejuízo do mesmo público que se aproveita pela duração restrita das patentes (BARBOSA, 2013. p. 244-245).

No sentido da vedação absoluta, encontra-se o posicionamento de Gama Cerqueira (1946), cujo posicionamento encontra-se exposto no item 3.4.1 da presente pesquisa. Nas seções seguintes serão analisadas, por meio da apreciação de alguns casos judiciais, algumas possibilidades de cumulações entre DA e marca, assim como seus limites.

4.3.2 A forma escrita e o desenho

Um dos tipos mais comuns de dupla proteção por marca e pelo direito autoral é o que incide sobre criações fixadas por meio de palavras e de desenhos. As diretrizes de análises de marcas do INPI (2017), especificam que as marcas no ordenamento jurídico nacional podem ser apresentadas sob a forma nominativa, figurativa, mista e tridimensional. Como já discutido acima, desenhos, palavras e expressões que compõem as marcas mistas, verbais e figurativa, além das tridimensionais podem gozar também da proteção autoral.

Ilustrando como pode ocorrer potencial cumulação de direitos de marca e direitos autorais em desenhos, e os conflitos que isso pode gerar, apresenta-se caso decidido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Nesse julgado, o juízo resolveu a contenda definindo e delimitando o escopo do direito do titular de um logotipo que teve

este utilizado por terceiro como marca, sem sua autorização. No caso em questão, ficou comprovado nos autos que o Autor da ação contratou uma empresa para desenhar o logotipo para que ele utilizasse em sua marca. No entanto, o INPI não deferiu o registro para a marca do Autor. O Réu, posteriormente, utilizou o logotipo em sua marca mista "Personna". Indignado, o Autor promoveu ação para que o Réu se abstinhasse de utilizar a marca "Personna", alegando que ela seria de sua titularidade. Em sua decisão, o Juízo não reconheceu os direitos marcários do Autor – uma vez que esta não os obteve como marca -, delimitou-se a tutelar os seus direitos autorais, que este conseguiu comprovar, gozar. Assim, o Juízo determinou que o Réu se abstinhasse de utilizar em sua marca somente o logotipo *na exata forma de titularidade do Autor*. Destaca-se, ainda, que o Tribunal entendeu que o Réu poderia continuar utilizando sua a marca "Personna", em especial a palavra, - ou seja, *o uso comercial do conteúdo* protegido poderia continuar sendo comercializado e assinalado pela marca "Personna", *desde que sem a cópia da criação gráfica*.

Ora, na espécie, o logotipo Personna na forma evidenciada nos autos, foi obra de encomenda do autor e, sem embargo do registro tardio perante a Escola Nacional de Belas Artes, dúvida não há que foi idealizada por encomenda do autor. **Assim, ainda que não tenha eficácia como marca, na medida em que não logrou o autor a obtenção de seu registro junto ao INPI, vale como obra artística e, assim, prospera também em parte a reconvenção ofertada pelo autor (fls. 241), apenas para condenar a reconvinha a abster-se do uso do logotipo Personna na forma idealizada pela empresa Dap Design - Projeto e Consultoria S/C Ltda, sob pena de multa diária de R\$ 5.000,00. (...)**

No mesmo diapasão, a ação, nos termos em que foi posta, é procedente apenas em parte, na medida em que fica condenada a ré a abster-se do uso do logotipo Personna, **na forma idealizada pela empresa de design contratada pelo autor** em sua atividade comercial, sem embargo do uso da marca Personna da qual [a Ré] é titular (...)." **Décima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por votação unânime, AC 61.692-4/8, Des. Ruy Camilo, 24 de novembro de 1998.**

Percebe-se que o Tribunal delimitou o direito do titular do DA com relação ao desenho aos limites previstos pela lei autoral, não ampliando o direito deste para impedir que o Réu utilizasse a sua marca já registrada, mas somente concedendo ao Autor o que ele realmente tinha direito, qual seja, *o direito de impedir que a obra de sua titularidade fosse reproduzida para fins comerciais sem sua autorização*. Ao analisar a decisão acima, reproduz-se ponderação de Denis Barbosa:

Assim, não viola o direito autoral quem “importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque: produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem” (art. 190 do CPI/96) – ou seja, quem usa a marca no comércio, mas somente quem assinala a marca no produto. Pois o assinalar, como ato de reprodução coberto pela lei autoral, é contrafação autoral. (BARBOSA, 2013a.)

Nesse sentido, verifica-se que coube ao Autor da ação somente o direito de requerer a abstenção do uso da obra para fins comerciais na forma protegida pelo direito autoral. Não gozou o titular do direito de se opor ao uso comercial dessa obra como marca (Barbosa, 2013a). Com relação ao reconhecimento da proteção do direito autoral a elementos já protegidos como marca, Denis Barbosa (2013a, p.3), esclarece que esta proteção pelo direito autoral só é possível e subsistirá nos elementos da marca que assim atenderem os requisitos para essa segunda tutela: “no que tais elementos constituam elemento de marca registrada, a incorporação da criação figurativa no registro não lhe elimina a independência da criação autoral, no que ela existir. *Mas só no que existir*” (grifo nosso). Este autor esclarece ainda que a proteção autoral “não se estende ao uso comercial do elemento como marca” (Barbosa, 2013a, p.3).

Verifica-se que o caso narrado acima não chegou a versar sobre cumulação de direitos de marca e de DA real, pois o Autor da ação não chegou a ter direitos marcários sobre o desenho. Mas existiu uma tentativa do autor de se aproveitar de uma “aparente” ADPI entre direitos marcários e DA, argumento que não foi acolhido. O Autor tentou ter o desenho de sua titularidade registrado como marca pelo INPI, mas conseguiu e este titular gozava somente de tutela do desenho como pelo direito autoral. A decisão proferida pelo Juízo, no caso acima, também versa sobre a identificação de direitos, seus limites e o que por ele deve ser tutelado em uma relação onde, de início, se tentou reivindicar duplo direito sobre o bem violado. Esta reivindicação só não foi levada em consideração na demanda, segundo se pode depreender de trecho citado acima, porque o titular do bem teve negado o pedido de concessão do segundo direito relativo ao bem. Dessa forma, essa decisão fornece informações relevantes sobre o que deve se levar em consideração para se compatibilizar conflitos sobre cumulação de DPI.

Para que se evite que o direito de DA não some seus efeitos com o direito marcário com o uso de um desenho como parte integrante de uma marca, de forma que um regime mitigue a eficácia e o modelo do outro, observando-se assim os critérios indicados no capítulo 3 desta pesquisa, faz-se necessário adaptar as faculdades do regime de DA ao regime marcário e aos seus limites para que esse regime de acumulação seja legal e de acordo com os princípios constitucionais da função social do DA e das cláusulas vinculantes a que se submetem às marcas.

Uma solução para a acumulação de figuras, desenhos e afins, seria estabelecer uma ADPI negativa, seja de *lege ferenda*³¹¹, seja, de *lege lata*³¹² - quando de ações judiciais que envolvam supostas ADPI, - no sentido de se requerer uma obrigatoriedade de um exame de mérito dos requisitos para a proteção por DA dos desenhos, figuras e afins, de forma que só um desenho que realmente atinja um contributo mínimo de originalidade (Ramos, 2010) justifique uma dupla proteção possa gozar de proteção pelos dois direitos. Podendo ser tal exame, inclusive, realizado por perícia judicial. Tal prática já é adotada em países como a Alemanha³¹³ (DERCLAYER & LEISTNER, 2011, p. 238-239).

Passa-se a apresentar o caso Ômega x Cotscot, julgado em 20 de janeiro de 2015, pelo Nono Circuito do Tribunal Federal de Recursos (U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit), o qual versa sobre um dos primeiros casos no qual foi expressamente reconhecido que, para que se goze de determinado DPI (inclusive por direito autoral) é necessário o uso do bem de acordo com a finalidade buscada com a concessão do direito é requisito obrigatório.

³¹¹ o que seria ideal, mas mais demorado e que demandaria a criação de toda uma estrutura administrativa coordenada com os órgãos responsáveis pelos registros de marcas e de direitos autorais.

³¹² como exercício interpretativo da racionalidade geral de cada regime por meio dos seus objetivos, seu princípios e dispositivos constitucionais.

³¹³ Na Alemanha, Derclayer & Leistner (2011, p. 239) esclarecem que somente logotipos com desenhos e figuras com conteúdo expressivo e criativo relevantes, em suas palavras: “only unusually creative and outstanding “iconic” symbols, which can be regarded as genuinely artistic”, são qualificados como passíveis de proteção por DA, quando objeto de ações judiciais. Eles dão como exemplo de um logotipo que se adequa a tal requisito, a logomarca da empresa Shell, que consiste em uma concha estilizada. Tal desenho foi criado pelo famoso designer Raymond Lowey, por encomenda da empresa e é considerada uma obra icônica e conhecida internacionalmente. Vide casos indicados por Derclayer & Leistner (2011, nota 75): Morgenpost/Europapost, Federal court of Justice (1957) Neue Juristische Wochenschrift 220 – no qual o Tribunal entendeu que o logotipo do Jornal não gozava de criatividade para ser protegido por DA;

Higher regional court hamburg (2004) caso: Multimedia und Recht: Logomarca de uma empresa de telephone que não obteve proteção por DA por não passar pelos requisitos; Regional Court Hamburg. GRUR-RR (2005): logomarca de um antigo partido comunista alemão, a qual consistia em um desenho estilizado de um aperto de mãos e que não obteve proteção por DA por falta de originalidade.

Entende-se ser o caso em comento de grande relevância para a solução de conflitos nos quais direitos autorais são utilizados para expandir o controle sobre um bem, quando outro DPI aplicável encontra-se expirado ou limitado. Isto porque, diferente da marca, cuja funcionalidade é especificada e, com isso, condicionada a elementos delimitadores (uso como marca em um espaço específico de mercado), a função do DA, assim como quase tudo o que diz respeito a este direito, não tem condicionante alguma. Como explica Moro (2009, p. 267), no caso do DA, basta a obra estar exteriorizada e atender aos requisitos de obra expressiva para que esta exerça a função exigida pelo direito autoral. Essa ausência de delimitação e direcionamento funcional mais específica, assim como a falta de outros condicionantes, faz com que o DA seja utilizado como proteção complementar por excelência e que isso facilite casos de abuso do direito. Assim, os casos de ADPI desarmônicas que envolvem DA encontram dificuldade para serem solucionados³¹⁴. Inclusive, propiciando abusos de direitos por parte dos titulares. Entretanto, como verificou-se, quando se falou do princípio da especificidade funcional, no capítulo 2, para que se goze de proteção por um determinado DPI, para além de se comprovar a função, deve também se comprovar que o bem está sendo usado de forma a que se possibilite que se atinja a finalidade buscada pelo direito, pela política pública por trás do direito que se alega ter. Ademais, também é imprescindível que se empreenda um exame de requisitos de concessão para que se possa reclamar o DA acumulado com outro direito. E, ainda assim, esse não seria o elemento legitimador final, posto que, deve-se observar se existem direitos e interesses que limitam externamente o regime acumulativo e que, por essa razão, devem preponderar e limitar a acumulação do DA com outro direito.

Retomando ao referido caso, no julgado americano, a OMEGA havia vendido para empresas terceiras revendedoras seus relógios, que carregam a logomarca da empresa (um globo terrestre estilizado) na parte interna. A venda foi legítima, operando-se direitos de exaustão. Com isso, os direitos de exclusiva marcário sobre

³¹⁴ "(...) Não se nega, com isso, a possibilidade de se licenciar a marca e a imagem de uma personagem de desenho animado de forma separada, mas como nome, imagem e personagem andam sempre juntos, fica difícil separá-los, na falta de um instrumento contratual distintivo, que, no caso, inexistente. Assim, sendo, ao menos por ora, não é possível estabelecer uma distinção entre a marca "Betty Boop" e a personagem "Betty Boop", não sendo razoável que as agravas não possam defender os seus direitos sobre a personagem "Betty Boop", na medida em que têm o registro da marca Betty Boop, inclusive com imagens da personagem (fls. 24 e 302)." TJSP, AG 990.10.417694-8, 1ª Câmara de Direito Privado, Des. Rui Cascardi, 09 de novembro de 2010.

o produto não mais existiam. A empresa Cotsco, um dos revendedores, quis comercializar os relógios na Califórnia. A OMEGA sentiu-se lesada em seus interesses e quis proibir a comercialização dos relógios naquele Estado. Como não podia alegar direitos marcários, alegou violação de direitos autorais sobre o bem, argumentando que não autorizou a empresa Cotsco a comercializar produtos utilizando o desenho do globo terrestre protegido por direitos autorais. Foi observado por especialistas da matéria ao analisarem o caso³¹⁵ que por trás das alegações da OMEGA de infração autoral, o que a empresa intentou foi utilizar um DPI de forma acumulada complementar para circunvir uma limitação existente em outro DPI. O que se quis foi excluir do mercado um bem por razões de interesses marcários, com base em direitos autorais. O uso destinado ao bem não condizia com a tutela autoral, pois, inclusive, o desenho estava tendo uma destinação de assinalamento distintivo. Entretanto, como a proteção por direitos autorais é ampla e com mínimas condicionantes, o judiciário teve dificuldade em perceber o ato abusivo da OMEGA. Com isso, esta empresa teve êxito em seu pleito na primeira instância. O juízo de primeira instância tinha entendido que não se aplicava a exceção da doutrina da primeira comercialização para bens protegidos por direitos autorais. Precisou a Cotsco recorrer ao Nono Circuito do Tribunal Federal de Recursos para que o judiciário percebesse o que realmente estava sendo julgado. A turma recursal entendeu em sua decisão que a finalidade destinada ao uso do globo terrestre não condizia com a proteção que se alegava ter, reconhecendo que a OMEGA abusou do seu DPI por desvio de finalidade e contribuição. A turma recursal entendeu que, para que um titular goze de um determinado DPI, o uso feito pelo titular do bem deve condizer com o uso pelo qual seja possível que se atinja a contribuição buscada por meio daquela proteção:

³¹⁵ Apresenta-se, nesse sentido, análise de Tomkowicz sobre o caso:

“There is no doubt that by commencing the lawsuit the plaintiff did not try to prevent unauthorized importation of the copyrighted design into the US, but instead to prevent importation of the watches. The nature of the copyrighted design and its positioning on the watches indicates that it was never intended to be purchased as a copyrighted work by buyers of Omega watches or indeed sold as such by the plaintiff. It may have performed the function of a trademark and should have been treated as such. While it might be argued that the design had the ornamental qualities performing function of a copyright work, this argument would be difficult to reconcile with the engraving of the design on the underside of the watches”. (TOMKOWICZ 2011, p; 239). Grifo nosso.

(...) “Omega impermissibly used the defensive shield of copyright as an offensive sword.” (...)

““The limited scope of the copyright holder’s statutory monopoly, like the limited copyright duration required by the Constitution, reflects a balance of competing claims upon the public interest: Creative work is to be encouraged and rewarded, **but private motivation must ultimately serve the cause of promoting broad public availability of literature, music, and the other arts.**” Twentieth Century Music Corp., 422 U.S. at 156 (footnote omitted). Omega’s attempt to expand the scope of its statutory monopoly by misusing its copyright in the Globe Design upset this balance. **The watchmaker’s anticompetitive acts promoted neither the broad public availability of the arts nor the public welfare. Instead, they eliminated price competition in the retail market for Omega watches and deprived consumers of the opportunity to purchase discounted gray market Omega watches from Costco. Omega misused its copyright by engraving the Globe Design on the underside of its watches, and attempting to use copyright law to eliminate intrabrand competition from Costco in the retail watch market.** Because the district court correctly held that Omega misused its copyright in the Globe Design by attempting to leverage its limited monopoly over the design to control the importation and sale of Seamaster watches, I would affirm the district court on the issue of copyright misuse.” (OMEGA S.A. V. COSTCO WHOLESALE CORP, p. 28)

No entanto, mesmo reconhecendo que o uso feito do bem não condizia com direito que se alegava ter, por falta de limitações intrínsecas ao regime de direitos autorais ou ao SPI para coibir tal conduta, a base legal para indeferir o pleito da empresa Autora foi encontrada nos limites extrínsecos do direito. Entendeu-se que a First Sales doctrines, na qual após a primeira venda, esgota-se os direitos autorais, poderia ser aplicada ao caso e tal direito deveria prevalecer sobre os direitos autorais.

The panel held that under *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.*, 133 S. Ct. 1351 (2013), the first sale doctrine barred Omega’s claim because Omega’s copyright distribution and importation rights expired after an authorized first sale of the watches in a foreign jurisdiction.” OMEGA S.A. V. COSTCO WHOLESALE CORP, p. 28)

Observa-se que o caso OMEGA x Costco, é um exemplo de acumulação de direitos marcário e autoral em um único titular que viola os critérios gerais de aceitabilidade para a proteção de regimes de DPI acumulados 1, 2 e 3, estabelecidos no capítulo 3, ferindo o princípio da especificidade funcional por desvio de finalidade, assim como o da livre iniciativa. O parâmetro que se pode obter por meio da transposição desse critério e seus elementos, é o de que o titular de um direito autoral sobre um bem, não pode usar o direito autoral de forma abusiva para expandir indevidamente seu controle sobre o bem. Especialmente nos casos em que se tenta circunvir os limites e exceções

aplicáveis ao direito marcário, utilizando indevidamente os direitos autorais. Ainda, o titular de um direito autoral sobre um bem, não pode alegar proteção por este regime, com vistas a impedir o uso legítimo do bem por outro titular se o uso destinado ao bem, não permite que as finalidades e contribuições buscadas com a outorga da proteção autoral, possam ser alcançadas. Ocorrendo, nessas hipóteses, violação ao princípio da especificidade funcional.

4.3.3 Dupla proteção obras famosas: imagens, desenhos, pinturas, personagens, afins

Não obstante também versarem sobre criações gráficas, discute-se em seção específica a dupla proteção de obras famosas resguardadas pelo direito autoral e pelo regime marcário. Esse tipo de dupla proteção é, juntamente com as marcas tridimensionais, os que mais apresentam conflitos por formarem regimes de ADPIs desarmônicos. Geralmente esses casos envolvem personagens ou obras famosas e conhecidas pelo grande público, repercutindo, assim, mundialmente. Assim, as decisões proferidas casos judiciais que versam sobre esses tipos de ADPIs e seus efeitos deletérios, normalmente, têm rico suporte teórico e traçam índices interessantes de serem analisados, considerados quando a busca por parâmetros de aceitabilidade para esses tipos de regimes acumulados.

Por serem famosos, as obras objeto dos litígios geralmente são um dos maiores ativos das empresas titulares. Estas, visando a máxima proteção desses ativos, buscam todas as proteções possíveis (e muitas vezes impossíveis) para que a exploração exclusiva desses bens seja estendida ao máximo. Essas empresas ganham anualmente enormes quantias de dinheiro a título de royalties proporcionados pela exploração desses bens, tanto como marca, quanto como obras protegidas por DA. Por conseguinte, elas estão dispostas a gastar milhões e fazer o que tiver ao alcance para impedir que o fim de um direito signifique o fim da possibilidade da exploração exclusiva da obra. Portanto, ao fim da proteção de algum dos direitos de propriedade intelectual relativos às obras, essas empresas travam intermináveis batalhas judiciais para de alguma forma, ter reconhecido outros direitos que as possibilitem ampliar o tempo e o escopo da proteção exclusiva sobre a obra.

O comportamento incisivo, persistente e, por vezes, desleal e agressivo das empresas titulares das obras famosas também pode vir a prejudicar a livre e lícita concorrência. Em muitos dos casos nos quais a vigência de algum dos direitos sobre o bem expira, os titulares atacam seus concorrentes ao menor uso por estas obras na modalidade já expirada. A alegação desses titulares é a de que a proteção que lhes resta é suficiente para coibir o uso do bem mesmo na função já livre. O que resulta em agressivas ações judiciais contra seus concorrentes. Os titulares, ainda, utilizam-se de inúmeros expedientes para convencer o juízo a impedir o acesso de terceiros a obra. E, em não conseguindo em primeira instância, perpetuam o litígio com os recursos judiciais possíveis. O objetivo é tornar a defesa judicial do concorrente inviável e, dessa forma, forçar a desistência do uso da obra por este. Algumas das consequências do cenário destacado é o desbalanceamento do sistema de PI, a mitigação do domínio público, o desequilíbrio da livre concorrência, a limitação do acesso da sociedade à cultura entre outros danos. Por conseguinte, os autores encontram nesse tema rico, material para discussão e de grande relevância, dado ao potencial lesivo do assunto.

Entretanto, novamente, o que se deseja chamar à atenção é que, em sua grande maioria das ações dos indeferimentos e das nulidades com base em ADPIs de marca e DA, seja em esfera administrativa ou na judicial, não é motivada pelas razões de interesse público da sociedade para a proteção do bem por esses dois regimes. Os questionamentos são motivados pela violação de direitos privados de interesse individual dos titulares do direito. Os argumentos utilizados nessas ações, certamente se calcam nas defesas de interesse público, mas as motivações que geraram as demandas não foram com base nesses interesses públicos. Dessa forma, acumulações indevidas que firam interesses públicos, mas que não incomodem às partes privadas interessadas, são permitidas e perpetuadas, com a conivência e omissão, em grande parte dos casos, dos órgãos administrativos e judiciários responsáveis pela proteção e aplicação dos DPIs.

Por essa razão, casos como os que versam sobre a apropriação como marca de obras famosas já em domínio público, mas cujo uso não incomoda nenhum titular, dificilmente é objeto de ações ou oposições administrativas ou judiciais, tampouco apresentam os seus registros impedidos pelos órgãos competentes.

Traz-se aqui, a título de exemplo, a marca registrada pela Nestlé junto ao INPI, que utiliza como parte integrante do signo, sem ressalva acerca do uso exclusivo, a obra do pintor Vermeer “Het Melkmeisje”, “A leiteira”:



Pela ausência de disposição legal que disponha acerca da não proteção nesses casos, o INPI vem deferindo outras marcas em situações semelhantes. Como bem asseveram Oliveira (1996, p. 50-55) e Branco (2011, p. 212-215), posicionamentos que a que se subscreve, conceder exclusividade como marca para obras conhecidas pelo público como marca, viola o domínio público autoral e outros interesses e direitos fundamentais de maior preponderância. Por isso, a proteção deve ser vedada pelo INPI.

Expõe-se aqui o entendimento de Branco (2011), que ao apoiar-se no raciocínio de Oliveira (1996) expressa o posicionamento dos dois autores:

Finalmente, existe uma questão que perpassa os direitos autorais sem se ater a eles: seria possível o registro de uma obra em domínio público para identificar marca de produto ou serviço? O registro nesse caso não conferiria ao seu titular um direito de exclusividade sobre uma obra que deve poder ser livremente usada por todos? Tal conduta caracterizaria, portanto, o reingresso de obra em domínio público no domínio privado? Maurício Lopes de Oliveira (OLIVEIRA, 1996, p. 50-55 *apud* BRANCO, 2011, p. 212) dá conta de um pedido de registro de marca, deferido pelo INPI, que tinha por objeto um quadro do pintor holandês Johannes Vermeer, realizado em torno de 1680 e abaixo reproduzido, usado por uma padaria para identificar massas alimentícias, farinhas e fermentos. **A decisão do INPI em conferir o registro foi bastante criticada por Maurício Lopes de Oliveira, que alega que “o**

direito ao uso exclusivo do que é de domínio público é inadmissível” e que “apropriar-se do que pertence ao domínio público é ilegítimo” (OLIVEIRA, 1996, p. 55 *apud* BRANCO, 2011, p. 213). E prossegue: “a inadmissibilidade do registro como marca de obras de domínio público fundamenta-se na interpretação lógica do objetivo de não exclusividade de uso das obras deste domínio, na mais pura analogia dos preceitos legais que norteiam a matéria, no bom senso, e, por que não, na essência da própria arte” OLIVEIRA, 1996, p. 55 *apud* BRANCO, 2011, p. 213). O autor ainda remata com “Vermeer não é da padaria” OLIVEIRA, 1996, p. 55 *apud* BRANCO, 2011, p. 213).

A leitura dos incisos do art. 124 da LPI, onde se encontram listados os itens que não podem ser registrados como marca, nos faz ver que não há vedação expressa ao registro de obras em domínio público – ao contrário, como é evidente, do registro de obras ainda protegidas, quando o registro é pleiteado por terceiro, sem autorização do titular. No entanto, tendemos a concordar com Maurício Lopes de Oliveira. **Afinal, o registro de obra intelectual em domínio público como marca assegura ao titular “seu uso exclusivo em todo o território nacional”. E a exclusividade é incompatível com o uso de obra em domínio público. Por outro lado, exatamente por não contar mais a obra com proteção autoral, pode ser usada para qualquer finalidade, inclusive para identificar produtos e serviços. Ocorre que, nesse caso, a exclusividade não poderia ser conferida, pois que viola fundamento essencial do domínio público: o uso da obra por todos. Dessa forma, este é o paradoxo que se apresenta: o uso da obra pode se dar inclusive como marca, mas sem exclusividade.** Proibir o uso como marca é violar a liberdade do domínio público. Todavia, não conferir exclusividade retira o sentido em se registrar a obra como marca. Concluimos, portanto, pela possibilidade de se usar obra em domínio público para se identificar produtos e serviços. No entanto, aquele que assim proceder, não pode pleitear exclusividade, já que esta feriria fundamento indispensável do domínio público: a possibilidade de uso por todos. Assim como Maurício Lopes de Oliveira, entendemos que o INPI deveria ter indeferido o pedido de registro. A proteção, aqui, também terá que se dar na base de outros direitos, como a concorrência desleal, sem que a exclusividade seja garantida administrativamente, pelo deferimento de registro por parte do INPI.

