

Série Manuais  
de Propriedade  
Intelectual

# Introdução ao Marco Jurídico Internacional da Propriedade Intelectual



WIPO

**Série Manuais de Propriedade Intelectual**

Editor da série: Desembargador Stephen Burley

**Introdução ao Marco Jurídico Internacional da  
Propriedade Intelectual**

ISBN: 978-92-805-3495-5

**Decisões Judiciais em Matéria de Propriedade  
Intelectual nas Filipinas**

ISBN: 978-92-805-3497-9

**Decisões Judiciais em Matéria de Propriedade  
Intelectual no Vietnã**

ISBN: 978-92-805-3499-3



Série Manuais de  
Propriedade  
Intelectual

# Introdução ao Marco Jurídico Internacional da Propriedade Intelectual

Editor: Desembargador Stephen Burley  
Tribunal Federal da Austrália, Sydney, Austrália

Esta obra é disponibilizada nos termos da licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional.

O usuário está autorizado a reproduzir, distribuir, adaptar, traduzir e executar publicamente esta publicação, inclusive com fins comerciais, sem permissão expressa, desde que o conteúdo seja acompanhado do reconhecimento de que a fonte é a OMPI e que sejam indicadas quaisquer mudanças efetuadas no conteúdo original.

Sugestão para citação: Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) (2023). *Introdução ao Marco Jurídico Internacional da Propriedade Intelectual*, Série Manuais de Propriedade Intelectual. Genebra: OMPI. DOI: [10.34667/tind.48857](https://doi.org/10.34667/tind.48857)

As adaptações, traduções e obras derivadas não devem conter quaisquer emblemas ou logotipos oficiais, a menos que tenham sido aprovadas e validadas pela OMPI. Para obter a devida permissão, entre em contato conosco pelo site da OMPI.

Obras derivadas devem incluir o seguinte aviso: "A Secretaria da OMPI não tem qualquer responsabilidade sobre a transformação ou tradução do conteúdo original".

No caso de conteúdos publicados pela OMPI, como imagens, ilustrações, marcas ou logotipos, que sejam atribuídos a terceiros, a obtenção de autorização de uso desses conteúdos junto aos respectivos titulares de direitos é de responsabilidade exclusiva do usuário.

Uma cópia desta licença está disponível em:  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Os conflitos porventura suscitados nos termos desta licença que não puderem ser resolvidos de forma amigável serão submetidos a arbitragem, conforme o Regulamento de Arbitragem da Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional (UNCITRAL) então em vigor. As partes se obrigam a aceitar o laudo arbitral proferido no âmbito da referida arbitragem como decisão definitiva acerca do conflito em questão.

As designações adotadas e a apresentação dos dados contidos nesta publicação não implicam, da parte da OMPI, juízo algum sobre o estatuto jurídico dos países, territórios ou áreas em questão, sobre suas autoridades ou sobre a delimitação de suas fronteiras ou limites territoriais.

As opiniões expressas nesta publicação não refletem necessariamente os pontos de vista dos Estados membros ou da Secretaria da OMPI.

A menção a empresas ou a produtos específicos de determinados fabricantes não implica que a OMPI os aprove ou recomende em detrimento de outros de natureza similar não mencionados nesta publicação.

© OMPI, 2024

1ª edição 2024

Organização Mundial  
da Propriedade Intelectual  
34, chemin des Colombettes,  
P.O. Box 18  
CH-1211 Genebra 20,  
Suíça

ISBN: 978-92-805-3594-5 (impresso)  
ISBN: 978-92-805-3595-2 (online)



Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Capa: Getty Images / © Natali\_Mis,  
© Sefa kart

# Sumário

Prefácio	6
Introdução do editor da série	7
Agradecimentos	9
<b>Capítulo 1 Marcas</b>	<b>10</b>
1.1 Introdução	10
1.2 O que é uma marca?	11
1.3 Fontes internacionais do direito de marcas	12
1.4 A obtenção da proteção de marca registrada	13
1.4.1 O depósito de pedidos de registro de marca	13
1.4.2 Oposição	13
1.4.3 Exame	14
1.4.4 Duração e renovação do registro	14
1.4.5 Procedimentos de recurso	14
1.4.6 O símbolo R ou ®	14
1.5 Requisitos de uma marca válida	15
1.5.1 Sinais que podem ser usados como marca	15
1.5.2 Distinção efetiva ou adquirida	15
1.5.3 Exclusão de registro por outros motivos	16
1.5.4 Motivos absolutos e relativos de recusa	16
1.5.5 Requisito de uso	16
1.6 Direitos conferidos pelo registro de marca	17
1.6.1 Direito de impedir o uso da marca por terceiros	17
1.6.2 Direito de impedir o uso de marcas notoriamente conhecidas por terceiros	17
1.6.3 Direito de dispor da marca como objeto de propriedade	17
1.6.3.1 Cessão	17
1.6.3.2 Licenciamento	17
1.6.4 Contratos de coexistência	18
1.6.5 Restrições aos direitos exclusivos	18
1.6.5.1 Importações paralelas	18
1.6.5.2 Políticas públicas	18
1.7 Revogação ou invalidação	19
1.8 Ações por violação de direito de marca	19
1.8.1 Probabilidade de confusão	20
1.8.1.1 Similaridade entre marcas	20
1.8.1.2 Similaridade entre produtos ou serviços	21
1.8.2 Contrafação	21
<b>Capítulo 2 Patentes</b>	<b>23</b>
2.1 Introdução	23
2.2 O que é uma patente?	24
2.2.1 O que é um modelo de utilidade?	24
2.3 Fontes internacionais do direito de patente	25
2.4 A obtenção de proteção de patente	26
2.4.1 O depósito de pedidos de patente	26
2.4.2 Exame	26
2.4.3 Sistemas de oposição (prévia e posterior à concessão da patente)	27
2.4.4 Concessão de patente e prazo de proteção	28
2.4.5 Procedimentos de recurso	28

<b>2.5</b>	<b>Requisitos de uma patente válida</b>	<b>29</b>
2.5.1	Matéria patenteável	29
2.5.2	Novidade	30
2.5.3	Atividade inventiva (não evidência)	31
2.5.4	Aplicação industrial (utilidade)	32
2.5.5	Requisitos de divulgação de uma patente válida	33
2.5.6	Unidade de invenção	33
<b>2.6</b>	<b>Direitos conferidos pela proteção de patente</b>	<b>33</b>
2.6.1	Direito exclusivo de impedir que a invenção protegida seja explorada por terceiros	33
2.6.2	Cessão e licenciamento	34
<b>2.7</b>	<b>Revogação ou invalidação</b>	<b>34</b>
<b>2.8</b>	<b>Ações por violação de patente</b>	<b>35</b>
2.8.1	Elementos de violação	35
2.8.1.1	Atos ilícitos	35
2.8.1.2	Escopo da reivindicação	37
2.8.2	Exceções e limitações	38
2.8.3	Defesas contra alegações de violação	38
2.8.3.1	Nulidade	39
2.8.3.2	Esgotamento dos direitos e importações paralelas	39
2.8.3.3	Licenças compulsórias e uso governamental	39
<b>2.9</b>	<b>Provas</b>	<b>40</b>
 <b>Capítulo 3 Direitos de autor</b>		 <b>41</b>
<b>3.1</b>	<b>Introdução</b>	<b>41</b>
<b>3.2</b>	<b>O que são direitos de autor e direitos conexos?</b>	<b>41</b>
<b>3.3</b>	<b>Fontes internacionais do direito de autor</b>	<b>42</b>
<b>3.4</b>	<b>A obtenção de proteção de direitos de autor</b>	<b>44</b>
3.4.1	Dispensa de registro	44
3.4.2	Contestação à titularidade e existência de direitos de autor	45
<b>3.5</b>	<b>Requisitos de uma proteção válida de direitos de autor</b>	<b>45</b>
3.5.1	Matérias suscetíveis de proteção por direitos de autor	45
3.5.1.1	Programas de computador (softwares)	46
3.5.1.2	Bases de dados	46
3.5.1.3	Videogames	47
3.5.2	Originalidade	47
3.5.3	Fixação	47
<b>3.6</b>	<b>Direitos conferidos pelos direitos de autor e direitos conexos</b>	<b>48</b>
3.6.1	Direitos patrimoniais	48
3.6.1.1	Direito de reprodução e direitos conexos	48
3.6.1.2	Direitos de interpretação ou execução pública, radiodifusão, comunicação ao público e disponibilização ao público	49
3.6.1.3	Direito de adaptação	50
3.6.1.4	Direito de sequência	50
3.6.2	Direitos morais	51
3.6.3	Direitos conexos	51
3.6.3.1	Direitos de artistas intérpretes ou executantes	51
3.6.3.2	Direitos de produtores de gravações sonoras	52
3.6.3.3	Direitos de organizações de radiodifusão	52
3.6.4	Limitações e exceções aos direitos de autor	52
3.6.5	Prazo de proteção	54
3.6.6	Titularidade de direitos de autor	54
3.6.7	Transferência de direitos de autor	55
3.6.7.1	Licenciamento	55
3.6.7.2	Cessão	56

<b>3.7</b>	<b>Revogação ou invalidação</b>	<b>56</b>
<b>3.8</b>	<b>Ações por violação de direitos de autor</b>	<b>56</b>
3.8.1	Existência de direitos de autor	57
3.8.2	Violações	57
3.8.3	Pirataria de direitos de autor	57
	<b>Capítulo 4 Recursos judiciais</b>	<b>58</b>
<b>4.1</b>	<b>Introdução</b>	<b>58</b>
<b>4.2</b>	<b>Medidas cautelares</b>	<b>58</b>
<b>4.3</b>	<b>Recursos cíveis</b>	<b>60</b>
4.3.1	Tutelas inibitórias	60
4.3.2	Direito do titular de direitos de autor a informações	60
4.3.3	Indenizações	60
4.3.4	Descarte ou destruição	61
4.3.5	Publicação de decisões judiciais em veículos de comunicação	61
<b>4.4</b>	<b>Sanções penais</b>	<b>62</b>

# Prefácio

A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) tem a satisfação de apresentar este primeiro volume da série *Manuais de Propriedade Intelectual*.

A série *Manuais* constitui um recurso ímpar para magistrados que buscam o respaldo de opiniões especializadas ao apreciar e julgar demandas de propriedade intelectual (PI) que chegam a seus tribunais, assim como para leitores e leitoras interessados em conhecer decisões judiciais em matéria de PI proferidas nas mais variadas jurisdições.

Os juízes desempenham papel crucial no sentido de assegurar o equilíbrio e a eficácia que possibilitam aos ecossistemas de inovação e criatividade gerar benefícios para todos. Com efeito, na área de PI as forças da transformação tecnológica vêm obrigando os magistrados a atuar como árbitros de questões técnicas com importantes implicações jurídicas, sociais e econômicas. No mundo inteiro, as autoridades judiciárias se deparam com os desafios de natureza técnica e de gestão jurídica suscitados pela contínua evolução dos conflitos em matéria de propriedade intelectual. Tendo em vista a globalização de nossas sociedades e a natureza transnacional das transações de PI, essa tendência deve perdurar.

Concebida pelo Instituto Judicial da OMPI em resposta à solicitação de materiais e recursos adaptados às necessidades locais de cada Poder Judiciário, em particular no que tange aos aspectos processuais da resolução de demandas judiciais relativas à PI, a série *Manuais de Propriedade Intelectual* combina a visão global da OMPI e seu conhecimento especializado do marco jurídico internacional da propriedade intelectual com a perspectiva de membros experientes das instituições judiciárias de diversos países. Dessa forma, constitui uma extraordinária fonte de referência, tanto em termos de seu escopo e enfoque como das sólidas perspectivas oferecidas por seus autores.

Outro aspecto da série a ser salientado é que os volumes voltados para países específicos são elaborados por magistrados das respectivas jurisdições, os quais, mirando o público preferencial de seus colegas de magistratura, buscam suprir a necessidade de guias práticos que auxiliem os juízes em cada etapa da formulação de decisões em matéria de propriedade intelectual, levando em conta o contexto legal e jurídico particular em que essas decisões devem ser proferidas. Membros experientes do Poder Judiciário dos países em questão compartilham generosamente suas perspectivas e conhecimentos especializados, possibilitando que os colegas que eventualmente tenham tido menos oportunidades até o momento de processar e julgar litígios de propriedade intelectual se beneficiem do conhecimento coletivo acumulado por seus pares.

Esses volumes têm como objetivo principal servir como um recurso de acesso imediato, disponível em fóruns e tribunais, para ser usado por juízes e outros funcionários judiciários no curso da resolução judicial de litígios. Quando houver demanda, os volumes voltados para países específicos serão disponibilizados em seus próprios idiomas. Além disso, esses volumes podem servir como fonte de referência geral, fornecendo para um público mais abrangente informações comparativas sobre procedimentos jurídicos em âmbito mundial. Regulamentos, leis e jurisprudência de maior relevo a que se faz referência nos volumes da série estão disponíveis na base de dados WIPO Lex, garantindo acesso livre e gratuito aos desenvolvimentos jurídicos e jurisprudenciais em matéria de propriedade intelectual.

A série *Manuais de Propriedade Intelectual* faz parte das iniciativas adotadas pelo Instituto Judicial da OMPI com o objetivo de criar programas sustentáveis de educação jurídica e oferecer um apoio mais integrado aos Estados membros da organização. A série pretende trazer a lume um conjunto vivo e crescente de títulos, com novos volumes sobre outras jurisdições já em preparação. Nossa expectativa é que o valor da série *Manuais de Propriedade Intelectual* como um recurso para as instituições judiciárias nacionais e regionais continue igualmente a crescer, dentro e fora das jurisdições em questão.

**Marco M. Alemán**

Diretor-Geral Adjunto

Setor de Propriedade Intelectual e Ecossistemas de Inovação da OMPI



# Introdução do editor da série

A série Manuais de Propriedade Intelectual foi concebida com o propósito de auxiliar os magistrados a se preparar para instruir, instruir e julgar processos de propriedade intelectual que envolvam a violação ou revogação de marcas, patentes e direitos de autor e direitos conexos.

Cabe começar por uma confissão. Os volumes que integram esta série não são compêndios de peso sobre o direito de propriedade intelectual e tampouco constituem obras abrangentes sobre práticas e procedimentos. Seu objetivo, mais modesto, embora não menos importante, é oferecer informações úteis à instrução e julgamento de processos de direitos de propriedade intelectual nas jurisdições em questão.

No universo do direito positivo, duas razões óbvias fazem dos direitos de propriedade intelectual um caso atípico.

Em primeiro lugar, esses direitos não apenas são produto do direito positivo de nações soberanas, como surgem no contexto da laboriosa urdidura de tratados a que adere grande número de países da comunidade internacional. A consequência é que a legislação de propriedade intelectual de um país tende a apresentar muitos elementos em comum com as de outros países. Por esse motivo, o primeiro volume desta série oferece um panorama de direitos substantivos nos âmbitos do direito de marcas, de patentes e de direitos de autor, tendo como referência os direitos assim reconhecidos em diversos tratados internacionais. Dessa forma, serve de suporte aos volumes subsequentes, cada um dos quais aborda especificamente as leis e os procedimentos de um país em particular, possibilitando a referência cruzada a direitos substantivos comuns, sem repetições injustificadas.

Em segundo lugar, as leis de propriedade intelectual reconhecem como propriedade intangível os direitos que são fruto do engenho humano.

- As **marcas** são sinais (como uma palavra ou um símbolo) que indicam a origem comercial de determinados produtos ou serviços, estabelecendo, no curso das operações comerciais, um vínculo entre marca e empresa.
- As **patentes** protegem ideias em forma de invenções que são passíveis de serem aplicadas com utilidade no mundo. A manifestação física de uma patente é uma “especificação de patente”, que é o documento que descreve a invenção e apresenta em suas reivindicações o escopo do monopólio pretendido.
- De modo geral, os **direitos de autor e direitos conexos** protegem formas originais de expressão, abrangendo livros, pinturas, programas de computação, programas de televisão, filmes e músicas, entre outras obras.

Todo sinal, invenção ou forma de expressão nasce como uma criação da mente humana, que então é transformada em algo de valor tangível, passível de ser detido, licenciado e vendido a terceiros. Mais especificamente, essas criações são transformadas em algo de valor, oferecendo ao titular dos direitos a possibilidade de impedir que elas sejam reproduzidas por terceiros sem sua autorização e facultando-lhe obter indenizações por eventuais violações.

Em quais circunstâncias e de que maneira, porém, o titular de um direito intangível pode protegê-lo? A resposta a essa indagação é fundamental para qualquer sistema jurídico que pretenda garantir direitos de propriedade intelectual.

Em se tratando de marcas e patentes (deixando de lado os casos de concorrência desleal e outros direitos não registrados), o direito deve ser registrado de forma válida, isto é, cumprindo alguns requisitos reconhecidos internacionalmente. Em geral, o registro deve ser feito junto ao órgão

administrativo responsável pelo exame do pedido de registro e pela concessão desse tipo de direitos. Como não se pode falar em violação de marcas e patentes que não sejam consideradas válidas, é bastante comum que os titulares que alegam ter tido seus direitos violados sejam confrontados com contestações que não apenas negam o ato da violação, como sustentam a invalidade do registro.

A situação dos direitos de autor e direitos conexos é análoga, ainda que em muitos países sua proteção não exija registro, por se considerar que esses direitos surgem automaticamente com a criação da obra. Ainda assim, aplica-se o mesmo princípio. Em casos envolvendo alegações de violação de direitos de autor, os requeridos podem não apenas refutar o fato de ter havido reprodução não autorizada da obra, como também questionar a titularidade ou existência do direito com base no argumento de que a obra não é protegida por direitos de autor.

Em muitos casos em que se alega violação de marca, patente ou direitos de autor, a complexidade das questões relativas à validade do direito acaba obrigando o magistrado a lhe dedicar mais tempo e atenção do que à violação propriamente dita. Portanto, na condução de processos de violação de direitos de propriedade intelectual, é importante atentar não apenas para a legislação pertinente, mas também para os requisitos essenciais à validade do direito em exame.

## A estrutura da série *Manuais de Propriedade Intelectual*

O primeiro volume desta série, *Introdução ao Marco Jurídico Internacional da Propriedade Intelectual*, apresenta em seus três primeiros capítulos o tema do direito de marcas, de patentes e de autor com base nos tratados internacionais de que a maioria dos países é parte. Cada um desses capítulos contém uma introdução ao direito de propriedade intelectual em questão, uma descrição do processo por meio do qual esse direito é registrado (no caso das marcas e patentes) e os principais requisitos a serem cumpridos para garantir sua validade. Segue-se uma discussão sobre os elementos que o titular deve apresentar para demonstrar a violação de seu direito. O quarto e último capítulo aborda os recursos jurídicos que o titular de direitos pode ter à disposição para fazer valer seus direitos caso consiga provar a violação.

Os volumes subsequentes da série tratam da instrução e resolução de processos de propriedade intelectual em países específicos, adotando uma estrutura semelhante à do primeiro volume, com um capítulo inicial intitulado “Procedimentos”, que apresenta as fontes nacionais das leis de propriedade intelectual pertinentes e identifica os foros em que normalmente são julgados os litígios de propriedade intelectual no sistema judiciário do país. Em seguida, ainda nesse capítulo inicial, são identificadas, com certo grau de detalhe, as normas processuais que porventura se apliquem à instrução e resolução de processos de propriedade intelectual no país em questão. O intuito é que o juiz consulte esse capítulo para verificar as questões que eventualmente devem ser levadas em conta na sala de audiências, seja no momento em que tem início o processo ou quando este se encontra pronto para a audiência de julgamento.

Os três capítulos seguintes tratam de marcas, patentes e direitos de autor, trazendo detalhes importantes, conforme cada tipo de caso, para os magistrados do país em questão.

A certos intervalos ao longo do texto, os autores de cada volume apresentam “dicas”, em que acrescentam mais detalhes ou sugestões de abordagem de gestão judiciária que podem auxiliar os juízes a lidar com esse tipo de caso.

## Fontes de referência

Com o objetivo de oferecer um guia facilmente acessível aos magistrados, os volumes da série *Manuais de Propriedade Intelectual* fazem referência a diversas fontes de decisões judiciais e preceitos legais que regem a condução dos processos de propriedade intelectual em cada jurisdição abordada. As fontes mencionadas na série também podem ser consultadas na base de dados WIPO Lex, um repositório central de grande utilidade, em que se encontra não só a legislação identificada, mas também a jurisprudência pertinente.

**Desembargador Stephen Burley**  
Tribunal Federal da Austrália, Sydney, Austrália

# Agradecimentos

A OMPI agradece aos ilustres magistrados que colaboram com esta série, assim como a suas respectivas autoridades judiciárias, cujo apoio institucional foi decisivo para que se garantissem o tempo e a dedicação exigidos por esta publicação.

O lançamento dos três primeiros títulos da série *Manuais de Propriedade Intelectual* deve muito à liderança de seu editor, o desembargador Stephen Burley, do Tribunal Federal da Austrália, e à sua equipe. A OMPI também agradece à desembargadora Marina Rowena Modesto-San Pedro, do Tribunal Fiscal de Recursos, Cidade Quezon, Filipinas, e ao ministro Le Van Minh, do Supremo Tribunal Popular do Vietnã, responsáveis pelos dois primeiros volumes dedicados a países específicos. A produção desses títulos foi financiada com recursos do Fundo Fiduciário do governo australiano.

O primeiro título da série, *Introdução ao Marco Jurídico Internacional da Propriedade Intelectual*, beneficiou-se do conhecimento técnico especializado de diversos colegas que atuam na OMPI. Em particular, o Instituto Judicial da OMPI deseja agradecer aos seguintes colegas por sua inestimável contribuição: Marina Foschi (Seção de Consultoria em matéria de Legislação e Políticas Públicas do Departamento de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas); Tomoko Miyamoto e Nina Belbl (Seção de Direito de Patentes e Tratados); Michele Woods (Divisão de Direitos de Autor) e Xavier Vermandele (Divisão de Promoção do Respeito à Propriedade Intelectual). Dentro do Instituto Judicial, Nahal Zebarjadi foi a responsável pela criação da série *Manuais de Propriedade Intelectual*.

## **Eun-Joo Min**

Diretora do Instituto Judicial da OMPI

Tem sido uma enorme satisfação trabalhar com um talentoso grupo de profissionais especializados em PI na produção dos volumes da série *Manuais de Propriedade Intelectual*. Quando Eun-Joo Min, diretora do Instituto Judicial da OMPI, e Nahal Zebarjadi, jurista do mesmo instituto, propuseram que eu editasse a série, não me dei conta de que a proposta me possibilitaria estabelecer uma troca intensa e estimulante com magistrados de diferentes jurisdições. Tão logo nos adaptamos aos efeitos da pandemia de Covid-19, nossas videoconferências, realizadas a intervalos regulares, tornaram-se para mim um momento extremamente profícuo e agradável, em que eu podia me distrair das tensões dos confinamentos.

Devo agradecimentos especiais a Maria Rowena Modesto-San Pedro, desembargadora do Tribunal Fiscal de Recursos das Filipinas, e a Le Van Minh, ministro do Supremo Tribunal Popular do Vietnã. Sem suas valiosas contribuições, a elaboração dos primeiros dois volumes da série não teria sido possível.

Também tenho sido imensamente auxiliado por Susan O'Connor, secretária judiciária nacional, e Amelia Edwards, secretária judiciária, ambas do Tribunal Federal da Austrália, além de contar com os préstimos de diversos de meus antigos e atuais colegas, incluindo Tim Gollan, Joseph Petrie, Veronica Sebesfi, Amelia Van der Rijt e Jessica Wotton.

Gostaria de agradecer ainda ao Tribunal Federal da Austrália pelos recursos adicionais que possibilitaram a produção desta obra e, obviamente, a Eun-Joo e Nahal, cujas contribuições sempre muito diplomáticas e valiosas mantiveram o projeto nos trilhos.

## **Desembargador Stephen Burley**

Tribunal Federal da Austrália

# Capítulo 1

## Marcas

### 1.1 Introdução

O direito de marcas pode ser entendido como um instrumento destinado a manter o equilíbrio entre o interesse dos consumidores, de um lado, e o das empresas, de outro.

- Os consumidores veem as marcas como um emblema que indica a origem de produtos e serviços, ajudando-os a evitar confusões em relação a essa origem.
- As empresas investem em marcas para proteger sua reputação. Como uma espécie de propriedade legalmente reconhecida – um direito –, as marcas não devem ser violadas e as empresas podem usá-las, vendê-las ou licenciá-las.

O Artigo 15.1 do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Acordo TRIPS)<sup>1</sup> descreve da seguinte maneira a propriedade protegida pelo direito de marcas:

Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir os bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinações de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderão exigir, como condição para registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis.

Já o Artigo 16.1 do Acordo TRIPS descreve da seguinte maneira os direitos conferidos ao titular de uma marca registrada:

O titular de marca registrada gozará do direito exclusivo de impedir que terceiros, sem seu consentimento, utilizem em operações comerciais sinais idênticos ou similares para bens ou serviços que sejam idênticos ou similares àqueles para os quais a marca está registrada, quando esse uso puder resultar em confusão. No caso de utilização de um sinal idêntico para bens e serviços idênticos presumir-se-á uma possibilidade de confusão. Os direitos descritos acima não prejudicarão quaisquer direitos prévios existentes, nem afetarão a possibilidade de os Membros reconhecerem direitos baseados no uso.