Como acima se percebe, Branco (2011) apresenta sugestão a qual concorda-se integralmente e entende-se poder ser um parâmetro a ser adotado pelo INPI, quando do exame de marcas com essas características: o registro como marca de obra já em domínio público viola o interesse público no domínio público, bem como outros direito e interesses constitucionais preponderantes. Entretanto, vedar o uso livre também violaria os mesmos direitos. A solução, assim, é registrar a marca em seu conjunto, sem a exclusividade do uso da obra em domínio público.

Apresenta-se ainda, como exemplos, mais dois casos que versam sobre personagens mundialmente conhecidos. Em que pese uma das ações ter acabado em acordo entre as partes, todos os casos proporcionam relevantes reflexões.

A primeira diz respeito aos direitos do coelhinho Peter Rabbit, que ilustra obra de autoria de Beatrix Potter. A autora criou o desenho do simpático coelhinho Peter

Rabbit para ilustrar a história de sua autoria denominada “The Tale of Petter Rabbit”, a qual tinha o coelhinho como personagem central. Em 1902, a Editora de Frederick Warne editou a história de autoria de Beatrix, bem como adquiriu os direitos materiais relativos à obra e ao coelhinho. Anos depois, mesmo com os direitos autorais sobre as obras já expirados, a empresa Wane ingressou na Justiça contra um concorrente,³¹⁶ que estava utilizando o desenho do coelhinho em domínio público para ilustrar obras de sua autoria. Warne pediu na justiça a proibição da utilização do desenho de Petter Rabbit, alegando que detinha sobre tal desenho, além de direitos autorais, direitos marcários. Por tal razão, mesmo que os direitos autorais já tivessem expirados o concorrente não poderia utilizá-los, pois estaria violando o seu direito marcário.

Em audiência preliminar, o Tribunal competente se manifestou no sentido de permitir a acumulação subsequente de direitos, caso a Warne conseguisse comprovar que a personagem Peter Rabbit passou a ser associado pelo público como marca da empresa por meio de significação secundária. O caso terminou em acordo (Moffat, 2004), mas a manifestação preliminar do juízo acenou para uma aceitação da proteção subsequente do bem como marca, e seu uso exclusivo por parte da Warne, sob o argumento de que o uso por terceiro do desenho, mesmo que fossem em livros, violaria o direito de marca por causar confusão nos consumidores.³¹⁷ Ao comentar o caso em artigo sobre acumulação de direitos, Viva Moffat (2004) argumentou que se tal decisão por parte do Tribunal se concretizasse, esta configuraria uma ampliação indevida dos direitos exclusivos sobre esse bem, em detrimento do interesse da sociedade ao livre acesso da obra após a expiração da sua proteção por direito autoral.³¹⁸

³¹⁶ Frederick Warne & Co. v. Book Sales, Inc., 481 F.Supp. 1191, 1195 (S.D.N.Y. 1979)

³¹⁷ Vide trecho da decisão na parte pertinente: “*fact that a copyrightable character or design has fallen into the public domain should not preclude protection under the trademark laws so long as it is shown to have acquired independent trademark significance, identifying in some way the source or sponsorship of the goods.*” (...) “*It would not be enough that the illustrations in question have come to signify Beatrix Potter as author of the books; [Warne] must show that they have come to represent its goodwill and reputation as Publisher of those books.*” Frederick Warne & Co. v. Book Sales, Inc., 481 F.Supp. 1191, 1195 (S.D.N.Y. 1979)

³¹⁸ Frederick Warne & Co. sought to establish and maintain its trademark rights in the pictures of Peter Rabbit while the copyright was in effect and then continued to press those trademark rights after the copyright expired. Here as well, the drawings of Peter Rabbit initially were the product, or part of the product, and then became, at least according to the plaintiff, a trademark signifying the source of the product. Frederick Warne demonstrates the way in which the expanded notion of trademarks and trademark rights has led to overlap. The conclusion that Peter Rabbit has risen to trademark status is a

Expõe-se agora outro caso de enorme repercussão mundial, dessa vez recente, o qual teve início em 2013 e decisão final proferida em junho de 2014. O referido caso versa sobre a proteção exclusiva do personagem Sherlock Holmes. Os direitos sobre as primeiras obras de autoria de Conan Doyle (falecido em 1930), onde o personagem aparece, já se encontram em domínio público. Entretanto, os herdeiros do autor se insurgiram contra o Editor Leslie Klinger que estava para publicar uma antologia sobre as obras com o personagem. Os herdeiros exigiram o pagamento de direitos autorais, alegando direitos acumulados subsequentes relativo às obras cujas datas de criação ainda estavam dentro do prazo de tutela pelo direito autoral, pela utilização de características novas do personagem que foram agregadas nas obras mais recentes. Após ameaças concretas dos herdeiros no sentido de impedir, inclusive na justiça, o uso das obras, Klinger se viu obrigado a propor ação declaratória de não violação de direitos de exclusiva e de reconhecimento do domínio público das obras. Na ação, os herdeiros alegaram ao juízo que permitir que terceiros utilizem o personagem de forma livre em outras obras, acarretaria na alteração nas características intrínsecas do personagem criado por Doyle e que essa alteração viola os direitos morais sobre o personagem, devendo, assim, serem estes resguardados. Já Klinger argumentou que as características do personagem não poderiam ser divididas em aspectos protegidos ou não protegidos.

Os argumentos dos herdeiros não prosperaram. O juízo entendeu indevida a requerida acumulação subsequente de direitos em detrimento do direito principal em domínio público. Ademais, deixou claro em seu julgado, que constatou que a real intenção da oposição dos herdeiros aos usos livres da obra não residia na proteção moral das características do personagem, mas sim no objetivo de perpetuar os ganhos com a utilização exclusiva dos mesmos em detrimento da sociedade. O juízo ainda esclareceu que permitir naquela circunstância a extensão da proteção da obra prejudicaria a sociedade, frustrando o objetivo final do sistema de direitos autorais e violando as disposições da Constituição americana. Dessa forma, os direitos sobre o personagem Sherlock Holmes foram considerados em domínio público nos Estados

stretch, yet the court did not appear reluctant to confer trademark rights on Frederick Warne & Co. It is hard to believe that the picture of Peter Rabbit has come to function as a trademark or that there is really a significant risk of confusion in this instance. Indeed, it is only if the trademark rights are granted here that people will come to associate Peter Rabbit with a single source rather than believing that he is part of the public domain (Moffat, 2004. p. 1509)."

Unidos de forma definitiva. Abaixo apresenta-se as passagens que consideradas mais relevante da decisão:

We cannot find any basis in statute or case law for ex-tending a copyright beyond its expiration. When a story falls into the public domain, story elements—including characters covered by the expired copyright—become fair game for follow-on authors, as held in Silverman v. CBS Inc., 870 F.2d 40, 49–51 (2d Cir. 1989), a case much like this one.

(...)

More important, extending copyright protection is a two-edged sword from the standpoint of inducing creativity, as it would reduce the incentive of subsequent authors to create derivative works (such as new versions of popular fictional characters like Holmes and Watson) by shrinking the public domain. For the longer the copyright term is, the less public-domain material there will be and so the greater will be the cost of authorship, because authors will have to obtain li-censes from copyright holders for more material—as illustrated by the estate’s demand in this case for a license fee from Pegasus. Most copyrighted works include some, and often a great deal of, public domain material—words, phrases, data, en-tire sentences, quoted material, and so forth. The smaller the public domain, the more work is involved in the creation of a new work. The defendant’s proposed rule would also en-courage authors to continue to write stories involving old characters in an effort to prolong copyright protection, rather than encouraging them to create stories with entirely new characters. The effect would be to discourage creativity.

(...)

Anyway it appears that the Doyle estate is concerned not with specific alterations in the depiction of Holmes or Watson in Holmes–Watson stories written by authors other than Arthur Conan Doyle, but with any such story that is published without payment to the estate of a licensing fee.

(...)

*The spectre of perpetual, or at least nearly perpetual, copyright (perpetual copyright would vio-late the copyright clause of the Constitution, Art. I, § 8, cl. 8, which authorizes copyright protection only for “limited Times”) looms, once one realizes that the Doyle estate is seeking 135 years (1887–2022) of copyright protection for the character of Sherlock Holmes as depicted in the first Sher-lock Holmes story” **Klinger v. Conan Doyle Estate, Ltd., US 7th Cir. June 16, 2014 as written by Jude Richard Posner.***

Nota-se que a primeira decisão apresentada nessa seção versa acerca da cumulação subsequente entre marca e DA. Já a segunda diz respeito à proteção subsequente de um direito autoral por outro, em razão de alegada existência de direitos subsequentes sobre elementos diferentes de um personagem. Entretanto, as duas decisões lidam com a mesma questão de forma distinta: a possibilidade de se ampliar indevidamente a proteção exclusiva sobre um bem, cujo direito sobre uma determinada função já expirou.

Com relação a esse ponto, observa-se que a manifestação do juízo no caso Sherlock Holmes, diferiu do entendimento firmado no caso Petter Rabbit. Os dois

casos refletem a questão central da acumulação de direitos: a discussão sobre a tutela dos direitos privados x a tutela do interesse público.

Segue-se os entendimentos esposados por Moffat (2004, p. 1509) e pelo Juiz Posner, no sentido de que casos, cuja proteção acumulada é arguida com a manifesta intenção de ampliar o tempo da exclusividade sobre o bem, e cujo direito já tenha expirado, devem ser rechaçados.

4.3.4 Proteções de títulos de obras intelectuais como DA e MARCA

No Brasil, tanto a legislação marcária quanto a legislação autoral permitem e dispõem acerca da a proteção de títulos de obras intelectuais, impondo, entretanto, alguns requisitos e ressalvas.

A LDA dispõe em seu artigo 8º, VII que nomes e títulos isolados não são protegidos pelo direito autoral. Já o artigo 10º da mesma lei esclarece que a *proteção à obra intelectual abrange o seu título, se original e inconfundível com o de obra do mesmo gênero divulgada anteriormente por outro autor.*

Dessas duas disposições, verifica-se que o título isolado não é passível de proteção pelo DA. No entanto, este gozará de proteção se (1) for parte integrante de uma obra intelectual³¹⁹; (2) se original; e (3) inconfundível com o da obra de mesmo gênero divulgada anteriormente.

Acerca da interpretação dos termos “original”, “inconfundível” e “gênero” no âmbito do artigo 10 da LDA, apresenta-se a decisão proferida pela Juíza Fernanda Rosado Sousa, no processo nº 2001.001.0203867, em trâmite na 26ª Vara Cível da cidade do Rio de Janeiro, em 31/01/2012. Com relação ao requisito da originalidade, a juíza entendeu que um título para ser considerado original não pode ser reconhecido como expressão comumente associada ao tema da obra. A Juíza entendeu que, para ser considerado “inconfundível”, o título deve ser distinto de outros títulos já existentes. Por fim, acerca da expressão “gênero”, a magistrada informou que esta expressão se

³¹⁹ José de Oliveira Ascensão (2002) guarda entendimento que alguns títulos, em casos relativamente raros, têm originalidade, significado e estrutura complexa o suficiente para serem considerados por si só pequenas obras. Nesses casos, o autor entende que essas obras seriam passíveis de proteção pelo direito autoral, inclusive, isoladamente.

refere à categorização da obra segundo o seu gênero, ou seja, obra do gênero se literária, audiovisual, musical, etc.

Com relação à proteção de título como marca, conforme verificado no item acima, o artigo 124, XVII da LPI, permite o registro de títulos como marca desde que (1) não sejam suscetíveis de causar confusão ou associação e (2) que o autor ou titular da obra intelectual dê autorização para o registro desta como marca.

O manual de marcas do INPI assim estabelece os parâmetros para o registro de títulos de obra e nomes de personagens:

Proteção a títulos isolados e nomes de personagens

Os títulos protegidos pelo direito autoral devem ser originais e inconfundíveis, uma vez que não se concede proteção a “títulos isolados”. A LPI não estabelece no seu inciso que tais títulos têm que ser originais ou não, mas ressalta que o indeferimento se dará, caso o título da obra seja passível de causar confusão ou associação. No exame de marca constituída por título de obra, será observado:

a) Se o nome ou o título da obra, quando associado aos produtos ou serviços pleiteados, é imediatamente associado à obra artística a qual intitula, será formulada exigência em se tratando de terceiros não autorizados. Em caso de impugnação do titular dos direitos autorais, o pedido será indeferido. b) Se o nome ou título da obra, depositado isoladamente, ainda que grafado em idioma estrangeiro, puder ser confundido ou associado de imediato à obra que nomina, será formulada exigência em se tratando de terceiros não autorizados. Em caso de impugnação do titular dos direitos autorais, o pedido será indeferido. c) Se o nome ou título da obra não for original e inconfundível, o exame do pedido de registro prosseguirá, considerando-se o seu objeto disponível à luz da disposição legal contida no inciso XVII do art. 124 da LPI, desde que não haja possibilidade de a obra ser identificada em face do produto ou serviço reivindicado. Esse é o caso de títulos que são formados por palavras, denominações ou expressões de uso corrente que, dependendo do produto ou serviço ao qual estão associados, não causam qualquer tipo de lembrança ou remissão à obra literária, artística ou científica.

Os nomes de personagens não estão protegidos pelo inciso XVII do art. 124 da LPI e nem pela lei de Direitos Autorais, não merecendo proteção excessiva. O que se protege é o desenho do personagem (por ser obra artística), que esteja associado ou não ao seu nome. Entretanto, nos casos em que o nome do personagem remeta apenas à obra e seja suscetível de causar confusão ou associação com aquela, será formulada exigência para que seja apresentada autorização do detentor do direito autoral, caso não seja o próprio ou terceiros por ele autorizados. (Manual de Marcas, 2017)

4.3.5 Dupla proteção de produtos, rótulos e embalagens

Como observado, a princípio, a dupla proteção de rótulos e embalagens como marca e como direito autoral é possível e, inclusive, regulada em nosso ordenamento jurídico. As embalagens e os produtos são protegidos como marcas tridimensionais.

Cabe observar a ressalva feita pelo artigo 124, XXI da LPI, que proíbe o registro como marca da forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico. Ou seja, a marca tridimensional não pode (a) ser uma forma comum ou vulgar e (b) deve ser capaz de ser dissociada de efeito técnico.

A LDA também protege esses elementos pelo direito autoral (art, 7º, VIII), desde que eles atendam aos requisitos para a proteção pelo DA, dentre eles, a originalidade.

As diretrizes de análises de marca do INPI (2017), apresenta as instruções para o exame do registro de marcas tridimensionais na seção 5.13 do seu manual. Observa-se que, não obstante nessa seção, estar indicado a aferição de percepção do consumidor do produto como marca, assim como nas demais seções que versam sobre registros de objetos previamente funcionalizados de outras formas, não se tem claro indicativo da apuração por esse órgão da distintividade e origem, como percebida pelo consumidor em todos as suas dimensões (absoluta, diferencial e percebida)³²⁰.

³²⁰ “Será, portanto, passível de registro a forma plástica do objeto que apresente cunho distintivo para identificar um produto junto ao consumidor, individualizando-o frente aos seus concorrentes, ainda que não constitua a forma do próprio produto ou de sua embalagem/acondicionamento e desde que esteja dissociada de efeito técnico. Ou seja, toda forma plástica distintiva poderá identificar produtos, não devendo necessariamente “ser” o próprio nem sua embalagem

Também será considerada passível de registro a forma plástica que possua suficiente cunho distintivo para identificar um serviço junto ao consumidor, individualizando-o frente aos seus concorrentes e desde que possa dissociar-se de efeito técnico.

Conclui-se, então, que o sinal tridimensional apenas será registrável como marca quando constituído pela forma plástica singular, não habitual e não estritamente funcional em relação ao produto/acondicionamento ou ao serviço a que se destine.

Note-se que o exame de marca tridimensional afere primordialmente se o objeto em análise apresenta forma plástica potencialmente distintiva, reunindo características físicas que o tornem capaz de ser reconhecido pelo consumidor e por ele ser associado ao produto ou serviço que assinala – independentemente de o sinal já estar em uso no mercado.

O exame da marca tridimensional obedecerá ao princípio da estabilidade da forma. Ou seja, não serão passíveis de registro os sinais relativos a objetos cuja constituição física não possua um mínimo de firmeza e estabilidade, sendo compostos por matéria de fácil deformação

Cumpra observar, acompanhando as lições de Denis Barbosa (2008), que os produtos, as embalagens e seus rótulos não são de forma primígena obras criadas para distinguir e criar um vínculo entre o produto e a sua origem, mas sim para se presentificar como produtos, acondicioná-los e funcionarem como objeto propaganda, tornando o produto mais atrativo³²¹. Tal indicativo informa que originalmente a função exercida por produtos, embalagens e rótulos se encaixa nos recortes de proteção de DA, no que tiverem de caráter artístico e de desenho industrial – DI, no que tiverem de aplicáveis à indústria. Nesse sentido, entende-se que um produto, uma embalagem ou um rótulo só pode gozar de proteção marcária de forma legítima, se ficar comprovado que tal elemento adquiriu na percepção do público consumidor, um significado secundário de signo indicativo da sua origem ou da origem do produto que condiciona ou evidencia. Portanto, seguindo as lições de Barbosa (2008), entende-se ser inconstitucional o registro de produtos, embalagens e rótulos como marca sem a aquisição de uma função distintiva secundária.

Nesse tipo de cumulação, outra medida essencial é, restringir a concessão de quaisquer exceções aos elementos intrínsecos da marca, como o direito ao alto renome, que, como já falado, tem efeito desespecializante. Isso, porque, ao se acumular a proteção autoral de um objeto tridimensional com a marcária, sem a constrição de espaço, o efeito é a perpetuação de um tipo de proteção. O que se verifica na prática (KUR, 2008, p. 617) é que, ato contínuo à aquisição da marca por significado secundário, se proceda à tentativa de se comprovar o alto renome do bem, para que se goze de proteção em todas as classes. O que elimina o último constritor de política pública que resguarda o domínio público do bem. Inclusive, nesse momento, pode-se ponderar que, não obstante, se extinguir o limite de espaço e tempo, as funções e âmbitos de atuação das marcas e do DA são distintas, ficando o público resguardada pelo limite da finalidade e função da marca (Moro, 2009). Ocorre, que como indicado no início desse capítulo, as funções da marca estão convergindo para funções expressivas e a proteção por diluição extra atividade, que se tem base com uma declaração de alto renome, protege exatamente o elemento expressivo criativo, adquirido pelo prestígio da marca. E esse elemento se aproxima dos elementos de DA, protege-se elementos criativos, expressivos e persuasórios. E,

³²¹ Vide *leading case* sobre a questão: Wal-Mart Stores, Inc. V. Samara Brothers, Inc. Caso decidido em 22 de março de 2000 pela Suprema Corte dos Estados Unidos.

dessa forma, os titulares conseguem mitigar o domínio público do DA em detrimento dos direitos e interesses da sociedade. Esse seria mais parâmetro, reflexo dos critérios gerais 1 e 2 indicados no capítulo 3.

Apresenta-se agora interessante caso envolvendo a alegação de dupla proteção da embalagem do perfume Dior como marca e como DA, para impedir uso da embalagem por revendedor autorizados em encarte promocional de farmácia. A empresa Christian Dior, além de titular dos direitos autorais dos desenhos dos frascos de seus perfumes, é titular de marcas constituídas por tais elementos. Os perfumes Dior são bens destinados ao segmento de luxo e são vendidos para um público diferenciado. Em 1996, a Rede de farmácias Évora revendia os perfumes da Dior. Os produtos em questão eram importados, mas adquiridos de forma legal. A Rede Évora anunciou alguns dos perfumes da Dior em seu encarte promocional de natal. Para ilustrar a sua propaganda, utilizou a imagem dos frascos dos perfumes que estava vendendo. As imagens dos perfumes indicavam fielmente os produtos pela rede licitamente vendidos e a publicidade foi realizada de forma compatível com o costume do segmento mercadológico. Não obstante, a Dior não aprovou a utilização da imagem das embalagens de seus perfumes em um encarte proporcional de farmácia. Ela entendia que tal uso denegria a imagem da marca, prejudicava o seu prestígio perante aos clientes de luxo.

Inconformada por não poder se opor à exposição da imagem dos frascos com base no direito marcário, visto que a Rede Évora tinha o direito de vender os produtos, assim como anunciá-los em seus veículos de promoção, a empresa Dior entrou com uma ação no Tribunal de Benelux, pedindo que a rede Évora fosse impedida de publicar as imagens dos seus perfumes. A Dior arguiu como base do pedido os direitos autorais que detinha sobre os desenhos dos frascos. Um conflito de interpretação acerca de uma norma da Comunidade Europeia fez com que, o caso fosse encaminhado para ser decidido pela Corte de Justiça, dessa Comunidade.

A Corte entendeu que independente de reconhecimento cumulativo ou não de direitos, a proteção conferida pelo direito de autor, no que diz respeito à reprodução de obras exibidas em publicidade de revendedor, *“não pode, em qualquer caso, ser mais ampla do que aquela que é conferida pelo direito marcário nas mesmas circunstâncias”*.

“...there being no need to consider the question whether copyright and trade mark rights may be relied on simultaneously in respect of the same product —, it is sufficient to hold that, in circumstances such as those in point in the main proceedings, the protection conferred by copyright as regards the reproduction of protected works in a reseller's advertising may not, in any event, be broader than that which is conferred on a trade mark owner in the same circumstances.” **Case C-337/95 (Parfums Christian Dior SA and Parfums Christian Dior BV v. Evora BV).** – ECR 1997, p. I-06013.

No caso presente entende-se que, não obstante a Corte afirmar não haver necessidade de entrar no mérito da possibilidade ou não da dupla proteção, a presente decisão apresenta interessante índice de compatibilização em casos com potencial capacidade de desequilibrar o balanceamento de institutos de DPI. Ao estipular que proteção conferida por um direito não pode ser mais ampla do que a conferida a outro direito, que proteger bens idênticos ou semelhantes (perfumes) em uma mesma situação (propaganda em encarte de loja de departamento, farmácia ou afins), a Corte Europeia impediu que em casos idênticos ou similares, os titulares se utilizassem de expedientes oportunistas para obter de forma indevida, maior ou melhor proteção de seus direitos e interesses, optando em utilizar um sistema ou outro.

Outro relevante índice neste caso deu-se pelo seguinte fato: a abstenção de uso pela Ré com base em um duplo direito marcário e de DA, tornaria nulo a eficácia de um dispositivo legal de hierarquia superior no ordenamento europeu e que salvaguarda, segundo a decisão interesses preponderantes. Tal dispositivo é a lei de livre circulação de bens entre países da União Europeia. Acerca desta questão, a Corte Europeia entendeu não ser possível as normas de DPI impedirem direitos de hierarquia superior, como a mencionada. Tal índice de que se a cumulação ferir normas e preceitos de maior hierarquia, como o interesse público, é importante elemento de balanceamento e compatibilização de direitos e deve ser analisado em harmonia com a norma nacional, para que seja aplicada ao regime de ADPI nacional. Foi com base nesse raciocínio que o critério geral 2 foi sugerido.

4.4 Parâmetros para a proteção de regimes de adpi da x marca no ordenamento nacional

Após a apresentação dos principais elementos e questões identificadas por este estudo, no que tange ao regime de acumulação entre direito autoral e marca, pretende-se nessa seção final apresentar algumas sugestões e medidas para auxiliar na construção de parâmetros, para a aceitabilidade de regimes acumulados entre marca e DA.

Observou-se que a LPI e a LDA carecem de dispositivos efetivos para convergir e conciliar as limitações dos direitos autorais e marcários, no sentido de realizar um balanceamento coordenado entre estes dois direitos quando acumulados. As diretrizes e normas de marca do INPI, tampouco, tratam de disposições, limitantes, condicionantes ou de exigências com finalidade de compatibilização de conflitos entre direitos marcário e autoral, que não as mencionadas não longo desse capítulo. Constatou-se que, mesmo as poucas disposições legais e administrativas mencionadas, não atuam de forma efetiva no estabelecimento de parâmetros de compatibilização das leis, com vistas a um balanceamento dos direitos enquanto acumulados. Nota-se, que tanto as leis que tutelam os direitos autorais e marcário, quanto as normas e diretrizes do órgão mencionado apresentam suas poucas disposições de compatibilidade voltadas para evitar, de forma prioritária, desarmonias que atingem direitos e interesses dos titulares do direito, esquecendo-se das condicionantes de interesse público. Não se observou nessas normas dispositivos que regulem a acumulação entre marca e DA com o objetivo de zelar pelo balanceamento de cada regime no que concerne ao atendimento das finalidades públicas do direito, pela efetividade das políticas públicas que justificam cada regime.