No presente capítulo, o leitor encontra uma introdução às marcas e uma explanação sobre os procedimentos para a obtenção de uma marca e as condições que o pedido de registro de uma marca válida deve atender. Discutem-se, por fim, as ações que podem resultar na anulação de uma marca, assim como as que podem ser entendidas como uma violação de marca.

<sup>1</sup> Organização Mundial do Comércio (OMC). Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, adotado em 15 de abril de 1994 (“Acordo TRIPS”, ou “TRIPS”), disponível em <https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/details/231>

## 1.2 O que é uma marca?

Quaisquer sinais por meio dos quais seja possível distinguir os produtos e serviços de uma empresa dos de outras empresas podem ser usados como marca. Isso inclui palavras, nomes, letras, numerais, desenhos, fotos, formas, cores, etiquetas ou qualquer combinação desses sinais. Na maioria dos países, slogans, bordões publicitários e títulos também podem servir como marcas.

O foco deste capítulo reside nos sinais para os quais é possível obter proteção de marca por meio de um registro (em nível nacional, regional ou internacional). Embora em muitos países as marcas não registradas também possam ser protegidas, o registro oferece a uma marca diversas vantagens significativas, de modo que as marcas registradas ocupam posição de maior destaque no direito de marcas.

**Marcas notoriamente conhecidas** são marcas que se considera serem fartamente conhecidas pela autoridade competente do país onde se busca proteção para determinada marca. Qualquer marca pode se tornar “notoriamente conhecida” com o passar do tempo<sup>2</sup> e gozar da proteção adicional geralmente concedida a esse tipo de marca.

Algumas jurisdições fazem uma distinção entre marcas e **marcas de serviço**. As marcas diferenciam os *produtos* de uma empresa dos de outras empresas, ao passo que as marcas de serviço desempenham essa função em relação a *serviços*, os quais podem ser de qualquer tipo, como financeiros, bancários, turísticos, publicitários e de alimentação. Em termos jurídicos, não há diferença entre os dois termos: as marcas de serviço podem ser registradas, renovadas, canceladas, cedidas e licenciadas nas mesmas condições que as marcas. Por conveniência, ou porque alguns países não reconhecem a expressão “marca de serviço”, os sinais distintivos aplicados a serviços costumam ser chamados simplesmente de marcas.

Uma **marca coletiva** geralmente é detida por uma associação ou cooperativa, cujos associados podem usá-la para comercializar seus produtos. As associações costumam condicionar o uso individual da marca coletiva por seus associados à observância de uma série de critérios (como, por exemplo, padrões de qualidade).

**Marcas de certificação** são concedidas com base no respeito a certos padrões, não dependendo, porém, de qualquer tipo de adesão a entidades coletivas. Os padrões estabelecidos podem dizer respeito ao caráter ou à qualidade de produtos ou serviços, às condições de trabalho observadas na fabricação do produto ou na prestação do serviço ou, ainda, à sua área de origem. A mensagem transmitida por uma marca de certificação é que o seu titular – que não é o fabricante do produto ou o prestador do serviço – examinou, testou ou fiscalizou os produtos ou serviços que a ostentam, ou verificou de alguma outra forma sua conformidade com os padrões estabelecidos.

Um mesmo produto pode ter tanto uma marca como uma marca coletiva ou de certificação.

Em muitos países, a principal diferença entre as marcas coletivas e as marcas de certificação é que as primeiras só podem ser usadas por um grupo específico de empresas (como, por exemplo, os membros de uma associação), ao passo que as segundas podem ser usadas por qualquer um, desde que seu produto ou serviço esteja em conformidade com os padrões estabelecidos pelo titular da marca. Essas duas opções não estão disponíveis em todos os países, de modo que uma marca que tenha sido registrada como marca coletiva em determinado país pode precisar ser registrada como marca de certificação em outro país, e vice-versa.

Marcas que incluem palavras ou sinais de caráter geográfico podem não ser passíveis de registro, caso essas palavras ou sinais sejam geograficamente descritivos. Nesses casos, o fabricante pode tentar obter uma **indicação geográfica** para identificar produtos que têm origem geográfica específica e possuem uma qualidade, reputação ou outra característica essencialmente atribuível a esse território de origem. As indicações geográficas podem ser usadas por todos

2 Em setembro de 1999, a Assembleia Geral da OMPI e a Assembleia da União de Paris adotaram uma Recomendação Conjunta Relativa às Disposições sobre a Proteção de Marcas Notoriamente Conhecidas que contém parâmetros que permitem determinar se determinada marca é notoriamente conhecida e estabelecer o escopo da proteção desse tipo de marca: ver [www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/833/pub833.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/833/pub833.pdf)

os que produzem seus produtos no local designado pela indicação geográfica e cujos produtos compartilhem das qualidades especificadas.

Uma **denominação de origem** é um tipo especial de indicação geográfica.

Trata-se, de modo geral, de denominações geográficas ou designações tradicionais usadas por produtos que apresentam qualidades ou características específicas derivadas do contexto geográfico em que são produzidos, o que abrange fatores naturais e humanos.

Em alguns países, a proteção das indicações geográficas e denominações de origem só pode ser obtida por meio de marcas coletivas ou de certificação. Em outros, estabelece-se um sistema de proteção *sui generis* com essa finalidade.

**Nomes comerciais** não são marcas, destinando-se antes a distinguir uma empresa de outras, sejam quais forem os produtos ou serviços por ela comercializados ou prestados. Dependendo do país, a proteção de nomes comerciais pode encontrar-se ao abrigo de diferentes marcos legais, como as leis de concorrência desleal, os direitos de personalidade ou as leis de marcas.

### 1.3 Fontes internacionais do direito de marcas

São várias as fontes primárias do direito internacional no que tange a marcas.

A **Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (1883)**,<sup>3</sup> conhecida como Convenção de Paris, aplica-se à propriedade industrial em seu sentido mais amplo, incluindo patentes, marcas, desenhos industriais, modelos de utilidade, nomes comerciais e indicações geográficas, prevendo ainda a repressão à concorrência desleal.

O **Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (1994)**,<sup>4</sup> conhecido como Acordo TRIPS, ou simplesmente TRIPS, é administrado pela Organização Mundial do Comércio (OMC) e obriga seus Membros a cumprir normas e obrigações adicionais relativas aos direitos de propriedade intelectual em geral e aborda as leis de marcas.

O **Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas (1891)**<sup>5</sup> e seu **Protocolo (1989)**<sup>6</sup> regem o Sistema de Madri para o Registro Internacional de Marcas. Por meio da obtenção de um único registro internacional, válido em cada um dos países contratantes designados, o sistema permite proteger uma marca simultaneamente em diversos países.

O **Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional de Produtos e Serviços para o Registro de Marcas (1957)**,<sup>7</sup> conhecido como Acordo de Nice, prevê um sistema internacional de classificação de produtos e serviços, conhecido como Classificação de Nice (NCL), que é amplamente utilizada no mundo inteiro. Os pedidos de registro de marca referem-se a sinais específicos, aplicados a produtos ou serviços específicos, ou a um número NCL que indica uma classe de produtos ou serviços, em relação aos quais o requerente pretende usar o sinal.

Nos países que são parte do Acordo de Nice, a classificação é usada para assinalar as classes de produtos ou serviços em relação aos quais se busca ou se registra um sinal. Em alguns países, a Classificação de Nice é usada como uma classificação secundária.

3 Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, de 20 de março de 1883, revisada em Estocolmo, em 14 de julho de 1967, e modificada em 28 de setembro de 1979 ("Convenção de Paris"), disponível em: <https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/textdetails/12633>

4 Ver nota 1.

5 Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas, de 14 de abril de 1891, revisado em 28 de setembro de 1979, disponível em: [www.wipo.int/treaties/en/registration/madrid/](http://www.wipo.int/treaties/en/registration/madrid/)

6 Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas, de 27 de junho de 1989, modificado em 12 de novembro de 2007, disponível em: [www.wipo.int/treaties/en/registration/madrid\\_protocol/](http://www.wipo.int/treaties/en/registration/madrid_protocol/)

7 Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional de Produtos e Serviços para o Registro de Marcas, de 15 de junho de 1957, revisado em Estocolmo, em 14 de julho de 1967, e em Genebra, em 31 de maio de 1977, e modificado em 28 de setembro de 1979 ("Acordo de Nice"), disponível em: <https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/textdetails/12617>

## 1.4 A obtenção da proteção de marca registrada

A obtenção de proteção legal para uma marca se dá por meio de registro e, em alguns países, também por meio do uso. Conforme o país, o sistema adotado segue o critério de que o registro é concedido ao responsável pelo “primeiro registro” ou pelo “primeiro uso” da marca.

- Em países em que a precedência é do **primeiro registro**, os direitos sobre a marca pertencem a quem primeiro depositar um pedido de registro, mesmo que ela já esteja sendo usada por terceiros. A exceção são as marcas notoriamente conhecidas, que podem ser protegidas mesmo que não tenham sido registradas (ou mesmo que não tenham sido usadas) em determinado território.
- Em países em que a precedência é do **primeiro uso**, o titular da marca é a primeira pessoa a ter usado a marca no mercado, a despeito de ela ter sido registrada ou não. Por outro lado, ainda que nesses países o registro não seja obrigatório, a proteção concedida às marcas registradas é muito mais sólida.

A proteção de nomes comerciais, que não devem ser confundidos com as marcas, não exige registro nos países que são Estados membros da [Convenção de Paris](#) ou da OMC.<sup>8</sup>

### 1.4.1 O depósito de pedidos de registro de marca

Para obter proteção de marca, os requerentes devem depositar um pedido de registro de marca no instituto de propriedade intelectual do país em questão ou depositar um pedido internacional, nos termos do [Protocolo de Madri](#), indicando os países em que a proteção é solicitada.

Normalmente, o instituto de propriedade intelectual inicia sua análise pela verificação da validade formal do pedido. Em muitos sistemas nacionais, o passo seguinte é tornar o pedido público, para que terceiros com algum interesse na marca possam se opor à pretensão de registro.

Na seção 1.5 são mencionados os principais requisitos substantivos que devem ser cumpridos para se garantir a validade de um pedido de registro de marca.

### 1.4.2 Oposição

Os sistemas de oposição oferecem a terceiros a oportunidade de questionar, no prazo definido pela legislação aplicável, o registro de uma marca. Os processos de oposição são decididos pelo instituto de marcas ou por uma autoridade judicial ou semijudicial.

Nos países em que são previstos, os sistemas de oposição estão estreitamente ligados ao processo nacional de registro de marcas e assumem diversas formas. Podem fazer parte do processo inicial de registro (isto é, oposição prévia ao registro) ou ocorrer imediatamente após a conclusão do processo de registro (isto é, oposição posterior ao registro).

- Nos sistemas de **oposição prévia**, as oposições podem ser depositadas em diferentes fases do processo de registro. Em alguns sistemas, isso pode ocorrer antes ou durante o exame do pedido de registro. O mais comum, no entanto, é que as oposições sejam permitidas após a verificação dos requisitos formais ou após o exame substantivo do pedido (oferecendo motivos absolutos ou relativos de recusa).
- Nos sistemas de **oposição posterior**, as oposições podem ser iniciadas após a concessão do registro da marca.

Com frequência, ao depositar uma oposição, a parte deve demonstrar ter um interesse legítimo no registro da marca. No caso de motivos relativos de recusa, normalmente é facultado aos detentores de direitos prévios (isto é, direitos prévios sobre marcas ou desenhos industriais) depositar uma oposição.

8 Convenção de Paris, Artigo 8; Acordo TRIPS, Artigo 2.1.

As legislações nacionais e regionais de marcas estipulam listas detalhadas, por vezes exaustivas, de motivos de oposição. Alguns sistemas, embora não todos, distinguem entre motivos de oposição absolutos e relativos.

### 1.4.3 Exame

Após ter sido recebido, o pedido de registro de marca é analisado quanto à forma, para que se verifique se são atendidos os requisitos ou formalidades administrativos (isto é, se foi efetuado o pagamento da taxa de depósito e se o formulário do pedido de registro foi devidamente preenchido). Estabelecido o cumprimento dos requisitos formais, a maioria dos institutos nacionais de marcas se encarrega também do exame substantivo do pedido de registro, levando em conta os interesses do público e de eventuais empresas concorrentes.

Em alguns países, o instituto de marcas realiza apenas um exame substantivo parcial, em que se verifica se a marca proposta está sujeita a ser recusada com base em motivos absolutos – isto é, por figurar entre os sinais excluídos de registro nos termos da lei de marcas (ver seção 1.5.4). Quando se trata de um exame substantivo completo, a marca também é examinada com base em motivos relativos, isto é, o instituto de marcas verifica também se a marca proposta não entra em conflito com marcas já registradas na classe ou classes de produtos ou serviços em questão (ver seção 1.5.4).

Em muitos países, prevê-se que terceiros tenham a oportunidade de contestar o registro de uma marca por meio de processos de revogação ou anulação posteriores à concessão do registro. Nos sistemas que contemplam tanto os processos de oposição como os de revogação ou anulação, os motivos aceitos para a contestação – assim como os meios para a apresentação de provas – podem ser similares, embora possivelmente se prestem a objetivos diversos: os processos de oposição costumam ter duração relativamente breve, destinando-se à resolução de grande número de casos padrão, ao passo que os processos de revogação e anulação tendem a ser mais abrangentes (ver também seção 1.7).

### 1.4.4 Duração e renovação do registro

Constatada a inexistência de motivos de recusa, registra-se a marca e emite-se um certificado de registro com um prazo de validade de pelo menos sete anos.<sup>9</sup> Em muitos países, esse prazo é de dez anos.

Deve-se observar, porém, que a quitação das devidas taxas de renovação dentro do prazo de pagamento permite renovar a marca indefinidamente.

### 1.4.5 Procedimentos de recurso

Conforme o sistema jurídico do país em questão, a contestação à recusa de um pedido de registro, seja ele parcial ou total, deve ser encaminhada ao próprio instituto responsável pelo registro, a um órgão administrativo de recursos ou à Justiça.

A decretação de improcedência de uma oposição normalmente é passível de recurso.

### 1.4.6 O símbolo R ou ®

A identificação da marca por meio da inclusão de avisos legais no rótulo dos produtos não deve ser entendida como condição necessária para o direito à sua proteção.<sup>10</sup> Apenas alguns países preveem o uso desse tipo de aviso. O símbolo formado por um R maiúsculo no interior de um pequeno círculo, ou ®, tornou-se um aviso legal de marca registrada mundialmente reconhecido. Algumas empresas exibem a abreviação de marca registrada em inglês – “TM” ou <sup>TM</sup> – junto a suas marcas não registradas ou a abreviação de marca de serviço – “SM” ou <sup>SM</sup> – junto a suas marcas de serviço não registradas para indicar sua reivindicação de direitos exclusivos sobre elas. Em alguns países, o uso dessas abreviações em marcas não registradas pode ser considerado crime.

<sup>9</sup> Acordo TRIPS, Artigo 18.

<sup>10</sup> Convenção de Paris, Artigo 5D.



## 1.5 Requisitos de uma marca válida

### 1.5.1 Sinais que podem ser usados como marca

Em geral, a legislação de marcas não define de forma exaustiva os tipos de sinais que podem ser usados como marca. Em princípio, para distinguir os produtos e serviços de uma empresa dos de outras empresas podem ser usados sinais constituídos por palavras, letras e numerais, ilustrações (incluindo desenhos e logotipos) ou qualquer combinação desses elementos. Podem ser usadas ainda marcas coloridas (incluindo combinações de cores e cores em si), sinais tridimensionais, certas marcas sonoras, marcas olfativas (cheiros) e outros sinais invisíveis, como os identificáveis pelo tato.<sup>11</sup>

### 1.5.2 Distinção efetiva ou adquirida

De modo geral, para que possa ser usado como marca e gozar de proteção, um sinal deve ser “distintivo”, isto é, deve ser capaz de diferenciar os produtos e serviços de uma empresa dos de outras empresas.<sup>12</sup> Na prática, isso significa que, para funcionar, a marca deve ser distintiva em relação aos produtos e serviços abrangidos por seu registro. O “caráter distintivo” de uma marca corresponde à sua capacidade de identificar os produtos e serviços de uma origem comercial específica, dependendo, portanto, da percepção que o consumidor médio tem a respeito dos produtos e serviços abrangidos pelo pedido de registro.

O caráter distintivo de um sinal comporta vários graus. Considera-se que alguns tipos de marca são inerentemente fortes ou inerentemente fracos, porém essa caracterização não é estática. As ações do usuário ou de terceiros podem fortalecer o caráter distintivo de um sinal, da mesma forma que esse caráter pode diluir-se.

Os tipos de marca que geralmente se considera estar entre os mais inerentemente fortes são os seguintes:

- **marcas inventadas**, que são palavras ou sinais inventados que não têm qualquer significado; e
- **marcas arbitrárias**, que são palavras ou sinais que têm significado, mas esse significado não guarda relação lógica com o produto em questão.

**Sinais sugestivos** são aqueles que fazem alusão à natureza, à qualidade ou aos atributos do produto em questão, mas não o descrevem. Esses sinais apresentam baixo grau de caráter distintivo e, em geral, gozam de menor proteção. Com efeito, em alguns países, esse tipo de sinal é considerado excessivamente descritivo para ser suscetível de registro.

Os tipos de marca mais fracos são os sinais descritivos ou genéricos.

- **Sinais descritivos** são sinais que simplesmente descrevem alguma característica do produto em questão, como seu tipo, qualidade, destinação, valor, proveniência geográfica, época de produção ou qualquer outra característica dos produtos em relação aos quais o sinal é usado ou destina-se a ser usado. Esse tipo de sinal não é suscetível de proteção, a menos que se possa demonstrar que, com o passar do tempo, seu longo uso no mercado acabou por conferir-lhe um caráter distintivo.
- **Sinais genéricos** são os que definem uma categoria ou tipo de produtos a que pertence o produto em questão. Destituídos de qualquer caráter distintivo, esses sinais *não* são suscetíveis de proteção como marca, pois protegê-los significaria privar os concorrentes do direito de se referir a seus produtos pelo nome.

Em muitos países, a objeção de que determinado sinal é destituído de caráter distintivo pode ser afastada caso seja possível demonstrar que o uso conferiu ao sinal em questão um significado ou caráter distintivo secundário. Deve-se provar que os consumidores reconhecem o nome descritivo como uma marca que se refere à origem dos produtos ou serviços. Isso costuma acontecer em razão do uso generalizado ao longo do tempo ou do impacto de eficientes campanhas publicitárias.

11 O Artigo 15.1 do Acordo TRIPS contém uma lista não exaustiva de exemplos de sinais suscetíveis de registro como marca.

12 Acordo TRIPS, Artigo 15.1.

### 1.5.3 Exclusão de registro por outros motivos

As marcas que **tendem a induzir o público a erro** quanto à natureza, qualidade ou outras características dos produtos, ou quanto a sua origem geográfica, não são suscetíveis de registro. No que tange a sinais que descrevem ou indicam uma origem geográfica, considera-se que seu uso em relação a produtos que não são provenientes da origem descrita ou indicada tende a induzir o público a erro.

Sinais que se considere serem **contrários à moral ou às políticas públicas** também são excluídos de registro.

Por fim, em alguns países há uma **lista de sinais específicos** que são excluídos de registro, como a bandeira nacional, o nome oficial do país e os nomes de instituições oficiais, alguns nomes comerciais, nomes de pessoas famosas, sinais de povos indígenas e palavras ou expressões estrangeiras.

Os membros da OMC também devem impedir certos usos não autorizados de indicações geográficas, assim como o seu registro como marca.<sup>13</sup>

Os sinais oficiais de outros Estados membros e organizações intergovernamentais internacionais (como a ONU) também são protegidos contra o registro e o uso como marca, ou como elemento de marca, sem a autorização da autoridade competente.<sup>14</sup>

### 1.5.4 Motivos absolutos e relativos de recusa

Os **motivos absolutos de recusa** remetem às categorias de sinais excluídas de registro por disposições específicas da lei de marcas, como as mencionadas nas seções 1.5.1, 1.5.2 e 1.5.3.

Suscitam-se **motivos relativos de recusa** quando a marca proposta está em conflito com direitos prévios de marca ou outros sinais. Alguns institutos de marcas incluem a verificação de conflitos com marcas existentes, inclusive as não registradas e as notoriamente conhecidas, em seu processo regular de registro; muitos outros só realizam essa verificação caso outra empresa conteste a marca após sua publicação.

A marca proposta também pode ser indeferida em razão de estar em conflito com outros tipos de direitos prévios (como direitos sobre nomes, direitos de imagem, direitos de autor, direitos de propriedade industrial), a menos que o titular do direito prévio aprove o uso da marca.

Em alguns países, os pedidos de registro de marca são examinados apenas no que tange a motivos absolutos de recusa, cabendo aos titulares de direitos prévios depositar oposições ou ajuizar ações de cancelamento ou violação contra o registro ou o uso de sinais mais recentes.

Em outros países, prevê-se que o exame do instituto aborde motivos absolutos e relativos de recusa antes da concessão da proteção, prevenindo-se ainda o trâmite dos processos de oposição.

### 1.5.5 Requisito de uso

Em muitos países, condiciona-se a manutenção do registro ao uso da marca, ainda que o uso não possa ser condição precedente para a obtenção do registro.<sup>15</sup> A legislação de alguns países exige uma demonstração de uso ou uma declaração de que a empresa pretende usar a marca no futuro para a concessão do registro. Quando uma marca registrada deixa de ser usada por determinado período de tempo (um mínimo de três anos nos termos do Acordo TRIPS,<sup>16</sup> por exemplo), o registro pode ser cancelado, a menos que o titular da marca demonstre motivos válidos para o não uso da marca. Esses motivos podem incluir, por exemplo, problemas de força maior, restrições à importação ou outras circunstâncias não associadas a falhas ou negligência do titular.

13 Acordo TRIPS, Artigos 22-24.

14 Convenção de Paris, Artigo 6ter.

15 Acordo TRIPS, Artigo 15.3.

16 Acordo TRIPS, Artigo 19.1.

O uso impróprio também pode levar à perda dos direitos de marca. Um titular que use (ou tolere o uso) de sua marca como nome genérico, levando à perda de seu significado como marca, por exemplo, está sujeito a ter seu registro cancelado. É o que também pode acontecer caso a marca seja usada como designação ou nome de um produto.

## 1.6 Direitos conferidos pelo registro de marca

### 1.6.1 Direito de impedir o uso da marca por terceiros

O titular de uma marca registrada tem o direito exclusivo de impedir que, no curso de operações comerciais, terceiros usem, sem o seu consentimento, sinais idênticos ou similares em produtos ou serviços idênticos ou similares àqueles em relação aos quais a marca é registrada, sempre que esse uso se preste a criar confusão.<sup>17</sup> No caso do uso de um sinal idêntico em produtos ou serviços idênticos, pressupõe-se que o sinal se presta a criar confusão.<sup>18</sup>

Em países cuja legislação prevê processos de oposição, faculta-se ao titular da marca registrada opor-se a pedidos de registro de marca depositados por terceiros que se refiram a um sinal idêntico ou similar a ser usado em produtos ou serviços idênticos ou similares àqueles de sua marca. O titular também pode recorrer à Justiça para invalidar marcas idênticas ou similares que já tenham sido registradas.

O titular da marca pode exercer seu direito exclusivo por meio de uma ação por violação de marca (ver seção 1.8).

### 1.6.2 Direito de impedir o uso de marcas notoriamente conhecidas por terceiros

No caso de marcas notoriamente conhecidas, o direito de impedir o uso da marca por terceiros pode abranger não apenas marcas cuja similaridade, se forem adotadas em produtos idênticos ou similares, preste-se a criar confusão, mas também marcas que se prestem a criar confusão mesmo que usadas em produtos diferentes, quando o uso dessas marcas nesses produtos ou serviços indique uma ligação entre eles e o titular da marca registrada e esse uso tenda a prejudicar seus interesses.<sup>19</sup> Em outras palavras, essa proteção mais abrangente é concedida nos casos em que o uso da mesma marca, ou de uma marca quase idêntica, em produtos de outras classes se beneficiaria indevidamente do caráter distintivo ou da reputação da marca notoriamente conhecida, podendo mesmo prejudicá-los. Por exemplo, o uso de um sinal similar a uma marca notoriamente conhecida pode “manchar” a reputação, “diluir” o caráter distintivo ou “parasitar” a reputação dessa marca, ao mesmo tempo que se beneficia de seu poder de atração.

### 1.6.3 Direito de dispor da marca como objeto de propriedade

O titular de uma marca registrada também tem o direito de cedê-la a terceiros ou de conceder licenças de uso a terceiros sem precisar abrir mão de sua titularidade.

#### 1.6.3.1 Cessão

As cessões são com frequência, mas não necessariamente, parte de um contrato de compra, por meio do qual as marcas são vendidas mediante o pagamento de determinada quantia. O titular de uma marca registrada tem o direito de cedê-la com ou sem a transferência da empresa a que ela pertence.<sup>20</sup> Cessões parciais podem ser permitidas quando não há similaridade entre os produtos das marcas que são objeto da cessão e os que permanecem com o titular cedente, não havendo, portanto, risco de confusão para os consumidores.

#### 1.6.3.2 Licenciamento

As marcas podem ser licenciadas a terceiros. Nesse caso, o titular da marca mantém sua titularidade e simplesmente consente que sua marca seja usada por outras empresas. Em geral, a licença tem como contrapartida o pagamento de royalties, e a autorização de

17 Acordo TRIPS, Artigo 16.1.

18 Acordo TRIPS, Artigo 16.1.

19 Acordo TRIPS, Artigo 16.3, com a aplicação da Convenção de Paris, Artigo 6*bis*.

20 Acordo TRIPS, Artigo 21.

uso conferida pelo titular aos licenciados normalmente é registrada em um contrato formal de licenciamento.

As licenças podem ser exclusivas ou não exclusivas:

- as licenças **exclusivas** vedam o uso da marca pelo licenciante em seus produtos ou serviços – pelo menos nos territórios a que se refere o contrato de exclusividade;
- as licenças **não exclusivas** permitem ao licenciante preservar o direito de usar a marca e conceder licenças adicionais a terceiros.

Conforme a natureza do contrato, principalmente quando se trata de uma licença não exclusiva, é comum que o licenciante retenha algum grau de controle sobre o uso que o licenciado faz da marca, com vistas a garantir que os produtos mantenham certo nível de qualidade e que esse nível de qualidade permaneça associado com a marca.

Para proteger a função da marca como indicação de origem, é necessário e suficiente que o titular exerça controle sobre o uso que o licenciado faz da marca, em particular no que tange à qualidade dos produtos e às condições em que eles são comercializados. Se esse controle for efetivo, o titular não corre o risco de ter sua marca revogada devido a um caráter enganoso adquirido (quando houver essa possibilidade nos termos da legislação aplicável).

#### 1.6.4 Contratos de coexistência

Os titulares de marcas idênticas ou similares podem celebrar contratos de coexistência, estabelecendo a extensão e as condições em que cada marca pode ser usada por seu titular. A base jurídica desse tipo de contrato origina-se no direito garantido ao titular de consentir no uso da marca.

#### 1.6.5 Restrições aos direitos exclusivos

##### 1.6.5.1 Importações paralelas

O direito de impedir que terceiros façam uso da marca pode ser limitado pelo princípio do esgotamento (ou exaustão) de direitos de propriedade intelectual ou pela doutrina da “primeira venda”.

Não há uma definição internacional de “esgotamento”. O Acordo TRIPS não estabelece parâmetros mínimos associados ao esgotamento dos direitos de propriedade intelectual, deixando os membros da OMC livres para adotar seus próprios regimes.<sup>21</sup> Por conseguinte, os regimes de esgotamento variam de país para país.

Em sistemas que adotam o princípio do **esgotamento nacional**, uma vez que um produto de determinada marca tenha sido legalmente comercializado no mercado interno de um país – pelo próprio titular da marca ou com o seu consentimento – esgota-se o direito que o titular da marca até então detinha de impedir que esse produto fosse revendido por terceiros no curso de operações comerciais no território desse país. Em algumas jurisdições, no entanto, a comercialização subsequente do produto está sujeita ao cumprimento do requisito de que a condição do produto não seja consideravelmente alterada ou negativamente afetada depois de o produto ter sido distribuído no mercado.

Em outras jurisdições, podem vigorar o **esgotamento regional** ou o **esgotamento internacional**. Esses países tendem a adotar diferentes condições e práticas para permitir que o titular de uma marca conteste eventuais importações paralelas envolvendo a comercialização, pela primeira vez, de determinado produto em um país estrangeiro (isto é, a primeira venda desse produto nesse mercado).

##### 1.6.5.2 Políticas públicas

O direito de uso de marca é exercido sem prejuízo de outras leis e direitos. Em outras palavras, o que se permite nos termos da lei de marcas pode ser proibido nos termos da lei de concorrência ou de outros dispositivos. No entanto, o uso de uma marca não pode ser injustificadamente

21 O Artigo 6 do Acordo TRIPS se refere ao esgotamento dos direitos de propriedade intelectual.

sobrecarregado com exigências especiais, como o uso com outra marca, o uso em uma forma especial ou o uso em detrimento de sua capacidade de distinguir os produtos ou serviços de uma empresa daqueles de outra empresa.<sup>22</sup>

Os direitos conferidos por uma marca também se exercem sem prejuízo de exceções limitadas, como o uso adequado de termos descritivos, desde que essas exceções levem em conta os interesses legítimos do titular da marca e de terceiros.<sup>23</sup> Por exemplo, muitas leis de marcas preveem que o titular de uma marca não pode impedir que terceiros usem de boa-fé termos identificadores para seus produtos e serviços quando esses termos têm caráter estritamente informativo e não induzem o público a erro quanto à sua origem. O titular tampouco pode impedir que terceiros façam referência à sua marca em atos como incluir a marca em um compêndio de marcas. Da mesma forma, o titular não pode impedir que sua marca seja mencionada em artigos jornalísticos, livros ou outras publicações.

## 1.7 Revogação ou invalidação

Os processos de revogação ou invalidação oferecem um caminho para o cancelamento de um registro de marca, estando disponíveis, conforme o país, na esfera judicial.

Por meio de processos de revogação ou invalidação podem ser estabelecidos motivos absolutos de recusa, como o fato de a marca ser ou ter se tornado descritiva ou genérica, bem como motivos relativos de recusa, como a existência de conflitos com marcas ou indicações geográficas já protegidas.

Como os processos de revogação são instaurados após a concessão do registro da marca, pode-se buscar o cancelamento de um registro de marca nas circunstâncias em que:

- a marca não deveria ter sido registrada por motivo de **nulidade** (isto é, por não preencher os requisitos que tornam uma marca suscetível de proteção, como seu caráter distintivo);
- a marca não foi usada durante o período prescrito e esse **não uso** é injustificado;
- a marca perdeu seu caráter distintivo, **tornando-se genérica** porque seu titular fez uso impróprio dela ou tolerou seu uso por terceiros;
- a marca **tornou-se enganosa** devido ao uso que seu titular fez dela no mercado.

O cancelamento do registro pode ser total ou parcial, abrangendo, neste último caso, apenas os produtos ou serviços em relação aos quais se aplicam os motivos de revogação ou invalidade.

Em sistemas de marcas que não preveem processos de oposição, revogação ou invalidação, são oferecidos caminhos alternativos para a contestação do registro de uma marca.

## 1.8 Ações por violação de direito de marca

As ações judiciais por violação de direito de marca são o meio mais comum para fazer valer os direitos de marca.

A violação de marca ocorre quando se observa o uso de um sinal idêntico ou similar em produtos idênticos ou similares, dando margem a confusão.

São quatro as formas de violação, cada uma das quais correspondendo a um cenário em que o suposto infrator faz uso de:

- um sinal **idêntico** em relação a produtos ou serviços **idênticos**;
- um sinal **similar** em relação a produtos ou serviços **idênticos**;
- um sinal **idêntico** em relação a produtos ou serviços **similares**; ou
- um sinal **similar** em relação a produtos ou serviços **similares**.

22 Acordo TRIPS, Artigo 20.

23 Acordo TRIPS, Artigo 17.

Quando um sinal idêntico a uma marca registrada anteriormente é usado em relação a produtos ou serviços idênticos aos dessa marca presume-se haver margem para confusão, não precisando ser esta demonstrada.<sup>24</sup>

No caso das três outras formas de violação, o responsável pela decisão determinará se há ou não possibilidade de confusão com base em duas variáveis comuns:

- o grau de similaridade entre a marca que supostamente incide em violação e a marca registrada; e
- o grau de similaridade entre os produtos ou serviços da marca que supostamente incide em violação e os da marca registrada.

### 1.8.1 Probabilidade de confusão

Para se estabelecer a existência ou não de similaridade deve-se verificar a probabilidade de que o consumidor médio dos produtos ou serviços em questão seja equivocadamente levado a pensar que os produtos ou serviços nos quais se exhibe o sinal que supostamente incide em violação são provenientes do titular da marca previamente registrada.

Para tanto, deve-se analisar os seguintes aspectos:

- a similaridade entre a marca previamente registrada e o sinal que supostamente incide em violação;
- a similaridade entre os produtos ou serviços em relação aos quais a marca anterior foi registrada e aqueles em relação aos quais o sinal que supostamente incide em violação é usado; e
- se o uso do sinal que supostamente incide em violação dá margem a confusão.

Em primeiro lugar, para se determinar se há confusão, ou se há margem para confusão, é preciso identificar o segmento-alvo do público – isto é, as pessoas que tendem a consumir os produtos em questão.

O fato de que o uso questionado se presta a causar confusão não precisa ser estabelecido com base em um caso *efetivo* de confusão por parte de um consumidor em particular – muito embora esse tipo de evidência ajude o responsável pela decisão a chegar a uma conclusão.

Da mesma forma, embora não seja necessário que o titular da marca demonstre a *intenção* de enganar os consumidores, as eventuais provas dessa intenção por parte do infrator também podem ajudar o responsável pela decisão a concluir pela existência de violação.

Quanto maior a similaridade entre as marcas e entre os produtos ou serviços, maior a probabilidade de confusão por parte do consumidor médio.

#### 1.8.1.1 Similaridade entre marcas

Para se determinar a similaridade entre uma marca previamente registrada e um sinal que supostamente incide em violação, alguns princípios gerais de interpretação podem ser considerados, a saber:

Em primeiro lugar, é improvável que a marca registrada anteriormente e o sinal que supostamente incide em violação sejam expostos lado a lado, possibilitando ao consumidor fazer uma comparação efetiva entre os dois. Pelo contrário, o mais provável é que o sinal que supostamente incide em violação seja exibido isoladamente e que o consumidor precise recorrer à sua lembrança da marca registrada anteriormente. Além disso, é de se esperar que a atenção do consumidor varie de acordo com a natureza dos produtos ou serviços em questão: seu nível de atenção tende a ser maior em se tratando de artigos de luxo ou artigos incomuns do que no caso de produtos triviais. Portanto, a primeira impressão do consumidor costuma ser importante.

24 Acordo TRIPS, Artigo 16.1.

Em segundo lugar, as marcas devem ser comparadas em sua integralidade. Diferenças que tendem a passar despercebidas pelo consumidor médio devem ser consideradas menos significativas do que elementos comuns, suscetíveis de causar confusão imediata. Em outras palavras, é importante levar em conta o papel que esses elementos desempenham na estrutura ou desenho do sinal.

Em terceiro lugar, as marcas de caráter altamente distintivo ou que contêm elementos altamente distintivos e que, portanto, são vistas pelos consumidores como indicação da origem dos produtos, estão mais sujeitas a confusão quando um sinal que incide em violação duplica exatamente, ou quase exatamente, esses elementos distintivos, do que as marcas que têm um significado associativo em relação aos produtos para os quais são registradas. Por outro lado, quando dois sinais compartilham um elemento que é descritivo (sendo, portanto, usado em marcas detidas por diferentes titulares), é de se esperar que a atenção do consumidor seja atraída por outros elementos da marca.

Em quarto lugar, a similaridade em mais de um aspecto do sinal pode dar margem a confusão – seja no que se refere à sua grafia (incluindo sua apresentação gráfica), à sua pronúncia (pois sinais com grafias diferentes podem ter pronúncia similar) ou ao seu significado (pois significados extremamente diferentes podem evitar uma confusão entre sinais que de outra forma seriam enganosamente similares). De qualquer forma, é importante observar que a similaridade em qualquer um desses aspectos pode ser suficiente para criar confusão e constituir uma violação.

#### **1.8.1.2 Similaridade entre produtos ou serviços**

Não há como estabelecer a similaridade entre produtos ou serviços fazendo simples referência à sua classe, visto que esse tipo de classificação tem caráter meramente administrativo, com produtos extremamente diferentes por vezes pertencendo à mesma classe e produtos similares figurando em classes diferentes.

Para se determinar a similaridade entre produtos ou serviços concorrentes, é preciso verificar se o público consumidor é, ou não, equivocadamente levado a pensar que a origem de produtos ou serviços oferecidos à venda com sinais idênticos ou similares é a mesma. Essa avaliação é feita caso a caso, levando em conta todas as circunstâncias – não apenas a natureza dos produtos, sua composição material, a finalidade com que são usados e seus canais de comercialização tradicionais, mas também sua origem e pontos de venda habituais.

#### **1.8.2 Contrafação**

A contrafação de marcas é um tipo de violação de marca: toda contrafação de marca é uma violação de marca, embora o inverso não seja verdadeiro.<sup>25</sup> A contrafação de marca é frequentemente associada às violações “primárias” de marca (isto é, identidade do sinal com a marca registrada anteriormente e identidade dos produtos e serviços), em que a probabilidade de confusão é presumida, e diferenciada das violações “secundárias” de marca, em que se exige que a probabilidade de confusão seja demonstrada (ver seção 1.8).

Os produtos com marca resultante de contrafação são definidos como “quaisquer produtos, incluindo suas embalagens, que exibam sem autorização uma marca idêntica à marca validamente registrada em relação a esses produtos, ou que não possa ser diferenciada dessa marca em seus aspectos essenciais (...)”.<sup>26</sup>

No caso de contrafações, a probabilidade de confusão em geral não é suficiente para configurar uma violação: as duas marcas devem ser idênticas ou indiferenciáveis. A contrafação dá a impressão de ser o produto genuíno e ter como origem seu fabricante ou comerciante genuíno.

Embora costumem ser associadas a produtos de luxo, com marcas notoriamente conhecidas, as contrafações ocorrem em todos os segmentos da economia, podendo envolver produtos e

25 Ver o Relatório do painel do Órgão de Solução de Controvérsias (OSC) da OMC sobre o caso DS362 (China – Medidas que afetam a proteção e aplicação dos direitos de propriedade intelectual), parágrafo 7.520, disponível em: [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds362\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds362_e.htm).

26 Acordo TRIPS, nota 14.

serviços especializados, voltados para pequenos grupos de consumidores. Conforme a legislação de cada país, o uso não autorizado de uma marca idêntica em produtos ou serviços dissimilares daqueles em relação aos quais é usada a marca validamente registrada pode ou não constituir uma contrafação.

Nos termos do Acordo TRIPS, deve-se prever processos criminais e penalidades ao menos nos casos de contrafação voluntária de marca em escala comercial.<sup>27</sup> No entanto, essa é uma obrigação mínima, e os membros da OMC podem prever processos criminais e penalidades em uma variedade mais abrangente de casos.<sup>28</sup> O Acordo TRIPS não exige que os países criminalizem a contrafação de marcas não registradas nas jurisdições em que os produtos são importados ou na jurisdição em que a transação comercial é realizada (isto é, a contrafação de marcas estrangeiras famosas).

Embora o Acordo TRIPS determine também a proteção contra a contrafação de marcas de serviço, além da de produtos, na prática o tratamento conferido à contrafação de marcas de serviço varia conforme a jurisdição.

27 Acordo TRIPS, Artigo 61.

28 Acordo TRIPS, Artigo 1.



# Capítulo 2

## Patentes

### 2.1 Introdução

A proteção de patente é um poderoso direito de monopólio conferido ao titular de uma patente, que geralmente é um inventor ou alguém que adquiriu do inventor os direitos sobre sua invenção, por um determinado prazo, como compensação por divulgar publicamente a invenção. As patentes são concedidas mediante um processo de registro e os pedidos devem cumprir rígidos requisitos de validade.

O Artigo 27.1 do Acordo TRIPS se refere da seguinte maneira à matéria patenteável:

Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2 e 3, qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva uma atividade inventiva e seja suscetível de aplicação industrial. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 4 do Artigo 65, do parágrafo 8 do Artigo 70 e do parágrafo 3 deste Artigo, as patentes poderão ser obtidas e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu setor tecnológico e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente.

Nos termos do Acordo TRIPS, os membros da OMC podem considerar não patenteáveis certas invenções cuja exploração em seu território seja necessário evitar para proteger a ordem pública ou a moralidade, inclusive para proteger a vida ou a saúde humana, animal ou vegetal ou para evitar prejuízos graves ao meio ambiente.<sup>29</sup> Também podem considerar não patenteáveis certos métodos para o tratamento de seres humanos ou de animais, assim como plantas e outros animais.<sup>30</sup>

Os direitos conferidos pelas patentes são abordados no Artigo 28.1 do Acordo TRIPS:

Uma patente conferirá a seu titular os seguintes direitos exclusivos:

- (a) quando o objeto da patente for um produto, o direito de impedir que terceiros, agindo sem o seu consentimento, produzam, usem, coloquem à venda, vendam ou para esses fins importem o referido produto;
- (b) quando o objeto da patente for um processo, o direito de impedir que terceiros, agindo sem o seu consentimento, usem esse processo ou usem, coloquem à venda, vendam ou para esses fins importem ao menos o produto obtido diretamente por meio desse processo.

O titular de uma patente pode cedê-la, transferi-la por sucessão e/ou licenciar alguns ou todos os direitos conferidos pela patente.<sup>31</sup>

29 Acordo TRIPS, Artigo 27.2.

30 Acordo TRIPS, Artigo 27.3.

31 Acordo TRIPS, Artigo 28.2.

## 2.2 O que é uma patente?

Uma patente é um direito exclusivo (registrado em um documento denominado “patente”, que inclui uma especificação e reivindicações), concedido pelo instituto nacional de patentes de um país ou pelo instituto regional de patentes de um grupo de países, sobre uma invenção que:

- é **nova**;
- envolve uma **atividade inventiva**; e
- é **suscetível de aplicação industrial**.

A patente confere a seu titular o direito de impedir que terceiros fabriquem, usem, coloquem à venda, vendam ou importem um produto ou processo baseado na invenção patenteada.

As patentes são direitos territoriais, isto é, restringem-se aos limites geográficos do país ou região em questão. Além disso, as patentes são válidas por determinado período de tempo – em geral 20 anos contados da data de depósito do pedido –, desde que as devidas taxas de manutenção sejam pagas pontualmente.

Em troca dos direitos exclusivos conferidos pela patente, o requerente deve divulgar a invenção ao público, fornecendo uma especificação da patente: uma descrição por escrito detalhada, precisa e completa da invenção no pedido de patente. Publica-se em um diário oficial a patente concedida – e, em muitos países, o pedido de patente.

Portanto, estabelece-se entre o titular da patente e o Estado o pacto de que, ao divulgar ao público (em vez de mantê-lo em segredo) algo que é novo e inventivo, o titular da patente é recompensado com a concessão de um monopólio. Os requisitos de validade mencionados abaixo refletem esse pacto.

### 2.2.1 O que é um modelo de utilidade?

Em alguns países, certos tipos de invenção incremental ou de pequenas adaptações de produtos existentes são suscetíveis de proteção não como patentes, mas como modelos de utilidade. No entanto, em alguns países esse tipo de proteção está disponível apenas em determinados setores tecnológicos e só se aplica a produtos, não abrangendo processos.

Embora as diferenças entre os modelos de utilidade e as patentes variem conforme a jurisdição, suas principais características, em termos gerais, são as seguintes:

- No caso dos pedidos de registro de modelos de utilidade, o requisito de “atividade inventiva” pode ser menos rigoroso do que o exigido em um pedido de patente, podendo inclusive não existir.
- Os processos de concessão de modelos de utilidade em geral são mais rápidos e simples do que os de concessão de patente.
- As taxas de aquisição e manutenção de modelos de utilidade em geral são mais baixas do que as relativas a patentes.
- O prazo máximo de vigência dos modelos de utilidade costuma ser inferior ao das patentes.

Os pedidos de registro de modelo de utilidade, assim como os modelos de utilidade cujo registro tenha sido concedido, normalmente podem ser convertidos em pedidos de patente.

Em alguns países, é possível depositar um pedido de patente e um pedido de modelo de utilidade para a mesma invenção. Dessa forma, a velocidade relativa no trâmite dos dois processos permite que o requerente se beneficie da proteção de modelo de utilidade enquanto não obtém uma patente.

A **Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (1883)**<sup>32</sup> se aplica à propriedade industrial como um todo, incluindo patentes e modelos de utilidade. Suas disposições substantivas dividem-se em três categorias principais: tratamento nacional; direito de prioridade; e regras comuns.

- Nos termos das disposições relativas ao **tratamento nacional**,<sup>33</sup> a **Convenção de Paris** prevê que cada um de seus Estados contratantes deve conceder aos nacionais de outros Estados contratantes a mesma proteção de direitos sobre a propriedade industrial que concede aos seus próprios nacionais. Os nacionais de Estados não contratantes que sejam domiciliados ou possuam um estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo em um Estado Contratante também fazem jus ao tratamento nacional nos termos da **Convenção de Paris**.
- A **Convenção de Paris** prevê o direito de prioridade<sup>34</sup> no caso de patentes (e modelos de utilidade, nos países que contemplam essa forma de proteção). Esse direito significa que, com base em um primeiro pedido depositado regularmente em um dos Estados contratantes, o requerente pode – dentro de um prazo determinado (12 meses no caso de patentes e modelos de utilidade) – solicitar proteção em quaisquer outros Estados contratantes. Embora depositados posteriormente, os pedidos subsequentes receberão a mesma data de depósito do primeiro pedido, tendo, portanto, prioridade sobre quaisquer pedidos relativos à mesma invenção ou modelo de utilidade eventualmente depositados por terceiros no entretanto entre o primeiro pedido e os pedidos subsequentes. Além disso, a avaliação de pedidos de prioridade não será afetada, por exemplo, pela divulgação de uma invenção ou pela venda de artigos que incorporem um desenho industrial nesse entretanto.
- Entre suas **regras comuns** e no que tange a patentes, a **Convenção de Paris** prevê a independência das patentes concedidas por diferentes Estados contratantes<sup>35</sup>, o direito dos inventores de serem assim nomeados nas patentes de suas invenções<sup>36</sup> e as condições para a adoção de medidas legislativas nacionais que prevejam a concessão de licenças compulsórias.<sup>37</sup>

O **Tratado de Cooperação em matéria de Patentes (1970)**,<sup>38</sup> ou PCT, possibilita que se busque proteção de patente para uma invenção simultaneamente em um grande número de Estados contratantes mediante o depósito de um único pedido “internacional” de patente. Qualquer pessoa que seja nacional de um desses países, ou que resida em um desses países, pode depositar esse tipo de pedido,<sup>39</sup> seja no instituto nacional de patentes (denominado organismo receptor) do país de que é nacional ou em que reside, seja na Secretaria Internacional da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), em Genebra.<sup>40</sup> Neste último caso, a patente não é concedida pela OMPI, não havendo nenhum mecanismo que se assemelhe a uma “patente mundial”. Na realidade, o efeito do pedido internacional em cada Estado designado é o mesmo que o de um pedido nacional de patente depositado no instituto nacional de patentes.<sup>41</sup>

O **Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (1994)**,<sup>42</sup> administrado pela OMC, obriga os membros da OMC a cumprir regras e obrigações adicionais, relativas especificamente aos direitos de propriedade intelectual. No que se refere a patentes, o **Acordo TRIPS** define a matéria a ser protegida, os direitos a serem conferidos, as possíveis exceções a esses direitos e a duração mínima da proteção.<sup>43</sup> Além disso, harmoniza-se a proteção mínima que cada país deve oferecer aos nacionais de outros

32 Ver, neste volume, capítulo 1, nota 3.

33 Convenção de Paris, Artigos 2 e 3.

34 Convenção de Paris, Artigo 4.

35 Convenção de Paris, Artigo 4bis.

36 Convenção de Paris, Artigo 4ter.

37 Convenção de Paris, Artigo 5A(2)-(5).

38 Tratado de Cooperação em matéria de Patentes, 1970, concluído em Washington em 19 de junho de 1970, modificado em 28 de setembro de 1979, em 3 de fevereiro de 1984 e em 3 de outubro de 2001 (“PCT”), disponível em: <https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/textdetails/12635>.

39 PCT, Artigo 9.

40 PCT, Artigos 2(XV) e 10.

41 PCT, Artigo 11 (3).

42 Ver, neste volume, capítulo 1, nota 1.

43 Na área de patentes, as disposições pertinentes do Acordo TRIPS são os Artigos 27-34.

países membros da OMC,<sup>44</sup> incorporando-se ainda “flexibilidades” que possibilitam aos países em desenvolvimento e, em particular, aos países menos desenvolvidos (PMD) adotar normas compatíveis com o Acordo TRIPS sem prejudicar a implementação das políticas públicas mais adequadas a suas circunstâncias nacionais. A **Declaração de Doha**,<sup>45</sup> adotada pelos membros da OMC em 2001, esclarece a interpretação dessas flexibilidades para os PMD no que tange a produtos farmacêuticos, incluindo sua aplicação em termos de esgotamento de direitos, licenciamento compulsório e ampliação do período de transição.

## 2.4 A obtenção de proteção de patente

As patentes são concedidas à primeira pessoa a depositar um pedido para uma invenção.

### 2.4.1 O depósito de pedidos de patente

O requerente deve depositar seu pedido de patente em um instituto nacional de patentes ou nos termos do PCT. O pedido de patente deve incluir:

- uma **especificação de patente**, que divulga a invenção; e
- **reivindicações**, que apresentam o escopo da proteção de monopólio buscada.

Como se discute abaixo no presente capítulo, os processos de patenteamento envolvem a análise de:

- questões de **violação** em relação ao escopo das reivindicações; e
- questões de **validade** em relação à especificação (divulgação) e ao escopo das reivindicações, tal como aplicáveis a essas reivindicações na data de prioridade.