Entretanto, por força dos modelos dos direitos e, principalmente, de seus limites extrínsecos, conforme direcionados, condicionados e limitados pelas normas e princípios programáticos da Constituição Federal, a validade destes deve estar condicionada aos objetivos públicos sociais, econômicos, concorrenciais e tecnológicos do país. Dessa forma, essas normas infraconstitucionais devem adequar-se coordenadamente para que disponham de artigos e regras que apresentem critérios para a aceitabilidade de regimes quando acumulados, de forma a preservar o balanceamento entre cada direito e seus limites, bem como, a garantir a efetividade das políticas públicas que os justificam. Como já exposto, não se trata de criar exclusões e proibições gerais, mas sim de estabelecer requisitos, limites,

condicionantes e parâmetros que auxiliem na adequação dos regimes conforme se apresentarem.

As adequações das normas aos elementos discutidos nesse estudo não são exercícios de conveniência do legislador. Como discutido no capítulo 2 da tese, as normas de natureza programática, no que tange às leis e aos legisladores infraconstitucionais:

(a) revogam a legislação e atos anteriores contrários ou impeditivos a consubstanciação de seus efeitos; (b) determinam a conformação da legislação futura, evitando de inconstitucionalidade normas editadas em contradição com os seus mandamentos ou as normas e atos editados cujo conteúdo restrinja-lhe ou impeça a sua eficácia; (c) estabelecem um dever político para o legislador cumprir inelutavelmente (ROCHA, 2005, p. 11).

Igualmente, o INPI não deve aguardar que se mudem as leis para que comece a adequar suas diretrizes de exame e interpretação. O órgão mencionado deve buscar de forma conjunta entre a diretoria de marcas e a sua Procuradoria, formas para a adequação de suas diretrizes de exame e demais normas que regulam a concessão do registro marcário, ao que dispõe as normas e princípios de natureza programática que norteiam e condicionam a proteção dos DPIs no país. Até porque, tal ato vem de um imperativo constitucional. Relembrando as lições de Allan Rocha (SOUZA, 2005), as normas programáticas constitucionais, no que concerne aos entes da Administração pública:

(d) **condicionam o poder discricionário tanto da Administração** quanto do Judiciário; (e) **informam os Poderes estatais e não estatais da concepção social sobre os valores de justiça e ética a serem seguidos, também revelando os componentes do bem comum a todos os membros de tal comunidade;** (f) **atribuem sentido teleológico à interpretação, integração e aplicação jurídica** (ROCHA, 2005, p. 11) Grifos nossos.

Consigna-se, também, a vinculação das decisões judiciais à tais normas, de forma a obrigar que os julgamentos dos casos que envolvam regimes acumulados entre marca e DA, atendam aos critérios constitucionais para a aceitabilidade de

proteção entre os dois regimes. Nesse sentido, as interpretações devem buscar, sempre que possível, adequar às lacunas e as assimetrias das leis às diretrizes constitucionais.

Isto posto, espera-se que as sugestões e observações apresentadas nessa sessão, possam contribuir para as ações acima indicadas. Todas as medidas indicadas abaixo têm como norte os critérios como sugerido no capítulo 3, e embasamento nos seus elementos que os constituem e os fundam, quais sejam, as normas e princípios constitucionais que regulam os DPI, nos limites extrínsecos, assim como os demais elementos modeladores e delimitadores de cada direito, também detalhados nas normas infraconstitucionais que regulam os regimes autoral e marcário.

Inicia-se às sugestões desta seção pela incompatibilidade sistemática, problemática central entre os regimes autoral e marcário: bem criativo x bem concorrencial. Foi observado que a marca é um bem concorrencial de retenção espacial mercadológica, cuja política pública preponderante é evitar a confusão do consumidor e informá-lo, bem como promover um espaço sadio concorrencial. Sua contribuição é a afetação, em um espaço de mercado determinado, de um signo a um produto ou serviço, ligando-o à sua origem, de forma a diferenciá-lo dos demais idênticos neste mesmo espaço. Por isso, é relevante que a marca, além de ser usada com signo marcário, seja constricta a um espaço específico geográfico e mercadológico, de forma que seu poder de exclusão se limite ao espaço necessário para evitar a confusão do consumidor. Como a marca contribui socialmente também por meio da manutenção ao longo do tempo de seu assinalamento, é necessário que ela goze de perpetuidade em sua exclusão delimitada, enquanto cumprindo sua função e finalidade.

Já um bem expressivo autoral tem seu contributo na expressão da criatividade em si e na difusão e acesso a esta, não indica nem esclarece nada, não precisa de um confinamento de espaço. Ele é um bem de criação e a contribuição social do DA só se satisfaz plenamente, com a entrada da obra expressiva em domínio público para o uso e gozo de todos.³²²

³²² Como explica ascensão (2014, p 43): O fundamento foi encontrado em uma razão de interesse público: as restrições deviam ser temporárias e justificavam-se por a atribuição dos direitos: recompensar o autor, [para em contrapartida] estimular a criatividade, passando-se o período normal de proteção, dar-se-ia a queda no domínio público.

Observa-se, então, ser essencial quando acumulados, que se respeitem os limites intrínsecos de cada regime, os principais elementos de constrição e delimitação dos regimes marcários e autoral, para que as políticas públicas assimiladas por eles tenham efetividade. No DA, os principais elementos legais que moldam a política que justifica esse direito é a delimitação temporal, a sua função expressiva, os seus limites e a finalidade a que o direito se destina. Nas marcas, aponta-se, também de forma não exaustiva, como elementos legais que viabilizam a política pública buscada pela lei, as funções distintiva e de assinalamento, a obrigatoriedade de seu uso como marca, a constrição de seu direito de excluir limitado à especialização por atividade mercadológica ou atividade afim, bem como a sua restrição geográfica com relação ao país – regras que limitam o seu escopo e o seu poder de exclusão à medida exata para evitar a confusão e manter uma concorrência sadia. Sendo sempre o consumidor e seu esclarecimento os parâmetros para nortear o alcance do direito. Verifica-se também essencial que se observe os limites extrínsecos de cada direito.

Os direitos quando acumulados devem respeitar e observar esses conteúdos, devendo ser compatibilizados para que tal fim seja atingido sempre que necessário. Ressalta-se que a não observância quanto aos limites e objetivos de cada sistema, quando da cumulação desses direitos pode trazer sérios danos para a sociedade, pois há o risco de que a suplementação de um modelo de proteção sobre o outro beneficie somente interesses individuais e em detrimento dos direitos da coletividade.³²³ Deste modo, o que deve ser observado é que o objetivo é a efetivação das duas políticas públicas prioritariamente e a satisfação dos direitos individuais das partes protegidas pela norma, no limite do compatível com as políticas públicas.

E, nesse sentido, importante também pontuar que, sempre que se fizer necessário, uma compatibilização buscará também atingir a finalidade da política

Assim também observa o julgado Canadense: the purpose of copyright law is the need for a just reward for a creator, while balancing “the public interest in promoting the encouragement and dissemination of works of the art and intellect.” ((*CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada*, [2004] 1 S.C.R. 339),)

³²³ “Concurrent copyright and trademark protection disrupts the balance established by Congress and deprives the public of the benefits of the copyright bargain. While the copyright owner will benefit from copyright law notwithstanding the simultaneous protection of other legal rules, the benefits that normally flow to the public from the grant of a copyright will not accrue. In theory, when an author obtains the protections of copyright law, society gets something in exchange, including the increased production, disclosure, and dissemination of creative works the right to make fair use of copyrighted works,²¹² and the right to independently create identical or substantially similar works.^{21a} If a copyright owner obtains an additional form of protection such as a trademark, however, the public may be deprived of some of these bargained-for benefits”. (Moffat 2004, p. 1516).

pública do direito de maior incidência da exclusiva de forma alternativa, para que essa seja preservada, na mesma medida que a outra política do segundo direito acumulado, mas sem, no entanto, mitigá-lo ou expandir injustificadamente o alcance da exclusão do bem. Esse parâmetro reflete a premissa do critério 3 indicado na seção 3.5.5.1 do capítulo 3. Exemplificando o que se deseja informar com a afirmação anterior, apresenta-se a hipótese na qual se alegue necessidade de extensão de uma exclusiva marcária de forma a alcançar um espaço do bem já em domínio público autoral, sob a justificativa de que a não exclusão marcária vai acarretar a confusão do consumidor quanto à origem do produto ou serviço. Nessa hipótese, existem outras formas de se esclarecer o consumidor e preservar a distintividade do bem enquanto marca. Uma delas, seria apresentar a informação da real origem do produto ou serviço de forma visível quando da sua comercialização.³²⁴

³²⁴ Essa foi a solução adotada pelo caso. *Dastar Corp v Twentieth Century Fox Film Corp.* 539 U.S. 23 (2003)

O objeto central dessa ação trata-se da alegação por parte da Twentieth Century Fox Film Corp de violação dos seus direitos marcários com relação ao documentário, chamado “Crusade in the Europe”, pela produtora Dastar Inc.

O mencionado documentário, lançado pela Twentieth Century em 1949, foi baseado nas memórias do ex presidente dos Estados Unidos Dwight D. Eisenhower sobre a participação do país na Segunda Guerra Mundial. A produtora Dastar Inc, em 1995, produziu outro documentário sobre a Segunda Guerra e utilizou em sua obra imagens do presidente Eisenhower retiradas do documentário produzido pela Twentieth Century. A empresa inicialmente alegou a violação dos seus direitos autorais por parte da Dastar, entretanto, sabendo que esse direito não lhe era líquido e certo, pois existia discussão acerca da vigência de tais direitos, a Warner embasou sua ação também em supostos direitos que lhe seriam garantidos pela lei marcária americana contra a confusão de origem. A Twentieth Century alegou que o uso pela Dastar de imagens do Documentário sem a autorização e sem a menção de que essas imagens eram da Twentieth Century configurava falsa designação de origem. Ficou configurado que a obra já estava em domínio público, mas a Twentieth Century Fox, na tentativa de ampliar os seus direitos de exclusiva, sustentou que seus direitos subsistiam pela lei marcária.

A Suprema Corte Americana entendeu que trabalhos criativos podem ser protegidos como marca quando estes são destinados a indicar uma origem ou adquirem essa função de distinguir um produto de outro e de indicar a origem deste. Entretanto, a Corte esclareceu que tal proteção não se estenderia ao autor de ideia, conceito, ou comunicação, características intrínsecas dessas obras criativas ou atribuídas a essas. Mas asseverou que a proteção marcária não pode afetar a proteção do DA, sua limitação, no caso. O Supremo Tribunal observou de forma expressa em sua decisão que o titular de um direito autoral é somente uma das partes de uma barganha cuidadosamente balanceada constitucionalmente “carefully crafted bargain” under the Constitution” “. (539 U.S. 23 (2003). e que uma vez expirado os direitos autorais a sociedade tem o direito de utilizar livremente como o bem, sem qualquer tipo de restrição ou imposição de inclusive de natureza marcária.

Segundo argumento a Suprema Corte, a cumulação de direitos entre marcas e direitos autorais “ can easily degenerated into a mutant right capable of distorting the copyright equilibrium and severely impairing the public's ability to freely copy, adapt, distribute and show works after their copyrights has expired”. (539 U.S. 23 (2003).

A solução dada pela Corte não foi a de impedir a comercialização DASTAR do filme em domínio público. A Solução encontrada foi que a informação clara e ostensiva com relação à origem de quem estava produzindo e comercializando documentário ficasse ostensivo e claro na capa do suporte no qual o filme foi comercializado, bem como nos créditos do filme.

Dessa forma, verifica-se que, como diretiva geral a se observar quando dos regimes acumulados os elementos modeladores e condicionantes de um regime, não pode ser utilizado para frustrar as políticas públicas e os limites do outro regime imposto a este em razão de interesses públicos preponderantes.

Por exemplo, a possibilidade de perpetuidade do direito marcário, bem como as exceções aos seus limites de espaço e especialidade não podem mitigar o limite temporal do DA. Da mesma forma, o amplo alcance do direito autoral não pode mitigar o limite especializante da marca. Ainda, não deve ser permitido que as exceções desespecializantes previstas na lei marcária (alto renome, exceção territorial, etc.), sejam utilizadas para expandir o controle do bem em espaços em que a política pública do DA assim entendeu deixar livre. Igualmente, não se deve permitir que se use a ausência de condicionantes e limitações do DA de forma abusiva para que se mitigue as limitações e exceções da equação do direito marcário. Da mesma forma, não se pode usar as justificativas e limites da marca para limitar um acesso que seria permitido pelos limites do DA.

O embasamento jurídico para tais preceitos encontra-se nos limites da cláusula finalística, no princípio do domínio público, nos limites da função social da propriedade e também em limites externos, como liberdade de concorrência, direito do consumidor, entre outros. O caso concreto e o tipo de regime acumulado, indicará o melhor embasamento. Igualmente, o desvio de finalidade³²⁵ e o desvio funcional³²⁶ (também em um modalidade o bis in idem funcional³²⁷ - devem ser coibidos pelos Tribunais, devendo serem punidos os casos abusivos.

Dessa forma, a LDA e a LPI, seja no bojo dos seus artigos 124, XVII da LPI e 8º, VII da LDA, seja em outros artigos, devem ser adequadas para que expressem esse parâmetro de proteção.

³²⁵ Alegar direito autoral ou marcário quando a exploração que se faz do bem não permite que a política pública por trás do direito possa ser atendida.

³²⁶ O ato de se trazer para um modelo de proteção uma função reservada a outro modelo.

³²⁷ O ato de buscar a proteção por dois direitos DPI apresentando o bem funcionalizado de uma única maneira. Por exemplo, querer proteção como marca para um personagem que figura na marca como elemento criativo e não marcário. Tal ato é comecinho em caso de licenciamento de personagens como marca. As personagens da Turma da Mônica na marca mista “nissim miojo lamen turma da Mônica” que assinala o macarrão da empresa Nissim Miojo, não está lá assinalando o macarrão no espaço mercadológico de massas e afins. O sinal que faz isso é a marca “nissim miojo”. As pessoas quando pensam naquele macarrão pensam em “miojo” e não na Mônica. A Mônica é lembrada em razão da sua função expressiva e criativa que tras um elemento de divertimento e comunicação com o público infantil que a marca de macarrão “miojo” quer conquistar. São funções distintas.

E como será detalhado abaixo, não se acredita que o argumento de um direito pessoal sobre o DA seja óbice para tal adequação. O que se restringe e limita por meio da adequação da lei da exclusiva são os direitos patrimoniais. Os direitos pessoais, no que conflitarem serão observados e respeitados nos limites de outros direitos extrínsecos de igual ou maior preponderância.

Outra medida essencial é que não se utilize os mecanismos e fundamentos voltados para a proteção de um regime A em um regime B, para garantir direitos deste outro regime. Esses atos vão garantir direitos e interesses privados dos titulares que nada tem a ver com os objetivos da política pública, buscada pelo direito de marca ou autorial. Ao contrário, mitigarão seus objetivos e finalidades. A afirmação acima se funda nas considerações que a seguir se expõe.

O direito autoral é um direito criativo, voltado para proteger bens que contribuirão para a formação de conteúdo intelectual da sociedade. Há um interesse público em se proteger a criação intelectual por mecanismos que resguardecam a os seus aspectos intrínsecos e criativos do bem, com mecanismos anti-cópia e que protejam seu conteúdo e integridade. Uma vez que a política pública que justifica o DA, busca que esses bens contribuam para a formação de conteúdo intelectual da humanidade e para o desenvolvimento da sociedade. O objetivo da marca não é esse. O direito de marca é um direito com ênfase concorrencial, no equilíbrio da concorrência sadia por meio da vedação de confusão. O objetivo para a marca existir é que esse elemento atue como um sinal percebido pelo consumidor como indicador e diferenciados de elementos no mercado, essas características em nada se relacionam intrinsecamente com o bem sobre o qual ela assinala e tampouco com características intrínsecas da própria marca³²⁸. Ela objetiva incentivar um concorrência livre³²⁹, mas sadia, calcada em regras e informações claras. A livre concorrência saudável e leal não é sinônimo de concorrência tranquila³³⁰, ao contrário,

³²⁸ Fala-se das marcas de produto e serviço, as quais são as mais usuais no mercado e sobre os regimes de sobreposição aqui discutidos se refletem,

³²⁹ Em um país aonde vigora a livre iniciativa, a regra é que o Estado não interfira na concorrência privada entre as empresas. As atividades econômicas, se exercidas de forma razoável e compatível com a expectativa do mercado, não estão sujeitas à intervenção do Estado. Cria-se um espaço de liberdade, aonde o direito e as limitações impostas pelo Estado só entram quando excessos são cometidos.

³³⁰ A concorrência, mesmo que agressiva, se for feita respeitando as regras do jogo, ou seja dentro do comportamento esperado para um determinado mercado ela é lícita e o Estado não pode intervir. Somente quando esta concorrência se torna desenfreada a ponto de eliminar qualquer concorrência, ou é feita de forma de forma ilegal, não respeitando a expectativa razoável de comportamento de um

a concorrência para ser eficiente deve ser incômoda. Concorrência sadia não é atingida por meio de proteção de posição concorrencial, ao contrário, isso leva a estagnação, ao monopólio e paralisia do mercado.³³¹ É o próprio mercado que vai se regular e o Estado vai intervir quando esta autoregulação afetar interesses públicos a serem assegurados, como a clara informação do consumidor, as transparências nas regras para se concorrer em cada mercado e outros interesses públicos preponderantes externos ao direito que estiverem sendo violados. E é por isso que a interdição exclusiva do direito marcário, deve ser restrita a um espaço do mercado, só o suficiente para reequilibrar aquele espaço. São para esses fins que se criou o direito marcário. Não se recompensa ou se protege inovação e criatividade por meio do direito marcário e, tampouco, em todos os espaços. Tais atos desequilibram o mercado reequilibrado pela exclusiva da marca. Não é o seu fim. Para que se atinja a promoção e o estímulo de um espaço concorrencial como percebido pelo consumidor, é necessário que não exista acomodação e que a interdição seja restrita. A concorrência deve ser emulada para que cada vez propicie ofertas e possibilidades melhores para o consumidor e não para o bem do seu fundo de comércio. Os bens criativos do fundo de comércio de um empresário, de certo, gozarão de mecanismos para o incentivo da criação e para a proteção do seu conteúdo criativo. Mas a posição de mercado no qual o bem é comercializado, não é bem criativo a ser protegido.

Ainda complementando o exposto acima, outra observação é relevante. Como na aplicação da proteção marcária a percepção dos interesses do titular é maior do que a dos consumidores e da sociedade como um todo - justamente por essa deturpação do que deve ser tutelado por meio deste direito³³² - quando da avaliação dos regimes sobrepostos entre marca e DA, é essencial que o que se leve em conta sejam os aspectos de interesse público do direito, que se repousam (a) no consumidor e (b) na promoção de um mercado sadio e estimulado em benefício dos interesses da

determinado mercado, de forma a confundir os consumidores e outros competidores, essa concorrência passa a ser ilícita e desleal.

³³¹ A concorrência, especialmente a que incomoda, é salutar e necessária, pois ela tira o empresário de uma situação cômoda, forçando-o a melhorar seus produtos/serviços e a praticar preços cada vez mais competitivos.

A concorrência incômoda é aceita pelos tribunais e defendida no direito pátrio: Tribunal de Justiça do Distrito Federal, 1) Embargos infringentes na apelação cível, reg.int.proces: 36.295. número: 0008536 data da decisão: 03.09.85 câmara cível desembargador Manoel Coelho Ementa: concorrência desleal. **Atos de emulação entre fabricantes de produtos similares, não chegam a caracterizar concorrência desleal"**

³³² Como já demonstrado na seção 4.1, quando se falou do entendimento dos tribunais acerca do propósito da marca

sociedade e não dos interesses dos titulares. Na interpretação e aplicação dos DAs, verifica-se que, a relevância e centralidade do interesse da coletividade são percebidas mais facilmente. Na marca, não. O que aqui se sugere é percebido das ponderações de Dinwoodie (2001, p. 27-29):

Como uma regra geral, um equilíbrio entre os direitos autorais e os direitos marcários pode ser melhor alcançado se a finalidade do direito marcário foram restringidas. Se o direito de marca for reduzido a assegurar o retorno do investimento do titular, será difícil estabelecer limites ao alcance de tais direitos. Se os aspectos relativos aos interesses dos consumidores prevalecerem nessa análise, será mais fácil compatibilizar o direito marcário com o autoral. Não se nega que as dificuldades continuarão a surgir. Mas elas serão menos frequentes e este foco [de interesse público] do direito de marca pode permitir que um tribunal reconheça os objetivos de ambos os sistemas nas decisões que proferir: um terceiro pode ser autorizado a copiar (conforme permitido pela lei de direitos autorais), mas não confundir (Proibido pela lei de marcas registradas). (Livre tradução)

As a general rule, a balance between copyright and trademark rights can best be achieved if the purposes of trademark law are confined. If trademark law is reduced to ensuring a return on producer investment, it will become difficult to establish limits on its reach. If the consumerregarding aspects of trademark law are given prominence, it may become easier to reconcile trademark law to one role and copyright to another. This is not to deny that difficulties will continue to arise. But they will do with less frequency and this different focus of trademark law might enable a court to recognize the objectives of both systems in the relief that it grants: a defendant may be permitted to copy (as allowed by copyright law) but not to confuse (as prohibited by trademark law). (DINWOODIE, 2001 p. 28-29)

Assim, quando da análise de compatibilização de ADPI entre marca e DA são os aspectos de interesse público os que devem ser tomados em conta.

Somente por meio da percepção dessas considerações, as quais podem ser apreendidas, observando as finalidades das políticas públicas que fundamentam os direitos autoral e marcário, bem como por meio da observação para que se respeite os direitos e interesses extrínsecos ao sistema que sejam preponderantes a esses é que se conseguirá realizar uma interpretação correta do balanceamento a ser feito em regimes acumulados entre marca e DA e a partir desta, estabelecer parâmetros adequados para a proteção de um regime acumulado no país.

Especificamente com relação à exploração posterior do bem como DA ou quando da alegação de proteção por DA em obras registradas como marca, entende-se que os parâmetros a seguir devem ser adotados.

Para que se alegue a proteção autoral acumulada, inicialmente deve-se proceder ao exame de requisitos necessários para verificar se o bem realmente goza da proteção por DA. É necessário que se obedeça ao princípio do contributo mínimo de criatividade. Denis Barbosa indica o que seriam esses requisitos:

“Quais os requisitos mínimos para que o objeto de marca tenha independência autoral?

Não é impossível suscitar a proteção de elementos objeto de marca também pelo direito autoral. Para tanto, porém, será necessário demarcar:

A suficiência *quantitativa* mínima de criação intelectual, de forma que o público possa perceber que o objeto em questão é *obra* ³³³;

A existência de originalidade, como um mínimo *qualitativo* de contribuição criativa ³³⁴;

A existência de formas alternativas de exprimir a mesma mensagem com aquele meio específico; e

A existência de um mínimo de não-utilitariedade ³³⁵.” (BARBOSA, Tratado, V. 5 no prelo, item 8, par. 24, b)

333 [Nota do autor] Da questão do elemento de minimis para a proteção autoral, dissemos anteriormente: “Mas a expressão, por si só, não configura direito autoral. Como “De várias cores, brancos e listrados”, mesmo sendo Camões, do primeiro canto dos Lusíadas, não é suscetível de proteção autoral. Nem “Vaga um lugar na cadeia” merece proteção exclusiva autoral, mesmo sendo um verso do “Navio Negreiro” de Castro Alves. Muito menos “Sem lembrar os andaimes do edifício”, não obstante constar de soneto de Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac. Em suma, é preciso muito mais do que um verso isolado para configurar o mínimo de forma que dê ensejo à proteção autoral. Certo é que fragmentos mesmo, de tão carregados de criatividade, inegável originalidade, e de geral conhecimento, podem expressar elemento protegido. “Um galo só não faz uma manhã” traz João Cabral de Melo Neto sem precisar de mais. É ele, reconhecidamente dele, e o paralelo ao dizer popular “uma andorinha só não faz verão” não diminui, antes aumenta a força da criação.”

334 [nota do autor] “APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - COMPILAÇÃO - DIREITOS AUTORAIS - INEXISTÊNCIA DE CRIAÇÃO INTELECTUAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 20, § 4º, DO CPC - Mera compilação de canções destinadas a cancioneiros de serestas não merece a proteção do direito autoral se inexistem nela os requisitos da originalidade e criatividade, vez que mera pesquisa e seleção das músicas mais conhecidas dos seresteiros brasileiros não demandam qualquer utilização do intelecto do compilador se a escolha das canções advém de prévia estipulação de critérios restritos para tal mister, ausente se encontrando, assim, qualquer novidade originada do seu espírito, por mais valioso que seja o trabalho de prospecção das canções e inclusive de obtenção de autorização de todos os autores cujas obras foram aproveitadas, mormente se há muito já é bastante conhecida a técnica de amearhar músicas de mesmo estilo em livros específicos, inclusive com acompanhamento para instrumentos musicais. (...) Afirmou o Tribunal que “não pode o apelante Alexandre Pimenta irrogar para si a idéia de se compilar em uma obra o repertório de cancioneiro de serestas, bem como invocar a utilização de capacidade criativa por meio de escolha de músicas cujo universo já se encontrava previamente delimitado, dúvida não havendo, assim, de que a forma de seleção e organização das canções na obra não decorreu de sua atividade inventiva, de criação de seu espírito, mas de simples, ainda que magistral, trabalho de cotejo das músicas destinadas a satisfazer as orientações daquele que requisitou seu trabalho”. STJ. AG 604956, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 22.10.2004.