O Artigo 29.1 do Acordo TRIPS define os requisitos abrangentes a serem atendidos pela especificação de patente:

Os Membros exigirão que o requerente de uma patente divulgue a invenção de modo suficientemente claro e completo para permitir que um técnico no assunto seja capaz de executá-la, e poderão exigir que o requerente indique o melhor método de executar a invenção que seja do conhecimento do inventor na data de depósito ou, quando se reivindica prioridade, na data de prioridade do pedido.

Para os pedidos de patente, as duas principais datas são a data de depósito e a data de prioridade.

- A **data de depósito** é a data inicial de certos prazos, como o período de vigência da patente.
- Quando pertinente, a data de depósito também determina a **data de prioridade** de quaisquer pedidos subsequentes depositados em qualquer país nos termos da Convenção de Paris (ver seção 2.3).

A data de prioridade também é importante para as avaliações de novidade e atividade inventiva.

### 2.4.2 Exame

As fases administrativas do processo de patenteamento são, em geral, as seguintes:

1. **Exame formal:** O instituto de patente inicialmente se certifica de que o pedido satisfaz as exigências ou formalidades administrativas.
2. **Pesquisa:** Em muitos países, o instituto de patentes realiza uma pesquisa para determinar o estado da técnica. O relatório da pesquisa é usado durante o exame substantivo.

44 Acordo TRIPS, Artigo 3.

45 Declaração relativa ao Acordo TRIPS e a Saúde Pública, Conferência Ministerial da OMC, adotada em Doha em 4 de novembro de 2001 (“Declaração de Doha”), disponível em: [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/minist\\_e/min01\\_e/mindecl\\_trips\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_trips_e.htm).

3. **Exame substantivo:** O instituto de patentes pode verificar se o pedido cumpre os requisitos de patenteabilidade. Nem todos os institutos de patentes executam essa verificação, e alguns só a realizam quando ela é solicitada dentro de determinado prazo. Oferece-se ao requerente a oportunidade de enviar respostas e modificar o pedido em virtude de eventuais questionamentos.
4. **Publicação:** Na maioria dos países, o pedido de patente é publicado 18 meses após a primeira data de depósito. Em geral, os institutos de patentes também publicam a patente quando ela é concedida.
5. **Concessão:** Se a conclusão do exame é positiva, o instituto de patentes concede a patente e emite um certificado de concessão.
6. **Oposição:** Muitos institutos de patentes oferecem um período adicional, durante o qual terceiros podem se opor à concessão da patente. Os processos de oposição podem acontecer antes ou após a concessão da patente (ver a próxima seção).

### 2.4.3 Sistemas de oposição (prévia e posterior à concessão da patente)

Muitos países preveem mecanismos de oposição em seus sistemas de patentes, oferecendo a terceiros a oportunidade de se opor a uma patente.

Os processos de oposição estão estreitamente relacionados com o processo de concessão. Pode-se requerer uma oposição pouco antes de uma patente ser concedida (**oposição prévia**) ou após a concessão da patente (**oposição posterior**). Além disso, é possível que um mesmo sistema combine instrumentos de oposição prévia e posterior à concessão da patente.

Em geral, os processos de oposição são processos *inter partes* que correm no próprio instituto de patentes, e não na Justiça. No entanto, também é possível que seu trâmite se dê junto a um comitê especial de oposição, composto no todo ou em parte por magistrados.

Em alguns países, os processos administrativos de oposição têm efeito suspensivo sobre processos cíveis. Em outros países, os processos administrativos e cíveis podem correr em paralelo, de forma independente.

Em geral, é possível interpor recursos contra as decisões finais dos órgãos de oposição, seja em um órgão recursal do instituto de propriedade intelectual em questão, seja na Justiça.<sup>46</sup>

O sistema de oposição é complementado por mecanismos correlatos, que possibilitam a terceiros intervir no processo de exame antes que a patente seja concedida ou a questionar a patente após sua concessão. Esses mecanismos são, entre outros, os seguintes:

- **Observações de terceiros:** Em alguns países, informações sobre o estado da técnica, relevantes para a determinação da patenteabilidade de uma invenção, podem ser apresentadas por terceiros.
- **Reexame:** Em alguns países, o instituto de patentes pode, a pedido do titular da patente ou de terceiros, realizar um reexame da validade da patente posteriormente à sua concessão. Os processos de reexame são conduzidos *ex parte* em alguns países e *inter partes* em outros. Quando disponível, o sistema de reexame com frequência tem efeito suspensivo, impedindo que o requerente do pedido de reexame recorra da decisão na Justiça com base nos mesmos argumentos.
- **Revogação administrativa e mecanismos de invalidação:** Esses mecanismos possibilitam uma revisão da validade da patente e, em muitos países, não estão circunscritos a um determinado período de tempo após a concessão da patente. Embora apresente elementos semijudiciais em alguns países, esse tipo de revisão administrativa não se confunde com uma revisão judicial e não tramita na Justiça. O painel que realiza a revisão administrativa pode, no entanto, incluir magistrados administrativos.

46 O Artigo 62.5 do Acordo TRIPS prevê que as decisões administrativas finais em processos relativos à aquisição ou manutenção de direitos de propriedade intelectual, assim como em processos administrativos de revogação e *inter partes*, devem estar sujeitas a revisão por autoridade judicial ou semijudicial.

#### 2.4.4 Concessão de patente e prazo de proteção

Os direitos de patente entram em vigor na data de concessão da patente. Em muitos países, o pedido de patente oferece proteção temporária ao requerente a partir do momento de sua publicação. No entanto, o requerente só adquire a titularidade dos direitos sobre a patente e só pode fazer valer esses direitos após a concessão da patente.

O atual padrão internacional para o prazo de proteção é de 20 anos, contados da data de depósito do pedido,<sup>47</sup> desde que as taxas de renovação ou manutenção sejam pontualmente pagas e que nenhum pedido de invalidação ou revogação seja atendido nesse período. Caso a invenção se torne obsoleta ou não possa ser comercializada com êxito, o titular da patente pode optar por não mantê-la ou renová-la, deixando que ela expire antecipadamente.

Com a expiração da patente, a invenção torna-se propriedade pública.

Em alguns países, o prazo de proteção pode ser ampliado para mais de 20 anos quando a comercialização é postergada em virtude do tempo necessário à obtenção da devida aprovação pelas autoridades competentes (como acontece, por exemplo, com produtos farmacêuticos ou agroquímicos).

Em outros países, em vez de ampliar o prazo de vigência da patente em si, o instituto de propriedade intelectual pode conceder um certificado complementar de proteção para ampliar o período de proteção, normalmente disponível para patentes do tipo mencionado acima, cuja comercialização tenha sido postergada por requisitos de aprovação.

Os certificados complementares de proteção têm duração limitada e geralmente não podem ser superiores a cinco anos.

#### 2.4.5 Procedimentos de recurso

Em muitos sistemas, há instrumentos de recurso contra as decisões dos examinadores no interior do próprio instituto de patentes, como é o caso das câmaras de recurso. Em outros sistemas, pode-se recorrer das decisões do instituto de patentes na Justiça, seja por meio de uma revisão judicial ou de uma reapreciação de toda a matéria.

Em que pesem essas disposições internas, o Poder Judiciário frequentemente desempenha importante papel revisor no que tange às decisões do instituto de patentes, como as relativas ao pedido de patente (envolvendo a definição da data de depósito, por exemplo) e ao indeferimento de pedidos ou de concessão de patentes, assim como nos casos de não pagamento de taxas por parte do titular da patente na forma ou no prazo devidos.

O juiz que recepciona e aprecia esses recursos normalmente tem à disposição os seguintes cursos de ação:

- negar provimento ao recurso;
- dar provimento ao recurso;
- reenviar o caso para o instituto de patentes para reavaliação; ou
- caso a decisão recorrida tenha sido pelo indeferimento do pedido, o juiz pode autorizar que o requerente modifique as reivindicações e determinar que, feito isso, o instituto de patentes conceda a patente à invenção.

Ao reenviar o caso para o instituto de patentes, o juiz pode fazer recomendações para a modificação das reivindicações, da descrição ou dos desenhos incluídos no pedido de patente.

## 2.5 Requisitos de uma patente válida

Para ser suscetível de proteção de patente, a invenção reivindicada em geral deve cumprir os seguintes requisitos:

- consistir em matéria patenteável;
- ser nova (conhecido como requisito de novidade);
- envolver uma atividade inventiva (conhecido como requisito de não evidência);
- ser suscetível de aplicação industrial (ou ser útil);<sup>48</sup>
- ser divulgada de forma clara e integral no pedido de patente (conhecido como requisito de divulgação); e
- incluir reivindicações delimitando o escopo da invenção reivindicada.

São as reivindicações que estabelecem o escopo da proteção de patente. Em razão disso, questões relativas ao cumprimento dos requisitos de matéria patenteável, novidade, atividade inventiva (não evidência) e aplicação industrial (utilidade) são dirimidas com base nas reivindicações.

Em casos envolvendo patentes, com frequência surgem questões técnicas, pois é comum que as patentes estejam voltadas para áreas de ciência ou tecnologia, de modo que juízes e examinadores de patentes que se ocupam de questões de validade ou violação de patente amiúde recorrem à avaliação de peritos. De modo geral, o objetivo das provas periciais é pôr o juiz ou examinador na condição de uma pessoa versada na técnica em questão na data de prioridade das reivindicações, para que ele possa avaliar o significado dessas reivindicações e deliberar sobre as questões relativas à validade da patente da perspectiva de tal pessoa.

### 2.5.1 Matéria patenteável

O sistema de patentes protege “invenções”, termo cujo escopo não é uniforme e cuja definição comporta variações conforme a legislação de cada país.

Normalmente, considera-se que uma invenção é um produto ou um processo que consiste em uma nova maneira de fazer algo ou que oferece uma solução técnica nova para um problema técnico. Portanto, criações de natureza não técnica, como designs e obras literárias, artísticas ou musicais, não são consideradas matéria patenteável. A proteção de patente é oferecida para invenções, sejam elas produtos ou processos, em todos os setores tecnológicos.<sup>49</sup>

Em muitas jurisdições, a legislação não contém uma definição para o termo “invenção”, oferecendo antes uma lista não exaustiva de matérias que não devem ser consideradas invenções.

Embora existam diferenças consideráveis entre os países, seguem-se alguns exemplos do tipo de matéria passível de ser incluída nessas listas:

- descobertas de materiais ou substâncias já existentes na natureza;
- teorias científicas ou métodos matemáticos; e
- esquemas, regras ou métodos para empreender atividades comerciais, para executar atos puramente intelectuais ou para jogar.

Além disso, as legislações nacionais podem excluir as seguintes matérias da patenteabilidade:

- métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres humanos ou animais (mas não os produtos a serem usados nesses métodos); e
- plantas e animais que não sejam microrganismos, e processos essencialmente biológicos para a produção de plantas e animais, que não sejam processos não biológicos e microbiológicos.<sup>50</sup>

48 Ver Acordo TRIPS, Artigo 27(1).

49 Acordo TRIPS, Artigo 27.1.

50 Acordo TRIPS, Artigo 27.3.

(Deve-se observar, porém, que nos termos do Acordo TRIPS, as obtenções vegetais devem ser protegidas por patentes ou por um sistema *sui generis* efetivo ou por uma combinação de ambos.<sup>51</sup>)

O Acordo TRIPS prevê ainda que os membros da OMC podem excluir da patenteabilidade invenções cuja exploração comercial seria contrária à ordem pública ou à moralidade.<sup>52</sup>

#### *Programas de computador*

Os algoritmos matemáticos que servem de base para a funcionalidade avançada de programas de computador podem ser protegidos por patentes em alguns países, ao passo que em outros estão excluídos da patenteabilidade. No entanto, em alguns destes últimos países, invenções relacionadas a programas de computador são patenteáveis desde que sejam consideradas uma contribuição ao estado da técnica.

Na maioria dos países, o código-objeto e o código-fonte dos programas de computador podem ser protegidos por direitos de autor. Muitas empresas recorrem aos direitos de autor para proteger o código-objeto de seus programas de computador, resguardando o código-fonte como segredo comercial.

#### *Ciências da vida*

Nos últimos anos, observa-se um aumento significativo no número de pedidos de patente na área de ciências da vida – particularmente em biotecnologia. A patenteabilidade nessa área varia de país para país. Embora a proteção de patente esteja igualmente disponível para invenções em todos os setores tecnológicos,<sup>53</sup> a aplicação da legislação de patentes a invenções na área de ciências da vida suscita algumas complexidades específicas.

Em primeiro lugar, a definição do escopo da matéria biológica suscetível de proteção de patente tem variado conforme a jurisdição. Não há consenso, por exemplo, quanto ao entendimento de que os materiais biológicos, isolados ou derivados de organismos vivos de ocorrência natural, devem ser vistos como simples “descobertas” ou se podem ser considerados “invenções” e, neste caso, em quais condições.

Em segundo lugar, em alguns países em que as plantas são matéria patenteável, mas não as obtenções vegetais, é importante, por uma questão de segurança jurídica, estabelecer entre elas uma distinção clara. Quando, para preservar a ordem pública e a moralidade, considera-se necessário impedir a exploração comercial de certas invenções biotecnológicas, como processos de clonagem de seres humanos ou de modificação da linha genética germinal de seres humanos, essas invenções devem ser excluídas da patenteabilidade. Em países onde os métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres humanos ou animais são excluídos da patenteabilidade, os métodos de terapia genética para o tratamento de câncer provavelmente não são suscetíveis de patenteamento.

Com a continuidade do avanço tecnológico na área de ciências da vida, as questões relativas à patenteabilidade continuarão sendo objeto de evolução jurídica e judicial em inúmeras jurisdições.

### **2.5.2 Novidade**

A novidade não é algo que se possa estabelecer de forma positiva; apenas a sua ausência tem como ser provada.

Uma invenção é considerada nova se não fizer parte do estado da técnica. Embora possa variar de país para país, a definição de “estado da técnica” geralmente se refere a todo o conhecimento técnico pertinente a que o público tenha acesso em qualquer lugar do mundo antes da primeira data de depósito do pedido de patente em questão, incluindo patentes, pedidos de patente e todo tipo de literatura não patentária.

51 Acordo TRIPS, Artigo 27.3(b). A Convenção Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais, adotada em 2 de dezembro de 1961 (“Convenção UPOV”), prevê um sistema *sui generis* para a proteção de obtenções vegetais que é usado por muitos países. A Convenção está disponível em: <https://wipo.lex.wipo.int/en/treaties/details/27>.

52 Acordo TRIPS, Artigo 27.2.

53 Acordo TRIPS, Artigo 27.1.



São três as formas de divulgação pública por meio das quais uma invenção pode se tornar parte do estado da técnica, a saber:

- descrições por escrito da invenção em qualquer forma de publicação (como em um artigo publicado em uma revista científica, incluindo publicações em formato digital);
- descrições orais da invenção, proferidas em público (como apresentações em conferências, palestras ou programas de rádio); e
- exposições ou usos públicos (como o uso no comércio ou sua exibição em um catálogo da empresa).

Na avaliação da novidade da invenção, os itens do estado da técnica geralmente devem ser considerados em separado (não de forma combinada). Em outras palavras, para negar a novidade, um documento do estado da técnica deve conter *todas* as características da reivindicação da invenção. É o que se entende por antecipação da matéria da reivindicação.

Um documento escrito pode anular a novidade de qualquer invenção reivindicada se contiver, de maneira explícita, a matéria da reivindicação. Para se avaliar se esse é o caso, a matéria descrita na reivindicação do pedido de patente é comparada, elemento por elemento, com os conteúdos de cada publicação individual. Determina-se a falta de novidade se uma publicação contiver, *em si*, todas as características da reivindicação (isto é, se contiver a matéria da reivindicação).

Pode-se considerar também que a falta de novidade está implícita na publicação se, ao executar o “ensinamento” nela contido, uma pessoa com domínio mediano da técnica (ver seção 2.5.3) inevitavelmente chegar a um resultado correspondente aos termos da reivindicação. Esse tipo de falta de novidade só é levado em conta se inexisterem dúvidas razoáveis quanto ao efeito prático do “ensinamento”.

Em muitas circunstâncias, a divulgação da invenção anteriormente à data de depósito pode anular sua novidade, tornando-a não suscetível de patenteamento, salvo se a legislação aplicável prever um período de graça – de seis meses a um ano, em geral. Nos países que adotam esse mecanismo, se o pedido for depositado dentro do período de graça, eventuais divulgações anteriores ao depósito, feitas pelo requerente da patente ou com sua aprovação, não impedem o patenteamento da invenção. No entanto, como nem todas as legislações nacionais preveem um período de graça, recorrer a ele em determinado país pode impossibilitar o patenteamento em outros mercados de interesse do requerente.

### 2.5.3 Atividade inventiva (não evidência)

Mesmo que qualquer diferença entre a invenção e o estado da técnica seja suficiente para se considerar satisfeito o requisito da novidade, no caso da atividade inventiva não basta que a invenção reivindicada seja nova no sentido de que se diferencia de alguma maneira do estado da técnica. Considera-se haver atividade inventiva apenas quando, levando-se em conta o estado da técnica, a invenção não é evidente para alguém com domínio mediano da técnica pertinente (isto é, da área tecnológica em questão).

- A expressão **domínio mediano** tem por finalidade indicar um representante hipotético de uma pessoa que:
  - conheça e compreenda todas as informações relevantes no que tange ao estado da técnica;
  - detenha conhecimentos e habilidades gerais comuns na área pertinente da técnica; e
  - seja capaz de aplicar as faculdades usuais da lógica e da razão com base nesses conhecimentos na área em questão.
- Em termos abrangentes, o **conhecimento geral comum** corresponde às informações que, na data de prioridade das reivindicações sob exame, são em geral conhecidas por pessoas da área técnica a que se destina a invenção. Parte-se do princípio de que a pessoa com domínio mediano do estado da técnica tem uma capacidade inovadora limitada, não se esperando de sua parte o exercício de uma imaginação inventiva.

Por conseguinte, o cumprimento do requisito de atividade inventiva possivelmente seja o mais difícil de determinar no exame substantivo de um pedido de patente.

Na prática, isso também significa que as provas periciais apresentadas por especialistas no tocante à presença, ou não, de atividade inventiva na invenção devem ser tratadas com cautela caso esses especialistas sejam considerados indivíduos dotados de capacidade inovadora ou inventiva.

As provas do caráter evidente da invenção devem ser determinantes apenas quando ela for evidente para alguém que não detenha um domínio superior ao domínio médio da técnica entre as pessoas que atuam no setor tecnológico pertinente no país em questão.

Diferentemente do que ocorre com o requisito da novidade, em que os elementos probatórios não podem ser considerados de forma combinada, e dependendo da formulação específica da legislação de patentes do país em questão, ao determinar o caráter evidente da invenção o examinador pode supor que a pessoa hipotética medianamente versada na técnica esteja em condições de consultar documentos do estado da técnica e combinar mais de um de seus elementos para chegar à invenção.

Em muitos países, é útil considerar os seguintes critérios na avaliação da atividade inventiva:

- o problema a ser solucionado;
- a solução apresentada para esse problema; e
- os efeitos vantajosos, se houver, da invenção em relação à técnica anterior.

Se o problema for evidente, o exame se concentrará na originalidade da solução reivindicada. Se a solução não contiver atividade inventiva, trata-se então de determinar se seu resultado é evidente ou se tem caráter surpreendente, seja pela natureza da solução, seja por seu alcance.

Se uma pessoa com domínio mediano da técnica é capaz de identificar o problema, solucioná-lo da maneira reivindicada e prever o resultado, o mais provável é que a invenção não contenha atividade inventiva.

#### **2.5.4 Aplicação industrial (utilidade)**

Considera-se que a invenção reivindicada possui aplicação industrial se puder ser realizada ou usada em qualquer atividade industrial.

Isso significa, em primeiro lugar, que a invenção deve ser suscetível de uso com finalidade industrial ou comercial, não constituindo algo meramente teórico:

- se o intuito for que a invenção seja um produto ou parte de um produto, deve ser possível fabricar esse produto; e
- se o intuito for que a invenção seja um processo ou parte de um processo, deve ser possível realizar esse processo ou usá-lo na prática.

Em segundo lugar, o termo “industrial” deve ser entendido em seu sentido mais abrangente, como algo distinto de atividades puramente intelectuais ou estéticas, incluindo, por exemplo, os setores agrícola e de pesca.

Em alguns países, o requisito de “aplicação industrial” é denominado utilidade. Embora o escopo exato do requisito de utilidade varie conforme o país, para que uma invenção satisfaça esse requisito, geralmente se exige que sua utilidade seja:

- específica ou particular;
- substantiva ou prática (relativa ao “mundo real”); e
- crível.

Considerando-se as características gerais comuns apresentadas pelos requisitos de aplicação industrial e utilidade, pode-se afirmar que invenções claramente inoperáveis segundo bem estabelecidas leis da natureza, como uma máquina de moto-contínuo, não satisfazem o requisito de aplicação industrial e tampouco o de utilidade.

## 2.5.5 Requisitos de divulgação de uma patente válida

Os pedidos de patente devem divulgar a invenção de forma suficientemente clara e abrangente, de modo a poder ser reproduzida por um técnico no assunto,<sup>54</sup> isto é, uma pessoa com domínio mediano da técnica no setor tecnológico específico. A definição de “técnico no assunto” alude à ideia de que se espera que as pessoas que lerem o pedido de patente disponham de conhecimentos suficientes para entender a invenção divulgada sem que o autor precise descrevê-la em todos os seus detalhes básicos.

Na descrição da invenção reivindicada deve-se apresentar ao menos uma maneira de executá-la, com exemplos quando pertinente, e fazendo referência a desenhos, se houver. Em alguns países, a legislação de patentes exige que o inventor divulgue a “melhor maneira” de realizar ou executar a invenção que seja do conhecimento do requerente na data de depósito ou de prioridade.<sup>55</sup>

No caso de patentes envolvendo microrganismos que não têm como ser suficientemente divulgadas por escrito, muitos países exigem que o microrganismo seja depositado em uma instituição de depósito habilitada.

## 2.5.6 Unidade de invenção

A maior parte das leis de patentes limita o número de invenções distintas que podem ser incluídas em um único pedido de patente e determina que deve haver unidade de invenção entre elas. Na falta dessa unidade, o instituto de patentes pode determinar que o requerente restrinja as reivindicações ou divida o pedido.

Embora alguns países (como os Estados Unidos, por exemplo) apliquem essa exigência com bastante rigor, outros países (como os signatários da Convenção sobre a Patente Europeia<sup>56</sup>, por exemplo) permitem que um conjunto de invenções, reunidas para formar um único “conceito inventivo”, seja incluído em um único pedido. Em virtude das diferenças na legislação aplicável, pode ser suficiente depositar um único pedido em determinados países, ao passo que em outros países as mesmas reivindicações talvez exijam o depósito de dois ou mais pedidos.

## 2.6 Direitos conferidos pela proteção de patente

### 2.6.1 Direito exclusivo de impedir que a invenção protegida seja explorada por terceiros

A concessão de uma patente permite que seu titular impeça terceiros de fabricar, usar, colocar à venda, vender ou importar a invenção protegida.<sup>57</sup> O titular da patente conserva esse direito durante a vigência da patente, desde que quaisquer taxas de renovação ou manutenção sejam devidamente pagas.

O direito do titular da patente é exclusivo, a menos que terceiros sejam por ele autorizados a explorar a invenção, mediante, por exemplo, uma licença (ver seção 2.6.2). O direito exclusivo é a base da proteção do titular contra eventuais violações (ver seção 2.8).

No entanto, os direitos que o titular da patente detém sobre a invenção podem sofrer algumas limitações.

- As reivindicações que estabelecem o escopo da proteção podem estar sujeitas a modificação ou invalidação pela Justiça, caso contenham deficiências que não tenham sido detectadas antes da concessão da patente.
- Caso a invenção patenteada consista em melhoria ou desenvolvimento de uma patente anterior ainda em vigência e, portanto, não possa ser explorada sem violação da patente anterior, seu titular pode ser obrigado a obter uma licença e pagar royalties ao titular da patente anterior.

54 Acordo TRIPS, Artigo 29.1.

55 Acordo TRIPS, Artigo 29.1.

56 Convenção sobre a Concessão de Patentes Europeias, de 5 de outubro de 1973, modificada pelo ato relativo à revisão do Artigo 63 da CPE, de 7 de dezembro de 1991, e pelo ato relativo à revisão da CPE, de 29 de novembro de 2000 (“Convenção sobre a Patente Europeia”), disponível em: <https://wipo.int/en/treaties/details/226>.

57 Acordo TRIPS, Artigo 28.1.

- As legislações nacionais preveem, em prol do interesse público, algumas exceções e limitações à aplicação de direitos exclusivos de patente (ver seção 2.8.2).

Uma dessas limitações é o “esgotamento” de direitos (ver seção 2.8.3.2).

### 2.6.2 Cessão e licenciamento

O titular de uma patente pode optar por não se dedicar à sua exploração, preferindo, em vez disso, vendê-la ou licenciar os direitos que detém sobre ela.<sup>58</sup>

A venda de uma patente se dá por meio de **cessão**, consistindo na transferência da titularidade da patente para outra pessoa. As cessões normalmente envolvem o pagamento único de um valor acordado, sem implicar o compromisso com o pagamento de royalties no futuro, seja qual for a lucratividade futura da patente.