335 [Nota do autor] Tribunal de Justiça do RS Apelação Cível, N 70001418524. Sexta Câmara Cível. Rel. José Ricardo Pereira Tegner. Rev. Raul Faustino apelante/apelado. Móveis Norberto Ltda.; apelante/apelado. Demanda de ressarcimento de danos por violação a direito de autor. Móvel utilizado em publicidade. Função eminentemente utilitária do móvel e de seu projeto, a enquadrá-los como direito de propriedade industrial. Registro protetivo não realizado. Pedido de ressarcimento não acolhido. Provimento da apelação do demandado, com redimensionamento dos encargos da sucumbência, prejudicado o recurso dos autores. Des. Carlos Alberto Álvaro de Oliveira (relator) - (...) O projeto do

Exerce-se o direito autoral de forma independente do marcário, como titular do DA. Sempre que compatível com os limites aplicáveis aos regimes de forma independente e ao regime enquanto acumulado. Deste modo, caso se use o direito autoral para cessar o uso do bem, deve ser para preservar a sua faceta expressiva, como obra visual e não com a finalidade de se obstar o bem em sua função marcária. Ainda, sempre que direitos, interesses ou valores de natureza preponderante face os direitos autorais se fizerem presentes, os elementos exclusivos do direito devem ser constrictos na medida exata à salva-guarda de tais interesses.³³⁶

Como já indicado, veda-se a arguição do direito autoral de forma abusiva ou ilegítima, como por exemplo, para obstar uso legítimo do bem como marca, ou para mitigar tal direito e suas políticas públicas.³³⁷ O mesmo é aplicável no sentido inverso, com o uso abusivo do direito marcário para mitigar as políticas públicas dos DAs. Reforça-se aqui que, todos os casos práticos que envolvam ADPIs sejam analisados com uma atenção especial, em busca de se identificar e comprovar situações de abuso do direito ou mesmo fraude. Entende-se que tais casos devem ser punidos com base no art. 187 do CC, objetivando que as indenizações tenham caráter punitivo e repressivo, visando a ampla coibição de tais atos.

Ainda, acerca da proteção pela lei autoral, acredita-se relevante à discussão, trazer uma ponderação que vem sendo feita pelos estudiosos do assunto (Dinwoodie,

móvel tem feição técnica, apresentando como objetivo a consecução de utilidades materiais diretas. Não exhibe, assim, finalidade estética, mas cunho utilitário, o que o submete à regulação do direito de propriedade industrial, a depender de registro da marca ou patente para ser protegido. Esse registro não foi exibido, nem consta tenha sido realizado. Como bem preleciona Carlos Alberto Bittar (Curso de Direito Autoral, Rio de Janeiro, Forense, 1988, p. 21-23), só as obras que por si realizam finalidades estéticas é que se incluem no âmbito do direito do autor, delas se separando as de cunho utilitário (produtos para aplicação industrial ou comercial: modelos, desenhos, inventos etc.). E prossegue o renomado autor (ob. e loc. cit.), ao se referir às obras protegidos pelo direito de propriedade industrial: "As segundas têm por objetivo a consecução de utilidades materiais diretas. Apresentam apenas função utilitária. Materializam-se em objeto de aplicação técnica (móveis, máquinas, aparatos, inventos etc.)." Analisando a prova, especialmente os desenhos de f. 15 e 16 e a fotografia e f. 18, penso que esta é exatamente a hipótese dos autos, diante da função eminentemente utilitária que exhibe o móvel idealizado e fabricado pelos autores. Note-se que o inciso X do art. 6º da Lei 5.998/73, que então regia a matéria, invocado pelos autores, não se amolda ao caso dos autos, pois se refere aos "projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, topografia, engenharia, arquitetura, cenografia e ciência." Como ainda aqui ressalta Carlos Alberto Bittar (ob. cit., p. 30), na jurisprudência, frente à orientação traçada nas Convenções e leis e mesmo ante as colocações defendidas na doutrina, vem sendo sublinhado o caráter criativo da obra: a) pela inserção em determinada categoria de arte ou de cultura e b) pelo implemento do requisito da originalidade, em concreto, para a abrangência do direito de autor. Não vislumbro a presença desses requisitos no caso dos autos.

³³⁶ Exemplos foram dados no caso Dior x Evora e Omega x Cotsco.

³³⁷ Ibidem

2001, 2011; Ascensão, 2006). Não se pretende realizar sugestões acerca de tal ponto, pois se acredita que são necessárias discussões maiores sobre a questão. Entretanto, essencial é colocar tal problemática, pois afeta diretamente no aumento de ADPI deletérias envolvendo direitos autorais.

O direito autoral é o que menos tem requisitos para proteção, sendo o mais abrangente dos direitos de propriedade intelectual.³³⁸ Esta característica faz com que a intercessão desde direito com outros de PI, seja a mais facilmente permeável e alegada. Indica-se essa facilidade na proteção, posto que fundamentada no interesse de promover, incentivar a ampla criação das obras autorais, tanto para o aproveitamento destas criações para o sustento dos autores, quanto para que a sociedade tenha acesso, goze e usufrua - e, com isso, prospere - de uma gama cada vez maior de obras autorais (Ascensão, 2006).

Entretanto, importante indagar, já que o DA como hoje se encontra se presta a regular os direitos dos intermediadores, se é razoável que a proteção tenha tão poucas condicionantes para a apropriação exclusiva, de forma a ser um direito tão permeável e permissivo. E, em que pese o seu fundamento, questiona-se também, se em algum momento desde a criação desse direito, as normas que os regulam efetivamente chegaram a proteger o autor, parte central, ao lado da sociedade do discurso que justifica a exclusiva. Tais questionamentos são respondidos por Oliveira Ascensão:

(...) o direito intelectual passa a ser utilizado, não apenas para o estímulo a criação (...) mas também para outorgar proteção às empresas (...).
(...) Portanto, [o direito] tem como beneficiários as empresas (...) para quem a proteção autoral na maior parte afinal reverte. (...) uma distorção, porque o direito de autor está apetrechado para fins bem diferentes. Seria de toda conveniência superar esta dissonância entre discurso legitimador e resultado final. Caberia especializar paulatinamente meios de proteção do investimento, que se distinguissem da tutela pelo direito de autor. (ASCENSÃO, 2006, item 5.)

³³⁸ "The conclusion for the moment is that copyright is a promiscuous member of the IP village. It easily agrees to concurs with others as to protection of the form od works. Nevertheless, not all works (...) are tipically subject to cumulative protection." (QUAEDVLIEG, 2009, p. 483)

Dessa forma, é importante que tal indagação seja debatida e levada em conta, especialmente porque verifica-se que os interesses em jogo, são primariamente patrimoniais e comerciais.³³⁹

No sentido de diminuir as diferenças acima expostas, quando da assimilação de uma obra expressiva pelo direito marcário, defende-se, nesse âmbito, a patrimonialização de certos direitos personalíssimos, pela sua afetação a fins estranhos à natureza jurídica do direito pessoal (Barbosa, 2013). Nesse sentido, Denis Barbosa também explica:

Consentida a incorporação, a criação passa a ser marca:

Discutida acima a questão de compatibilização de titularidades quanto ao mesmo objeto simbólico, passemos aqui a inspecionar a mutação sistemática que esse objeto sofre ao entrar no campo da proteção das marcas.

Haverá, inevitavelmente, uma mutação funcional. O pavão Art Nouveau que seduz e emociona na parede de um museu, e torna mais atraente um cinzeiro vendido aos milhares, ao integrar uma marca passa não mais a exercer função estética ou ornamental, mas as funções típicas marcárias de *assinalamento* e *distinção*. Mais ainda, para poder desempenhar suas funções nesse segundo sistema, pode ocorrer um conflito sistemático com elementos da área autoral.

Por exemplo: para não confundir o público quanto à origem de produtos e serviços, a indicação do nome do autor sobre a obra – uma manifestação do direito moral – pode ser impossível. Inspecionemos o que dissemos acima quanto à incorporação dos nomes de pessoa natural às marcas:

Assim, os nomes civis, patronímicos ou, em geral, de família, ao se tornarem bens tutelados pelos direitos de propriedade industrial, passam a ser bens concorrenciais e passíveis de utilização por direitos de exclusiva.

Empregados nessas funções de cunho patrimonial, não são objeto da integralidade das prerrogativas e privilégios inerentes aos direitos tutelados pelos direitos da personalidade, pois passam a ser regidos por princípios, normas e a sofrer limitações inerentes aos direitos de propriedade industrial.

Essa captura de um objeto de direito personalíssimo para um fim determinado, de caráter econômico, é apenas uma hipótese de *criação* de marca, como dissemos na Seção [5] § 3.6. (A) O que é criação de marca.

O que se postula aqui é que a mesma transfiguração que retira dos nomes de pessoa sua natureza tão essencialmente pessoal, para fazer-lhes objeto de um direito concorrenciais, ocorre *a fortiori*, com as criações *antes* protegidas pelo direito autoral. O consentimento na utilização, que faculta o uso *como marca* de elementos intrínsecos à dignidade humana facultará igualmente transfiguração de uma obra do espírito em um elemento de marca.

O elemento “moral” da proteção autoral não se exclui, por idênticas razões, da transformação. Ainda que se postule a irrenunciabilidade de atributos como a nomeação, paternidade e, em especial, a integridade, cabe aqui

³³⁹ Tal se faz, inclusive, pelo princípio da equidade: “Dar tratamento isonômico às partes significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida de suas desigualdades”. (NERY JUNIOR, 1999, p. 42).

suscitar as mesmas questões antes mencionadas na seção [7] § 6. 4. - Da impossibilidade de retratação. (Barbosa, Tratado V. 5, no prelo, Seção [8] par 24, C)

Com relação à assimilação de bem expressivo como marca, esta proteção deve ser entendida de forma independente a do direito autoral. Denis Barbosa observa:

Quando exista, a criação autoral real (presumindo-se a originalidade), pode ser exercida não como titular de direito de marca, mas como *cessionário do autor*. Neste título, cabe à parte interessada o direito a opor-se ao uso da criação visual, não ao uso *comercial* do conteúdo (ou seja, ao uso como *trade dress* ou marca - no comércio), mas simplesmente e tão só *ao esbulho da criação autoral* para uso com fins comerciais.

(...)

Assim, não viola o direito autoral quem “importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque: produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem” (art. 190 do CPI/96) – ou seja, quem usa a marca *no comércio*, mas somente quem assinala a marca no produto. Pois o assinalar, como ato de reprodução coberto pela lei autoral, é contrafação autoral. O fato de que o titular dos direitos autorais tenha poder de interdição sobre a circulação dos elementos marcados não confere a ele um poder de recomposição patrimonial contra aquele que, no curso normal da circulação dos bens e serviços, receba inocentemente o bem que foi marcado com infringência dos direitos de autor, ausente o elemento subjetivo que preside o sistema de responsabilidade civil. (Barbosa, Tratado V. 5, no prelo)

Inicialmente, entende-se ser necessário para a proteção como marca, a exigência de prova de percepção pelo consumidor de que o bem funciona como marca, para o registro bens expressivos (i) já protegidos por outros DPI (objetos tridimensionais, rótulos, títulos, embalagens, etc.); (ii) reconhecidos publicamente (imagens, desenhos, objetos, personagens, bi e tridimensionais, dentre outros, adquiridas via cessão de direitos autorais ou não) ou (iii) bens que são de dúvida afetação como signo marcário. A comprovação de que o produto é percebido em suas funções marcários (distintiva e de origem) é requisito fundamental para a concessão de uma exclusiva marcária. Essa observância deve ser cumprida pelos Tribunais, quando do julgamento de causas que envolvam tal questionamento, mas, especialmente, tal medida deve ser observada pelas normas que regulam a proteção

marcaria e pelo órgão que concede esse registro, quando do exame desses elementos como marca.

Como se indicou anteriormente a LPI, as diretrizes de análise de marca do INPI são omissas quanto às questões acerca da necessidade de que elementos pertinentes a outros campos da propriedade intelectual, comprovem que são percebidos como marca pelo público, que exercem efetivamente funções marcárias quando do pedido de registro. Entende-se que tal omissão se faz em detrimento da política pública marcária, pois permite situações em que não se tem o contributo mínimo marcário para se justificar a proteção.

Assim, se verifica irregularidade na concessão de registros marcários de bens intelectuais nas condições acima especificadas, sem se averiguar no momento do registro como marca, além dos requisitos tradicionalmente já examinados, se estes são percebidos como marca pelo consumidor, se exercem na percepção do público as funções distintivas e de indicação de origem.

É irrazoável que a lei e as normas e diretrizes de exame de marca do país não atendam a esta obrigação constitucional. A não observância de tal premissa viola o princípio da especificidade das proteções, o princípio do contributo mínimo, o princípio da liberdade de iniciativa, enfim, diversos dispositivos constitucionais que norteiam e condicionam o monopólio marcário e seus limites. Acredita-se que a comprovação de que o sinal é percebido como marca pelo consumidor, quando se tratar de elementos já protegidos por outros DPIs ou já reconhecidos pelos consumidores, por usos distintos do marcário, deve ser adotada pelo INPI como exigência a ser parte de suas diretrizes de exame³⁴⁰, até mesmo sem que se espere modificação legal, por força do que impõe as normas programáticas constitucionais. A função do órgão é justamente a de executar no ordenamento interno as normas de propriedade intelectual.³⁴¹ E o que aqui se aduz sobre o dever do órgão, também se aplica às demais sugestões

³⁴⁰ Acredita-se que o item 5.11.16 do manual de marcas do INPI³⁴⁰, pode ser utilizado pelo órgão para legitimar o pedido de comprovação de percepção marcária pelo consumidor, ao dispor que "*Alguns tipos de sinais, seja pela frequência com que são reivindicados como marca ou pela sua própria natureza, exigem cuidado adicional no momento da apreciação de sua disponibilidade*" (INPI, 2017, p.105). Mesmo que se tenha que proceder a uma adequação dessa diretriz e verificar os cuidados legais para que se adapte o procedimento por meio da procuradoria do órgão, tal exigência acredita-se se mostra essencial e juridicamente justificada pelos fundamentos já indicados nos parágrafos acima.

³⁴¹ Lei 5648 de 1970: Art. 2º O INPI tem **por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica**, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial. (Redação dada pela Lei nº 9.279, de 1998). Grifo nosso.

onde se verifique o dever e a possibilidade da adoção de regras de aceitabilidade e compatibilização de ADPI, sem que seja necessária alteração da LPI. O INPI, inclusive, indica expressamente a necessidade de que o sinal seja percebido pelo consumidor como marca, indicando, inclusive, que leva em conta questões de fato na ora da análise da distintividade.³⁴² Entretanto, não obstante tal disposição, o órgão já se manifestou que não realiza qualquer exame para se auferir se um objeto passou a ser percebido como marca pelo público, exame possível com a comprovação de que o sinal adquiriu um significado como marca na mente do público.

O ex-procurador do INPI, Edson Lobo (2006, p. 188-190), expressou a posição do órgão com relação a este em não examinar a percepção pelo consumidor de que o signo adquiriu a distintividade marcária. Segundo o procurador, esse exame só poderia ser adotado, em países que adotam o sistema declaratório de direitos marcários. Como a lei nacional segue o princípio atributivo, isso não seria possível, visto que este sistema não permite que o INPI, quando da análise do registro marcário, leve em conta questões de fato ocorridas antes da data do depósito. Segundo o procurador, essa seria a razão para que o INPI entenda que só tem legitimidade e obrigação de realizar, quando do exame para o registro de marca, análise intrínseca do sinal com relação: (a) à sua distintividade absoluta - diferença com relação ao

³⁴² Manual de marcas (2017):

“5.9 Análise do requisito de distintividade do sinal marcário

A distintividade é uma das condições de fundo para validade de uma marca. Quando a lei faz referência a sinais distintivos (art. 122 da LPI), conclui-se que tal exigência se relaciona com a própria função da marca, consistente em distinguir o objeto por ela assinalado, de maneira que seja possível sua individualização de outros de mesmo gênero, natureza ou espécie.

Na aferição do caráter distintivo do sinal, devem ser consideradas todas as circunstâncias de fato. Embora a lei não determine diferenciar, para efeito de registro, o grau de distintividade apresentado pelos sinais, certas regras nela inseridas destinam-se a possibilitar a aferição da existência ou não desta condição, a fim de se verificar se o sinal se enquadra nas hipóteses previstas nos incisos II, VI, VII, VIII, XVIII e XXI do art. 124 da LPI.

5.9.1 Orientações gerais para análise da distintividade

O princípio da distintividade é, por excelência, condição fundamental e função da marca enquanto signo diferenciador de produtos e serviços. Sua apreciação leva em conta a capacidade distintiva do conjunto em exame, inibindo a apropriação a título exclusivo de sinais genéricos, necessários, de uso comum ou carentes de distintividade em virtude da sua própria constituição.

A proibição do registro de sinais não distintivos é motivada, em primeiro lugar, pela própria incapacidade de que tais elementos sejam percebidos como marca pelo consumidor. Além disso, a apropriação exclusiva de signo de uso comum, genérico, necessário, vulgar ou descritivo geraria monopólio injusto, uma vez que impediria que os demais concorrentes fizessem uso de termos ou elementos figurativos necessários para sua atuação no mercado.

Na avaliação da condição de distintividade do sinal é considerada, em linhas gerais, a impressão gerada pelo conjunto marcário, em suas dimensões fonética, gráfica e ideológica, bem como a função exercida pelos diversos elementos que o compõem e seu grau de integração.”

significado necessário genérico ou comum do elemento a ser protegido –; e (b) no tocante à sua distintividade diferencial - por comparação a outros sinais dos concorrentes já registrados. Não sendo o órgão competente ou obrigado a proceder à análise da percepção pelo consumidor, de que o sinal também apresenta uma função distintiva como marca além de outras que ele já possua.

Entende-se que há nessa discussão uma necessidade de esclarecimento com relação a diferenciação entre: (a) a necessidade de que se tenha comprovado, no momento do registro, que um elemento (obra autoral, objeto tridimensional protegido por DA ou DI) é percebido como marca pelo consumido (não só em sua função distintiva, mas também de indicação de origem); e (b) a comprovação de que ao longo do tempo essa obra passou a ser percebida como marca e adquirir uma função distintiva marcária.

Sim, no fundo, o que o corre na prática é que um elemento é funcionalizado em sua função expressiva ou ornamental e, ao longo do tempo, com o seu uso na função marcária pelo titular pode passar a ser percebido também como marca (como um elemento diferenciador do produto na concorrência e ligado a uma origem determinada) pelo consumidor. Mas a questão central a ser aferida, em nada tem a ver com questões fáticas ocorridas de forma anterior ao registro. Ao contrário, a questão central é a necessidade de comprovação da existência dessa percepção distintiva marcária pelo consumido, no momento em que se deseja registrar como marca a obra ou objeto. Ou seja, no momento zero que se pede o registro e que se examina, é essencial que se comprove que o sinal é percebido como marca pelo consumidor. E para tanto, os recursos utilizados para a aferição da distintividade absoluta e da diferencial não são suficientes. É necessário que se proceda a uma pesquisa no mercado, junto a esses consumidores, para que se apure (a) se tal percepção distintiva e de indicação de origem é sentida; ou (b) se o que se tem junto ao público, é uma percepção de que a obra tida como singular, não pelo seu caráter marcário e sim pelas características originais da obra em si e que a torna única e diferente em si mesma, e não com relação aos demais sinais de outros competidores.

Se não ficar comprovado que se isso existe no momento zero do registro, estará se concedendo um registro de marca sem que se atenda o seu requisito essencial para tanto. A omissão legal da LPI e do INPI nessa questão viola inúmeros preceitos constitucionais como o contributo mínimo, os valores de liberdade e seu corolário,

(concorrencial, de expressão) os direitos do consumidor. A concessão de um direito excepcional deve observar normas restritas e na dúvida, ganha a liberdade e o interesse público. Volta-se aqui a citar Carlos Maximiliano:

O Código Civil explicitamente consolidou o preceito clássico – *Exceptiones sunt strictissimae interpretationis* (“interpretam-se as exceções estritissimamente”) (...) “As disposições excepcionais são estabelecidas por motivos ou considerações particulares, **contra outras normas jurídicas, ou contra o Direito comum**; por isso **não se estendem além dos casos e tempos que designam expressamente**” (...) *“Interpretam-se estritamente as disposições que limitam a liberdade, tomada esta palavra em qualquer das suas acepções: liberdade de locomoção, trabalho, trânsito, profissão, indústria, comércio, etc. (...)”* (...) o monopólio deve ser plenamente provado, não se presume; e nos casos duvidosos, quando aplicados os processos de Hermenêutica, a verdade não ressalta nítida, interpreta-se o instrumento de outorga oficial contra o beneficiado e a favor do Governo e do público (...) (MAXIMILIANO, 2011, 183-189, passim passim).

Mais uma questão que excepcionam os limites intrínsecos do direito. Assim, ampliação de limites como especialização mercadológica e geográfica, dentre outros, devem ser restritos e condicionados à prova inequívoca de lesão ao consumidor para serem consideradas. Tais exceções admitidas pela lei de marcas devem ser consideradas, somente no limite que não interfiram nas limitações e exceções do direito autoral, sobretudo, no domínio público autoral. Em casos de acumulação em um bem, já famoso como bem expressivo autoral - como, por exemplo, pinturas famosas, personagens, etc. - quando alegada a confusão, associação ou aproveitamento de prestígio e reputação marcária, outras medidas que previnam a confusão do consumidor, devem ser buscadas em alternativa à expansão da exclusiva marcária e sem que se mitigue os limites de interesse público do DA.³⁴³ A exclusiva da marca não pode afetar o balanço do direito autoral, especialmente, o domínio público. E, nesse sentido, recomenda-se também, sobretudo, nos casos de obras já famosas como DA, que o INPI restrinja a concessão de declaração de alto renome

³⁴³ Refere-se aqui novamente ao *Dastar Corp v Twentieth Century Fox Film Corp* 539 U.S. 23 (2003) comentado em nota no item 4.5 desse capítulo.

nesses casos, com base na preservação das políticas públicas visadas pelo DA e em demais interesses públicos preponderantes.

Assim, o reconhecimento tanto pelo INPI, quanto pelo judiciário de quaisquer exceções, às limitações intrínsecas marcárias devem ser vedadas nestes casos. Ademais, a proteção contra a confusão deve ser analisada, devendo esta ser comprovada para que seja corrigida caso a caso, sem que tal correção perpassasse por qualquer mitigação dos efeitos do DA em seus elementos que assegurem interesses públicos. Isto, porque, prática comum dos titulares de obras famosas protegidas por DA, é funcionalizarem também esses bens como marca, obterem o registro marcário, obterem a declaração de alto renome ou quaisquer outros reconhecimento com relação ao prestígio de amplo alcance da marca, para que, ao fim da vigência da proteção autoral, vede o uso do bem intelectual para finalidades livres pelo domínio público autoral, com base no registro de marca, pois com uma proteção ampla em todas as classes, alega-se que há risco de confusão em qualquer atividade a que se veicule a obra.³⁴⁴

As sugestões acima prestam-se no caso de obras já protegidas por DA, em especial, as que são conhecidas e que simultaneamente (com os dois direitos ainda vigentes) buscam proteção acumulada pelo regime marcário e autoral. Nessas casos, também, quando os DAs com relação aos elementos duplamente protegidos expirarem, deve-se analisar se é o caso de permitir a continuidade da vigência da exclusiva, mas com cuidados redobrados acerca das restrições acima indicadas, ou, se justifica a desapropriação da marca ou outra medida que retire a exclusividade no uso do sinal, em razão de interesses públicos preponderantes.³⁴⁵

Ainda nas situações acima, quando se verificar a possibilidade de que os elementos protegidos de forma simultânea (DA e marca vigentes) estão na marca, mas sem exercer função marcária, ostensivamente com uma função expressiva³⁴⁶, a alternativa mais adequada é a impossibilidade de proteção exclusiva por marca e que

³⁴⁴ Vide caso *Frederick Warne & Co. v. Book Sales, Inc.*, 481 F.Supp. 1191, 1195 (S.D.N.Y. 1979) comentado no item 4.3.2 desse capítulo.

³⁴⁵ Entende-se que em caso nos quais o elemento efetivamente funcione simultaneamente como DA e marca durante longo tempo, é difícil que se tenha base para inderefir o registro marcário. Entretanto, esta exclusiva deve se tornar iniponível para todos os casos em que afetar a pleva efetividade do DA expirado, inclusive, seu domínio público.

³⁴⁶ Como por exemplo, imagens conhecidas cedidas por um mesmo titular para figurar em diversos produtos e serviços diferentes, como de personagens (turma da Monica, looney tunes, sitio do pica-pau amarelo), objetos tridimensionai, etc.

a marca seja protegida como um todo, em seu conjunto, mas não se apropriasse exclusivamente do elemento expressivo, tendo como base jurídica para tal posição, o não atendimento dos requisitos marcários de distintividade e origem por esse elemento expressivo (MORO, 2009, p. 296).