O **licenciamento** permite ao titular da patente conceder a terceiros autorização para usar a invenção patenteada para fins mutuamente acordados. Considera-se que as licenças concedidas pelo titular da patente são “voluntárias” (distinguindo-se, portanto, das licenças “compulsórias” ou “não voluntárias”). Nesse caso, geralmente as duas partes assinam um contrato, em que se especificam as condições e o escopo do licenciamento.

Em geral, dependendo do número de licenciados que serão autorizados a usar a patente, são três os tipos de contrato de licença: licença exclusiva, licença única e licença não exclusiva.

- **Licença exclusiva:** Apenas um licenciado tem o direito de usar a tecnologia patenteada, estando o próprio titular da patente impedido de usá-la.
- **Licença única:** Apenas um licenciado e o titular da patente têm o direito de usar a tecnologia patenteada.
- **Licença não exclusiva:** Vários licenciados e o titular da patente têm o direito de usar a tecnologia patenteada.

Um mesmo contrato de licença pode conter cláusulas concedendo alguns direitos em regime de exclusividade e outras cláusulas em que os direitos são concedidos em caráter único ou não exclusivo.

O titular do direito geralmente é compensado por meio de um pagamento único e/ou de royalties recorrentes, os quais podem ser baseados no volume de vendas do produto em questão (isto é, royalties por unidade) ou nas vendas líquidas (isto é, royalties com base na receita líquida). Em muitos casos, a remuneração relativa a uma licença de patente consiste em uma combinação de um montante pago uma única vez e royalties recorrentes, sendo que, em algumas situações, os royalties são substituídos por participações acionárias na empresa licenciada.

De modo geral, nos contratos de licença que envolvem o pagamento de royalties, as partes podem estabelecer livremente a taxa de licenciamento, conforme fatores específicos da atividade comercial subjacente. Ao chegar a um acordo, no entanto, as partes devem tomar cuidado para não infringir a legislação em matéria de concorrência (antitruste), destinada a evitar distorções concorrenciais. Trata-se de uma preocupação particularmente importante na área de normas técnicas, em que pode ser necessário licenciar as chamadas patentes essenciais (SEP) em condições justas, razoáveis e não discriminatórias (condições FRAND). Deve-se observar ainda que, por essa razão, em alguns países os contratos de licença precisam ser registrados junto a uma autoridade regulatória governamental.

## 2.7 Revogação ou invalidação

Os processos de revogação ou invalidação oferecem um caminho para o cancelamento de patentes. Dependendo do país, esses processos devem ser ajuizados na Justiça.

Em ações judiciais destinadas a fazer valer o direito conferido por uma patente, é muito comum que os requeridos, além de refutar a violação, defendam-se também com o argumento adicional de que a patente é inválida e, portanto, não suscetível de aplicação mesmo que alvo de violação.

Em algumas jurisdições, as questões de violação e validade são apreciadas conjuntamente; em outras, o sistema é bifurcado e essas questões são tratadas separadamente, em foros distintos (em que com frequência especialistas jurídicos e técnicos atuam como juízes), ou são submetidas ao instituto nacional de patentes. Quando as questões são apreciadas conjuntamente, pode-se apensar a processos de violação, na forma de reconvenção, uma alegação de nulidade. Quando o tratamento é separado, o requerido em processos de violação geralmente precisa ajuizar, à parte, uma ação de nulidade (também conhecida como ação de invalidade) no tribunal da jurisdição competente e requerer a suspensão do processo de violação até que a ação de nulidade seja julgada. As condições em que os processos de violação podem ser suspensos variam conforme o código de processo civil da jurisdição em questão.

Em geral, o ônus da prova de nulidade recai sobre a parte que alega a nulidade da patente.

## 2.8 Ações por violação de patente

A violação de direitos sobre patentes pode se dar de diversas maneiras.

Uma primeira possibilidade é que a violação de uma patente por parte de terceiros pode acontecer de forma deliberada, sem que haja qualquer tentativa de evitá-la. Esse tipo de violação envolve a simples cópia da invenção ou a inclusão nela de pequenas variações ou modificações, podendo acontecer porque o infrator é inescrupuloso ou recebeu a orientação de que a patente (ou reivindicação) em questão não é válida. Em casos desse tipo, pode-se considerar que a ocorrência de violação é evidente e a principal questão a ser resolvida é se as reivindicações da patente são válidas.

Em uma segunda situação, embora a violação da patente por terceiros possa ter sido deliberada, observa-se a tentativa de evitar, ou “contornar”, o escopo das reivindicações da patente e, portanto, um esforço para evitar a violação. No entanto, mesmo havendo uma tentativa genuína de contornar a patente, ainda que com o uso da ideia básica do inventor, o resultado nem sempre escapa do escopo de suas reivindicações. Essa possivelmente seja a forma mais comum de violação com que se deparam os titulares de patentes, motivando a maioria das ações judiciais por violação de patente.

Um terceiro tipo de situação são as violações acidentais. Considerando-se que pode haver, simultaneamente, vários indivíduos em busca de uma solução para um mesmo problema, é plausível supor que outras pessoas cheguem a ideias similares às que deram origem à invenção patenteada. Embora o titular da patente suspeite que sua invenção tenha sido copiada, nada impede que outra pessoa tenha percorrido caminhos diferentes para chegar a uma solução similar, ou mesmo idêntica.

### 2.8.1 Elementos de violação

Para demonstrar a violação, o titular da patente em geral precisa provar que certos elementos estão presentes. Especificamente, deve-se comprovar que:

- o suposto infrator cometeu um ato ilícito;
- o ato ilícito diz respeito a uma invenção contida nas reivindicações da patente;
- o ato ilícito foi cometido depois da publicação do pedido da patente ou, caso não tenha havido publicações antecipadas, depois da concessão da patente; e
- o ato ilícito foi cometido no país em que a patente foi concedida.

#### 2.8.1.1 Atos ilícitos

O elemento mais importante na demonstração de uma violação é a conduta ilícita por parte do acusado.

- Quando a invenção reivindicada é um **produto**, normalmente constitui uma violação fabricar, usar, colocar à venda, vender ou importar o produto patenteado.<sup>59</sup>
- Quando a invenção reivindicada é um **processo**, seu uso, assim como a fabricação, o uso, a colocação à venda, a venda ou a importação de produtos obtidos diretamente a partir desse processo, constitui uma violação.<sup>60</sup>

Além disso, em algumas jurisdições, os atos ilícitos abrangem também violações indiretas – como, por exemplo, o fornecimento de qualquer dos meios, relacionados a um elemento essencial da invenção, empregados na execução da invenção.

As definições exatas dos termos dos diferentes atos ilícitos dependem da legislação nacional ou regional, podendo variar de jurisdição para jurisdição. No entanto, as descrições apresentadas a seguir podem ser úteis para uma definição de ato ilícito em geral.

**Fabricar o produto** geralmente significa que o produto reivindicado na patente é concretamente produzido. Com frequência chama-se isso de concretização da invenção reivindicada. Pode-se falar também em manufatura do produto, sobretudo quando este é produzido em escala comercial. O método de manufatura e o volume em que o produto é manufaturado são irrelevantes quando se trata de determinar se houve ou não violação de um produto patenteado.

Uma **patente de produto** geralmente protege todos os tipos de uso e comercialização do produto patenteado.

O **uso de um produto patenteado** não exige repetição ou continuidade. Um único uso constitui ato ilícito, independentemente de quem for o usuário do produto patenteado e da finalidade de seu uso.

**Colocar um produto à venda** pode ser considerado um ato de violação independente.<sup>61</sup> Trata-se, em geral, de uma ação que implica colocar o produto objetivamente à disposição, sob demanda, de alguém que adquire o poder de dele dispor; em geral, não é necessário que o produto colocado à venda seja efetivamente produzido ou que esteja pronto para entrega. Como as patentes são direitos territoriais, é preciso haver uma conexão suficiente com o mercado interno da jurisdição em questão para que o ato de colocar o produto à venda constitua, nessa jurisdição, uma violação. É o que geralmente ocorre quando a ação se dá em um país com proteção de patente. Não obstante, em determinadas circunstâncias e dependendo da legislação nacional ou regional pertinente, ofertas de venda voltadas para consumidores de outro país com proteção de patente podem ser consideradas atos ilícitos.

**Vender o produto** geralmente corresponde à venda efetiva do produto, subsequente à sua colocação à venda.

**Importar o produto** geralmente significa que um produto abrangido pelo escopo das reivindicações de patente é trazido para um país onde essa patente se encontra devidamente protegida. A importação consiste no ato físico de transportar o produto para dentro das fronteiras do território protegido. Não importa o país de onde o produto é importado. Tampouco importa se o produto importado goza de proteção de patente no país onde foi fabricado ou no país de onde é importado.

No que tange a **processos patenteados**, em termos abrangentes, apenas a fabricação de produtos diretamente obtidos por meio do processo patenteado constitui um ato ilícito. Nesse contexto, **diretamente** significa “imediatamente” ou “sem transformações ou modificações adicionais”. Uma das dificuldades para se determinar a violação nesse tipo de caso é provar que o processo patenteado foi usado na fabricação do produto. Para superar essa dificuldade, algumas legislações nacionais invertem o ônus da prova nas patentes de processos, introduzindo a seguinte presunção: se o produto diretamente

59 Ver Acordo TRIPS, Artigo 28.1(a).

60 Ver Acordo TRIPS, Artigo 28.1(b).

61 Ver Acordo TRIPS, Artigo 28.1(a).

resultante do uso do processo patenteado era novo na data de depósito ou na data de prioridade do pedido de patente, presume-se, na ausência de provas em contrário, que um produto idêntico manufaturado por terceiros tenha sido obtido por esse mesmo processo. Outras legislações preveem que, havendo uma probabilidade substancial de que o produto idêntico foi fabricado pelo processo e o titular da patente, apesar de ter envidado esforços razoáveis, não foi capaz de determinar o processo usado, presume-se, na ausência de provas em contrário, que um produto idêntico manufaturado por terceiros tenha sido obtido por esse mesmo processo.<sup>62</sup>

### 2.8.1.2 Escopo da reivindicação

Os pedidos de patente apresentam uma estrutura similar no mundo inteiro, compreendendo um requerimento, um relatório descritivo, reivindicações, desenhos (se necessário) e um resumo. O escopo de proteção da patente é sempre determinado pelas reivindicações. A especificação ou o relatório descritivo e os desenhos podem ser usados na interpretação das reivindicações e devem respaldá-las integralmente e com clareza.

O fato de o produto ou processo em relação ao qual se cometeu um ato ilícito estar, ou não, compreendido no escopo das reivindicações da patente é, normalmente, a questão decisiva em qualquer ação por violação de patente. Essa tarefa de “elucidação da reivindicação” cabe ao julgador, que deve interpretar o significado das reivindicações. Por sua vez, o modo como o Judiciário interpreta uma reivindicação depende da legislação local e, até certo ponto, das normas ou regulações vigentes. Portanto, o significado de uma reivindicação depende da jurisdição em que ela é interpretada.

Na tentativa de estabelecer se determinado objeto viola determinada reivindicação de patente, pode-se decompor a reivindicação em seus elementos individuais, de forma a confrontá-los com os elementos da suposta violação.

Na contraposição dos elementos individuais de uma reivindicação com os elementos correspondentes da suposta violação, pode ser instrutivo ter em mente as seguintes indagações:

- Todos os elementos da reivindicação estão presentes na suposta violação?
- Todos os elementos têm a mesma forma?
- Todos os elementos desempenham a mesma função?
- Os elementos têm a mesma relação com os outros elementos?

Se a resposta a todas essas indagações for afirmativa, é provável que, sendo a reivindicação em questão válida, configure-se a violação.

O produto ou processo que constitui violação precisa incluir todos os elementos da invenção definida em uma reivindicação.

É raro, porém, que se consiga determinar a ocorrência de violação de forma inequívoca. Mesmo simples diferenças formais com o mesmo resultado funcional, por exemplo, podem ser entendidas como violação. Do mesmo modo, é possível que a simples alteração na ordem das etapas de um processo não baste para evitar a determinação de violação, caso o resultado dessas etapas seja o mesmo. Ademais, a mera presença de elementos adicionais em um produto ou processo não evita a violação quando todos os elementos da reivindicação de patente também estão presentes.

Com frequência, é difícil determinar se a redação das reivindicações – interpretada à luz da especificação (ou do relatório descritivo e de eventuais desenhos), se necessário – define uma invenção que abrange a matéria a que se imputa violação. Um dos aspectos mais difíceis na interpretação de reivindicações de patente é determinar se houve substituição de elementos equivalentes na suposta violação. Digamos, por exemplo, que determinada reivindicação inclui, como característica, “uma mola”. Se, em vez de conter uma mola, o aparelho a que se imputa violação opera com um tubo de borracha sólida que, em certos aspectos, funciona como uma mola, pode-se ainda assim afirmar que está configurada a violação?

62 Acordo TRIPS, Artigo 34.

Muitos países adotam uma “doutrina de equivalências” para impedir o uso de invenções patenteadas por infratores que recorrem à simples substituição de um elemento da invenção contida na reivindicação de patente por um material alternativo que seja técnica e funcionalmente equivalente a esse elemento, mesmo que o material alternativo constitua uma melhoria. O tratamento dado a essa questão varia conforme a jurisdição, dependendo da metodologia aplicável na determinação do escopo das reivindicações. Em alguns países, a equivalência está restrita aos casos em que o material alternativo usado pelo infrator funciona essencialmente da mesma maneira e produz o mesmo resultado que o elemento contido na reivindicação. Em muitos órgãos jurisdicionais, exige-se ou espera-se o auxílio de um perito que oriente o julgador no que tange ao mérito técnico desse tipo de questão – isto é, que lhe permita decidir se se pode considerar que um tubo de borracha é abrangido pela expressão “mola”, contida na reivindicação.

A maioria das patentes contém mais de uma reivindicação. Quando a patente em litígio contém diversas reivindicações em relação às quais seu titular alega ter havido violação, o juiz deve considerar separadamente cada reivindicação para verificar a ocorrência de violação. Mesmo que uma das reivindicações seja considerada inválida ou livre de violação, é perfeitamente possível que o titular da patente consiga colir a violação se houver outra reivindicação que seja considerada válida e em relação à qual se determine a ocorrência de violação.

### 2.8.2 Exceções e limitações

Os atos proibidos estão sujeitos a exceções e limitações. A maioria das legislações nacionais prevê casos específicos em que se permite a terceiros a realização, em relação à invenção patentada, de determinados atos não autorizados que em outras circunstâncias constituiriam violação.<sup>63</sup> Embora variem de país para país, as exceções e limitações costumam incluir:

- atos com finalidades particulares e não comerciais;
- atos realizados unicamente para fins de pesquisa e experimentos;
- atos relativos a uma invenção patentada que tenha sido levada ao mercado pelo titular da patente ou com sua autorização;
- uso da invenção patentada em aeronaves, navios ou veículos terrestres estrangeiros que adentrem temporária ou acidentalmente o espaço aéreo, o território ou as águas territoriais do país em que a patente está em vigor;
- uso continuado de uma invenção patentada por terceiros que tenham usado a invenção de boa-fé em suas atividades comerciais antes da data de depósito (ou da data de prioridade) ou que tenham feito preparativos sérios ou efetivos com essa finalidade;
- atos realizados unicamente no que tange a usos que tenham uma relação razoável com a elaboração e apresentação das informações necessárias à obtenção de aprovações regulatórias – sobretudo no caso de produtos de natureza farmacêutica (conhecida como “exceção Bolar”<sup>64</sup>);
- manipulação extemporânea de medicamentos patenteados por parte de um farmacêutico, de acordo com a receita prescrita por um médico para um paciente individual; e
- quando o produto patentado é usado nos termos de uma licença compulsória ou de uma autorização concedida pelo governo em prol do interesse público (ver seção 2.8.3.3).

### 2.8.3 Defesas contra alegações de violação

Na prática, as defesas mais comuns em ações por violação de patente incluem:

- nulidade;
- não violação;
- direito de uso anterior;
- esgotamento de direitos;
- licenciamento;
- uso experimental e outras prerrogativas; e
- defesas não relativas a patentes (com conflitos no que tange à determinação das condições de licenças FRAND).

Além das questões já abordadas nas seções 2.6.2 e 2.8.1, algumas dessas defesas são explicadas abaixo.

63 O Artigo 30 do Acordo TRIPS estabelece que os Membros podem prever exceções limitadas aos direitos exclusivos conferidos por uma patente, contanto que essas exceções não entrem injustificadamente em conflito com sua exploração normal e não prejudiquem injustificadamente os interesses legítimos de seu titular, levando em conta os interesses legítimos de terceiros.

64 Ver a decisão do Tribunal Federal de Recursos da Circunscrição Federal dos Estados Unidos em *Roche Products, Inc. v. Bolar Pharmaceutical Co., Inc.*, 733 F.2d 858 (Fed. Cir. 1984).



### 2.8.3.1 Nulidade

Como se observou na seção 2.7, em ações por violação de patente é extremamente comum que, além de refutar a violação, os requeridos acrescentem uma defesa adicional, alegando que a patente é inválida e, portanto, não suscetível de aplicação mesmo que objeto de violação. Em virtude do princípio de que nenhuma patente inválida é suscetível de aplicação, os requeridos em ações por violação de patente normalmente têm a possibilidade de apresentar provas de nulidade em qualquer fase do processo e, em algumas jurisdições, mesmo durante o próprio julgamento. Por conseguinte, a posição dos titulares de patentes pode se enfraquecer se as pesquisas conduzidas pelos requeridos produzirem provas relevantes no tocante à validade da patente.

### 2.8.3.2 Esgotamento dos direitos e importações paralelas

O “esgotamento” (ou “exaustão”) se refere a um dos limites dos direitos de propriedade intelectual. A partir do momento em que determinado produto protegido por direitos de propriedade intelectual é comercializado, seja pelo titular desses direitos ou por terceiros com o seu consentimento, os direitos sobre a exploração comercial do produto deixam de poder ser exercidos: diz-se que esses direitos se esgotaram.

Em alguns contextos, essa limitação também é chamada de “doutrina da primeira venda”, pois os direitos de exploração comercial de determinado produto se extinguem com a primeira venda do produto. Salvo disposição em contrário prevista em lei, os atos subsequentes de revenda, locação, empréstimo ou outras formas de uso comercial por terceiros não podem mais ser submetidos a controle ou oposição por parte do titular dos direitos de propriedade intelectual. É bastante amplo o consenso de que esse princípio se aplica ao menos no contexto dos mercados nacionais.

Não se observa igual consenso, porém, no que diz respeito à aplicação internacional da doutrina do esgotamento de direitos. Em outras palavras, não é igualmente consensual a ideia de que a venda de um produto protegido em determinado país esgota os direitos de propriedade intelectual sobre esse mesmo produto em outro país. A questão ganha relevância em casos envolvendo as chamadas importações paralelas, em que produtos originais ou genuínos são importados por uma empresa que atua à margem dos canais de distribuição contratualmente negociados e controlados pelo fabricante ou pelo titular de direitos de propriedade intelectual sobre os produtos em questão.

O efeito de esgotamento depende da adoção do conceito de esgotamento nacional, regional ou internacional por parte do país de destino das importações.

- O conceito de **esgotamento nacional** não permite que o titular de direitos controle a exploração comercial dos produtos colocados por ele próprio ou com o seu consentimento no mercado interno. No entanto, o titular de direitos (ou seu licenciado autorizado) pode, com base no direito de importação, opor-se à importação de produtos originais comercializados no exterior.
- No caso do **esgotamento regional**, com a primeira venda do produto protegido, realizada pelo titular dos direitos de propriedade intelectual, ou com o seu consentimento, esses direitos se esgotam não apenas no mercado interno, mas em toda a região de que faz parte o país em questão, e as importações paralelas dentro dessa região não estão mais sujeitas a oposição.
- Quando determinado país adota o conceito de **esgotamento internacional**, o esgotamento dos direitos decorrente da comercialização do produto por seu titular, ou por terceiros com o seu consentimento, ocorre em âmbito internacional.

### 2.8.3.3 Licenças compulsórias e uso governamental

Em muitos países, a legislação prevê que, em determinadas circunstâncias e sob certas condições, o governo e/ou terceiros podem usar a invenção patenteada sem a autorização de seu titular. As disposições relativas a essas licenças compulsórias, ou não voluntárias, diferem de outras exceções e limitações aos direitos de patente: embora a medida cautelar seja significativamente limitada, o titular de direitos continua a fazer jus a remuneração pelo uso da invenção patenteada.

Vários países também permitem que o governo, em certas circunstâncias, explore invenções, ou determine que elas sejam exploradas por terceiros em seu nome, sem o consentimento do titular da patente. Essas circunstâncias normalmente se referem aos interesses da nação em termos de defesa, economia e saúde pública.

Como acontece com as licenças compulsórias, o uso de uma patente por um governo, ou por seus agentes autorizados, sem o consentimento do titular da patente, está sujeito a garantias processuais e envolve disposições relativas à remuneração do titular da patente.

Na prática, nas jurisdições em que essas disposições são previstas, é raro que o titular da patente busque sua aplicação ou que ela seja concedida.

## 2.9 Provas

Conforme o direito processual do país ou região em questão e/ou sua legislação de patentes, pode haver limitações no que tange aos tipos de prova usados em processos envolvendo patentes. De modo geral, as provas são documentais, testemunhais e periciais. Todas as provas precisam ser apresentadas de forma abrangente nas petições e nas sustentações orais.

- As **provas documentais** podem ser, entre outras, as seguintes:
  - O histórico de decisões administrativas do instituto de patentes pode ser relevante para a interpretação da reivindicação ou para a avaliação de sua validade.
  - Se o instituto de patentes indeferiu o pedido por haver, no estado da técnica, uma publicação que anula a novidade da invenção, suas observações normalmente incluem a referida publicação e comentários sobre seu significado, assim como a decisão pelo indeferimento e sua argumentação.
  - Relatórios de experimentos conduzidos com o produto objeto de violação podem demonstrar a violação e recibos de compra do produto que contém violação podem ser apresentados.
  - Com a impressão de ofertas do produto a que se imputa violação, veiculadas em páginas da internet ou publicações periódicas, exhibe-se a oferta a que se imputa violação.
  - No que tange ao eventual cálculo de indenização por danos e prejuízos, pesquisas de mercado e dados relativos a vendas podem ser apresentados como provas.
- **Provas concretas**, como a inspeção visual de produtos comercializados a que se imputa violação pode ser apresentada no tribunal ou, não sendo isso possível devido ao tipo do produto (como acontece, por exemplo, com produtos que não tenham como ser transportados para o interior do tribunal), fora de suas instalações. Neste último caso, fotos do produto a que se imputa violação são, com frequência, uma boa alternativa.
- **Provas periciais** frequentemente podem ser incluídas em relação a questões técnicas de grande complexidade que são relevantes para a determinação da ocorrência de violação e a respeito das quais há desacordo entre as partes. Em países onde a eventual alegação de nulidade apresentada pela defesa é apreciada no âmbito da ação por violação, o juiz costuma acolher provas periciais relativas a:
  - uso anterior;
  - inteligibilidade e suficiência da especificação da patente aos olhos de um técnico competente;
  - utilidade da invenção;
  - estado do conhecimento geral comum nas datas pertinentes;
  - significado de termos técnicos; e
  - natureza nova ou surpreendente, à luz do estado da arte e do conhecimento, da invenção reivindicada.
- O perito amiúde realiza experimentos para responder a certas questões técnicas e apresenta suas conclusões em um relatório, podendo também ser ouvido como testemunha em juízo – oportunidade em que pode responder a questionamentos sobre o seu relatório.

# Capítulo 3

## Direitos de autor

### 3.1 Introdução

O sistema de direitos de autor busca estabelecer um equilíbrio entre diferentes interesses, recompensando o esforço intelectual dos autores de obras originais com direitos exclusivos limitados e, ao mesmo tempo, viabilizando o acesso do público a essas obras para promover a ciência, a cultura e as artes.

A legislação de direitos de autor confere a autores ou criadores, por determinado período de tempo, um conjunto variado de direitos exclusivos sobre suas obras. Graças a esses direitos, os autores podem controlar de várias maneiras o uso econômico de suas obras e ser remunerados por esse uso. A legislação de direitos de autor também prevê “direitos morais”, que protegem, entre outros elementos, a reputação e a integridade dos autores.

A legislação de direitos de autor prevê um tipo de propriedade que pode ser objeto de cessão ou licenciamento a terceiros. Na maioria dos países, quando o funcionário de uma empresa cria uma obra no contexto de seu vínculo empregatício, o primeiro titular dos direitos de autor sobre essa obra é a empresa que o emprega.

### 3.2 O que são direitos de autor e direitos conexos?

Os direitos de autor conferem a autores, compositores, desenvolvedores de programas de computador, designers de sites e outros criadores proteção legal sobre suas criações de natureza literária, artística, dramática e de outros tipos – as quais normalmente são denominadas “obras”. São vários os tipos de obras originais protegidas, como livros, revistas, jornais, músicas, pinturas, fotografias, esculturas, projetos arquitetônicos, filmes, programas de computador, videogames e bases de dados originais. (Para uma lista mais detalhada, ver a seção 3.5.1.)

Os direitos conexos, também conhecidos como direitos vizinhos, são uma categoria de direitos concedidos a pessoas físicas ou jurídicas que desempenham importante papel na execução, comunicação ou divulgação de conteúdo ao público, seja esse conteúdo protegido ou não por direitos de autor. Em muitos países – sobretudo naqueles em que os direitos de autor derivam de uma tradição de direito civil (*civil law*) – os direitos conexos constituem uma área à parte do direito e, embora estejam a eles ligados, não se confundem com os direitos de autor. Em outros países – sobretudo naqueles em que os direitos de autor derivam de uma tradição de direito comum (*common law*) –, todos ou alguns dos direitos conexos fazem parte dos direitos de autor.