Para casos de obras já em domínio público em especial, mas não só, as famosas, subscreve-se a posição da doutrina (DERCLAYER & LEISTNER, p. 328; QUAEDVLIEG, 2005, p. 54, OLIVEIRA, 1996. p 50-55; BRANCO, 2011, p. 213-215), que indica como a opção mais adequada a ser adotada como parâmetro a impossibilidade de proteção exclusiva subsequente do elemento expressivo como marca, permitindo a proteção da marca somente no conjunto, tendo como embasamento jurídico: violações de direitos e interesses preponderantes como, por exemplo, liberdade de expressão, acesso à cultura, educação, domínio público, interesse público maior, etc. (DERCLAYER & LEISTNER, p. 328; QUAEDVLIEG, 2005, p. 54, OLIVEIRA, 1996. p. 50-55; BRANCO, 2011, p. 213-215).

Although protective regimes are basically allowed to cumulate, cumulative protection is undesirable in situations where one regime proves to be useful, sometimes more or less by surprise, at protecting works or uses consciously reserved for the free domain by another regime. That may mean that the first regime will have to bend its rule and to abstain from protection. (QUAEDVLIEG, 2009, p. 486)

Para o caso de desenhos desconhecidos que se queira registrar como marca, cuja proteção por DA é duvidosa, como já indicado acima, antes de qualquer avaliação acerca da acumulação, deve-se verificar se o desenho preenche os requisitos de proteção por DA e por marca concomitantemente.

A discussão detalhada de como se efetivaria a adoção e a aplicação pelo INPI³⁴⁷, judiciário, demais operadores do direito e por quem os cria (alteração

³⁴⁷ O INPI não pode se furtar de considerar tais questões quando do exame para registro marcário, mesmo que para isso seja necessário que esse órgão proceda a uma análise detalhada de como isso pode ser feito e conjunto com os demais organismos responsáveis pela preservação do patrimônio cultural. Ou que a procuradoria do órgão realize análise detida de como o órgão pode cumprir o seu dever imposto pela norma programática do princípio da inderrogabilidade do domínio público, de preservação dos direitos culturais, dentre outras previstas na constituição para fundamentar os atos a serem adotados pelo órgão necessários à compatibilização de casos de ADPIs entre marca e DA (e demais DPIs) para que quando da proteção de um bem por marca a concessão desse direito pelo INPI não prejudique o interesse público.

legislativa), precisa ser examinada em cada caso. Mas é certo que elas devem ser avaliadas, consideradas, adequadas aos tipos de regimes de ADPIs entre marca e DA e adotadas. Dando-se a maior efetividade possível para a aplicação dos parâmetros por interpretação e aplicação do direito de acordo com suas leis à luz de suas diretivas constitucionais, sem ter que aguardar as alterações legislativas necessárias. Adequase o direito de forma a observar e ponderar os direitos que devem prevalecer e os que devem ser limitados em prol de interesses maiores. O fundamento para tal medida se justifica pelo princípio do contributo mínimo (funcionar realmente como sinal distintivo), pelo da especificidade, pelo princípio basilar do domínio público (respeitar a não apropriação de espaços já livres) ou pela prevalência de outros direitos fundamentais preponderantes, como os direitos culturais³⁴⁸ face ao direito de exclusiva, entre outros.

Outra problemática a se considerar é como devem ser observadas, de uma forma geral, as limitações de cada direito quando acumulados, seja em uma acumulação simultânea, seja em uma acumulação subsequente. Mesmo que cada

³⁴⁸ Fala-se aqui, especialmente, dos casos de obras já em domínio público conhecidas pela sociedade e que a efetivação do domínio público autoral se mostra em risco pela apropriação exclusiva marcária. Obras que, inclusive, podem ser consideradas patrimônio cultural do país e cuja garantia de proteção e acesso encontra-se positivada no artigo 215 e 216 da CFRB/88.

A Constituição de 88 garante a proteção do patrimônio cultural

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;

III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;

IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural;

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico;

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:

I - as formas de expressão;

II - os modos de criar, fazer e viver;

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais;

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.

§ 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem.

§ 3º A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais.

§ 4º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei.

³⁴⁸ O INPI não pode ser furto de considerar tais questões quando do exame para registro

direito venha a ser exercido em seu espaço e de forma que seria regular se estes não estivessem acumulados, é importante que se observe se as limitações e exceções regularmente aplicáveis em um direito, não se tornam irregulares e afetam o outro direito enquanto acumulados. Muitos usos considerados justos (por lei ou pela jurisprudência e doutrina) no escopo dos limites autorais, em razão dos objetivos do regime, não são tolerados se praticados no âmbito dos regimes marcários. Em muitos casos de ADPI simultâneas, os tribunais ou demais intérpretes do direito não conseguem ter clareza onde começa um uso e termina outro. Infelizmente, a tendência é a de que privilegiem os direitos dos titulares em detrimento dos da sociedade.³⁴⁹ Um exemplo dessa relação entre limites conflitantes pode ser encontrado nas paródias. Fundamentos baseados em limites de direitos autorais como liberdade de expressão, pequenos trechos etc., podem excetuar alegações de violação de direitos autorais por parte dos titulares desses bens, mas podem ser entendidas como violação marcária e ter sua veiculação ou publicação proibida. No fim das contas, um uso que deveria ser livre para a sociedade, na prática, não é.³⁵⁰

Não se defende aqui que se permita lesão da unicidade marcária, nem confusão ao consumidor. O que se indica ser de necessária ponderação, são os alcances da marca em espaços reservados livres por DA. Uma possível solução que

³⁴⁹ "(...) Não se nega, com isso, a possibilidade de se licenciar a marca e a imagem de uma personagem de desenho animado de forma separada, mas como nome, imagem e personagem andam sempre juntos, fica difícil separá-los, na falta de um instrumento contratual distintivo, que, no caso, inexistente. Assim, sendo, ao menos por ora, não é possível estabelecer uma distinção entre a marca "Betty Boop" e a personagem "Betty Boop", não sendo razoável que as agravas não possam defender os seus direitos sobre a personagem "Betty Boop", na medida em que têm o registro da marca Betty Boop, inclusive com imagens da personagem (fls. 24 e 302)." TJSP, AG 990.10.417694-8, 1ª Câmara de Direito Privado, Des. Rui Cascardi, 09 de novembro de 2010.

³⁵⁰ Traz-se o exemplo do caso envolvendo o mockumentary do filme "Senhor dos Anéis": Warner Bros propôs uma ação judicial pedindo que o Juízo proferisse uma ordem de restrição para impedir o lançamento direto para DVD, bem como distribuição e exibição, pela produtora Global Asylum, do filme *mockbuster* "Age of the Hobbit—Before There Was Man". O filme trata-se de uma paródia do filme "The Hobbit" produzido pela Warner. A produtora Asylum produz paródias de filmes famosos em versão de sátira caricata usando o conceito básico dos filmes originais e desenvolvendo histórias, cenários, roteiros diferentes e adaptados para fãs de filmes "B". Tais filmes são chamados pela empresa de "crappy films", ou seja, filmes ruins. A produtora do filme original, Warner, entrou com uma ação para impedir a produção e o lançamento da paródia. A Warner, ciente de que suas chances de êxito na demanda seriam baixas se alegasse somente os direitos autorais da empresa sobre o título do filme "The Hobbit" – já que o conteúdo do filme era considerado original, não caracterizando plágio, alegou em sua peça inicial também a violação da marca "The Hobbit" registrada em nome da empresa para diversas classes de produtos. Com relação à violação marcária, a Warner alegou que o uso pela Asylum da marca The Hobbit em seu filme confundiria as pessoas que assistissem o filme, e levaria o público a pensar que se tratava de um filme da Warner. A alegação da Warner de violação marcária foi aceita e a Asylum foi impedida de utilizar o nome Hobbit em seu filme. Posteriormente o filme veio a ser lançado com o nome "The Lord of the Elves" **Warner Bros. Entm't v. Global Asylum, Inc., No. CV 12 - 9547 PSG (CWx), 2012 U.S. Dist**

é sugerida por Senftleben (2010), que em casos de acumulação DA x marca as limitações de uma lei possam se aplicar a outra (horizontal fair use), sempre que necessárias à manutenção do balanceamento entre as leis e suas políticas públicas.³⁵¹

Relevante, ainda, algumas observações e parâmetros com relação ao regime acumulado de marca e DA em um mesmo bem, mas concernentes a diferentes titulares. Esse tema ainda merece maior regulação, visto que o silêncio da LPI sobre o assunto gera inúmeros problemas quanto a conflitos de titularidade entre o titular do DA e o da marca, seja em licenciamentos de personagens e obras famosas para figurar em marcas, ou na cessão do bem em diferentes modalidades para pessoas diversas. De início, cumpre repisar o que aqui já foi discutido acerca da acumulação intersubjetiva: quando um mesmo bem intelectual for efetivamente funcionalizado como marca e como obra expressiva, em que cada uma dessas proteções jurídicas pertencerem a titulares diferentes, o exercício do direito marcário ou autoral por um titular não pode afetar a plenitude de outro direito. Os direitos que tiverem preponderância em um critério temporal ou de especialização prevalecerão. Deve-se conter o alcance do direito mais extenso ao do mais restrito.

³⁵¹ "Hence, there is not only a need for fair use counterbalances within individual IP protection regimes but also a growing need for flexible balancing tools that can be applied across these individual regimes. A network of corresponding fair use limitations in different IP domains can serve as a means to safeguard the inner consistency of the IP system when it comes to protection overlaps. On the basis of horizontal, open-ended fair use legislation, a form of unauthorized use that is permitted in one protection regime can be safeguarded in other, overlapping systems as well. For instance, trademark fair use provisions, such as the EC defence of 'due cause', can ensure that a Mickey Mouse parody complying with copyright standards can also be declared permissible in the overlapping field of trademark protection. A patent fair use defence that supports follow-on innovation can help to ensure that copyright limitations allowing the decompilation of computer programs to achieve interoperability are not eroded when the program concerned also enjoys patent protection. The growth of protection overlaps is thus an additional argument for the introduction of fair use defences, and an additional confirmation that fair use has become a horizontal issue in IP law. To safeguard the inner consistency of the IP system, fair use defences in different protection regimes must correspond to each other. They should function as a network allowing consistent decisions on forms of unauthorized use that are exempted in one protection system when it comes to overlaps with other systems. Common ground for such a fair use network became visible during the present analysis: all fair use defences in IP law should serve the overarching objective of fostering the use of pre-existing intellectual resources for the purpose of creating new material. This objective is central to cyclic innovation systems, such as copyright and patent law. Not surprisingly, the discussion on more flexible limitations in these systems focuses on transformative use and experimental use. Market transparency systems, such as trademark law, do not seek to encourage the reuse of existing material. Nonetheless, the transformative/experimental use rationale is equally applicable. Fair use ensures that the stable distribution of intellectual resources in these systems, like the indefinite protection of a trademark for one individual trader, does not frustrate cyclic innovation that is central to other systems. In case of a short melody enjoying cumulative copyright and trademark protection, a trademark fair use defence could be applied, for instance, to exempt use of the melody for cultural purposes after the expiry of copyright protection." (Senftleben, 2010, p. 30 e 31)

Em um dado caso, um sujeito A pode ser o criador de um bem imaterial que quando expresso toma forma de um desenho. Esse bem imaterial mostra-se capaz de exercer a função expressiva e a função de signo distintivo marcário. O sujeito A pode ceder o bem imaterial para o sujeito B com a finalidade que este obtenha a titularidade do direito que protege a função expressiva do bem – DA – para que este explore o bem nesta função. O sujeito A também cede o bem imaterial para o sujeito C com a finalidade que este obtenha a titularidade do direito que protege o bem em sua função marcária, para que C explore economicamente o bem como marca.

Transpondo-se os critérios 1, 2 e 3 indicado no capítulo 3, para o exemplo acima, tem-se que os DPLs obtidos por B e C, que se encontram em um regime acumulado face ao bem intelectual, só podem ser exercidos em sua plenitude, na exata medida em que o exercício desses DPLs não prejudique a plenitude e eficácia dos demais DPLs acumulados sobre o bem. Tanto por conta dos direitos dos demais titulares, mas, sobretudo, dos demais direitos, interesses e expectativas de interesse público da coletividade sobre o bem. Então, por exemplo, se o DA acabou a vigência, o titular da marca não pode alegar direitos de que excepcionem o princípio da especialidade, por exemplo, como o alto renome da marca, para impedir usos da função expressiva do bem alegando risco de confusão. O risco, se houver, será tratado na medida exata para esclarecer o público, e não de forma a excluir do domínio público o aspecto expressivo do bem.

No mesmo exemplo, pegando uma hipótese de conflitos de interesses privados, o empresário A, não pode utilizar os direitos autorais sobre o objeto, para impedir que o empresário B explore o signo marcário das formas permitidas pela lei marcária que lhe prouver. Nesse caso, verifica-se abuso do direito autoral. Em casos de licenciamento de obras, verifica-se que é corrente que um autor ceda diversas obras para concorrentes de mesmo ramo, ou, até mesmo, comece a explorar como marca a obra cedida em atividade afim ao do cessionário. Em que pese tais problemas serem de ordem privada e regidas pelas leis civis, tais demandas geram custos para o Estado, ou seja, para a sociedade, além de tornarem ainda mais nebulosos os espaços que estariam disponíveis para livre uso do bem.

Por isso, no que tange os problemas que surgem por meio da autorização por um titular de um direito autoral sobre uma obra expressiva para o uso por outro titular para fins de utilização do bem como marca, visando o cumprimento de exigência do

artigo 124, XVII da LPI, entende-se relevante que se exija que o instrumento de cessão que legitima o uso do bem como marca, quando feita em caráter de cessão parcial do bem, ou seja, com reserva de outros usos para o cedente, contenha de forma expressa o compromisso e a responsabilidade do cedente de que os direitos remanescentes que permanecerem com ele, não interferirão no exercício do direito marcário do cessionário, em seus efeitos patrimoniais ou extrapatrimoniais, nos efeitos das limitações, bem como no uso livre pelo público (Barbosa, Tratado, V. 5, no prelo).³⁵²

³⁵² Nesse sentido apresenta-se proposta de alteração legal de autoria de Denis Borges Barbosa, submetida à secretaria de assuntos estratégicos e elaborada com base nos estudos iniciais que esta pesquisadora realizou sobre o tema:

“Em lei de alteração da propriedade intelectual:

Art. X – Quando para a outorga de qualquer direito exclusivo de propriedade intelectual se exigir autorização de terceiros quanto a inclusão, modificação ou aproveitamento de outro bem protegido por direito de natureza similar, ou direito personalíssimo:

I – a autorização importará em incorporação do bem incluído, modificado ou aproveitado no regime jurídico do direito exclusivo outorgado, inclusive para os propósitos de prazo de duração, efeitos patrimoniais ou extrapatrimoniais, limitações e, quando for o caso, uso livre pelo público. II – ainda quando o titular do bem incluído, modificado ou aproveitado na forma deste artigo reservar expressamente seus direitos quanto a outros usos, que não os autorizados, seus direitos remanescentes não interferirão no exercício do direito outorgado na forma do inciso anterior, em seus efeitos patrimoniais ou extrapatrimoniais, nem no das limitações e uso livre pelo público decorrentes do regime da outorga.

§ 1º. – A inclusão, modificação ou aproveitamento em direito exclusivo de propriedade intelectual, sujeito a outorga, de outro bem protegido por direito de natureza similar, ou direito personalíssimo, de que seja titular o próprio outorgado, será regido igualmente pelas condições do caput. § 2º. – Para efeitos deste artigo, considera-se direito exclusivo de propriedade intelectual sujeito a outorga aquele previsto pelas leis 9.279, de 14 de maio de 1996, 11.484, de 31 de maio de 2007, 9.456, de 25 de abril de 1997 e 10.603, de 17 de dezembro de 2002.

A proposta se dirige a um dos aspectos mais sensíveis da interpenetração ou cumulação de direitos: quando – por exemplo – uma criação plástica for utilizada como elemento de marca ou de desenho industrial. Nestes casos, a autorização fará cessar qualquer efeito do direito anterior no campo próprio do direito posterior; a criação plástica protegida por direitos autorais, tornada marca por autorização de seu titular, não poderá mais ser oposta a terceiros no regime original. Caso haja reserva de utilização pelo titular anterior, a reserva não importará em qualquer atuação do direito retido no campo da marca, nem mesmo quando a proteção pereça pelo tempo ou outra razão.

A proposta enfatiza que o mesmo regime se aplica tanto nas hipóteses de titularidade repartida (um é o titular da criação utilizada, outro da criação que a incorpora) quanto nos casos em que dois ou mais direitos pertencem ao mesmo titular.” (Barbosa, 2010e, p. 5)

CONCLUSÃO

Os bens intelectuais são multifuncionais simultaneamente por natureza, faz parte da característica imaterial e ubíqua do bem. Ele também é não rival e não deteriora com o uso, não sendo em seu estado natural um bem jurídico apropriável exclusivamente e, por consequência, é de uso comum a todos. A sua constrição artificial só é permitida no país nos limites que a lei estabeleceu, quais sejam, caso sejam apropriados por um dos modelos de DPLs. O bem intelectual fora da propriedade é livre e de acesso a todos e a manutenção dessa realidade e direito deve ser assegurada no país.

Quando da criação do sistema moderno, no século XIX, que culminou com a assinatura dos acordos internacionais de CUP e CUB, as motivações em se ter direitos exclusivos sobre as funções exercidas pelos bens intelectuais, repousaram em interesses privados e econômicos, fruto da necessidade de um instrumento legal que superasse as deficiências econômicas do mercado em livremente proporcionar sobre o bem intelectual, que permitisse a sua exploração no mercado sem tantos custos e incertezas.

No entanto, de forma dicotômica, mas não surpreendente, o discurso legitimador, os fundamentos que justificaram e condicionaram a criação do sistema e tutela dos bens intelectuais por DPLs, foram calcados em finalidades e interesses públicos e coletivos. Observou-se que desde o início, teve-se a consciência de que esse modelo de proteção era um modelo criado para atingir por meios específicos determinados objetivos, mas que essa solução artificial ia de encontro tanto à natureza do bem intelectual, quanto aos valores e fundamentos de sociedades de livre mercado e aos valores em voga nas sociedades à época da criação do sistema: As liberdades, sobretudo a de concorrência. Por isso, desde o início, levou-se em conta no desenho do sistema uma necessidade de que esse direito, por meio da funcionalização do bem, levasse a uma contribuição, uma finalidade específica e que essa deveria atender preponderantemente aos interesses públicos, gerando eficiência concorrencial e na aquisição de bem-estar para todos na sociedade de mercado. Inicialmente, esse “bem-estar” tinha um conteúdo bem mais de direitos econômicos e concorrências do que de sociais, mas tal consciência de contribuição social foi se solidificando com a

evolução do sistema e a adequação dos limites do sistema aos valores das sociedades ao longo do tempo.

E os elementos que garantiriam que o novo sistema e sua ratio atingissem o equilíbrio entre a sua parte instrumental funcionalizada ao atingimento de um fim específico (propósito) foram: (1) a criação de unidades autônomas de direitos compartimentalizados (2) com limites claros entre si de forma a não se misturarem. E aqui, constatou-se discussões acerca das preocupações dessa separação de forma a evitar que dois direitos protegessem a mesma função ou gerassem a mesma contribuição (3), que eles fossem limitados na temporalidade dos direitos para os direitos que protegessem bem criativos (patentes, DA, DI) e a limitação do espaço no mercado para os modelos de proteção com fins à manutenção de um espaço de concorrência sadio (marcas, nomes empresariais), de forma a garantir a visão de eficiência, a qual, nesse quesito, se consubstanciava na necessidade que o direito eliminasse a competição só no ponto exato para estimular a competição e que a exclusão do uso pela sociedade se desse só na medida, para que o seu instrumento atingisse a contribuição social desejada.

Diante do apresentado, verificou-se, que apesar de não ser alheio ao sistema que os DPIs acumulem entre si, o objetivo, desde o início, era que cada um deles concorresse de forma harmônica para uma função e uma finalidade específica e eles não deveriam acumular desarmonicamente se imiscuindo na seara um dos outros. Essa foi a base da racionalidade do sistema internacional de propriedade intelectual e desde o seu início foi assim pensado e estruturado. O direito da concorrência e o seu papel nesse novo sistema, é justamente para garantir que esse interesse público nos resultados e nos limites do sistema seja observado.

No início do sistema, os direitos internacionais que regulavam os DPI, permitiam que cada país recepcionasse tais direitos da forma mais adequada aos seus interesses e evolução socioeconômica. Com a evolução da sociedade de uma era industrial, para uma era na qual o bem informacional passou a ter valor central, as nações mais economicamente desenvolvidas, já tendo expandido no que podiam seus sistemas de inovação e explorado em seus limites os seus mercados internos, voltaram seus interesses e necessidades para a expansão internacional dos seus DPIs. Tais nações, tinham interesses públicos em expandir seus dos mercados, mas tal ato, também foi fortemente influenciado por interesses comerciais de natureza

privada de titulares de direitos intelectuais. Como os níveis de desenvolvimento econômicos e tecnológicos entre os países eram díspares, para que essa expansão atendesse aos interesses das nações mais desenvolvidas, todos os países deveriam adotar padrões mínimos de proteção exclusiva para os bens intelectuais, de forma a que os titulares de DPIs dos países desenvolvidos gozassem de sua vantagem tecnológica e de mercado nos demais mercados mundiais. Assim, à medida que a expansão internacional avançou sob o brado das demandas geradas pelas novas tecnologias, os interesses dos titulares também cresceram no sentido de se objetivar o maior controle possível sobre o bem. Na esteira das mudanças, buscou-se ampliar as possibilidades de proteções complementares, muitas delas com um contributo criativo ou original muito inferior e com um ganho de eficiência que passou a ser muito menor para a sociedade. A justificativa dos titulares para essas proteções se fundavam em razão da necessidade de se proteger os investimentos realizados com os aprimoramentos incrementais e com a exploração dos bens. Não mais gerando uma concorrência de superação, mas sim uma garantia de posição de mercado. Outra medida foi avançar na exclusão de espaços, tidos como de notória relevância, que continuassem livres de direitos exclusivos, como os bens de pesquisa básica.

Os objetivos acima foram alcançados com a assinatura do acordo TRIPS. Algo relevante a se observar é que as finalidades e condicionantes no que toca os aspectos de interesse público do sistema permaneceram e, inclusive, o peso dos direitos sociais refletidos aumentou - mesmo que por insurgência dos países menos desenvolvidos e em desvantagem com as novas regras internacionais, e por fundamentos calcados nas limitações extrínsecas aos DPIs. Contudo, com força prevalente, as motivações e táticas expansionistas de caráter privado dos titulares dos DPI se consolidaram ainda mais e estão em plena expansão. A influência e dominância econômica destes titulares e seus interesses, tem modificado, assim, em parte, os modelos dos DPIs e as motivações e justificativas para se conceder a exclusiva.

Em que pese o todo acima discutido, no que tange às finalidades a serem buscadas pelos DPIs e aos seus limites, quando da internalização do sistema pelo regime doméstico nacional, estes ficam condicionados e direcionados pela Constituição Federal. Assim, a tutela nacional dos DPIs, obrigatoriamente, deve refletir as diretrizes, características e valores desta Carta, típicos de sociedades socioliberais, na qual a relevância dos direitos sociais e das liberdades faz com que os DPI ganhem

contornos, conteúdos e limites ainda mais calcados em valores sociais e em interesses públicos. Por isso, em que pese os DPIs serem raiz internacional e que suas normas gerais internacionais, já pouco observem os interesses públicos que motivaram a criação desse sistema, a interpretação destes direitos no país, deverá ser adequada aos valores e princípios prevalentes dessa Carta Maior.

A CFRB/88 uma constituição que privilegia e condiciona a leitura dos direitos e normas internas a uma interpretação à luz de normas, princípios e valores calcados na justiça social, no desenvolvimento do país e na liberdade (todo o seu corolário).

A CRFB/88 é uma das poucas constituições do mundo que (a) tutelam nomeada e separadamente os direitos de propriedade intelectual; (b) os contextualiza, os direciona como devem ser estruturados os modelos legais; (c) os constroem aos seus limites intrínsecos e extrínsecos, limitando esses direitos aos propósitos maiores da República Federativa do Brasil; e (d) os condiciona, para que sejam válidos, ao atendimento das finalidades públicas (sociais, econômicas e tecnológicas) que justificam a criação do direito.

Ao longo do seu corpo normativo, a Carta Maior indica, explícita ou implicitamente, por meio de suas normas e de suas disposições acerca dos direitos, valores ou princípios, inclusive de natureza programática, que os DPIs serão protegidos e regulados (a) sempre tendo em vista o interesse público do país, sendo este prevalente; (b) de maneira balanceada e proporcional; (c) de forma plural, tendo em conta todas as partes e interesses pertinentes - levando em consideração não só os interesses privados, os direitos individuais, patrimoniais, mas também, o interesse geral da sociedade, os direitos da coletividade, os transindividuais, os de natureza não patrimonial, etc. Nas três dimensões entendida pela Carta Maior resguardar: a social, a econômica/concorrencial e a tecnológica/industrial.

Assim, a interpretação constitucional da propriedade intelectual deve ser feita, levando-se em consideração o objetivo e a função desse direito (funcional); considerando a totalidade estrutural da Constituição e seus valores (sistemática); levando em conta o que dispõe as normas e princípios diretivos constitucionais que tutelam, direcionam e condicionam os DPIs, devendo as leis infra serem interpretadas à luz de tais normas e a estas submetidas (teleológica). Os direitos quando em conflito, serão cotejados e balanceados com base na razoabilidade e proporcionalidade para que se pondere os interesses a serem protegidos de forma prevalente: privado x o

público; individual x os interesses coletivos. Sendo certo que, ao menos no que toca os DPIs e seus limites, prevalece os interesses público e coletivo. Ademais, a visão e o entendimento da doutrina e jurisprudência constitucional acerca da interpretação sistemática das normas constitucionais permitem com que os conteúdos normativos constitucionais sejam interpretados e valorados, no sentido de se dar a maior efetividade possível às suas normas.

O bem intelectual é prestado para diversos usos e/ou funções, mas só as que interessam à economia de mercado, escolheu-se proteger como DPI. Isto é dar-lhes um direito de propriedade (e com ele, o direito de excluir), cuja sua natureza é de um direito função-fim, onde deve tanto exercer o seu papel instrumental, quanto alcançar o fim para o qual foi criado, para que tenha validade. Sendo um exclusivo e que restringe a liberdade do bem, ele é, no país, excepcional, pois a prevalência e a regra a ser seguida aqui é das liberdades. Assim, esse direito deve sempre ser analisado restritivamente e sob uma perspectiva de que o espaço normal do bem intelectual é o de comum acesso de todos, e o que deve prevalecer são as liberdades e seu corolário. Por isso, é tão importante contextualizar e contrastar este direito e as funções por ele protegidas, com os demais direitos e interesses com relação a outras funções e usos deste bem ou direitos e interesses, que são afetados ou satisfeitos por meio desses bens intelectuais em suas outras funções e usos.

O direito constitucional pátrio, em seu aspecto procedimental, goza de instrumentos de controle e aplicabilidade de normas constitucionais que podem auxiliar na provocação do Estado e seus representantes para a análise em busca de compatibilização de regimes de ADPIs desarmônicas, bem como, na efetivação das compatibilizações necessárias. Dentre esses mecanismos, pode-se citar as ações de controle constitucional, a ação civil pública e outros ferramentais, como a desapropriação por interesse público. Sem mencionar instrumentos típicos do próprio SDPI, como a licença compulsória.

Assim, sob a égide da CFRB/ 88, os DPIs com seus objetos e mecanismos, não são somente instrumentos voltados à retribuição do criador, para o incentivo dos titulares na continuidade dos investimentos relativos à criação e disponibilidade dos bens no mercado (muito menos para a manutenção de vantagens e enriquecimentos indevidos) ou para o desenvolvimento da economia e da inovação tecnológica por si só. Os DPIs, sobre todas as coisas são protegidos no ordenamento pátrio para serem

instrumentos de incentivo, indução e de viabilização para que os bens intelectuais por eles protegidos tenham eficácia social, e promovam o bem-estar da sociedade, e o desenvolvimento econômico e tecnológico do país como forma de efetiva maturação desses direitos como uma liberdade.

Por todo o acima exposto, verificou-se que as bases, diretrizes, condicionantes e limites para a proteção dos DPI encontram-se, sobretudo, nos dispositivos e princípios constitucionais e que, por essa razão, devem os critérios gerais que norteiem a aceitabilidade de regimes de ADPI no país, ter como base e conteúdo os elementos, normas e princípios constitucionais que parametrizam, condicionam e direcionam a proteção dos DPI e seu sistema jurídico no país.

Todos os elementos indicados acima, fazem de um estudo com este recorte constitucional, no que toca a análise dos regimes de ADPIs, ser de fundamental relevância para contribuir com a melhoria das políticas públicas acerca do tema.

Observou-se nesse estudo que os casos de ADPIs fazem parte do SDPI desde sua criação, são parte integrante de sua estrutura, como ele foi pensado e criado como um sistema de direitos que não protegem o bem em si, mas funções por eles exercidas. Por isso, elas não seriam anômalas ao sistema nem deletérias “per se”. Também se verificou que os efeitos desarmônicos em regimes de ADPI no início do sistema ocorriam com menor frequência, porque se buscou ao menos em teoria, sistema balanceado de forma que não existisse intercessão entre os direitos criados. Ademais, no início, o sistema não protegia tantos DPIs como faz hoje, por esta razão, os limites entre eles não eram cruzados com tanta frequência.

Nas últimas décadas, o cenário discutido na seção anterior mudou radicalmente. A necessidade de proteção de novos bens tecnológicos e suas incompatibilidades com o sistema como pensado e balanceado é apontado com um dos fatores. Entretanto, observou-se que a maior razão para a expansão das ADPIs, sobretudo as deletérias, consiste nos atos desmedidos, descoordenados e, muitas vezes, abusivos e fraudulentos intentados pelos titulares em busca do maior controle possível do bem intelectual, pois intentam que os DPIs sejam os instrumentos que os garantam a proteção de seus investimentos e lucros por meio da exploração do bem em escala crescente. Diferentes são os atos e justificativas, mas a finalidade é a mesma: a erosão dos limites intrínsecos dos direitos, sobretudo na sua estrutura legislativa e quando de sua aplicação, para que, por meio da convergência dos regimes e das

proteções acumuladas se garanta o amplo controle exclusivo sobre o bem, pelo maior tempo possível. Essas convergências assimétricas e que terminam por gerar as ADPI desarmônicas.

Quando desarmônica, a ADPI pode levar à conflito entre regimes que levam à mitigação destes e à superproteção de DPI, que violam os limites intrínsecos e extrínsecos dos regimes acumulados, gerando a ineficiência dos regimes acumulados e do sistema como um todo. As ADPIs desarmônicas frustram o alcance das políticas públicas e demais interesses públicos que justificam cada direito acumulados.

Entretanto, como indicado, as desarmonias não ocorrem em todos os regimes acumulados. Assim, uma proibição geral não resolverá de forma balanceada a questão. Não obstante, os regimes de ADPIs devem ser vistos e examinados de forma restritiva e com a ressalva de que, somente os casos que não prejudicarem os interesses públicos por trás dos regimes e que não atinjam outros direitos e valores preponderantes é que deverão ser aceitos.

Nesse sentido, observou-se que na maior parte das vezes a identificação das ADPIs deletérias, sua análise e compatibilização só são possíveis de serem realizadas na prática, no âmbito de cada caso que se apresente, quando do surgimento de demandas envolvendo a questão. Isso ocorre porque, usualmente, os problemas apresentados por ADPIs desarmônicas não aparecem pela simples existência teórica do regime de acumulação, e sim quando do exercício ou aplicação prática desses direitos acumulados, concentrando-se as demandas nos efeitos patrimoniais e de possibilidade de maior controle do bem por meio da aplicação dessa proteção acumulado. Ainda, cada tipo de regime de ADPIs apresentará particularidades e tais influenciarão na forma que se aplicará a compatibilização, devendo esta avaliação ser realizada caso a caso. Sendo certo que as situações que se demonstrarem padrão para uma categoria de ADPIs devem ter a sua compatibilização refletida de forma coordenada nas legislações atinentes aos direitos acumulados.

Pelas razões expostas, mais importante do que legislar regras gerais e definitivas de coibição de ADPI, é determinar quais seus critérios para a sua aceitabilidade no país. E, nesse sentido, percebe-se que o papel dos intérpretes e aplicadores do direito, assim como, das as ferramentas para a efetiva interpretação, detecção dos conflitos e desarmonias e aplicação das compatibilidades são centrais para a solução do problema.

Outra observação central, quando do exame para a identificação e compatibilização de ADPIs desarmônicas e quando da solução dos problemas por elas gerados, é se tomar em conta (a) o que busca efetivar a política pública que justifica cada DPI acumulado e (b) quais os limites extrínsecos de cada direito acumulado afetado por esse regime de acumulação. Esses dois elementos, mormente, o não respeito a estes dois elementos, devem ser adotados como o parâmetro de identificação de efeitos deletérios causados pelas acumulações. Igualmente, esses elementos devem ser tidos como prioridades a serem assegurados e respeitados quando da compatibilidade das ADPIs. Sendo certo que esses elementos, somados aos que constituem, modelam e balanceiam os direitos, fornecendo os contornos e limites intrínsecos do regime, serão os que fornecerão os insumos e bases para a efetivação da análise e compatibilização desses regimes e para que se estabeleça os critérios de aceitabilidade de regimes de ADPI no país.

O fenômeno da ADPIs desarmônicas também pode ser melhor entendido, ao se perceber que: (a) parte dela é causada realmente por incompatibilidades entre os modelos de direitos – acumulações reais, e (b) que outra, na realidade a maior parte, é fruto de assimetrias entre regulamentos e direitos, aplicação ou exercício inadequado ou abusivo do direito em desconformidade com seu modelo e políticas públicas – acumulações aparentes. Os conflitos envolvendo ADPIs seriam, então, situações propícias para evidenciar distorções do próprio sistema. Por isso, quando da identificação de acumulações aparentes é relevante, que seja examinado ser o caso de abuso do direito e coibir tal prática. Pouca diferença se verifica na prática, visto que a análise de identificação de ADPI desarmônicas passará, inicialmente, por uma análise para identificar se é um caso de ADPI aparente e, se for, terá que ser corrigido da mesma forma, seja na lei, seja em uma situação de fato. Mas o relevante a ser notado é que: se as criações ou modificações das leis e a aplicação dos direitos ocorrerem de forma a observar coordenadamente os modelos e racionalidades dos DPIs, na essência do que busca as políticas públicas que os justificam e em atenção e respeito aos seus limites extrínsecos, as acumulações aparentes – que sempre são danosas, porque são indevidas – e as acumulações reais desarmônicas vão reduzir enormemente.

Para a identificação e compatibilização das ADPI desarmônicas, o método mais indicado seria a análise da questão em etapas, nas quais se analisa os direitos

acumulados, conforme constitucionalmente direcionados, e seus limites, sempre tendo referência o propósito do direito e os limites extrínsecos dos direitos, em busca, ao mesmo tempo, da identificação da desarmonia, de bases para justificar a sua compatibilização e de formas de se compatibilizar. Os índices, conteúdos, e justificativas legais para a efetivação da análise, serão fornecidos pelos limites intrínsecos, extrínsecos, propósitos dos direitos e as bases constitucionais e infraconstitucionais que os asseguram. No país, como os DPIs encontram seus modelos, propósitos e condicionantes à sua proteção nacional indicados no bojo da Constituição Federal, por meio de normas e princípios diretivos de natureza programática, encontrando-se na Carta também os seus limites, observou-se que o melhor instrumento jurídico no ordenamento nacional para se identificar regimes de ADPIs desarmônicos, com vistas à sua compatibilização é a interpretação sistemática-teleológica funcional conforme as diretivas constitucionais como indicado na seção 2.2 do capítulo 2.

Com base no que foi estudado, a presente tese apresenta os seguintes critérios para a proteção e, principalmente, para a aplicação dos regimes de ADPI no ordenamento jurídico nacional. Para que um regime de acumulação de DPI seja harmônico e compatível com o sistema nacional de PI necessário que o regime: (a) Critério 1: respeite os propósitos e demais elementos do modelo do direito, que balanceiam e compõem os limites intrínsecos de cada direito acumulado. Observando a convivência ou consecutividade harmônica entre os DPI acumulados, preservando cada um dos direitos nos seus elementos que importam para a efetivação de interesses públicos visados pelo direito. (b) Critério 2: respeite os limites extrínsecos dos DPIs acumulados. O exercício de um regime acumulado de DPIs deve respeitar os limites extrínsecos de cada direito parte dessa acumulação, bem como os limites que surjam do regime acumulado; Ainda: (c) A proteção acumulada de DPIs só será garantida nos exatos limites que ela se justifique; e, por fim, (d) Critério 4: quando da aplicação de compatibilizações para se harmonizar dos regimes de ADPIs, é necessário exercer a compatibilização nos exatos limites de sua necessidade.

No que diz respeito à análise específica entre regimes acumulados de marcas de direitos autorais, percebeu-se que muitos dos elementos passíveis de proteção exclusiva pelo direito autoral podem ser os mesmos habilitados para a proteção do regime marcário. Entretanto, para um regime acumulado entre marca e DA seja

harmônico e compatível como direito pátrio, é necessário que alguns elementos sejam levados em consideração e certos parâmetros sejam respeitados.

Verifica-se que os limites intrínsecos necessários no modelo do DA, para que se atinja a política pública buscada por este direito, são distintos dos limites intrínsecos que devem constar modelo legal marcário, para que este atinja a sua política pública. Assim, quando os regimes se acumulam, devido à incompatibilidade nata dos regimes, já se pode ter o risco de desarmonias. O agravamento dessa situação se verifica pela deficiência nas leis que regulam esses direitos de prever uma política de limitação, coordenada entre regimes com vistas a prevenir a erosão dos limites intrínsecos do direito quando acumulados. Constata-se que, hoje, os objetivos e finalidades das leis que regulam os direitos autorais e marcário estão em desarmonia com os seus modelos constitucionais e com as políticas públicas, que devem ser buscadas e que justificam esses direitos. Nesse sentido, observou-se que a LPI e a LDA carecem de dispositivos efetivos para convergir e conciliar as limitações dos direitos autorais e marcários, no sentido de realizar um balanceamento coordenado entre estes dois direitos quando acumulados. As diretrizes e normas de marca do INPI, tampouco, tratam de disposições limitantes, condicionantes ou de exigências com finalidade de compatibilização de conflitos entre direitos marcário e autoral, que não as mencionadas ao longo desta pesquisa. Constatou-se que, mesmo as poucas disposições legais e administrativas mencionadas não atuam de forma efetiva no estabelecimento de parâmetros de compatibilização das leis, com vistas a um balanceamento dos direitos enquanto acumulados. Nota-se, que tanto as leis que tutelam os direitos autorais e marcário, quanto as normas e diretrizes do órgão mencionado apresentam suas poucas disposições de compatibilidade voltadas para evitar, de forma prioritária, desarmonias que atingem direitos e interesses dos titulares do direito, esquecendo-se das condicionantes de interesse público. Não se observou nessas normas dispositivos que regulem a acumulação entre marca e DA, com o objetivo de zelar pelo balanceamento de cada regime no que concerne ao atendimento das finalidades públicas do direito, pela efetividade das políticas públicas que justificam cada regime. As questões acima, geram dúvidas e confusões nos operadores que interpretam e aplicam o direito. A incongruência entre lei e direito levam às decisões em descompasso com o modelo constitucional do direito e que desconsideram ou consideram de forma incompleta ou equivocada, as políticas

públicas buscadas pelos direitos. Por sua vez, os titulares, aproveitam-se das situações acima (e mesmo as promovem), criando ainda outras situações que agravam a questão aumentando a erosão dos limites intrínsecos dos direitos, sobretudo na sua estrutura legislativa e quando de sua aplicação, para que, por meio da convergência dos regimes e das proteções acumuladas garantam o amplo controle exclusivo sobre o bem, pelo maior tempo possível, para que dessa forma, consigam ter protegidos, por meio dos DPIs, os seus investimentos, lucros e posições de mercado.

No sentido de contribuir para a correção das incongruências e assimetrias acima indicadas, tendo como norte os critérios gerais acima, apresenta-se as seguintes sugestões a serem avaliadas e adotadas como parâmetros para que se aceite e se aplique o regime acumulado entre dos direitos autorais e marcários:

De uma forma geral, para que a acumulação de DA e marca seja válida e aplicável: (a) o regime acumulado deve respeitar e preservar a efetividade dos limites intrínsecos de cada direito, os seus principais elementos de constrição e delimitação dos regimes marcários e autoral, para que as políticas públicas assimiladas por eles tenham efetividade. No DA, os principais elementos legais que moldam a política que justifica esse direito é a delimitação temporal, a sua função expressiva, os seus limites e a finalidade a que o direito se destina. Nas marcas, aponta-se, também de forma não exaustiva, como elementos legais que viabilizam a política pública buscada pela lei, as funções distintiva e de assinalamento, a obrigatoriedade de seu uso como marca, a constrição de seu direito de excluir limitado à especialização por atividade mercadológica ou atividade afim, bem como a sua restrição geográfica com relação ao país – regras que limitam o seu escopo e o seu poder de exclusão à medida exata para evitar a confusão e manter uma concorrência sadia. Sendo sempre o consumidor e seu esclarecimento os parâmetros para nortear o alcance do direito. Verifica-se também essencial que se observe os limites extrínsecos de cada direito. Assim, os elementos modeladores e condicionantes de um regime não podem ser utilizados para frustrar as políticas públicas e os limites do outro regime impostos a este em razão de interesses públicos preponderantes; igualmente (b) o desvio de finalidade e o desvio funcional devem ser coibidos, sobretudo, pelos Tribunais, devendo serem punidos os casos abusivos; (c) os direitos quando acumulados devem respeitar e observar esses conteúdos, devendo ser compatibilizados para que tal fim seja atingido sempre que

necessário. Ainda, quando da análise de compatibilização de ADPI entre marca e DA são os aspectos de interesse público dos direitos que devem ser tomados em conta e preservados. Acima de tudo, para além da aplicação das estruturas das leis ou dos direitos, o que deve ser buscado com a compatibilização é identificar e assegurar a efetividade das políticas públicas que justificam esses direitos, assim como os limites extrínsecos preponderantes; (d) sempre que se fizer necessário, uma compatibilização buscará também atingir a finalidade da política pública do direito de maior incidência da exclusiva de forma alternativa, para que essa seja preservada, na mesma medida que a outra política do segundo direito acumulado, mas sem, no entanto, mitigá-lo ou expandir injustificadamente o alcance da exclusão do bem; (e) o uso de mecanismos e fundamentos voltados para a proteção de um regime A em um regime B, para garantir direitos deste outro regime deve ser proibido e coibido; (f) quando da avaliação dos regimes sobrepostos entre marca e DA é essencial que o que se leve em conta sejam os aspectos de interesse público dos direitos, sobretudo, do direito marcário; (g) as limitações de um direito devem se aplicar ao outro (horizontal fair use), sempre que necessárias à manutenção do balanceamento entre as leis e suas políticas públicas.

Especificamente com relação à exploração posterior do bem como DA ou quando da alegação de proteção por DA em obras registradas como marca, entende-se que os parâmetros a seguir devem ser adotados: (a) exerce-se o direito autoral de forma independente do marcário, como titular do DA. Sempre que compatível com os limites aplicáveis aos regimes de forma independente e ao regime enquanto acumulado; quando da assimilação de uma obra expressiva pelo direito marcário, defende-se, ainda, neste âmbito, a patrimonialização de certos direitos personalíssimos, pela sua afetação a fins estranhos à natureza jurídica do direito pessoal.

Com relação à assimilação de bem expressivo como marca: (a) esta proteção, igualmente, deve ser entendida de forma independente a do direito autoral, não podendo ser arguida para obstar a utilização da obra na sua função autoral; (b) para o registro como marca de bens expressivos (i) já protegidos por outros DPI (objetos tridimensionais, rótulos, títulos, embalagens, etc.); (ii) reconhecidos publicamente (imagens, desenhos, objetos, personagens, bi e tridimensionais, dentre outros, adquiridas via cessão de direitos autorais ou não) ou (iii) bens que são de dúvida

afetação como signo marcário, é necessário que se observe as seguintes questões e parâmetros: (I) a comprovação de que o produto é percebido em suas funções marcárias (distintiva e de origem), deve ser exigida como requisito fundamental para a concessão da exclusiva marcário; (II) o reconhecimento e aplicação tanto pelo INPI, quanto pelo judiciário de quaisquer exceções às limitações intrínsecas marcárias devem ser vedadas. A proteção contra a confusão deve ser analisada, devendo esta ser comprovada para que seja corrigida caso a caso, sem que tal correção perpassasse por qualquer mitigação dos efeitos do DA em seus elementos que assegurem interesses públicos. Assim, quando de regimes acumulados, a ampliação de limites como especialização mercadológica e geográfica, dentre outros, devem ser restritos e condicionados à prova inequívoca de lesão ao consumidor para serem consideradas. Tais exceção admitidas pela lei de marcas devem ser consideradas somente no limite que não interfiram nas limitações e exceções do direito autoral, sobretudo, no domínio público autoral; (III) quando da proteção posterior de como marca, sobretudo, nos casos de obras já famosas como DA, o reconhecimento de alto renome deve ser vedado ou limitado à situações que não atinjam a preservação das políticas públicas visadas pelo DA e pelos demais interesses públicos preponderantes; (IV) quando os direitos autorais com relação aos elementos duplamente protegidos expirarem, deve-se analisar se é o caso de permitir a continuidade da vigência da exclusiva, tendo com cuidados redobrados acerca das restrições acima indicadas; (V), quando se verificar a possibilidade de que os elementos protegidos de forma simultânea (DA e marca vigentes) estão na marca, mas sem exercer função marcária, ostensivamente com uma função expressiva, a alternativa mais adequada é a impossibilidade de proteção exclusiva por marca e que a marca seja protegida como um todo, em seu conjunto, mas não se apropriasse exclusivamente do elemento expressivo.

Para casos de registro como marca de obras já em domínio público, em especial, mas não só, as famosas, subscreve-se as sugestões de Branco (2011) e Oliveira (1996) e indica-se como a opção mais adequada a ser adotada como parâmetro, a impossibilidade de proteção exclusiva subsequente do elemento expressivo como marca, permitindo a proteção da marca somente no conjunto, tendo como embasamento jurídico: violações de direitos e interesses preponderantes como, por

exemplo, liberdade de expressão, acesso à cultura, educação, domínio público, interesse público maior, etc.

Para o caso de desenhos desconhecidos que se queira registrar como marca, cuja proteção por DA é duvidosa, como já indicado acima, antes de qualquer avaliação acerca da acumulação, deve-se verificar se o desenho preenche os requisitos de proteção por DA e por marca concomitantemente.

Por fim, com relação aos parâmetros para a aplicação de ADPIs em um mesmo bem, cujos direitos se dividem entre diferentes titulares, quando do registro como marca de obra expressiva de terceiro, subscrevendo as sugestões de Barbosa (Tratado, V. 5, no prelo), sugere-se que se exija que o instrumento de cessão que legitima o uso do bem como marca, quando feita em caráter de cessão parcial do bem, ou seja, com reserva de outros usos para o cedente, contenha de forma expressa o compromisso e a responsabilidade do cedente de que os direitos remanescentes que permanecerem com ele, não interferirão no exercício do direito marcário do cessionário, em seus efeitos patrimoniais ou extrapatrimoniais, nos efeitos da limitações, bem como no uso livre pelo público.

As adequações das normas aos elementos discutidos nesse estudo não são exercícios de conveniência do legislador. Como discutido no capítulo 2 da tese, entende-se que as normas infraconstitucionais como se encontram não de encontro às diretrizes das normas de natureza programática da CFRB/88. Assim: (a) no que tange às leis e aos legisladores infraconstitucionais, as primeiras devem ser adequadas para que fiquem em harmonia com as diretrizes programáticas, sendo dever político do legislador proceder cumprir tais diretrizes (SOUZA, 2005); (b) igualmente, o INPI não deve aguardar que se mudem as leis para que comece a adequar suas diretrizes de exame e interpretação. O órgão mencionado deve adequar suas diretrizes de exame e demais normas que regulam a concessão do registro marcário ao que dispõem as normas e os princípios de natureza programática, pois estas condicionam o poder discricionário da Administração (SOUZA, 2005); (c) consigna-se, também, a vinculação das decisões judiciais à tais normas, de forma a obrigar que os julgamentos dos casos que envolvam regimes acumulados entre marca e DA, atendam aos critérios constitucionais para a aceitabilidade de proteção entre os dois regimes. Nesse sentido, às interpretações deve buscar, sempre que possível, adequar às lacunas e as assimetrias das leis às diretrizes constitucionais.

Espera-se que as sugestões e observações apresentadas nesse estudo possam contribuir para a solução de problemas advindos de desarmonias em regimes de ADPIs.

REFERÊNCIAS

ABRAHÃO, Danielle. Abuso de direito influenciou fortemente as transformações das relações privadas. **Editorial Conceito Aberto**. 11/07/2015. Disponível em: Danielle Abrahão: <http://www.conjur.com.br/2015-jul-11/danielle-abrahao-analise-abuso-direito-cautelosa>. Acesso em 23/12/2016.

AOUACHRIA, Fatma: **Le cumul de protection des dessins et modèles industrialles**. Tunis, 1999.

ARROW, K. Economic Welfare and allocation of resources for invention, 1962. Apud CORIAT, B; ORSI, F. The New Role and Status of Intellectual Property Rights in Contemporary Capitalism. **Competition & Change**, V. 10, N. 2, june, 2006.

ASCARELLI, Tullio. **Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales** Barcelona: Bosch, 1970.

ASCENSÃO, José Oliveira. **Direito autoral**. Lisboa: Almedina, 2002.

_____. **Concorrência desleal**. Coimbra: Almedina, 2002.

_____. O direito intelectual em metamorfose. **Revista de Direito Autoral**, Rio de Janeiro: Lumen Juris, ano 2, n. 4, p. 3-24, fev. 2006.

_____. A Pretensa Propriedade Intelectual. **Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP)**, [s.l.:s.n.], ano 10, v. 20, p. 243-261, Jul/Dez. 2007. Disponível em: <https://celinlab.com/2016/11/01/a-pretensa-propriedade-intelectual/>. Acesso em: 20 out. 2016.

_____. A Questão do Domínio Público. In WASCHOWICZ, Marcos & SANTOS, Manoel Joaquim Pereira (org). **Estudos de Direito de Autor e Interesse público**, São Paulo: Boiteux, 2008.