Tradicionalmente, reconhecem-se ao menos três categorias de titulares de direitos conexos:

- artistas intérpretes ou executantes (como atores, músicos, entre outros);
- produtores de gravações sonoras; e
- organizações de radiodifusão.

Para mais detalhes, ver a seção 3.6.3.

### 3.3 Fontes internacionais do direito de autor

A **Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas (1886)**<sup>65</sup> trata da proteção de obras e dos direitos de seus autores, garantindo a criadores, como escritores, músicos, poetas e pintores, meios para que eles possam controlar como, por quem e sob quais condições suas obras são usadas.

A **Convenção de Berna** está assentada em três princípios abrangentes.

- O princípio do **tratamento nacional** prevê que as obras provenientes de um Estado contratante devem gozar, em todos os demais Estados contratantes, da mesma proteção que estes últimos conferem às obras de seus nacionais.<sup>66</sup>
- O princípio da **proteção automática** prevê que a proteção não deve estar condicionada ao cumprimento de quaisquer formalidades.<sup>67</sup>
- O princípio da **independência da proteção** prevê que a proteção independe da existência de proteção no país de origem da obra.<sup>68</sup>

A **Convenção** também contém uma série de disposições relativas aos padrões mínimos da proteção a ser conferida a obras e direitos, assim como da duração da proteção.

- **Direitos patrimoniais:** Sem prejuízo de certas reservas, limitações ou exceções permitidas, os direitos patrimoniais que devem ser reconhecidos como direitos exclusivos de autorização abrangem os direitos de:
  - tradução da obra;<sup>69</sup>
  - reprodução da obra de qualquer maneira e sob qualquer forma;<sup>70</sup>
  - interpretação e execução pública ou recitação da obra e comunicação pública dessa execução ou recitação;<sup>71</sup>
  - radiodifusão ou comunicação pública por qualquer outro meio que sirva à difusão sem fio de uma obra;<sup>72</sup>
  - adaptação e arranjo de uma obra;<sup>73</sup>
  - adaptação e reprodução cinematográfica de uma obra e sua distribuição, assim como a execução ou comunicação pública por fio da obra assim adaptada ou reproduzida;<sup>74</sup> e
  - em alguns países, receber uma participação na revenda de certas obras.<sup>75</sup>
- **Utilizações livres:** A **Convenção** determina ou permite certas limitações e exceções a esses direitos, prevendo certas circunstâncias em que as obras protegidas podem ser usadas sem a autorização do titular dos direitos de autor e sem remunerá-lo por esse uso.<sup>76</sup> Costuma-se denominar essas limitações e exceções de utilizações livres de obras protegidas.
- **Direitos morais:** A **Convenção** também prevê o direito de que o autor reivindique a paternidade da obra e se oponha a qualquer mutilação, deformação ou outra modificação da obra ou a qualquer outro atentado contra essa obra que seja prejudicial à sua honra ou reputação.<sup>77</sup>

A **Convenção** também contém, em prol de países em desenvolvimento, disposições especiais relativas à tradução e reprodução de obras associadas a atividades educacionais.<sup>78</sup>

65 Convenção de Berna para a Proteção de Obras Literárias e Artísticas, de 9 de setembro de 1886, revisada em Paris em 24 de julho de 1971 e modificada em 28 de setembro de 1979 ("Convenção de Berna"), disponível em: <https://wipo.int/en/treaties/textdetails/12214>

66 Convenção de Berna, Artigo 5(3).

67 Convenção de Berna, Artigo 5(2).

68 Convenção de Berna, Artigo 5(2).

69 Convenção de Berna, Artigo 8.

70 Convenção de Berna, Artigo 9.

71 Convenção de Berna, Artigos 11 e 11ter.

72 Convenção de Berna, Artigo 11bis.

73 Convenção de Berna, Artigo 12.

74 Convenção de Berna, Artigo 14.

75 Convenção de Berna, Artigo 14ter.

76 Convenção de Berna, Artigo 9(2).

77 Convenção de Berna, Artigo 6bis.

78 Convenção de Berna, Apêndice, Artigos II e III.

**A Convenção Internacional para a Proteção dos Artistas Intérpretes ou Executantes, dos Produtores de Fonogramas e dos Organismos de Radiodifusão (1961),**<sup>79</sup> conhecida como Convenção de Roma, expande a proteção para direitos conexos:

- os artistas intérpretes ou executantes gozam de direitos sobre suas interpretações ou execuções;
- os produtores de fonogramas gozam de direitos sobre suas gravações sonoras; e
- as organizações de rádio e televisão gozam de direitos sobre suas transmissões.

O **Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (1994)**<sup>80</sup> obriga os Estados membros da OMC a cumprir regras e obrigações adicionais no que tange aos direitos de propriedade intelectual em geral. Com relação a cada área desses direitos, o **Acordo TRIPS** define a matéria a ser protegida, os direitos a serem conferidos e as exceções permitidas a esses direitos, estabelecendo ainda a duração mínima de proteção<sup>81</sup> e elevando a proteção mínima a ser conferida por cada país aos nacionais de outros países membros.

Na área de direitos de autor, o **Acordo TRIPS** incorpora as proteções disponíveis nos termos da **Convenção de Berna** a todos os membros da OMC.<sup>82</sup> Além de determinar o cumprimento das normas básicas da **Convenção de Berna**, o **Acordo TRIPS** esclarece e acrescenta alguns pontos específicos, a saber:

- confirma que a proteção de direitos de autor se estende a expressões, e não a ideias, procedimentos, métodos de operação ou conceitos matemáticos como tais;<sup>83</sup>
- prevê que os programas de computador, seja em código-fonte ou código-objeto, serão protegidos como obras literárias e que a forma do programa, seja em código-fonte ou código-objeto, não afeta a proteção;<sup>84</sup>
- esclarece a proteção que se deve conferir a bases de dados e a outras compilações de dados ou outros materiais;<sup>85</sup>
- estabelece um prazo mínimo de proteção aplicável sempre que o prazo de proteção de uma obra seja calculado em bases outras que não a vida de uma pessoa física;<sup>86</sup> e
- determina a restrição das limitações ou exceções aos direitos exclusivos a certos casos especiais que não entrem em conflito com a exploração normal da obra e não prejudiquem injustificadamente os interesses legítimos do titular de direitos.<sup>87</sup>

O **Tratado da OMPI sobre Direito de Autor (1996)**<sup>88</sup> e o **Tratado da OMPI sobre Interpretações ou Execuções e Fonogramas (1996)**<sup>89</sup> – conhecidos, respectivamente, como WCT e WPPT, nas siglas em inglês, e coletivamente denominados **Tratados Internet da OMPI** – são normas internacionais que têm por objetivo impedir o acesso ou uso não autorizado de obras criativas na internet ou em outras redes digitais.

- O **WCT** aborda a proteção de autores de obras literárias e artísticas, incluindo programas de computador e bases de dados originais.
- O **WPPT** aborda os direitos de artistas intérpretes ou executantes e de produtores de fonogramas.

79 Convenção Internacional para Proteção dos Artistas Intérpretes ou Executantes, dos Produtores de Fonogramas e dos Organismos de Radiodifusão, adotada em 26 de outubro de 1961 (“Convenção de Roma”), disponível em: <https://wipolex.wipo.int/en/treaties/textdetails/12656>

80 Ver, neste volume, capítulo 1, nota 1.

81 Na área de direitos de autor, as disposições relevantes do Acordo TRIPS são os artigos 9-14.

82 Acordo TRIPS, Artigo 9(1). No entanto, não se impõem direitos ou obrigações em relação ao Artigo 6bis da Convenção de Berna (direitos morais).

83 Acordo TRIPS, Artigo 9(2).

84 Acordo TRIPS, Artigo 10(1).

85 Acordo TRIPS, Artigo 10(2).

86 Acordo TRIPS, Artigo 12.

87 Acordo TRIPS, Artigo 13.

88 Tratado da OMPI sobre Direito de Autor, adotado em 20 de dezembro de 1996 (“WCT”), disponível em: <https://wipolex.wipo.int/en/text/295166>

89 Tratado da OMPI sobre Interpretações ou Execuções e Fonogramas, adotado em 20 de dezembro de 1996 (“WPPT”), disponível em: <https://wipolex.wipo.int/en/text/295578>

Os dois tratados pretendem atualizar e complementar os principais tratados da OMPI em matéria de direitos de autor e direitos conexos, essencialmente com vistas a responder à evolução tecnológica e mercadológica.

O **Tratado de Beijing sobre Interpretações e Execuções Audiovisuais (2012)**<sup>90</sup> aborda os direitos dos artistas intérpretes ou executantes no marco internacional dos direitos de autor, estendendo os direitos patrimoniais e morais de artistas intérpretes ou executantes em interpretações ou execuções audiovisuais, incluindo filmes, vídeos e programas televisivos.

O **Tratado de Marraqueche para Facilitar o Acesso a Obras Publicadas às Pessoas Cegas, com Deficiência Visual ou com Outras Dificuldades para Ter Acesso ao Texto Impresso (2013)**<sup>91</sup>, mais recente acréscimo ao conjunto de tratados internacionais em matéria de direitos de autor administrados pela OMPI, possui clara dimensão humanitária e preocupação com o desenvolvimento social, tendo como principal objetivo criar uma série de limitações e exceções compulsórias em prol das pessoas cegas, com deficiência visual ou com outras dificuldades para acessar textos impressos.

É grande o número de países que são partes contratantes de diversos tratados internacionais importantes que têm contribuído para uma considerável harmonização, em âmbito internacional, do nível de proteção conferido pelos direitos de autor e direitos conexos.<sup>92</sup> Não obstante, há importantes diferenças no que se refere à obtenção de proteção para obras criativas nos termos da legislação de cada país.

### 3.4 A obtenção de proteção de direitos de autor

#### 3.4.1 Dispensa de registro

Ao contrário do que ocorre no direito de marcas e patentes, os direitos de autor não dependem de formalidades, como a obtenção de um registro, para existir,<sup>93</sup> o que pode dar margem a conflitos – pouco comuns em se tratando de direitos de propriedade intelectual cuja existência depende de registro – em torno da titularidade e existência de direitos.

Muitos países adotam sistemas que incentivam o registro voluntário de obras criativas, os quais podem auxiliar na solução de conflitos relativos à titularidade ou criação de obras, assim como facilitar as transações financeiras, as vendas e a cessão e/ou transferência de direitos: parte-se do pressuposto de que o registro é válido e que seu titular realmente detém os direitos de autor sobre a obra depositada ou descrita. Em alguns países, os recursos contra a violação de direitos – e até mesmo o ajuizamento de ações por violação de direitos – podem estar condicionados ao registro, ou tentativa de registro, da obra em questão.

Outros países vêm adotando medidas para atenuar as dificuldades associadas à falta de uma exigência de registro, garantindo, em certas circunstâncias, a presunção de titularidade.

Os direitos que os autores detêm sobre determinada obra existem de maneira independente em cada país, de modo que a expiração de seus direitos sobre uma obra em determinado país não implica necessariamente a expiração de seus direitos sobre a mesma obra em outros países.

Nos termos da Convenção de Berna, a proteção não depende da inclusão de uma menção de reserva de direitos de autor. No entanto, em algumas jurisdições, a menção de reserva de direitos de autor também se presta a outras finalidades, como a de pressupor o conhecimento do infrator quanto ao fato de a obra ser protegida por direitos de autor.

90 Tratado de Beijing sobre Interpretações e Execuções Audiovisuais, adotado em 24 de junho de 2012 (“Tratado de Beijing”), disponível em: <https://wipolex.wipo.int/en/treaties/textdetails/12213>

91 Tratado de Marraqueche para Facilitar o Acesso a Obras Publicadas às Pessoas Cegas, com Deficiência Visual ou com Outras Dificuldades para Ter Acesso ao Texto Impresso, adotado em 27 de junho de 2013 (“Tratado de Marraqueche”), disponível em: <https://wipolex.wipo.int/en/treaties/textdetails/13169>

92 A Convenção de Berna, por exemplo, com 181 Estados contratantes até agosto de 2022, é quase universal.

93 Convenção de Berna, Artigo 5(2).

### 3.4.2 Contestação à titularidade e existência de direitos de autor

Embora a proteção de direitos de autor seja automática e não dependa de registro, ao recorrer à Justiça para fazer valer esses direitos, o autor deve demonstrar que cumpre os requisitos de uma proteção válida. Em ações judiciais, o suposto infrator pode contestar essa alegação com base no fato de que o autor da ação não pode reivindicar direitos de autor sobre a obra, seja por não ser o seu titular, seja por não poder demonstrar a existência desses direitos.

## 3.5 Requisitos de uma proteção válida de direitos de autor

### 3.5.1 Matérias suscetíveis de proteção por direitos de autor

Para contar com proteção de direitos de autor, uma obra deve constituir matéria suscetível de proteção por direitos de autor de acordo com o conceito de “obras literárias e artísticas” previsto no Artigo 2 da Convenção de Berna, que inclui “todas as produções do domínio literário, científico e artístico, qualquer que seja o seu modo ou forma de expressão”.

Embora raramente prevejam uma lista fechada ou exaustiva de obras, as legislações nacionais listam algumas categorias de obras criativas com frequência abrangentes e bastante flexíveis. As categorias, ou tipos, de obras protegidas na maioria dos países incluem:

- obras literárias (como livros, revistas, jornais, artigos técnicos, manuais de instrução, catálogos, tabelas e compilações de obras literárias);
- obras ou composições musicais, incluindo compilações;
- obras dramáticas (como peças de teatro, filmes cinematográficos, obras dramáticas para televisão, radionovelas e outras obras, como programas de treinamento em vendas registrados em vídeo);
- obras artísticas ou artes visuais (como desenhos, pinturas, esculturas, projetos arquitetônicos, caricaturas e arte digital);
- obras fonográficas (tanto em formato impresso como digital);
- obras coreográficas (dança);
- programas de computador (ver seção 3.5.1.1);
- alguns tipos de bases de dados (ver seção 3.5.1.2);
- mapas, globos terrestres, gráficos, diagramas, plantas e desenhos técnicos;
- anúncios publicitários e impressos comerciais;
- obras audiovisuais, incluindo filmes, programas transmitidos pela televisão e pela internet; e
- videogames (ver seção 3.5.1.3).

Obras de arte aplicada referem-se a obras artísticas usadas com finalidades práticas, como produtos úteis do dia a dia (por exemplo, joias artísticas, papéis de parede e carpetes). Devido a sua natureza dupla, essas obras ficam na fronteira entre a legislação de direitos de autor e a que se refere a direitos sobre desenhos industriais.

A proteção conferida a obras de arte aplicada e as condições dessa proteção dependem da legislação local,<sup>94</sup> variando de um país para outro. Em alguns países, essas obras não gozam de proteção de direitos de autor – os quais podem eventualmente abranger apenas as características pictóricas, gráficas ou esculturais passíveis de serem identificadas separadamente dos aspectos utilitários do artigo. Por outro lado, os elementos ornamentais da obra podem ser protegidos nos termos da legislação relativa a desenhos industriais. Em outros países, os direitos de autor e os direitos sobre desenhos industriais podem ser aplicados cumulativamente.

Os direitos de autor protegem obras criadas ou armazenadas em mídias eletrônicas ou digitais, assim como obras impressas. O fato de que determinada obra, em seu formato digital, só pode ser lida em um computador – por consistir apenas em códigos binários (isto é, números 1 e 0) – não afeta a proteção de direitos de autor.

94 Convenção de Berna, Artigo 2(7).

Os direitos de autor *não* conferem proteção a:

- **Ideias ou conceitos:** Os direitos de autor só protegem o modo como as ideias ou conceitos são expressos em determinada obra, não abrangendo as ideias, conceitos, descobertas, métodos de operação, princípios, procedimentos, processos ou sistemas subjacentes, independentemente de como esses elementos são descritos ou encontram-se incorporados na obra. Embora o conceito ou o método empregado na realização de algo não seja suscetível de proteção por direitos de autor, as instruções por escrito ou os desenhos que explicam ou ilustram o conceito ou o método *são* protegidos por direitos de autor.
- **Fatos ou informações:** Os direitos de autor não protegem fatos ou informações – sejam eles de natureza científica, histórica, biográfica ou jornalística –, mas apenas o modo como esses fatos ou informações são expressos, selecionados ou organizados (ver também, no que se refere a bases de dados, a seção 3.5.12).

Os direitos de autor *podem não* conferir proteção a:

- **Nomes, títulos, slogans e outras expressões curtas:** Embora geralmente esses elementos não gozem da proteção de direitos de autor, alguns países preveem sua proteção quando são altamente criativos. Nomes de produtos e slogans publicitários costumam ser protegidos nos termos da lei de marcas ou de concorrência desleal. Já um logotipo pode gozar da proteção de direitos de autor e, ao mesmo tempo, ser protegido nos termos da lei de marcas, caso os requisitos de ambas as proteções sejam cumpridos.
- **Obras governamentais oficiais:** Em alguns países, essas obras, como disposições legais e decisões judiciais, não são protegidas por direitos de autor.

### 3.5.1.1 Programas de computador (softwares)

Os direitos de autor protegem a expressão original de um programador no software por ele desenvolvido, como se se tratasse de uma “obra literária”. Desse modo, o código-fonte pode ser entendido como uma obra literária, legível por humanos, que expressa as ideias dos engenheiros responsáveis por sua criação. As instruções binárias legíveis por máquina (código-objeto) também são consideradas obras literárias, ou “expressões por escrito”, sendo, portanto, protegidas por direitos de autor. No entanto, alguns elementos dos softwares, como ideias, procedimentos ou conceitos matemáticos, não são suscetíveis de proteção por esses direitos. Os métodos de operação (como os comandos de menu) ou aspectos funcionais de uma interface gráfica do usuário (GUI) em geral não são suscetíveis de proteção por direitos de autor, a menos que contenham elementos verdadeiramente expressivos.

Por conseguinte, a proteção conferida pelos direitos de autor a programas de computador é limitada, abrangendo apenas o modo particular como as ideias, os sistemas e os processos incorporados em forma de código são expressos em determinado programa. Por outro lado, há casos em que é possível proteger a ideia, o sistema ou os processos em si recorrendo à proteção de patente ou mantendo o programa como segredo comercial.

A questão da patenteabilidade dos programas de computador ainda não foi objeto de harmonização internacional, mas a maior parte dos países já reconheceu essa patenteabilidade ou adotou abordagens que reconhecem invenções assistidas ou implementadas por programas de computador.

### 3.5.1.2 Bases de dados

As bases de dados são coleções de informações organizadas de forma sistemática para facilitar seu acesso e análise, podendo se apresentar de forma impressa ou eletrônica. Os direitos de autor são seu principal instrumento de proteção, porém nem todas as bases de dados são protegidas por esses direitos, e mesmo no caso das que o são, a proteção pode ser bastante limitada.

Em alguns países (como os Estados Unidos), os direitos de autor só conferem proteção a bases de dados que sejam selecionadas, coordenadas e organizadas de maneira suficientemente original. As bases de dados exaustivas e aquelas em que os dados são organizados de acordo com regras básicas raramente são protegidas nos termos da legislação de direitos de autor desses países.

Em outros países – principalmente na Europa – bases de dados não originais são protegidas por um direito *sui generis* conhecido como direito sobre bases de dados, que permite a seus desenvolvedores processar concorrentes que porventura extraiam e reutilizem porções



substanciais (mensuradas em termos quantitativos ou qualitativos) de seus dados, contanto que tenha havido um investimento substantivo na obtenção, checagem ou apresentação dos dados. Bases de dados que apresentam nível suficiente de originalidade em sua estrutura também são protegidas por direitos de autor.

Quando uma base de dados é protegida por direitos de autor, o mais comum é que essa proteção se aplique apenas à forma de seleção e apresentação dos dados, não aos dados em si.

### 3.5.1.3 Videogames

Os videogames geralmente combinam diversos tipos de obras, como softwares, textos, uma história e personagens, animação e outras formas de arte digital, computação gráfica, vídeo e música. Cada um desses elementos pode ser suscetível, por si mesmo, de proteção de direitos de autor, caso sejam cumpridos seus requisitos. A consequência é o que se pode chamar de proteção “distributiva” de direitos de autor: uma proteção separada para cada elemento que compõe um videogame. Trata-se de uma abordagem jurídica reconhecida em muitas jurisdições. Já as contribuições de artistas intérpretes ou executantes que participam de gravações sonoras ou filmes usados no jogo podem ser protegidas por direitos conexos.

Além disso, o próprio videogame pode ser objeto de proteção de direitos de autor em jurisdições que recorrem a definições flexíveis da noção de “obra”, muito embora seja mais difícil garantir esse tipo de proteção em países cuja legislação de direitos de autor estabelece listas fechadas de categorias de obras protegidas.

Em quase todas as jurisdições, o software subjacente ao videogame é protegido como uma obra literária.

### 3.5.2 Originalidade

Para poderem gozar da proteção de direitos de autor, as obras precisam ser originais, isto é, precisam, em sua expressão, “originar” do autor, sendo criadas de forma independente, e não copiadas da obra de terceiros ou de materiais que se encontram em domínio público. A originalidade se refere à forma de expressão e não à ideia subjacente à obra.

Nos termos da legislação de direitos de autor, o significado exato de “originalidade” varia de um país para outro e vem sendo construído pela jurisprudência.

- Nos países de **direito comum** (*common law*), o grau de criatividade necessário para que uma obra seja suscetível de proteção de direitos de autor corresponde ao requisito de um mínimo de “habilidade e esforço”.
  - No Reino Unido, o direito de autor reconhece, por meio da doutrina do “suor na testa”, o trabalho, a habilidade, o tempo dispendido, a engenhosidade, a seleção ou o esforço mental necessários para a criação de uma obra.
  - Em outras jurisdições, como os Estados Unidos, a Justiça exige das obras suscetíveis de proteção de direitos de autor um mínimo de criatividade.
- Nos países de **direito civil** (*civil law*), normalmente é preciso demonstrar que a obra traz em si a marca da personalidade do autor a que será conferida a titularidade dos direitos de autor.

A originalidade diz respeito ao modo como a obra ganha vida, mais do que à sua qualidade. As obras criativas gozam de proteção de direitos de autor a despeito da qualidade ou do valor de seus elementos artísticos ou criativos.

Conforme a legislação local, os direitos de autor podem ser aplicados a elementos criativos de obras funcionais, como rótulos de embalagens, receitas, guias técnicos, manuais de instruções ou desenhos de engenharia.

### 3.5.3 Fixação

Alguns países exigem adicionalmente que a obra seja fixada em alguma forma material para fazer jus a proteção. A fixação é um requisito de proteção apenas nos países em que ela é expressamente prevista na legislação.

A fixação pode assumir várias formas, incluindo, por exemplo, que a obra seja escrita em papel, armazenada em um disco, pintada em uma tela ou gravada em uma fita. Obras coreográficas, discursos improvisados ou interpretações ou execuções musicais que não tenham sido objeto de algum registro por escrito ou gravação não contam com proteção.

A definição de fixação costuma excluir reproduções efêmeras, como as projetadas rapidamente em uma tela, exibidas eletronicamente em uma televisão ou dispositivo similar, ou registradas momentaneamente na “memória” de um computador.

A obra pode ser fixada pelo autor ou com a autorização do autor.

A transmissão de obras que contêm sons ou imagens, ou imagens e sons, é considerada “fixada” se a fixação da obra for feita simultaneamente com a transmissão. Obras contendo sons e/ou imagens podem ser fixadas em fonogramas (gravações sonoras) e em fixações audiovisuais.

Ambos os tipos de fixação podem ser físicos (em meio impresso ou não impresso, como um chip de computador) ou digitais (programas de computador e compilações de bases de dados).

Em países que não exigem a fixação, todas as obras são protegidas, sejam elas gravadas ou orais, tendo elas formato tangível ou intangível.

## 3.6 Direitos conferidos pelos direitos de autor e direitos conexos

Os direitos de autor abrangem dois conjuntos de direitos.

- Os **direitos patrimoniais** protegem o interesse econômico do autor ou do titular de direitos em possíveis ganhos comerciais.
- Os **direitos morais** protegem a integridade criativa e a reputação do autor, expressas em sua obra.

### 3.6.1 Direitos patrimoniais

Os direitos patrimoniais conferem ao titular de direitos de autor o direito exclusivo de autorizar ou proibir certos usos de sua obra. “Exclusivo” significa que ninguém pode exercer esse direito sem a autorização prévia do titular de direitos de autor. O escopo desses direitos, assim como suas limitações e exceções, varia conforme o tipo de obra em questão e a legislação de direitos de autor da jurisdição pertinente.

A maioria das leis de direitos de autor estabelece que os autores ou outros titulares de direitos têm o direito de autorizar ou impedir certos atos em relação a suas obras. Os titulares de direitos podem autorizar ou proibir:

- a reprodução da obra em várias formas, como publicações impressas ou arquivos digitais;
- a distribuição de cópias da obra;
- a interpretação ou execução pública da obra;
- a radiodifusão ou outra forma de comunicação da obra ao público;
- a disponibilização da obra na internet para que o público tenha acesso sob demanda a ela;
- a tradução da obra para outros idiomas; e
- a adaptação da obra, como a transformação de um romance em um roteiro de cinema.