_____. **O direito**: introdução e teoria geral. 13ª Edição Refundida, Lisboa: Almedina, 2011.

_____. Direitos Fundamentais de Acesso à Cultura e Direito Intelectual. In PEREIRA, Manoel Joaquim (org). **Direito de Autor e Direitos Fundamentais**. São Paulo: Saraiva, 2011.

_____. Fundamento do Direito Autoral como Direito de Exclusivo. In PEREIRA, Manoel Joaquim; JABUR, Wilson (org). **Direito Autoral - GVLaw**. São Paulo: Saraiva, 2014.

BABO, P. MACEDO, M. & SIMÕES, J. **Elinor Ostrom: Governar os comuns. Economia e política do ambiente**. O Porto: Universidade do Porto. 2011. Disponível em:
https://www.fep.up.pt/docentes/cchaves/Simoes_Macedo_Babo_2011_Ostrom.pdf. Acesso. 10 out. 2014.

BARCELLOS, Milton Lesão. Bases jurídicas da propriedade intelectual e sua interpretação. Dissertação de mestrado PUC/RS. 2006. Disponível em: http://www.academia.edu/3264491/As_bases_jur%C3%ADdicas_da_propriedade_intellectual_e_a_sua_interpreta%C3%A7%C3%A3o. Acesso em 12/09/2016.

BARBOSA, Claudio R. **Propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Campus Jurídico, 2009, p. 104.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2003.

_____. **Prefácio do Editor no livro DIAFÈRIA**, Adriana, Patente de Genes Humanos e a Tutela dos Interesses Difusos, Lumen Juris, 2005. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/prefacios/prefaci22.pdf>. Acesso em: 23/04/2015.

_____. **A criação de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual: o caso sul americano**. Genebra: International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD), 2005b.

_____. **Fator semiológico na proteção do signo marcário**. 2008. 404 f. Tese (Doutorado em Direito Internacional). Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/tesetoda.pdf>. Acesso em: 13 fev. 2014.

_____. **Uma História da Propriedade Intelectual na Perspectiva Brasileira**. Aula Ministrada no Mestrado de Propriedade Intelectual e Inovação, em 2008. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/historiapi.ppt>. Acesso em: 12 jan.2017.

_____. **Do bem incorpóreo ao bem intelectual**, [s.l.:s.n.], 2009. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/teoria.pdf>. Acesso em: 13 ago. 14.

_____. **Tratado da Propriedade Intelectual**, v. I,. Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2010.

_____. **Tratado da Propriedade Intelectual**, v. II. Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2010b.

_____. **Tratado da Propriedade Intelectual**, v. III. Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2010c.

_____. Criação e fruição: Os interesses jurídicos na produção intelectual. In **Liinc em Revista**, [s.l.], v.7, n.2, set., 2011, Rio de Janeiro. Disponível em: <<http://www.ibict.br/liinc>>. Acesso em: 10 out. 14.

_____. Domínio público e patrimônio cultural. In: ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva; WACHOWICZ, Marcos. **Direito de propriedade intelectual**: estudos em homenagem ao Pe. Bruno Jorge Hammes. v. 1. ed. 1. Curitiba: Juruá, 2011.

_____. **Direito de autor**: questões fundamentais de direito de autor. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013.

_____. **A proteção das marcas cinéticas pelo Direito Autoral**, [s.l.:s.n.], jan., 2013.a. Disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/da_protecao_marcas_c_ineticas.pdf. Acesso em 20 set. 2104.

_____. Marcas em movimento: proteção possível em direito brasileiro. **Revista Eletrônica do IBPI**, [s.l.]: IBPI, nº8., p. 67-156, ago. 2013.b. Disponível em: <<http://ibpibrasil.org/ojs/index.php/Revel/issue/view/26>>. Acesso em 20/09/14>. Acesso em 20 set. 2104.

_____. CHON, Margaret; HASEQUE, Andrés Moncayo von. Slouching towards development in international intellectual property. **Michigan State Law Review**, [s.l.], v. 2007, n.1, p.84 2008. Disponível em: <<http://ssrn.com/abstract=1081366>> Acesso em: 13 dez 2016.

_____. MAIOR, Rodrigo Souto; RAMOS, Carolina Tinoco. **O contributo mínimo na propriedade intelectual**: atividade inventiva, originalidade, distinguibilidade e margem mínima. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

_____. NUNES BARBOSA, Pedro Marcos. **Código de Propriedade Industrial interpretado conforme os tribunais**, [s.l.:s.n.], no prelo.

BARCELLOS, Milton Lesão. Bases jurídicas da propriedade intelectual e sua interpretação. Dissertação de mestrado PUC/RS. 2006. Disponível em: http://www.academia.edu/3264491/As_bases_jur%C3%ADdicas_da_propriedade_industrial_e_a_sua_interpreta%C3%A7%C3%A3o. Acesso em 12/09/2016.

BARROS, Carla Eugênia Caldas. **Aperfeiçoamento e dependência em patentes**. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2004.

_____. Sobreposição dos direitos de propriedade intelectual em biotecnologia: patentes e cultivares. Modificações dos artigos 43 e 70 da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996. In **Proteção Jurídica para as Ciências da Vida: Propriedade Intelectual e Biotecnologia**. IBP: São Paulo, 2012.

BARROSO, Luiz Roberto. **Interpretação e aplicação da constituição** - fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora. Rio de Janeiro: Saraiva, 1999.

_____. **O Direito Constitucional e a Efetividade de Suas Normas**. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 121.

BASSO, Maristela. **Direito Internacional da Propriedade Intelectual**. Porto Alegre: Editora do Advogado. 2000.

BAULCH, I.; et al. **The boundaries of copyright: its proper limitations and exepctions**. Sydney: Australian Copyright Council, 1999.

BECKERMAN-RODAU, A. The problem with intellectual property rights: Subject matter expansion. **13 Yale Journal of Law & Technology 35**. Estados Unidos: Yale, 2010.

BINENBOJM, Gustavo. Monismo e dualismo no Brasil: uma dicotomia afinal irrelevante. In **Temas de Direito Administrativo e Constitucional**. São Paulo: Renovar, 2008.

BIP STAFF. **Overlapping IP protection: call for caution**. [S.L.]: BIP COUNSELS, 2011. Disponível em: < <http://www.bananaip.com/ip-news-center/overlapping-ip-protection-call-for/l>>. Acesso em: 01 set. 2014.

BODENHAUSEN, G. **Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, as Revised at Stockholm in 1967**. Genebra: BIRPI, 1969. Disponível em: [http://www.tm-africa.com/public/uploads/files/6486_Paris%20Convention%20for%20the%20Protecti](http://www.tm-africa.com/public/uploads/files/6486_Paris%20Convention%20for%20the%20Protection%20of%20Industrial%20Property.pdf)
[on%20of%20Industrial%20Property.pdf](http://www.tm-africa.com/public/uploads/files/6486_Paris%20Convention%20for%20the%20Protecti). Acesso em: 04 maio 2016.

BOHANNAN, Christina. **Creation without restraint: promoting liberty and rival**. Oxford [u.a.]: Oxford Univ. Press 2012. XVIII, 416 S.

BONDENI & DE OTERO. **Tractatus de pascuis, et jure pascendi**. Espanha: [s.n.], 1698.

BOYLE, James. The Second Enclosure Movement and the Construction of the Public Domain. **Law and Contemporary Problems**, Vol. 66. Winter-Spring 2003. Disponível em: SSRN: Acesso em: 14/05/16.

_____. **The Public Domain**. Enclousing de commons of the mind. USA: Yale, 2008.

BOYLE, James. The Second Enclosure Movement and the Construction of the Public Domain. **Law and Contemporary Problems**, Vol. 66. Winter-Spring 2003. Disponível em: SSRN: Acesso em: 14/05/16.

SHERMAN, Brad; BENTLY, Lionel. **The Making of Modern Intellectual Property Law**. [s.l.]: Cambridge University Press, 1999.

_____. **Intellectual Property Law**. London: Oxford, 2004.

BRAEGGER, Tobias U. **An economic analysis of overlapping protection for product configuration trade dresses: applied to the legal systems of the United States of America, the European Union, Germany, and Switzerland**. 2006. 200p. Thesis (Masters in Business Administration, Economics, Law and Social Sciences) University of St. Gallen Graduate School of Business Administration, Economics, Law and Social Sciences (HSG). Eschen: Suíça, 2006. Disponível em: <[http://www1.unisg.ch/www/edis.nsf/wwwDisplayIdentifier/2974/\\$FILE/dis2974.pdf](http://www1.unisg.ch/www/edis.nsf/wwwDisplayIdentifier/2974/$FILE/dis2974.pdf)>. Acesso: 16 set.14.

BRANCO, Sérgio. **O domínio público no direito autoral brasileiro**. – Uma obra em domínio público. Lumens Juris: Rio de Janeiro, 2011.

_____. A natureza jurídica dos direitos autorais. **Civilistica.com**, [s.l.:s.n.], a. 2, n. 2, abr./jun., 2013. Disponível em: <http://civilistica.com/a-natureza-juridica-dos-direitos-autorais/>. Data de acesso: 12 out. 2016.

BRANCO, Sérgio e PARANAGUÁ, Pedro. **Direito Autoral**. Rio de Janeiro: FGV Jurídica, 2009

BRASIL. Código Civil. Lei 10406, de 10 de janeiro de 2002. Que institui o Código Civil. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**. Poder Executivo, Brasília, DF, 11 jan. 2002. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/diarios/DOU/2002/01/11>.> Acesso em: 12 out. 2016.

_____. Congresso Nacional - Câmara dos Deputados. **Parecer do Deputado Harry Sauer**. Anais da Comissão Especial que apreciou o projeto de Lei que deu nova redação ao código da Propriedade Industrial. Brasília, DF, Set./Out. 1971, p.354-357.

_____. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> Disponível em: 12 out. 2016.

_____. Lei n. 9.279 de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Poder Executivo, Brasília, DF, 15 mai. 1996. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/diarios/DOU/1996/05/15>.> Acesso em: 12 out. 2016.

_____. Lei n. 9.609 de 19 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Poder Executivo, Brasília, DF, 20 fev. 1998 retificado no DOU de 25 fev. 1998. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/diarios/DOU/1998/02/25?ref=breadcrumb>.> Acesso em: 12 out. 2016.

_____. Lei n. 9.610 de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Poder Executivo, Brasília, DF, 20 fev. 1998. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/diarios/DOU/1998/02/20>.> Acesso em: 12 out. 2016

_____. Lei n.9209 de 19 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Poder Executivo, Brasília, DF, 20 fev. 1998 retificado no DOU de 25 fev. 1998. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/diarios/DOU/1998/02/25?ref=breadcrumb>.>

Acesso em: 12 out. 2016.

_____. Ministério da Cultura. **Marcos Legais da Economia Criativa**. Plano da Secretaria da Economia Criativa - Políticas Diretrizes e Ações 2011-2014. Brasília, DF, 2012. 156p. Disponível em:

<http://www.cultura.gov.br/documents/10913/636523/PLANO+DA+SECRETARIA+D+A+ECONOMIA+CRIATIVA/81dd57b6-e43b-43ec-93cf-2a29be1dd071>>. Acesso em: 24 ago. 2012.

CABANELLAS, Guillermo. **Intellectual property law in Argentina**. Argentina: Kluwer Law Internat. 2013. 188 S

CALBOLI, Irene. **Trademarking Creative Works: Trends and Negative Effects on the Copyright Equilibrium**. Forthcoming in in Franker. S. & Gervais. D.(Orgs) Evolution and equilibrium: Copyright this century Evolution And Equilibrium: Copyright This Century. 2013. Disponível em: SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2329569>. Acesso em 12/03/15

_____. Overlapping Copyright and Trademark Protection: A Call for Concern and Action. **University of Illinois Law Review Slip Opinions. 25-34**. Research Collection School _____ Of _____ Law. 2014. Disponível em: http://ink.library.smu.edu.sg/sol_research/1709. Acesso em 12/03/15.

CANALLI, W. M. & SILVA, R. P. **Uma breve história das patentes: analogias entre ciência/tecnologia e trabalho intelectual/trabalho operacional**. Rio de Janeiro: HCTE/UFRJ, _____ 2012. Disponível _____ em: <<http://www.hcte.ufrj.br/downloads/sh/sh4/trabalhos/Waldemar%20Canalli.pdf>>. Acesso em: 23 abr. 2015.

CARRE, Stéphanie. Marques et droit d'auteur. Métaphore d'une belle rencontre. In: GEIGER, Christophe. **Les défis du droit des marques au XXle siècle**: actes Paris: Litec, 2010.

CERQUEIR A. J. G. **Tratado de propriedade industrial**, v. I. Rio de Janeiro: Forense, 1946.

COHEN JEHORAM, Herman. **Cumulation of Protection in the EC Design Proposals**. EIPR, 1994.

CONGOST, Rosa. Property rights and historical analysis. What Rights? What History? **Past & Present Society**, n. 181. UK: Oxford Press, 2003

_____. **Tierras, leyes, historia: estudios sobre la grand obra de la propiedad**. Barcelona. Editora Crítica. 2007

CORIAT, Benjamin; ORSI, Fabienne. The New Role and Status of Intellectual Property Rights in Contemporary Capitalism. **Competition & Change**, [s.l.:s.n.], v. 10, n. 2, june, _____ 2006. Disponível _____ em: <http://polis.unipmn.it/seminari/information/papers/CoriatOrsi.pdf>. Acesso em: 20 ago. 2014.

_____; ORSI, Fabienne & D'ALMEIDA, Cristina. TRIPS and the international public health controversies: issues and challenges. In **Industrial and Corporate Change**, nov., 2007.

CRUQUENAIRE, A. & DUSOLLIER, S. **Le cumul des droits intellectuels**. Bélgica: Larcier, 2009.

DANNEMANN. **Lei da propriedade industrial comentada**. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.

DERCLAYE Estelle & LEISTNER Matthias. **Intellectual Property Overlaps – A European Perspective**. Oregon: Hart Publishing, 2011.

DIAFFÉRIA, Adriana. **Problemática das invenções envolvendo genes humanos e sua relação com os interesses difusos no âmbito da propriedade industrial**. 2003, Tese (Doutorado). PUC-SP, p. 210.

DINWIDDIE. G. B. Trademark and copyright: complements or competitors? In ALAI (org.) **Copyright, Trademarks and Trade Dress: The Overlap (and Conflict?) in Intellectual Property Regimes Concerning Designs and Visual Images**. Congresso ALAI. Nova Iorque: ALAI, 2001. Disponível em : http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1036&context=graeme_dinwiddie. Acesso em: 19 de set. 2014.

_____. **Report of the United States, in Adjuncts and Alternatives to Copyright (General Report to ALAI Congress 2001)**. Nova Iorque: ALAI. 2001b. Disponível em: <http://works.bepress.com/graeme_dinwiddie/38>. Acesso em: 20 ago.14.

_____. Concurrence and Convergence of Rights: The Concerns of the U.S. Supreme Court. In **Intellectual property law, 2004: articles on crossing borders between traditional and actual**. 2005. Disponível em: <http://www.kentlaw.edu/depts/ipp/publications/ATRIP2004.pdf>. Acesso em: 20 ago. 2014.

_____. Remarks: “One size fits all” Consolidations and difference in intellectual property law. Oxford Legal Studies Research Paper No. 45/2010. Disponível em: SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1601225>. Acesso em 20 out. 2015.

DINIZ, Maria Helena. **Curso de direito civil brasileiro: direito das coisas**. 9. ed., v. 4. São Paulo: Saraiva, 1994.

DOSIA, G. STIGLITZ, J. **The role of intellectual property rights in the development process, with some lessons developed countries: an introduction**. Scuola Superiore Sant’Anna: Institute of Economics. Nov. 2013. Disponível em: <http://www.lem.sssup.it/WPLem/files/2013-23.pdf>. Acesso em: 20 set. 2014

DRAHOS. P. An Alternative Framework for the Global Regulation of Intellectual Property Rights. **Austrian Journal of Development Studies**, No. 1, October 2005. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=850751>. Acesso em: 23 abr.15.

_____. **The Global Government of Knowledge: Patent Offices and their Clients**. New York: Cambridge University Press, 2010.

DREIER, T. How much ‘property’ is there in intellectual property? In **Concepts of Property in Intellectual Property Law**. Inglaterra: Cambridge Press, 2013.

DREYFUSS, R.; ZIMMERMAN, D. L.; FIRST, H. **Expanding the boundaries of intellectual property: innovation Policy for the Knowledge Society** Oxford [u.a.]: Oxford Univ. Press, 2001.

DUSOLIER, S. The commons as a reverse intellectual property – from exclusivity to inclusivity. In **Concepts of Property in Intellectual Property Law**. Inglaterra: Cambridge University Press, 2013.

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. **Comentários à Constituição**, v.1, Imprensa: São Paulo, Saraiva, 1997.

FIANI, R. **Cooperação e Conflito**. Instituições e desenvolvimento econômico. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

FIRTH, A. **Session II: the relationship of copyright and trademarks. Combined questionnaire**. Part A. Copyright, Trademarks and Trade Dress: the overlap (and conflict?) in intellectual property regimes concerning designs and visual images. Part B. Exceptions to protection where copyright and trademark overlap: parody, news reporting and other "speech" use of trademarks. – ALAI Congress, 2001. Nova Iorque: ALAI. 2001. Disponível em: www.alai-sa.org/2001.../Reports/UK_iab_en.doc. Acesso em: 20 ago. 2014.

FISHER, W. Theories of Intellectual Property. In **New Essays in the Legal and Political Theory of Property**. Estados Unidos: Cambridge University Press, 2001. disponível em: <https://cyber.harvard.edu/people/ffisher/iptheory.pdf> . Acesso em **24/04/2016**.

FREITAS, Juarez. **A interpretação sistemática do direito**. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 197.

FUSTEL, Coulanges . **A cidade antiga**. São Paulo: EbooksBrasil, 2006. Disponível em: <http://bibliotecadigital.puc-campinas.edu.br/services/e-books/Fustel%20de%20Coulanges-1.pdf>. Acesso em 15/12/2016.

GAMA CERQUEIR A. J. G. **Tratado de propriedade industrial**, Volume. I, Tomo I. Rio de Janeiro: Forense, 1946.

_____. **Tratado de propriedade industrial**, Volume. II, Tomo I. Rio de Janeiro: Forense, 1952.

_____. **Tratado de propriedade industrial**, Volume. II, Tomo II. Rio de Janeiro: Forense, 1952.

GEIGER, Christopher. **Fundamental Rights, a Safeguard for the Coherence of Intellectual Property Law?** IIC, 2004.

_____. Implementando disposições de propriedade intelectual em instrumentos de direitos humanos: rumo a um novo contrato social para a proteção de intangíveis. In **PIDCC**, Aracaju, Ano IV, Volume 09 nº 03, p.001 a 040 Out/2015 | Disponível em: www.pidcc.com.br. Acesso em: 20 ago.2014

GHIDINI, Gustavo. **Intellectual Property and Competition Law**. The Innovation Nexus. UK: Elgar, 2006.

_____. **Innovation, Competition and Consumer Welfare in Intellectual Property Law**. UK: Elgar, 2010.

GINSBURG, & J. BESEK (org.). Adjuncts and alternatives to copyright. In: **The International Literary and Artistic Association Congress - ALAI Congress**, 2001. Nova Iorque: Columbia, 2002.

GIRALDI, Jonathan. **Overlapping IP Protection: Is the Sky the Limit?** [s.l.: s.n.] IP OSGOOD – Intellectual Protection Law & Technology Program, nov., 2018. Disponível em: <<http://www.iposgoode.ca/2008/11/overlapping-ip-protection-%E2%80%93-is-the-sky-the-limit/>>. Acesso em:

GIUDICE, Frederico. **Compendio di Diritto Industriale**. Napoli: Simone, 2005.

GORDON, Wendy. Fair Use as Market Failure: A Structural and Economic Analysis of the Betamax Case and Its Predecessors, **Columbia Law Review**, [s.l.], n. 82, 1982.

GROSHEIDE, F. Willem, Crossing Borders: Convergence in the Field of IPR's. **Fordham Conference on Intern. Intell. Prop. Law & Policy**, 2001

GRAU-KUNTZ, Karin; BARBOSA, Ana Beatriz; BARBOSA, Denis Borges. **A propriedade intelectual na Constituição dos Tribunais Constitucionais**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 58.

GRAU-KUNTZ, Karin **A interface da propriedade intelectual com o direito antitruste**. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo - USP, ago., 2011. Disponível em: https://ibpieuropa.org/?media_dl=329. Acesso em: 04 abr. 2016.

_____, Domínio público e Direito de Autor: do requisito da originalidade como contribuição reflexivo- transformadora, in **Revista Eletrônica do IBPI**, n. 6, 2012. Disponível em: <<https://ibpieuropa.org/book/revista-eletronica-do-ibpi-nr-6>>. Acesso em: 04 abr. 2016.

_____, TJ-SP. Acórdão proferido em 15 de março de 2017 no Agravo de Instrumento nº 2205036-49.2016.8.26.0000 - de 04 de abril 2017. Agravante: União Química Farmacêutica Nacional S.A. - Agravado: ALLERGAN INC - Agravado: Allergan Produtos Farmaceuticos Ltda. Magistrado (a) Francisco Loureiro. In: GRAU-KUNTZ, Karin. **IP-IURISDICTIO – Periódico digital sobre propriedade Intelectual na prática dos Tribunais e Propriedades Intelectual em geral**. Apr. 2017. Disponível em: <<http://ip-iurisdictio.org/tj-sp-acordao-proferido-em-15-de-marco-de-2017-no-agravo-de-instrumento-no-2205036-49-2016-8-26-0000-protacao-concorrencial-para-solucoes-tecnicas-nao-patenteaveis-quo-vadis-liberdade-de-concorre>> Acesso em: 04 abr. 2016.

GRAU, Roberto Eros. **A Ordem Econômica na Constituição de 1988** (interpretação e crítica). São Paulo: Malheiros, 2010, p. 230.

GROSHEIDE & JAN J. BRINKHOF (org). **Intellectual property law, 2004**: articles on crossing borders between traditional and actual. Antuérpia: Intersentia. 2005.

HALBERT, Debora J.: **Intellectual property in the information age**: the polit . Westport, Conn. [u.a.]: Quorum Books 1999

HARDIN. The tragedy of the commons. **Science**, [s.l.], v. 162, 1968. Disponível em: <<http://www.jstor.org/discover/10.2307/1724745?uid=3737664&uid=2&uid=4&sid=21>>

104346384471>. Acesso: 12 ago.14.

HARMS, L. **The Enforcement of IP ...useful series of case books on Intellectual Property Rights.** [u.a.]: WIPO, 2012. Disponível em: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/791/wipo_pub_791.pdf. Acesso em: 19 set.2014.

HART, H.L. **La the concept of Law.** 2. ed. Oxford University Press, 1994.

HASENCLEVER, Lia; PARANHOS, Julia. A extensão da propriedade intelectual através do sigilo do registro de medicamentos: empecilhos à política de medicamentos genéricos. **RECIIS – R. Eletr. de Com. Inf. Inov. Saúde.** Rio de Janeiro, v.2, n.2, p.50-57, jul.-dez., 2008. Disponível em: <https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/iciet/17562/2/6.pdf>. Acesso: 12 ago.14.

HEATH, Christoph. **New frontiers of intellectual property law: IP and cult.** Oxford [u.a.]: Hart Publ. 2005. XX, 356 S.

HELLER, M. A. & EISEMBERG, R. S. Can Patent Deter Innovation? **Science**, V. 280. USA: High Wire Press, maio, 1998.

HEMMUNGS WIRTÉN, Eva. **No trespassing:** authorship, intellectual property right. Toronto [u.a.]: Univ. of Toronto Press, 2004. XII, 224.

HERSCOVICI, Alain. Informação, conhecimento e Direitos de Propriedade Intelectual: os limites dos mecanismos de mercado e das modalidades de negociação privada - A contribuição de Williamson à análise dos Direitos de Propriedade Intelectual. **Economia e Sociedade**, Campinas:, v. 21, n. 3 (46), p. 667-694, dez. 2012.

HESS, C. OSTROM. E. **Understanding Knowledge as a Commons. From Theory to practice.** EUA: MIT Press, 2007.

HEYMANN. L. Overlapping intellectual property doctrines: Election of rights versus selection of remedies. **William & Mary Law School Research Paper.** [s.l.:s.n.] No. 09-270, 2013. Disponível em: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2398051. Acesso: 28 ago.14.

HILTY, Lamping et Alli. **Declaration on Patent Protection:** Regulatory Sovereignty under TRIPS, Munich, v. 1, 2016. Disponível em: <https://www.mpg.de/8132986/Patent-Declaration.pdf> Acesso em 12/04/17.

HOBSBAWN, Eric; RANGER, Terence. **The Invention of Tradition.** New York: CambridgeUniversity Press, 1983. Disponível em: <http://www.columbia.edu/itc/journalism/stille/Politics%20Fall%202007/readings%20weeks%206-7/Trevor-Roper,%20The%20Highland%20Tradition.pdf>. Acesso em: 18 set. 2014.

HUGHES, Justin. The philosophy of intellectual property. **Georgetown Law Journal** 287. 1988. Disponível em: <http://www.justinhughes.net/docs/a-ip01.pdf>. Acesso 15/10/15.

INPI - INSTITUTO. **Manual de Marcas**, [S.L:S.N.], 2017. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/PDF>. Acesso em: 23 fev. 2017.