Além disso, a legislação de alguns países também confere aos autores o direito de receber um percentual sobre o preço de venda no caso de revenda de certos tipos de obra.

#### 3.6.1.1 Direito de reprodução e direitos conexos

O **direito de reprodução** é um dos mais importantes direitos conferidos aos titulares de direitos de autor. A “reprodução” consiste na cópia ou duplicação de uma obra de qualquer maneira ou sob qualquer forma. Os exemplos incluem copiar um CD, fotocopiar um livro, baixar um programa de computador, digitalizar uma foto e armazená-la em um disco rígido, escanear um texto, estampar a figura de um personagem de quadrinhos em um camiseta, incorporar um trecho de uma canção em uma nova canção e obter uma cópia de uma escultura com impressão 3D. O fato de a

reprodução ter ou não forma material é irrelevante. Ato temporários ou acidentais de reprodução, como o armazenamento de uma obra na memória de acesso randômico (RAM) de um computador, também são considerados reproduções, embora possam ser contemplados por uma limitação ou exceção. A autorização do autor obviamente permite a reprodução.

O **direito de distribuir cópias da obra para o público** permite que o titular de direitos de autor sobre uma obra proíba que terceiros vendam, aluguem ou licenciem cópias não autorizadas da obra, mas com uma importante exceção: na maioria dos países, o direito de distribuição está sujeito a esgotamento após a primeira venda ou outro tipo de transferência da titularidade sobre uma cópia em particular. Em outras palavras, o titular de direitos de autor pode controlar apenas a primeira venda de uma cópia de sua obra, incluindo-se aí o momento da venda e outros termos e condições. Depois dessa primeira venda, diz-se que o direito se esgotou, de modo que o titular dos direitos de autor não poderá interferir no modo como essa cópia em particular vier a ser distribuída posteriormente na jurisdição em questão. Por outro lado, é importante observar que, embora possa revender a cópia ou doá-la, o comprador não pode fazer cópias dela ou executar outras ações que violem os direitos exclusivos do titular de direitos de autor (como, por exemplo, fazer seu upload na internet). O esgotamento se aplica tradicionalmente às cópias físicas das obras, embora esteja em curso uma polêmica em que se discute se essa doutrina poderia ser aplicada a obras em formato digital.

O **direito de alugar cópias da obra** em geral se aplica apenas a certos tipos de obras, como filmes cinematográficos, músicas ou, em alguns casos, programas de computador. A “locação” costuma significar a disponibilização de uma obra para o público, por determinado período de tempo, em troca de uma taxa ou outra vantagem econômica. Como regra geral, o direito de locação abrange apenas as cópias físicas, não as eletrônicas.

### 3.6.1.2 Direitos de interpretação ou execução pública, radiodifusão, comunicação ao público e disponibilização ao público

Nos termos da Convenção de Berna, os autores têm o direito exclusivo de autorizar a interpretação ou execução pública, a radiodifusão e a comunicação de suas obras ao público.

Em termos gerais, uma obra é **reproduzida ou executada em público** quando sua reprodução ou execução acontece em um local aberto ao público ou onde há uma quantidade considerável de pessoas que não são familiares nem amigos íntimos. O direito de reprodução ou execução normalmente se restringe a obras literárias, dramáticas, musicais e audiovisuais ou cinematográficas, seja essa reprodução ou execução ao vivo (como a encenação de uma peça ou a execução de um concerto) ou gravada (como a execução da gravação de uma obra musical em um local público, como um café).

Ao contrário do que ocorre com o direito de distribuição, o direito de **comunicação ao público** se concentra na disseminação intangível das obras e – em contraste com o direito de reprodução ou execução pública – na comunicação à distância. Abrange, portanto, a **transmissão** por fio (isto é, transmissão, ou difusão, por cabo) e sem fio (isto é, radiodifusão com sinal aberto), incluindo tanto as transmissões terrestres como as por satélite, sejam elas analógicas ou digitais, e aplica-se às transmissões de rádio e televisão, assim como às transmissões (não interativas) feitas pela internet.

Além disso, na maior parte dos países, o titular de direitos de autor também detém o direito exclusivo de **disponibilizar a obra ao público**, autorizando seu acesso “sob demanda” (interativo) – isto é, permitindo que as pessoas acessem a obra no local e à hora que desejarem.<sup>95</sup> Na maioria dos países, o ato de fazer o upload de uma obra na internet configura violação desse direito, o mesmo acontecendo com a disponibilização de obras ao público por meio de serviços de streaming sob demanda, como, por exemplo, os sistemas de vídeo sob demanda, videoblogues ou plataformas de compartilhamento de vídeo. Por sua vez, a transmissão ao vivo é considerada, na maior parte dos países, como uma comunicação ao público, e não uma disponibilização da obra ao público, uma vez que a transmissão só permanece disponível por um período limitado de tempo.

95 WCT, Artigo 8.

Conforme o país, o direito de disponibilização da obra ao público faz parte do direito de comunicação ao público ou constitui um direito à parte. Em alguns países, esse direito também pode estar incluído em outros direitos (como, por exemplo, o direito de distribuição).

### 3.6.1.3 Direito de adaptação

O titular de direitos de autor detém o direito exclusivo de adaptar sua obra, que inclui, por exemplo, o direito de traduzir um manual de instruções de um idioma para outro, adaptar um romance para o teatro ou cinema, converter um programa de computador para uma nova linguagem de programação, fazer o arranjo de uma obra musical ou fabricar um brinquedo baseado em um personagem de quadrinhos. Também são consideradas adaptações as paródias, caricaturas e outros tipos de “reescrita”, em que a obra é modificada para atender a outros propósitos.

Em alguns países, o direito de adaptação é entendido como o direito geral de controlar todas as obras derivadas – isto é, todas as obras baseadas em uma obra preexistente que seja protegida por direitos de autor. Em outros países, o entendimento é mais restritivo e esse direito se aplica apenas a determinados tipos de obra (como, por exemplo, as obras literárias, dramáticas e musicais) e abrange somente alguns tipos de transformação de seu uso (como, por exemplo, as traduções ou dramatizações). No entanto, a fronteira entre o direito de reprodução e o de adaptação varia de país para país e pode não ser clara mesmo no interior de um dado país. Isso significa que, dependendo da legislação local, a criação de uma obra derivada pode violar direitos de adaptação, direitos de reprodução, ambos os direitos ou nenhum deles.

As obras derivadas também podem adquirir, por si mesmas, proteção de direitos de autor, à parte da proteção da obra original.

A proliferação de tecnologias e plataformas que possibilitam a adaptação digital de obras pelo usuário promoveu uma aceleração extraordinária na criação de conteúdos gerados pelo usuário (UGC). Com seu forte apelo ao público online e seu potencial para gerar uma remuneração significativa para os criadores, os UGC ganharam vida própria e atualmente constituem um ramo de atividade econômica à parte, assumindo inúmeras formas, como mesclas (*mash-ups*) de músicas, *covers* de músicas (ou *remakes*), tutoriais, *unboxing* (vídeos em que o consumidor se apresenta tirando um produto novo de sua embalagem) e gravação e transmissão de videogames. Embora os UGC nem sempre constituam violação de obras protegidas por direitos de autor, alguns criadores usam áudios ou vídeos protegidos, os quais podem não ter sido licenciados ou aos quais não se aplica nenhuma exceção, podendo, portanto, ser considerados “violações”. Algumas jurisdições estabeleceram uma exceção específica para esse tipo de obra, que se aplica desde que sua finalidade não seja comercial.

Nos últimos tempos, vem se desenvolvendo um debate em torno do equilíbrio adequado entre o direito de adaptação dos titulares de direitos de autor e os direitos dos usuários como parte do uso normal de obras digitais, mas a questão permanece em aberto.

### 3.6.1.4 Direito de sequência

O direito de sequência, também conhecido como *droit de suite*, corresponde ao direito do autor de ter uma participação nas receitas geradas pelas vendas subsequentes de sua obra original. Está disponível apenas em alguns países e normalmente é limitado a alguns tipos de obras visuais (como, por exemplo, pinturas, desenhos, estampas, colagens, esculturas, gravuras, tapeçarias, cerâmicas, cristais, manuscritos originais). O direito de sequência abrange todas as vendas subsequentes à primeira venda, independentemente de serem vendas públicas ou privadas e de haver acréscimos ou decréscimos em relação ao valor da obra original em questão.

No entanto, muitos países que incluíram o direito de sequência em suas legislações acabaram por restringi-lo de diversas maneiras, tornando-o aplicável, por exemplo, somente às vendas subsequentes de caráter comercial público e/ou a leilões públicos. O direito do criador de receber uma participação nos lucros das vendas subsequentes de uma obra pode depender de que essas vendas ocorram de uma forma especificada na legislação. Essa participação costuma ser de 2% a 5% do valor total das vendas.

### 3.6.2 Direitos morais

A Convenção de Berna também prevê a proteção de dois tipos de direitos morais, independentemente dos direitos patrimoniais do autor.

- **O direito de ser identificado como autor da obra:** Quando a obra de um autor é reproduzida, publicada, disponibilizada ou comunicada ao público, ou exibida em público, a pessoa responsável por esses atos deve zelar para que, sempre que razoável, o nome do autor seja exibido na obra, ou em relação a ela.
- **O direito de proteger a integridade da obra:** Trata-se, neste caso, de proibir a realização de quaisquer modificações na obra que possam ser prejudiciais à honra ou à reputação do autor.<sup>96</sup>

Esses direitos morais garantem um nível mínimo de proteção, que pode ser ampliado em cada jurisdição com o acréscimo de direitos morais adicionais, entre os quais:

- o direito de acesso à obra mesmo após sua transferência;
- o direito à divulgação de obras não publicadas (isto é, o direito de decidir manter uma obra inédita ou decidir quando e como publicá-la); ou
- o direito de retirar a obra em caso de mudança de crenças.

Nos termos da Convenção de Berna, os países preveem direitos morais “pelo menos até a extinção dos direitos patrimoniais”.<sup>97</sup>

Ao contrário dos direitos patrimoniais, na maior parte das jurisdições, os direitos morais não podem ser transferidos a terceiros, pois têm natureza pessoal (ainda que, em alguns casos, possam ser transferidos aos herdeiros do criador). Mesmo que os direitos patrimoniais sobre uma obra tenham sido vendidos a terceiros, os direitos morais permanecem com o criador. Em muitos países, porém, o autor ou criador pode, mediante um contrato por escrito, renunciar a seus direitos morais, comprometendo-se a não exercer alguns ou nenhum deles.

### 3.6.3 Direitos conexos

As categorias mais comuns de direitos conexos são os direitos de:

- **artistas intérpretes ou executantes** (como atores, cantores, músicos, dançarinos) sobre suas interpretações ou execuções, que incluem apresentações ao vivo de obras artísticas, dramáticas ou musicais preexistentes e recitações e leituras ao vivo de obras literárias preexistentes, e cuja interpretação ou execução pode também ser uma improvisação, seja ela original ou baseada em uma obra preexistente;
- **produtores de gravações sonoras, ou “fonogramas”** (como produtores de discos), sobre suas gravações (isto é, álbuns em vinil, CDs ou arquivos digitais); e
- **organizações de radiodifusão** sobre seus programas de rádio e televisão, transmitidos por sinais de radiofrequência, e, em alguns países, os direitos de transmissão de obras por sistemas de transmissão por cabo.

Por vezes, as legislações nacionais de direitos de autor também reconhecem outros tipos de direitos conexos.

Em todos os casos, a obra representada, executada, gravada ou transmitida não precisa ter sido previamente fixada em qualquer meio ou sob qualquer forma, podendo ser protegida por direitos de autor ou encontrar-se em domínio público.

#### 3.6.3.1 Direitos de artistas intérpretes ou executantes

Na maioria dos países, os artistas intérpretes ou executantes gozam de proteção contra a fixação (gravação) em qualquer meio de suas interpretações ou execuções “não fixadas” (ao vivo) sem o seu consentimento, assim como contra a comunicação ao público e a radiodifusão sem o seu consentimento dessas interpretações ou execuções.

96 Convenção de Berna Artigo 6bis(1).

97 Convenção de Berna, Artigo 6bis(2).

Em relação a suas interpretações ou execuções “fixadas” (isto é, interpretações ou execuções registradas em gravações sonoras ou em filmes), os artistas intérpretes ou executantes normalmente gozam do direito de autorizar a reprodução das fixações de interpretações ou execuções, a distribuição ou locação do original e de cópias dessas fixações e sua disponibilização ao público. Conforme o país, e sob condições que variam de jurisdição para jurisdição, o direito que os artistas intérpretes ou executantes têm de autorizar a radiodifusão e comunicação ao público de suas interpretações ou execuções fixadas pode ser um direito *exclusivo*.

Os artistas intérpretes ou executantes podem transferir seus direitos, no todo ou em parte, para terceiros (como um produtor musical) – sem, no entanto, deixar de fazer jus a auferir royalties ou obter uma remuneração justa por qualquer uso da interpretação ou execução cujos direitos tenham sido transferidos a terceiros.

### **3.6.3.2 Direitos de produtores de gravações sonoras**

Em geral, os produtores de gravações sonoras detêm o direito exclusivo de autorizar a reprodução, distribuição ou locação de suas gravações sonoras, bem como o direito exclusivo de autorizar a disponibilização ao público, por fio ou sem fio, dessas gravações, de modo que os membros do público tenham acesso a elas no lugar e à hora que desejarem.

Como ocorre com os artistas intérpretes ou executantes, os produtores de gravações sonoras também podem deter um direito exclusivo sobre a radiodifusão ou comunicação ao público de suas gravações, ou podem ter direito a uma remuneração justa pelo uso de suas gravações em atos de radiodifusão ou comunicação ao público. Neste último caso, é possível que a remuneração precise ser dividida com o(s) artista(s) intérprete(s) ou executante(s). Como acontece com os artistas intérpretes ou executantes, em alguns países esse direito pode ser limitado ou pode simplesmente não ser aplicável.

### **3.6.3.3 Direitos de organizações de radiodifusão**

As organizações de radiodifusão detêm, na maioria dos países, o direito exclusivo de autorizar a retransmissão simultânea, por outras organizações de radiodifusão, de suas emissões radiodifundidas, a fixação dessas emissões e a reprodução dessas fixações.

De modo geral, entende-se que as radiodifusões sem fio incluem tanto as emissões terrestres como as feitas por satélite, sejam elas analógicas ou digitais.

As organizações de radiodifusão também detêm o direito exclusivo de autorizar ou proibir a comunicação ao público de suas emissões sem fio, caso essa comunicação aconteça em locais acessíveis ao público (sendo realizada por meio, por exemplo, de um aparelho de televisão ou de outro dispositivo instalado em um bar) mediante o pagamento de ingresso.

Os direitos das organizações de radiodifusão em relação à produção e veiculação de conteúdos online é uma área do direito que vem passando por rápidas transformações, com importantes variações entre os diferentes países.

## **3.6.4 Limitações e exceções aos direitos de autor**

Com o intuito de manter um equilíbrio adequado entre os interesses dos titulares de direitos e dos usuários de obras protegidas, as leis de direitos de autor preveem certas limitações e exceções aos direitos patrimoniais – isto é, algumas circunstâncias em que as obras protegidas podem ser usadas sem a autorização dos titulares de direitos, com ou sem remuneração por esse uso.

As limitações e exceções aos direitos de autor e direitos conexos variam de país para país, em razão das especificidades de suas condições sociais, econômicas e históricas. Tal diversidade é reconhecida em tratados internacionais, que preveem apenas condições gerais para a aplicação de exceções e limitações, deixando aos legisladores de cada país a decisão de aplicar, ou não, determinada exceção ou limitação e, em caso afirmativo, estabelecer como se dará sua aplicação (isto é, o escopo exato da exceção ou limitação).

Nos termos da Convenção de Berna, são duas as formas principais em que essas limitações e exceções são permitidas. Em primeiro lugar, a Convenção de Berna prevê certos usos livres específicos no caso de:

- citações;<sup>98</sup>
- uso de obras a título de ilustração para fins de ensino;<sup>99</sup>
- reprodução de artigos de jornal ou similares e uso de obras para noticiar acontecimentos atuais;<sup>100</sup> e
- gravações efêmeras para fins de radiodifusão.<sup>101</sup>

A Convenção de Berna também contempla a regra geral segundo a qual os Estados membros podem prever a reprodução livre – ampliada para ser aplicada a outros direitos em tratados subsequentes – em (a) “certos casos especiais” em que os atos (b) não conflitam com a exploração normal da obra e (c) não causam prejuízos injustificados aos interesses legítimos do autor.<sup>102</sup> Essas condições compõem, em conjunto, a chamada regra dos três passos.

Entre outros exemplos de usos que satisfazem as condições da regra dos três passos e estão, em alguma medida, previstos em muitas legislações nacionais de direitos de autor, podemos citar os seguintes:

- a cópia feita por indivíduos para o seu uso privado (embora alguns países tenham adotado um mecanismo de pagamento aos titulares de direitos, por vezes denominado taxa por cópia privada);
- uso judicial e administrativo;
- uso para fins educacionais, científicos e de pesquisa;
- uso para fins de ensino;
- uso por bibliotecas e arquivos;
- uso para determinados fins humanitários (como, por exemplo, para leitores com deficiência ou cegos); e
- uso de obras para fins culturais (funções sociais e religiosas).

Em muitos países, além de enumerar explicitamente as limitações e exceções específicas previstas, a legislação também pode adotar os conceitos abrangentes de “uso legítimo” (*fair use*) e “prática legítima” (*fair dealing*) – ou empregar apenas estes, em lugar daquelas.

Os conceitos de uso legítimo e prática legítima são distintos. As disposições relativas a práticas legítimas normalmente estabelecem categorias de uso específicas a que se aplicam a exceção, ao passo que o mesmo não ocorre com as disposições relativas a usos legítimos. Ademais, o escopo dessas disposições varia entre os países que as preveem. De modo geral, porém, elas permitem considerar concretamente a razoabilidade de determinado uso ou prática a que a obra protegida é submetida, o que pode incluir avaliações a respeito da finalidade e do caráter do uso ou prática, da natureza em si da obra, do volume e tangibilidade do uso ou prática, de alternativas à prática e do impacto do uso ou prática na obra original.

Em segundo lugar, a Convenção de Berna reconhece as licenças não voluntárias (compulsórias), que permitem, em certas circunstâncias e apenas mediante o pagamento de uma remuneração ou taxa, o uso de obras sem a autorização dos respectivos titulares de direitos. No entanto, deve-se observar que essa previsão de licenças não voluntárias se aplica apenas à radiodifusão<sup>103</sup> e à gravação de obras musicais.<sup>104</sup>

O Tratado de Marraqueche foi o primeiro instrumento multilateral em matéria de direitos de autor com enfoque em limitações e exceções, determinando que as partes contratantes adotem limitações e exceções para permitir a reprodução, distribuição e disponibilização de certas obras

98 Convenção de Berna, Artigo 10.

99 Convenção de Berna, Artigo 10.

100 Convenção de Berna, Artigo 10bis.

101 Convenção de Berna, Artigo 11bis(3).

102 Convenção de Berna, Artigo 9(2).

103 Convenção de Berna, Artigo 11bis(2).

104 Convenção de Berna, Artigo 13(1).

publicadas em formatos acessíveis a pessoas cegas, com deficiência visual ou com outras dificuldades para acessar o texto impresso, bem como para permitir o intercâmbio internacional dessas obras por organizações que atendem a essas pessoas.

### 3.6.5 Prazo de proteção

Para a maioria das obras criativas, e na maior parte dos países, a duração da proteção dos direitos patrimoniais dos titulares de direitos de autor compreende a vida do autor e um período mínimo de 50 anos após a sua morte.<sup>105</sup> Trata-se, porém, de um prazo *mínimo* de proteção, de modo que em alguns países esse prazo é maior.

Quando a proteção de direitos de autor de uma obra expira, ela cai em domínio público – isto é, o conjunto de obras a que não se aplicam direitos de autor.

Disposições especiais podem reger o prazo de proteção de certas categorias de obras, como, por exemplo:

- obras cinematográficas;<sup>106</sup>
- obras anônimas, pseudônimas ou póstumas;<sup>107</sup>
- obras fotográficas;<sup>108</sup> ou
- obras produzidas em coautoria.<sup>109</sup>

As legislações nacionais podem prever categorias especiais adicionais.

Nos termos da Convenção de Berna, o prazo de proteção dos direitos morais deve se estender no mínimo até a expiração dos direitos patrimoniais.<sup>110</sup> Em alguns países, os direitos morais (seja de autores ou artistas intérpretes ou executantes) são protegidos indefinidamente – isto é, não expiram após determinado prazo.

A duração da proteção de direitos conexos normalmente é inferior à de obras protegidas por direitos de autor.

### 3.6.6 Titularidade de direitos de autor

O **autor** de uma obra é a pessoa responsável por sua criação. A questão da autoria tem particular relevância no que concerne aos direitos morais (que sempre são detidos pelo autor) e na determinação da data de expiração da proteção.

O **titular** dos direitos de autor sobre determinada obra é a pessoa que goza dos direitos patrimoniais exclusivos conferidos pela lei de direitos de autor. Ainda que em muitos países o autor deva ser necessariamente um ser humano, o titular dos direitos de autor sobre determinada obra pode ser uma pessoa física ou jurídica.

Em geral, o autor da obra é também seu primeiro titular – mas não é assim em todos os países e pode não ser assim em algumas circunstâncias específicas, como ocorre quando a obra é criada pelo funcionário de uma empresa no contexto de seu vínculo empregatício ou quando a obra é especialmente encomendada. Além disso, na maior parte dos países, acordos contratuais podem esclarecer as disposições sobre a titularidade dos direitos de autor incluídas na legislação ou prevalecer sobre elas.

A Convenção de Berna adota algumas presunções importantes para a determinação da titularidade de direitos de autor.<sup>111</sup>

- Deve-se presumir a autoria se o nome do autor (ou seu pseudônimo, se o pseudônimo não deixar dúvidas quanto à identidade do autor) aparecer de forma usual na obra.
- Deve-se presumir que, na ausência de provas em contrário, a pessoa física ou jurídica cujo nome aparece de forma usual em uma obra cinematográfica é a sua criadora.

105 Convenção de Berna, Artigo 7(1).

106 Convenção de Berna, Artigo 7(1).

107 Convenção de Berna, Artigo 7(2).

108 Convenção de Berna, Artigo 7(3).

109 Convenção de Berna, Artigo 7bis.

110 Convenção de Berna, Artigo 6bis(2).

111 Convenção de Berna, Artigo 15.



- No caso de obras anônimas ou pseudônimas, deve-se considerar que, na ausência de provas em contrário, a editora cujo nome aparece de forma usual na obra representa o autor, a menos que este revele sua identidade e estabeleça sua reivindicação de autoria sobre a obra.

Na era digital, é cada vez mais comum que as obras sejam criadas ou modificadas por dois ou mais autores. Em geral, considera-se que uma obra é produzida em coautoria quando ela é criada conjuntamente por dois ou mais autores. Normalmente, uma pessoa que se limita a ajudar outras pessoas a criar a obra, faz sugestões e revisa a versão final não é considerada uma coautora. Os coautores de uma obra devem exercer seus direitos de comum acordo – sobretudo se não há mais como separar suas respectivas contribuições. Por outro lado, caso seja possível separá-las, cada autor pode exercer os direitos sobre sua própria contribuição.

### 3.6.7 Transferência de direitos de autor

Em muitas jurisdições, o titular de direitos de autor pode transferir seus direitos patrimoniais para terceiros por meio de licença ou cessão, mediante pagamento. É muito comum, porém, que os direitos morais não sejam transferíveis.

Os direitos exclusivos do titular de direitos de autor podem ser divididos e subdivididos e então licenciados ou cedidos de muitas maneiras a terceiros. Por exemplo, pode-se licenciar ou ceder esses direitos obedecendo a critérios de território, ocasião, segmento de mercado, idioma (tradução), mídia ou conteúdo. O titular dos direitos de autor sobre um romance pode optar por licenciar ou ceder integralmente esses direitos para terceiros. Também pode licenciar ou ceder:

- os direitos de publicação a uma editora;
- os direitos cinematográficos (isto é, os direitos de adaptação da obra para o cinema) a um estúdio de cinema;
- o direito de transmissão por radiodifusão de uma recitação da obra a uma estação de rádio;
- o direito de adaptação dramática da obra a um grupo de teatro; e
- o direito de adaptação para televisão a uma emissora de televisão.

#### 3.6.7.1 Licenciamento

Uma licença é uma autorização concedida a terceiros (que podem ser pessoas físicas ou jurídicas) para que eles exerçam um ou mais dos direitos patrimoniais exclusivos que o titular detém sobre uma obra protegida. A vantagem do licenciamento é permitir que o titular retenha os direitos de autor e direitos conexos sobre sua obra, ao mesmo tempo que autoriza terceiros a, por exemplo, copiá-la, distribuí-la, baixá-la, transmiti-la por radiodifusão, veiculá-la por streaming, transmiti-la simultaneamente pela internet, veiculá-la por meio de podcast ou criar obras derivadas em troca de pagamento.