JOSSERAND, Louis. **De l'esprit des lois et de leur relativité**. Paris: Dalloz., 1939.

JEFFERSON, T. **Carta de Thomas Jefferson para Isaac Mc Pherson**. Em 13 ago. 1813. Disponível em: http://presspubs.uchicago.edu/founders/documents/a1_8_8s2.html. Acesso em: 15 set.2014.

KILMAR, Sofia Galvão. A dupla proteção em propriedade intelectual face ao abuso de direito. **Concurso Cultural ASPI - Revista Eletrônica do IBPI – Especial**. 2014. Disponível em: <file:///C:/Users/Patricia%20Porto/Downloads/3-Sofia-Kilmar-A-dupla-proteca%5ELFo-em-propriedade-intelectual-face-ao-abuso-de-direito.pdf>. Acesso em 20/10/2015.

KUR, Annette. **Borderline Cases of Trademark Protection - A Study in German Trademark Law**. [s.l.: s.n.], IIC, 1992.

_____. **Time to create a new limitation in copyright Law?** [s.l.: s.n.], IIC, 31, 2000.

_____. Further legal analysis and debate concerning the relationship of copyright and trademark exceptions: Does/should trademark law prohibit conduct to which copyright exceptions apply? General Report. In GINSBURG, & J. BESEK (org.). **Adjuncts and alternatives to copyright**: ALAI Congress, 2001. Nova York: Columbia U. 2002.

_____. Exceptions to Protection Where Copyright and Trademark Overlap - Parodies, News Reporting and Other "Speech" Use of Copyright - General Report. In GINSBURG, & J. BESEK (org.). **Adjuncts and alternatives to copyright** : ALAI Congress, 2001. Nova Iorque: Columbia U. 2002.a.

_____. **No Logo?!** [s.l., s.n.], IIC, 35, 2004.

_____. Cumulation of IP Rights Pertaining to Product Shapes – An “Illegitimate offspring of IP law”. In G. Ghidini, & L. M. Genovesi (Eds.), **Intellectual Property and Market Power -ATRIP Papers 2006-2007**. Buenos Aires: Eudeba, 2008.

_____. Strategic Branding: Does Trademark Law Provide for Sufficient Self Help and Self Healing Forces? In: **Intellectual property, market power and the public interest**. Brussels: Lang 2008a.

_____. Cumulation of rights with regard to threedimensional Shapes – Two Exemplary Case Studies. In. CRUQUENAIRE, A; & DUSOLLIER S. **Le cumul des droits intellectuels**. Bélgica: Larcier, 2009.

_____. **Too pretty to protect? Trade mark law and the enigma of aesthetic functionality**. Technology and competition: contributions in honour of Hanns Ullrich. Bruxelles: Larcier, 2009.a.

_____; MIZARAS, V. **The Structure of Intellectual Property Law: Can One Size Fit All?** Cheltenham, UK and Northampton, MA: Edward Elgar Publishing, Ltd, 2011.

LANDES, William & Richard Posner. **The Economic Structure of Intellectual Proprety Law**. Cambridge: Belknap Press, 2003.

LASTRES, José Manuel Otero. El requisito de la novedad de los dibujos y modelos industriales. Madrid: ADI, 1974;

_____. El grado de creatividad y de originalidad requerido al diseno artístico. **Anuário Andino de Derechos Industriales**, n. II. Lima: Andino, 2005.

_____. Reflexiones dobre el diseno industrial. **Anuario Facultad de Derecho Facultad de Alcalad**. Alcalad: FDA, 2008.

LEE, Jennifer A. Comedy III Productions, Inc. v. **New Line Cinema, 16 Berkeley Tech. L.J.** 183, 2001. Disponível em: <http://scholarship.law.berkeley.edu/btlj/vol16/iss1/12>. Acesso em: 15 set.2014.

LIPSZYC, Delia. **Derecho de autor e derechos conexos**. Buenos Aires: Zavalia, 1993;

LOUREIRO, Francisco Eduardo. **A Propriedade como relação jurídica complexa**. São Paulo: Renovar, 2003.

MACDONALD., S. When means become ends: considering the impact of patent strategy on innovation. **Information Economics and Policy**, [s.l.: s.n.], N° 16, 2004. Disponível em: <http://www.stuartmacdonald.org.uk/pdfs/Macdonald.pdf> Acesso: 12 ago. 14.

MACIEL NETO. Notas sobre a função social da propriedade. **Anais do ... XIX Encontro Nacional do CONPEDI**, 2010. Disponível em: <http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/fortaleza/3388.pdf>. Acesso em: 12 ago. 2014.

MCKENNA. Mark P. McKenna, An Alternative Approach to Channeling?, **Wm. & Mary L. Rev.** 873. 2009. Disponível em: <http://scholarship.law.wm.edu/wmlr/vol51/iss2/15>. Acesso em 12/07/15

MACREZ, Frank. Les cumuls de droits intellectuels sur les créations informatiques. 2009. Disponível em: http://franckmacrez.online.fr/wp-content/uploads/Macrez_CumulsCreationsInformatiques_Larcier2009.pdf. Acesso em 12/05/15.

MARZETTI, M. A. ¿Antagonismo o Complementariedad? Una breve aproximación a la compleja y poco estudiada relación entre Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia. In **Boletim Latino-Americano de Concorrência**, União Européia, n° 30, 2012. Disponível em: http://ec.europa.eu/competition/publications/blc/boletin_30_es.pdf. Acesso em: 12 ago. 2014.

MASKUS, K. & REICHMAN, J. The Globalization of Private Knowledge Goods and the Privatization of global Public Goods. In _____. **International Public Goods and**

Transfer of technology under a globalized intellectual property regime. US: Cambridge U. P. 2005.

MAXIMILIANO, Carlos. **Hermenêutica e Aplicação do Direito.** Rio de Janeiro: Forense, 2011.

MCCORMACK, Stuart. **Intellectual property law of Canada** Huntington, NY: Juris Publ. 2010.

MEDEIROS. Heloísa Gomes. **A sobreposição de direitos de propriedade intelectual no software.** 2017. 440f. Tese (Pós-Graduação em Direito) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Jurídicas, Florianópolis, 2017.

MYRA, J. Tawfik When intellectual property rights converge - tracing the contours and mapping the fault lines 'case by case' and 'law by law. In **Gendreau, Ysolde**: An emerging intellectual property paradigm. - Cheltenham [u.a.]: Elgar, 2008,

MELO, J.M. D. A função social da propriedade. **Revista Âmbito jurídico**, Rio Grande, XVI, nº 108 2013. Disponível em: <http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=2660>. Acesso em 12 ago.14.

MELLO, M.T.L. Propriedade Intelectual e concorrência. **Revista Brasileira de Inovação**, Rio de Janeiro, jul./dez., 2009.

_____; ESTEVES, H. **Direito e Economia na noção de 'direitos de propriedade**, [s.l.: s.n.], 2010.

MERGES, Robert. **Justifying Intellectual Property.** Harvard Unity Press: Massachusetts; Londres, 2011.

MILLER, W. Productivity and competition: a look at the pharmaceutical industry. **Columbia Journal of World Business**, v. 23, 1988;

MOFFAT, V. Mutant Copyrights and Backdoor Patents: The problem of overlapping intellectual property protection. **Berkeley Technology Law Journal**, vol. 19, 2004; U Denver Legal Studies Research Paper Series. Disponível em: <<http://ssrn.com/abstract=972358>>. Acesso: em 10 jan.2009.

MORAES. Alexandre. **Direito Constitucional.** São Paulo: Atlas, 2007.

MORAES, Maria Cecília Bodin de. **Danos à pessoa humana**: uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2007.

MOREIRA, Natali Francine Cinelli. Da Dupla Proteção da Marca pela Propriedade Industrial e pelo Direito de Autor. **Revista da ABPI**, n. 107. Rio de Janeiro: ABPI, 2010.

MORO. M. F. FABBRI. **Marcas Tridimensionais.** São Paulo: Saraiva, 2009.

MOTTA, Márcia. “**Das discussões sobre posse e propriedade da terra na história moderna: velhas e novas ilações**”. In: MOTTA, M. M.; SECRETO, Maria V. (Orgs.) O direito às avessas: por uma história social da propriedade. Guarapuava: Unicentro; Niterói: Ed.UFF, 2011.

NIVA ELKIN-KOREN. What Contracts Cannot Do: The Limits of Private Ordering in Facilitating a Creative Commons. **FordhamL. Rev.** 375. 2005. Disponível em: <<http://ir.lawnet.fordham.edu/flr/vol74/iss2/3>>. Acesso: em 10 jan.2009.

NUNES BARBOSA, Pedro Marcos. **Direito civil da propriedade intelectual**: o caso da usucapião de patentes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012.

_____. Prorrogação de Patentes e o STF. **Migalhas**. Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI251385,71043Prorrogacao+de+Patentes+e+o+STF>. Acesso em 24/03/2017.

OHLY, Ansgar. Areas of overlap between trade mark rights, copyright and design rights in German law. In: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil (GRURInt). 56. Munique: Verlag C.H. Beck, 2007

OLIVEIRA, Maurício Lopes. Obras de Domínio Público e seu Registro como Marca. **Revista da ABPI**, nº 25. Rio de Janeiro: ABPI, 1996.

_____. **Dieito de Marcas**. Rio de Janeiro: Lumens Juris. 2004

OMEGA S.A. V. COSTCO WHOLESALE CORP: Devendant – Appellece. [u.a]: 2015. <http://www.shadesofgraylaw.com/media/Omega-v-Costco.pdf>. >. Acesso: em 10 jan.2009.

OSTROM, E. **Governing the Commons**. Cambridge: Cambridge University Press. 1990.

_____. Private and Common Property Rights. In **Encyclopedia of Law & Economics**, [u.o.], 2000. <http://www.encyclo.findlaw.com>, Acesso: em 10 jan.2009.

PANUCCI, Marcela. **La tutela dei disegni e modelli alla luce della nuova direttiva CE.**, p. 18 Disponível em: <www.archivioceradi.luiss.it/documenti/archivioceradi/osservatori/intellettuale/PPnuc%2BWP%2BApdf>. Acesso em: 25 jan. 2009.

PARASANNAM. V. **Lanham act**: The scope of trade dress protection, [s.l.: s.n.], 2011. Disponível em: <http://legalonline.blogspot.com.br/2011/04/lanham-act-scope-of-trade-dress.html>. Acesso em 12/09/2014;

PEREIRA, Caio Mário da Silva. **Instituições de Direito Civil**, V. I, 24. Ed, Rio de Janeiro: Forense, 2011.

PERLINGIERI, Pietro. **Perfis do direito civil**. Introdução ao direito civil constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 1997.

PIMENTA, Eduardo. **Princípios de direitos autorais**. Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2004.

PLAZA, C. M. A. Interface dos direitos protetivos em propriedade intelectual. **Revista da ABPI**, [s.l.], v. 112, p. 27-46, 2011.

_____. Recentes precedentes da comunidade europeia em propriedade intelectual **Revista da ABPI**, [s.l.], n. 116, JAN./FEV. 2012.

PLAZA, C. M. A; SANTOS, N. Interpenetração de direitos de proteção em propriedade intelectual - o caso das patentes de invenção e cultivares. In: XIX Encontro Nacional do Conpedi, 2010, Fortaleza. **Anais** do Encontro Nacional do Conpedi, 2010.

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcante. **Tratado de Direito Privado**, Tomo I, São Paulo: RT, 1983.

_____. **Tratado de Direito Privado**, Tomo II, São Paulo: RT, 1983.

_____. **Tratado de Direito Privado**, Tomo XVI, São Paulo: RT, 1983.

POLANY, Karl. **A Grande Transformação – as origens de nossa época**. 1944. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1973131/mod_resource/content/1/Polanyi_A%20grande%20transform.%20-%20livro%20todo.pdf. Acesso em: 14/10/16.

PORTO, P. C. R. Limites à Sobreposição de Direitos de Propriedade Intelectual. **Revista da ABPI**, [s.l.], nº 109, 2010. Disponível em: <<http://www.abpi.org.br/biblioteca1a.asp?Ativo=True&linguagem=Portugu%EA&secao=Biblioteca&subsecao=Revista%20da%20ABPI&id=114>>. Acesso em: 25 jan. 2011.

_____. **Quando a propriedade industrial representa qualidade**. Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2011.

_____. **Direitos de Propriedade e Propriedade Intelectual**. 2014. Artigo apresentado como requisito parcial para aprovação na Disciplina Direito e Economia do Doutorado do Programa de pós-graduação em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento do PPED - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014.

_____. Os efeitos da cumulação de direitos de propriedade intelectual – Direitos Autorais e Marcas. In: WACHOWICZ (Org). **Estudos de Direito da Propriedade Intelectual**. Curitiba: GEDAI/UFPR, 2015

_____. Limites de Proteção aos Cultivares. In: BARBOSA & WACHOWICZ (Org). **Propriedade Intelectual: Desenvolvimento na Agricultura**. Curitiba: GEDAI/UFPR, 2016.

_____. A sobreposição ou a colisão entre o direito de patentes de fármacos e o direito ao sigilo e ao uso exclusivo de dados de testes clínicos. In **Revista Propriedade Intelectual – Direito Contemporâneo e Constituição**. Ano IV, Edição 8/2015, Fev/2015. PDICC: Aracaju, 2015. <http://pidcc.com.br/en/component/content/article/2-uncategorised/167-a-sobreposicao-ou-a-colisao-entre-o-direito-de-patentes-de-farmacos-e-o-direito-ao-sigilo-e-ao-uso-exclusivo-de-dados-de-testes-clinicos>
Acesso em: 21/12/2016

_____. Cumulação de direitos de propriedade intelectual breve análise acerca dos fatores que contribuíram para sua evolução. In **Revista Propriedade Intelectual – Direito Contemporâneo e Constituição**. Ano IV, V. 9, N. 3, Out/2015. PDICC: Aracaju, 2015. Disponível em: <http://pidcc.com.br/br/component/content/article/2->

uncategorised/209-cumulacao-de-direitos-de-propriedade-intelectual-breve-analise-acerca-dos-fatores-que-contribuiram-para-sua-evolucao Acesso em:21/12/2016

_____. Limites aos Direitos de Proteção Incidentes sobre cultivares. Cultivar no Brasil tem Corpo Fechado Contra Encosto, Olho Gordo e Outras Mandingas. In **Revista Propriedade Intelectual – Direito Contemporâneo e Constituição**. Ano V, V. 10, N. 2. Jul/2016 PDICC:Aracaju, 2016. Disponível em: <http://pidcc.com.br/br/component/content/article/2-uncategorised/238-limites-aos-direitos-de-protecao-incidentes-sobre-os-cultivares-cultivar-no-brasil-tem-corpo-fechado-contr-encosto-olho-gordo-patentes-e-outras-mandingas>. Acesso em:21/12/2016

POSNER Richard A.; LANDS, Carla. **The Economic Structure of Intellectual Property Law**. Cambridge: Belknap Press, 2003.;

POSNER, R.A. & ARNOLD, Carla. Direito e Economia no Common Law, Civil Law e Nações em Desenvolvimento. **Revista da Faculdade de Direito UniRitter** n. 10, 2009. Disponível em: <https://www.google.com.br/search?q=POSNER+%26+ARNOLD.+Direito+e+Economia+no+Common+Law%2C+Civil+Law+e+Na%C3%A7%C3%B5es+em+Desenvolvimento.+Revista+da+Faculdade+de+Direito+UniRitter+n.+10%2C+2009&oq=POSNER+%26+ARNOLD.+Direito+e+Economia+no+Common+Law%2C+Civil+Law+e+Na%C3%A7%C3%B5es+em+Desenvolvimento.+Revista+da+Faculdade+de+Direito+UniRitter+n.+10%2C+2009&aqs=chrome..69i57.510j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>. Acesso em: 25 jan. 2009.

POUILLET, Eugene. **Traité des dessins et modèles**. Paris: Marchal et Billard, 1903.

QUAEDVLIEG. A. Topic II. The Relationship of Copyright and Trademarks. Part A. Copyright, Trademarks and Trade Dress: The overlap (and conflict?) in intellectual property regimes concerning design and visual images. In ALAI Congress, 2001. Disponível em: www.alai-usa.org/2001.../pres_quaedvlieg.doc. Acesso: 18 set.14.

_____. Concurrence and Convergence in Industrial Design: 3-dimensional Shapes Excluded by Trademark Law. In GROSHEIDE, W; BRINKHOF, Jan J.(org). **Intellectual property law, 2004: articles on crossing borders between traditional and actual**. Antuérpia: Intersentia. 2005.

_____. Overlap/relationships between Copyright and Other Intellectual Property Rights. In. DERCLAYE. E. **Research Handbook on the Future of EU Copyright**. Inglaterra: Elgar, 2009.

RAMOS, Carolina Tinoco. O Contributo mínimo em direito de autor. In BARBOSA, Denis Borges; MAIOR, Rodrigo Souto; RAMOS, Carolina Tinoco. **O contributo mínimo na propriedade intelectual: atividade inventiva, originalidade, distinguibilidade e margem mínima**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

RAMOS, Carolina Tinoco Ramos dos; ANDRADE, André. Proteção Autoral de Personagens na Era da Informação. In: **Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual - IBPI**. (Org.). REVISTA CRIAÇÃO - Ano I - Número II. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009

ROCHA, A. de P. P. **Propriedade intelectual e suas implicações constitucionais**. 2008. 287 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará (UFC/CE), Ceará, Fortaleza, 2008.

RODRIGUES, S. **Direito Civil I - Parte Geral**. São Paulo: Saraiva, 2003.

ROSENBLAT, Elizabeth, Intellectual Property's Negative Space: Beyond the Utilitarian, 40 **Fla. St. U. L. Rev.** 441 (2013), p. 447. Disponível em: <<http://ir.law.fsu.edu/ir/vol40/iss3/1>: [1] Still a Bargain? David Viver.> Acesso em: 2 fev.2017

RUSE – KHAN, H. G. Overlaps and conflict norms in human rights law: Approaches of European Courts to address intersections with intellectual property rights. In **Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper** No. 13-18. 2013. Disponível em: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2356244. Acesso: 28 ago. 2014.

SANTOS, Manuel Joaquim Pereira. Princípios Constitucionais e Propriedade Intelectual - o Regime Constitucional do Direito Autoral", In **Direito da Propriedade Intelectual**, Luiz Gonzaga Adolfo e Marcos Wachowicz (coord.), Curitiba: Juruá, 2006.

SANTOS, Manoel Joaquim Pereira; JABUR, Wilson. Interface entre a propriedade industrial e o direito de autor. In SANTOS, Manoel Joaquim Pereira; JABUR, Wilson (org). **Direito Autoral - GVLaw**. São Paulo: Saraiva, 2014.

SARLET, Ingo Wolfgang. **Constituição, direitos fundamentais e direito privado**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003.

SCHECHTER, Frank. **The Historical Foundations of the Law relating to Trade Marks**. New York: Columbia University Press, 1925.

_____. The rational basis of trademark protection. Harvard Law Review, V. 40, N; 06. Cambridge : HLR Association, 1927.

SCHWIEBACHER, Franz: **Complementary assets, patent thickets and hold-up**. Mannheim: ZEW, Zentrum für Europ. Wirtschaftsforschu, 2012.

SCHLAGER, Edella; **OSTROM, Elionor Property-Rights Regimes and Natural Resources: A Conceptual Analysis**. Law and Economics, 1992, vol. 68, issue 3, 249-262. Disponível em: http://dlc.dlib.indiana.edu/dlc/bitstream/handle/10535/3857/Schlager_and_Ostrom--Property_Rights_regimes_and_natural_resources_a_conceptual_analysis.pdf?sequence=1. Acesso em 12 mar.16.

SELL, Susan. **Private Power, Public Law The Globalization of Intellectual Property Rights**. Nova Iorque: Cambridge Press, 2003.

SENFTEBLÉN, M. Overprotection and Protection Overlaps in Intellectual Property Law – The Need for Horizontal Fair Use Defences. In. KUR, A and MIZARAS, V. **The Structure of Intellectual Property Law: Can One Size Fit All?** Cheltenham, UK and Northampton, MA: Edward Elgar Publishing, Ltd, 2011.

SERRA, Narcis; STIGLITZ, Joseph E. Washington Consensus - From its Origin to its Critics. In _____.(orgs). **The Washington Consensus Reconsidered**. Uk: Oxford, 2008.

SHAPIRO, C. Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting. Disponível em: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=273550. Acesso: em 10 jan.2009.

SILVA, José Afonso. **Curso de direito constitucional positivo**. 8º ed., São Paulo: Malheiros, 1992

Silva, Nuno de Araújo Sousa. **The ownership problems of overlaps in European intellec**. Baden-Baden: Nomos 2014.

SILVEIR A, Newton. **Direito de autor no desenho industrial**. São Paulo: RT, 1982.
_____. Propriedade material e concorrência, **Revista Forense**. Vol. 300 Doutrina, 1988.

_____. **Direito do Autor no Design**. São Paulo: Saraiva, 2012.

SOUZA, Allan Rocha de. Direitos Autorais. A História da Proteção Jurídica. **Revista da Faculdade de Direito de Campos**, Ano VI, Nº 7, Dez. de 2005.

_____. **Os limites dos direitos autorais**: uma interpretação civil-constitucional. 2005. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

_____. **A Função Social dos Direitos Autorais**. Campos: Editora da Faculdade de Direito de Campos, 2006

_____. **Direitos Culturais no Brasil**. Rio de Janeiro: Beco do Azougue, 2012.

SOUZA, André de Mello. A Globalização dos Direitos de Propriedade Intelectual. **Revista Radar** - IPEA. 2013.

SOUZA PEREIRA, Carlos Affonso. **Abuso de Direito nas Relações Privadas**. Rio de Janeiro: Campus, 2013.

SOUZA, C. A. P. **Direito das Pessoas e dos Bens**. Rio de Janeiro: FGV Direito. 2010. Disponível em: <http://academico.direito-rio.fgv.br/ccmw/images/8/84/DireitodasPessoasedosBens-aluno.pdf>. Acesso em: 10 out.2014.

STIGLITZ, J. E. Information and the Change in the Paradigm in Economics. **The American Economic Review**, [s.l.], v.92. nº3, jun. 2002. Disponível em: http://ricardo.ecn.wfu.edu/~cottrell/papers/stiglitz_2002.pdf. Acesso em: 10 out. 2014.

SUTHERSANEN, Uma. Function, art and fashion: do we need the EU design law? 355 In: GEIGER, Christophe. **Constructing European intellectual property**: Cheltenham [u.a.]: Elgar, 2013.

TAVARES, André Ramos. Estatuto constitucional da ciência e tecnologia. In: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE). **SEMINÁRIO SOBRE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E SEGURANÇA JURÍDICA**. São Paulo, 2006. Disponível em: <<http://www.cgEE.org.br/arquivos/sisj.pdf>>. Acesso em: 18 set. 2014.

TEPEDINO, G. Cortornos constitucionais da propriedade privada. **Revista de Direito Comparado**, Ano 2, v. 02, 1998.

TAVARES, F. M. Sham litigation: abuso do direito de ação. Atos de má-fé e sua vantagem indevida. **Jus Navigandi**, Teresina, ano 16, n. 2817, 19 mar. 2011. Disponível em: <<http://jus.com.br/artigos/18730>>. Acesso: 12 ago. 14.

TOMKOWICZ, R. **Crossing the Boundaries**: Overlaps of Intellectual Property Rights. Thesis (Doctor of Laws degree). 2011. 414p. Faculty of Law – University of Ottawa, Canadá, 2011. Disponível em: <[Tomkowicz Robert 2011 thesis.pdf](#)>. Acesso: 12 ago. 14.

UNCTAD-ICTSD - **Resource Book on TRIPS and Development**. Nova Iorque: Cambridge University press, 2005.

VARELA; LUDWIG. Da Propriedade às Propriedades: Função social e reconstrução de um direito. In MARTINS-COSTA, Judith (org.). **A Reconstrução do Direito Privado**: reflexos dos princípios, diretrizes e direitos fundamentais no direito privado. São Paulo, ed. Revista dos Tribunais, 2002.

VEERDARK, F. The Cumulative Effect of Copyright Law and Trademark Law: Which Takes Precedence? In Cohen Jehoram, Herman. **The Hague**: Kluwer Law International, 1998

VIVER D.; SIRINELLI. P. **Principles of copyrights**. Cases and materials. Notions fondamentales du droit d'auteur. Recueil de jurisprudence. [s.l.]: WIPO: 2002. Disponível em: <www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/844/wipo_pub_844.pdf>. Acesso em 20 set. 2014.

_____. **Intellectual Property Overlaps**. Nova Iorque: Routledge, 2012.

WILKOF, Neil; BASHEER, Shamnad. **Overlapping Intellectual Property Rights**. London: Oxford, 2012.

WOLFF, Martin. Derecho das cosas. In ENNECEROS, KIPP & WOLFF. **Tratado de derecho civil**. Barcelona: Bosch, 1971.

WILLIAMSON, O. **The Economic Institutions of Capitalism**: New York: Free Press. 1985.

WONG, T.; FERNANDINI; C. Traditional cultural expressions: Preservation and innovation. In: PIIPA's global team. **Intellectual Property and Human Development**. [s.l.]: Tzen Wong, 2011. Disponível em: www.piipa.org/.../Chapter%205%20-%20IP%20and. Acesso em: 18 set. 2014.