O titular pode licenciar alguns direitos e outros não. Por exemplo, o titular pode optar por licenciar o direito de copiar e usar um jogo eletrônico, mas reter o direito de criar obras derivadas baseadas nesse jogo (como um filme cinematográfico). Normalmente, o direito de autorizar terceiros a realizar atos abrangidos pelos direitos patrimoniais não é transferível por licença.

Dependendo das condições do contrato de licença, o licenciado pode ser obrigado a pagar uma taxa de licenciamento, entendida como uma compensação pela prerrogativa de fazer uso licenciado da obra. Esse uso pode, de forma adicional ou alternativa, gerar royalties – isto é, pagamentos ao titular dos direitos pelo uso da obra com base em seu volume de utilização.

A licença pode ser exclusiva ou não exclusiva.

- No caso de uma **licença exclusiva**, apenas o licenciado tem direito de usar a obra da forma estipulada pelo contrato de licença. Na maioria dos países, os termos e condições desse uso exclusivo devem ser estabelecidos por escrito. As licenças exclusivas costumam ter sua validade restrita a um território específico, a um período determinado de tempo e/ou a determinados fins, podendo estar, por outro lado, condicionadas a requisitos de desempenho.
- No caso de uma **licença não exclusiva**, o licenciado tem o direito de exercer o direito exclusivo do autor, mas isso não impede que outros exerçam os mesmos direitos ao mesmo tempo. Não há limites ao número de indivíduos que podem ser autorizados pelo titular de direitos a usar, copiar ou distribuir sua obra. Como as licenças exclusivas, as licenças não exclusivas também podem ser restritas.

O titular de direitos pode negociar seus contratos de licença individualmente com cada licenciado ou oferecer suas licenças com condições preestabelecidas e padronizadas, que os potenciais usuários devem aceitar sem modificações.

O titular de direitos também pode confiar a gestão de todos os seus direitos, ou de parte deles, a um agente ou agência profissional de licenciamento, como uma editora de livros, uma editora de música ou um produtor musical.

Nos casos em que o licenciamento individual é impossível ou impraticável, os titulares de direitos podem considerar a adesão a uma organização de gestão coletiva de direitos de autor (OGC). Essas organizações monitoram os usos das obras em nome de seus titulares, além de se encarregar da negociação de licenças e da arrecadação de pagamentos. Os titulares podem aderir à OGC pertinente em seu país, se houver uma, e/ou em outros países. Em alguns casos, a gestão coletiva de direitos de autor e direitos conexos pode ser determinada por lei.

Outra possibilidade é recorrer à ampla variedade de modelos atualmente disponíveis de licenças de direitos de autor de código aberto, ou licenças públicas, por meio das quais o titular de direitos pode conceder aos usuários o direito de praticar alguns ou todos os atos restritos em relação a uma obra, sem se sobrecarregar com o fardo administrativo de negociar licenças individuais. As licenças públicas de direitos de autor mais amplamente usadas talvez sejam as licenças Creative Commons (CC). Embora algumas licenças públicas de direitos de autor imponham condições aos licenciados, como a obrigação de que o autor seja reconhecido ou que o uso seja não comercial, as mais permissivas não impõem restrição alguma, deixando a obra praticamente em domínio público. Algumas licenças autorizam os usuários a distribuir e modificar livremente as obras, mas exigem que quaisquer obras derivadas sejam publicadas sob as mesmas condições.

#### **3.6.7.2 Cessão**

Uma alternativa ao licenciamento é a cessão de direitos a terceiros, os quais se tornam então seus novos titulares. Se a licença concede ao licenciado o direito de fazer algo que, na ausência da licença, seria ilícito, a cessão transfere toda a titularidade sobre os direitos. Por outro lado, é possível transferir todo o conjunto de direitos associados a uma obra, ou apenas parte deles. Por conseguinte, pode haver diferentes titulares de direitos em relação aos mesmos ou a diferentes direitos sobre a mesma obra.

Na maioria dos países, para ser válida a cessão deve ser feita por escrito e assinada pelo titular de direitos. Em alguns países, os direitos de autor não podem ser objeto de cessão.

É importante observar ainda que apenas os direitos patrimoniais podem ser cedidos; os direitos morais permanecem sempre com o autor ou artista intérprete ou executante – ou com seus herdeiros (ainda que, em alguns países, seja possível renunciar a esses direitos).

### **3.7 Revogação ou invalidação**

Por não depender de formalidades, como um registro (ver seção 3.4.1), a existência dos direitos de autor não está sujeita a processos de revogação ou invalidação da mesma maneira que os direitos de propriedade industrial. Na maior parte dos países que contam com um sistema de incentivo ao registro voluntário de obras, a aceitação pela autoridade competente do registro de uma obra pode ser contestada por terceiros. Os processos de contestação variam de país para país: em alguns deles, a contestação pode ser apresentada à autoridade responsável pelo registro, mas a maioria dos países prevê que isso seja feito na Justiça ou junto a órgãos semijudiciais. Este tema não é abordado de forma aprofundada na presente publicação.

### **3.8 Ações por violação de direitos de autor**

A violação de direitos de autor ocorre quando qualquer pessoa que não seja o seu titular, ou alguém por ele autorizado, realiza uma atividade que só o titular dos direitos está autorizado a realizar ou proibir – em outras palavras, exerce um direito patrimonial do titular (ou, em algumas jurisdições, um direito moral) sem o seu consentimento. Podem estar incluídos aí os direitos de reprodução, adaptação, tradução, interpretação ou execução pública, exibição pública ou

outros direitos previstos pela legislação nacional. Em alguns países, também constitui violação a comercialização de obras que contêm violação, ou o fornecimento dos meios para a sua produção, ou sua importação/posse.

Para que a ocorrência de uma violação de direitos de autor seja determinada, é preciso provar:

- a existência dos direitos do requerente; e
- o ato de violação.

### 3.8.1 Existência de direitos de autor

O fato de que os direitos de autor não precisam ser necessariamente registrados significa que a pessoa que deseja invocá-los deve provar sua existência.

A obra em questão deve constituir matéria suscetível de ser protegida por direitos de autor (ver seção 3.5.1), bem como cumprir os requisitos de proteção nos termos da legislação nacional (ver seção 3.5). Deve-se demonstrar ainda que o requerente detém os direitos de autor sobre a obra protegida (ver seção 3.6.6).

Conforme a natureza da obra, provar a existência de direitos de autor pode ser uma tarefa árdua. Além de prever o registro voluntário, a maior parte das legislações nacionais inclui outras disposições para permitir a prova de existência, como presunções e a possibilidade de usar provas testemunhais.

### 3.8.2 Violações

Os direitos de autor são violados por qualquer pessoa que, sem a autorização do titular desses direitos, realiza ou leva outra pessoa a realizar qualquer ato que o titular tem o direito exclusivo de realizar ou autorizar, a menos que se apliquem limitações ou exceções.

Para provar a violação de direitos de autor, é preciso demonstrar não ter havido autorização ou consentimento. Em caso de contestação, o requerente deve determinar a ausência de consentimento, que pode ser expresso ou implícito, podendo ser presumido em razão das circunstâncias. A inferência de consentimento deve estar clara antes de funcionar como defesa e deve vir da pessoa que detém o direito.

O ato de violação não precisa dizer respeito à totalidade de uma obra, podendo concernir apenas a parte dela. De modo geral, é preciso que essa parte seja substancial, mas não há uma regra quantitativa geral sobre o que constitui uma parte "substancial". A questão precisa ser resolvida caso a caso, de acordo com as circunstâncias e os fatos concretos. Na maioria dos países, considera-se substancial a parte que participa da originalidade da obra em sua totalidade ou representa uma parte importante dela.

### 3.8.3 Pirataria de direitos de autor

A prática da cópia não autorizada de materiais protegidos por direitos de autor com fins comerciais e da comercialização não autorizada de materiais copiados é geralmente (mas não em todas as jurisdições) conhecida como pirataria. Os elementos da pirataria de direitos de autor variam de acordo com a legislação local.

Na prática de pirataria há mais do que simples violação de direitos de autor, de modo que nem toda violação de direitos de autor constitui pirataria. No entanto, não há como haver pirataria se não houver violação de direitos de autor.

Nos termos do Acordo TRIPS, deve-se prever processos e penalidades criminais ao menos em casos de pirataria intencional de direitos de autor em escala comercial.<sup>112</sup> No entanto, esse é um requisito mínimo, e os membros da OMC podem aplicar processos e penalidades criminais em uma variedade mais abrangente de casos.

112 Acordo TRIPS, Artigo 61.

# Capítulo 4

## Recursos judiciais

### 4.1 Introdução

Em termos gerais, pode-se dividir os recursos judiciais disponíveis nos casos de violação de marcas, patentes ou direitos de autor em recursos cíveis e sanções penais.

- Os **recursos cíveis** estão disponíveis em todos os casos de violação.
- As **sanções penais** devem estar disponíveis ao menos nos casos em que a violação é cometida com dolo e em escala comercial, porém em alguns países esses recursos podem ser usados em um número maior de circunstâncias.

Em certas situações, o titular de direitos também pode requerer **medidas cautelares** para proteger o status quo enquanto se aguarda uma decisão de mérito.

### 4.2 Medidas cautelares

As medidas cautelares têm, por definição, caráter provisório, sendo concedidas enquanto a questão permanece *sub judice*. Podem ser requeridas e concedidas antes da propositura de ação para o exame de mérito, podendo ser estendidas até que uma decisão final de mérito tenha sido proferida.

O Artigo 50.1 do Acordo TRIPS prevê que:

As autoridades judiciais terão o poder de determinar medidas cautelares rápidas e eficazes:

- (a) para evitar a ocorrência de uma violação de qualquer direito de propriedade intelectual e em especial para evitar a entrada nos canais comerciais sobre sua jurisdição de bens, inclusive de bens importados, imediatamente após sua liberação alfandegária;
- (b) para preservar provas relevantes relativas a uma alegada violação.

Observa-se, portanto, que as medidas cautelares podem servir a duas finalidades principais:

- evitar a violação e a entrada no mercado de produtos infratores; e
- facilitar a coleta e preservação de provas relevantes relativas à violação alegada.

As medidas cautelares costumam ser um recurso significativo para enfrentar as violações de direitos de propriedade intelectual. Além de prevenir ou interromper o alegado ato de violação e preservar o status quo, essas medidas também são úteis por oferecerem às partes uma visão preliminar do caso, que pode levar a controvérsia a ser encerrada sem os custos e riscos de um julgamento.

As medidas que facilitam a coleta e a preservação das provas em posse do requerido, por exemplo, são um pré-contencioso significativo, não apenas por permitirem que a parte que alega violação reúna provas de sua ocorrência, mas também porque as provas

da origem (o fornecedor) ou do destino dos produtos ou serviços a que se imputa violação, assim como o escopo da violação, podem ser importantes para se determinar o montante da indenização a ser concedida ao titular de direitos em uma ação posterior quanto ao mérito.

Normalmente, isso envolve, entre outras medidas, **a imposição da obrigação de não fazer**, proibindo o requerido de negociar com os materiais em questão, ou **a imposição da obrigação de fazer**, determinando a apresentação e entrega de todos esses materiais e de informações relativas a fornecedores. Os **mandados de busca e apreensão** permitem que o requerente ou seu representante realize buscas em locais relevantes, como as instalações do suposto infrator e demais locais onde a violação supostamente estaria ocorrendo.

A concessão de medidas cautelares em geral envolve três elementos, cuja avaliação varia conforme a jurisdição.

Em primeiro lugar, os direitos de propriedade intelectual do requerente devem ser estabelecidos em grau suficiente para que se possa obter a concessão de medidas cautelares, como uma tutela provisória.<sup>113</sup> Esse grau suficiente com frequência corresponde a um argumento sustentável ou crível em favor da existência do direito de propriedade intelectual.

Em segundo lugar, deve haver certeza suficiente de que o requerido está violando, ou ameaçando violar, esse direito.<sup>114</sup>

Em terceiro lugar, deve-se determinar a razoabilidade, nas circunstâncias do caso, de uma ordem judicial, avaliando-se questões de proporcionalidade, como danos irreparáveis e ponderação dos interesses. Tal determinação deve ser estabelecida com base na legislação e nos fatos estabelecidos.

Em algumas jurisdições, um elemento adicional que pode ser considerado é o efeito da tutela para o interesse público.

Quando apropriado, medidas cautelares podem ser adotadas *inaudita altera parte* ("sem que seja ouvida a outra parte") –, em particular quando qualquer demora tenda a acarretar prejuízo irreparável ao titular de direitos ou quando houver um risco demonstrável de que as provas sejam destruídas.<sup>115</sup>

Ao decidir sobre requerimentos de medidas cautelares, o julgador pode determinar que o requerente deposite uma caução ou garantia equivalente para proteger o requerido e prevenir abuso.<sup>116</sup>

Quando da adoção unilateral de medidas cautelares, o requerido deve ser notificado sem demora, no mais tardar imediatamente após sua execução, podendo então requerer uma revisão da medida, inclusive com direito a ser ouvido, e obter a eventual modificação ou revogação da decisão.<sup>117</sup> Caso a decisão posterior quanto ao mérito seja pela não ocorrência de violação e, mostrando-se injustificada, a medida cautelar seja revogada, pode o requerido reivindicar indenização da parte que alegou violação.<sup>118</sup>

Apesar do foco na preservação do status quo entre as partes, a autoridade judicial por vezes pode decretar a restauração de uma situação anterior, ou determinar que as partes organizem suas atividades de alguma outra maneira que esteja em maior acordo com as exigências de justiça. A razão disso é que o principal objetivo do julgador ao emitir determinações e exarar decisões quanto ao seu mérito é manter a situação que mais facilmente possibilite a administração da justiça quando for proferida a decisão definitiva.

113 Acordo TRIPS, Artigo 50.3.

114 Acordo TRIPS, Artigo 50.3.

115 Acordo TRIPS, Artigo 50.2.

116 Acordo TRIPS, Artigo 50.3.

117 Acordo TRIPS, Artigo 50.4.

118 Acordo TRIPS, Artigo 50.7.

## 4.3 Recursos cíveis

### 4.3.1 Tutelas inibitórias

Ao término de um processo de violação, são eventualmente concedidas tutelas definitivas ou finais, determinando que o requerido cesse a violação,<sup>119</sup> incluindo a comercialização dos produtos que incidem em violação. Em particular, a inibitória impede a entrada ou circulação, nos canais de comércio da jurisdição em questão, dos produtos que envolvem violação, incluindo os importados, imediatamente após sua liberação alfandegária. Pode determinar também a apreensão ou entrega de todos os produtos suspeitos de envolver violação.

Em alguns países, a concessão de tutelas inibitórias pode estar condicionada ao fato de que o requerido tenha conhecimento prévio da violação. Normalmente, elas são acompanhadas por outros recursos.

De modo geral, uma vez determinada a violação, o requerente tem direito automaticamente a uma tutela definitiva. No entanto, conforme a jurisdição, prevalece o entendimento de que essa forma de reparação é "discricionária". Em termos abrangentes, porém, mesmo nos sistemas em que a reparação é discricionária, a tutela definitiva só é recusada em circunstâncias incomuns.

### 4.3.2 Direito do titular de direitos de autor a informações

Em algumas jurisdições, a autoridade judicial pode determinar que o infrator informe ao titular de direitos a identidade de terceiros pessoas envolvidas na produção e distribuição dos produtos ou serviços que envolvem violação e de seus canais de distribuição, a menos que essa medida seja desproporcional em relação à gravidade da violação.<sup>120</sup>

Além disso, em algumas jurisdições, o titular de direitos também pode requerer informações e dados contábeis relativos aos lucros auferidos pelo infrator, com o intuito de determinar seu pedido de indenização.

### 4.3.3 Indenizações

O infrator pode ser obrigado a indenizar adequadamente o titular de direitos, compensando-o pelo prejuízo causado pela violação – ao menos nos casos em que o infrator tinha ciência ou dispunha de bases razoáveis para ter ciência de estar cometendo uma violação.<sup>121</sup> Por se tratar de um critério mínimo, as legislações nacionais podem prever o pagamento de indenizações a despeito do conhecimento ou negligência do infrator.<sup>122</sup>

A avaliação dos prejuízos sofridos constitui um desafio para ambas as partes e também para as autoridades judiciais, as quais podem recorrer a provas periciais ou instaurar processos à parte para determinar o montante a ser indenizado. Como a ideia norteadora é oferecer compensação pelo prejuízo efetivamente sofrido em consequência da violação, e como normalmente se estima o prejuízo efetivo com base nos lucros cessantes, é comum que se adote como parâmetro as vendas dos produtos protegidos que o titular de direitos esperava realizar na ausência da atividade violadora. Para que se possa determinar esse prejuízo, o titular deve apresentar provas demonstrando a extensão da atividade violadora (como o volume ou o número de produtos vendidos que envolviam violação), assim como a quantidade de produtos que seriam comercializados e os lucros que seriam auferidos se não tivesse havido violação.

Dada a dificuldade para se demonstrar o total de lucros cessantes causados pela violação, a indenização pode ser calculada em bases alternativas. Pode-se, por exemplo, determinar a compensação a ser paga com base em um montante previamente estabelecido (**indenização prevista em lei**) ou com base em um **royalty hipotético** (isto é, o pagamento do montante que o

119 Acordo TRIPS, Artigo 44.1.

120 Acordo TRIPS, Artigo 47.

121 Acordo TRIPS, Artigo 45.1. Em muitas jurisdições, a boa ou má-fé do infrator não interfere no princípio de que a indenização é devida.

122 Por exemplo, o Artigo 45.2 do Acordo TRIPS prevê explicitamente que, em casos apropriados, o julgador pode determinar a reparação e/ou o pagamento de indenizações previamente estabelecidas mesmo quando o infrator não tenha realizado a atividade violadora com ciência, ou com base razoável para ter ciência.

titular de direitos receberia caso o infrator tivesse assinado com ele um contrato de licença). Em algumas jurisdições, o titular de direitos pode obter a **restituição de lucros** (*account of profits*) realizados pelo infrator – situação em que o requerido é tratado como se houvesse conduzido seus negócios em nome do titular de direitos. O titular de direitos precisa provar o nexo de causalidade, e o valor máximo que se pode determinar para a indenização não deve ser superior ao total dos lucros obtidos pelo requerido.

Quando pertinente, pode-se determinar o pagamento de indenizações previamente estabelecidas e/ou a restituição de lucros mesmo que o infrator não tivesse ciência ou não dispusesse de bases razoáveis para ter ciência de estar cometendo uma violação.<sup>123</sup> Além disso, o infrator pode ser obrigado a pagar as despesas do titular de direitos, as quais podem incluir os honorários advocatícios apropriados.<sup>124</sup>

Algumas legislações nacionais também preveem uma **indenização punitiva** (isto é, o pagamento de um montante muito superior ao prejuízo efetivamente sofrido pelo titular de direitos.).

#### 4.3.4 Descarte ou destruição

Conforme o país, outro recurso à disposição do titular de direitos quando da comprovação de violação é o pedido de descarte ou destruição, que pode abranger não apenas os produtos que se tenha determinado serem produtos que envolvem violação, mas também materiais e implementos predominantemente usados na criação desses produtos. No entanto, a determinação de descarte ou destruição deve ser proporcional à gravidade da violação e aos interesses de terceiras partes.<sup>125</sup>

As medidas de descarte e destruição têm como finalidade servir como elemento de dissuasão para minimizar os riscos de novas violações e, com a retirada de circulação dos artigos infratores, evitar mais prejuízos ao titular de direitos.<sup>126</sup> A autoridade judiciária deve determinar que o descarte aconteça fora dos canais de comércio e não prejudique o titular de direitos. Ao infrator não cabe compensação por qualquer tipo de descarte dos produtos envolvendo violação.

Ao determinar uma ação de descarte ou destruição, as autoridades judiciárias devem levar em conta o impacto ambiental dos produtos infratores.<sup>127</sup> Alguns produtos pirateados (como, por exemplo, inseticidas, pesticidas e substâncias que destroem a camada de ozônio) constituem uma ameaça direta e tóxica ao meio ambiente, exigindo métodos de destruição ambientalmente sustentáveis.

Em alguns países, permite-se que o descarte seja feito sob a forma de doações, desde que tal descarte não interfira nos princípios mencionados acima – a saber, que nenhum produto infrator seja introduzido nos canais de comércio e que a doação não acarrete prejuízo ao titular de direitos. Por esse motivo, na maior parte dos países que preveem o descarte por meio de doações, exige-se o consentimento do titular de direitos.<sup>128</sup>

#### 4.3.5 Publicação de decisões judiciais em veículos de comunicação

Outro recurso cível presente em muitas jurisdições (embora não seja previsto nos termos do Acordo TRIPS) é a publicação de decisões judiciais em veículos de comunicação para alertar o público sobre a violação. Os custos dessa publicação correm por conta do infrator.<sup>129</sup>

123 Acordo TRIPS, Artigo 45.2.

124 Acordo TRIPS, Artigo 45.2.

125 Acordo TRIPS, Artigo 46.

126 Acordo TRIPS, Artigo 46.

127 O Comitê Consultivo sobre a Aplicação de Direitos (ACE), da OMPI, oferece recursos adicionais relativos ao descarte e destruição com segurança ambiental de produtos infratores. Ver, por exemplo, o documento WIPO/ACE/12, disponível em: [www.wipo.int/meetings/en/doc\\_details.jsp?doc\\_id=375396](http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=375396)

128 Ver o relatório do painel WTO DSB no caso DS362 (n. 16).

129 Ver, por exemplo, o Artigo 15 da Diretiva da União Europeia relativa à aplicação de direitos, publicada no *corrigendum* à Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, de 29 de abril de 2004, relativa à aplicação de direitos de propriedade intelectual, de 2 de junho de 2004, OJ L 195/16, disponível em: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0048R\(01\)&from=EN#d1e842-16-1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0048R(01)&from=EN#d1e842-16-1)

## 4.4 Sanções penais

As sanções penais têm por objetivo punir os responsáveis por violações particularmente graves, destinando-se também a prevenir novas violações.<sup>130</sup>

O Artigo 61 do Acordo TRIPS estabelece o seguinte:

Os Membros preverão a aplicação de procedimentos e sanções penais pelo menos nos casos de contrafação voluntária de marcas e pirataria lesiva a direitos de autor em escala comercial. Os recursos disponíveis incluirão prisão e/ou sanções pecuniárias suficientemente dissuasórias e coerentes com o nível das sanções aplicadas a delitos de gravidade correspondente. Quando apropriado, os recursos disponíveis incluirão também a apreensão, perda e destruição dos bens que violem direitos de propriedade intelectual e de quaisquer materiais e implementos usados predominantemente na consecução do delito. Os Membros podem prever a aplicação de procedimentos e sanções penais em outros casos de violação de direitos de propriedade intelectual, em especial quando forem cometidos com dolo e em escala comercial.

É, portanto, evidente que os requisitos mínimos são:

- deve haver um ato de contrafação ou pirataria;
- o ato deve ser cometido com dolo; e
- o ato deve ser cometido em escala comercial.

As legislações nacionais podem prever que procedimentos e sanções penais sejam aplicados adicionalmente a outros tipos de violação – em especial, quando sejam cometidos com dolo e em escala comercial.<sup>131</sup> Segundo o entendimento do Órgão de Solução de Controvérsias (OSC) da OMC, o conceito de “em escala comercial” contempla um elemento qualitativo (atos comerciais visando lucro) e um elemento quantitativo (porte de atividade comercial), que podem variar conforme a atividade comercial em questão.<sup>132</sup>

Os recursos penais disponíveis devem incluir prisão e/ou sanções pecuniárias suficientemente dissuasórias para impedir novas violações.<sup>133</sup> Esses recursos também devem ser coerentes com o nível de sanções aplicadas a delitos de gravidade correspondente<sup>134</sup> nos termos da lei aplicável de cada país – particularmente no caso de reincidências.

Quando apropriado, o juízo penal competente também pode determinar a apreensão, perda e destruição dos produtos infratores e de quaisquer materiais e instrumentos usados predominantemente na consecução do delito.<sup>135</sup> Cabe às autoridades judiciais de cada país avaliar os casos que fazem jus a essas sanções. De qualquer forma, o Acordo TRIPS oferece o contexto normativo, outorgando aos magistrados o poder de determinar que os produtos infratores sejam descartados fora dos canais de comércio, sem causar prejuízo ao titular de direitos e sem qualquer tipo de compensação à parte infratora.<sup>136</sup>

130 Ver a seção 1, “Obrigações Gerais”, da parte III do Acordo TRIPS, Artigo 41.

131 Acordo TRIPS, Artigo 61.

132 Ver o relatório do painel do OSC da OMC no caso DS362 (n.º 16).

133 Acordo TRIPS, Artigo 61.

134 Acordo TRIPS, Artigo 61.

135 Acordo TRIPS, Artigo 61.

136 Acordo TRIPS, Artigo 46.



A Série Manuais de Propriedade Intelectual é uma coleção de manuais práticos em matéria de direito e processo de propriedade intelectual que pretende auxiliar os magistrados na apreciação e julgamento de demandas judiciais relativas a PI que chegam a seus juízos, assim como servir de fonte de referência para leitores interessados em saber mais sobre como se dá a resolução de litígios envolvendo PI nas mais variadas jurisdições.

Este é o primeiro título da série e introduz o marco jurídico internacional da propriedade intelectual, compartilhando o conhecimento especializado e a visão global da OMPI sobre os tratados multilaterais que moldam o direito de PI nas áreas de marcas, patentes, direitos de autor e recursos judiciais.