

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA – UFSC

CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS – CCJ

DEPARTAMENTO DE DIREITO – DIR

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO – CPGD

PROGRAMA DE MESTRADO

FABÍOLA WÜST ZIBETTI

A TITULARIDADE SOBRE OS BENS IMATERIAIS

Florianópolis

Março, 2008

Fabiola Wüst Zibetti

A TITULARIDADE SOBRE OS BENS IMATERIAIS

Dissertação apresentada ao Curso de Pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina como requisito à obtenção do título de Mestre em Direito, área de concentração em Relações Internacionais.

Orientador: Prof. Dr. Luiz Otávio Pimentel

Florianópolis

Março, 2008

Autora: Fabíola Wüst Zibetti

Título: A titularidade sobre os bens imateriais

Dissertação apresentada ao Curso de Pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina como requisito à obtenção do título de Mestre em Direito, área de concentração em Relações Internacionais, e aprovada em sua versão final na forma prevista no Regimento no CPGD/UFSC.

Florianópolis (SC), 24 de março de 2008.

Dr. Luiz Otávio Pimentel (CPGD/UFSC)

Professor Orientador

Prof. Dr. Antônio Carlos Wolkmer (CPGD/UFSC)

Coordenador do Curso

Autora: Fabíola Wüst Zibetti

Título: A titularidade sobre os bens imateriais

Dissertação apresentada ao Curso de Pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina como requisito à obtenção do título de Mestre em Direito, área de concentração em Relações Internacionais, e aprovada pela banca examinadora composta pelos professores abaixo assinados.

Florianópolis (SC), 24 de março de 2008.

Dr. Luiz Otávio Pimentel

Universidade Federal de Santa Catarina

José Isaac Pilati

Universidade Federal de Santa Catarina

Dr. Jorge Alberto Kors

Universidad de Buenos Aires

RESUMO

Com a globalização e a ampliação da regulamentação internacional e nacional dos direitos de propriedade intelectual, foram surgindo uma série de novos bens imateriais. No Brasil, o histórico das leis regulando esses direitos é marcado pelo Alvará de 1809. Desde essa data até o período atual, especialmente após a adesão do Brasil ao Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, em 1994, a legislação sofreu inúmeras modificações, estendendo o escopo de proteção desses direitos. Nesse sentido, ampliou-se aos tipos de bens imateriais protegidos pelos direitos de propriedade intelectual, bem como os sujeitos que podem ser titulares desses bens. Essas mudanças não ocorreram apenas no Brasil, mas em todo o âmbito internacional. Nesse cenário, surge a indagação sobre a qual se dedica este trabalho: Quem pode ser titular dos bens imateriais? Esta questão relaciona-se à problemática crescente que norteia as relações entre sujeitos em matéria de propriedade intelectual, envolvendo os mais distintos setores, tais como empresas do setor privado, entidades do setor público, pessoas físicas, empregados e empregadores. Diante disso, como objetivo central da presente pesquisa realiza-se uma análise da titularidade sobre os bens imateriais, no âmbito da propriedade intelectual. Este estudo é desenvolvido, a partir da perspectiva do sujeito, em relação a vários bens imateriais. Em particular, ele se dedica à titularidade das obras literárias, científicas e artísticas, dos artistas intérpretes e executantes, dos fonogramas, da radiodifusão, dos programas de computador, das invenções, dos modelos de utilidade, dos desenhos industriais, das cultivares e das marcas.

PALAVRAS-CHAVE: DIREITO INTERNACIONAL; DIREITO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL; TITULARIDADE DE DIREITOS; BENS IMATERIAIS.

RESUMEN

Con la globalización y la ampliación de la reglamentación internacional y nacional de los derechos de propiedad intelectual, han surgido una serie de nuevos bienes inmateriales. En Brasil, el histórico de las leyes reglando esos derechos es marcado por e *Alvará* de 1809. Desde esa fecha hasta el período actual, especialmente después de la adhesión de Brasil al Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados al Comercio, en 1994, la legislación he pasado por muchas modificaciones, extendiendo la protección de esos derechos. En eso sentido, se ha ampliado los tipos de bienes inmateriales protegidos por los derechos de propiedad intelectual, así como los sujetos que pueden ser titulares de esos bienes. Esas mudanzas no han ocurrido solamente en Brasil pero en todo el ámbito. En eso escenario, surge la indagación sobre la cual dedicase esta investigación: ¿Quién puede ser titular de los bienes inmateriales? Esta cuestión se relaciona a la problemática creciente que nortea las relaciones entre sujetos en materia de propiedad intelectual, involucrando los más distintos sectores, tales como empresas del sector privado, entidades del sector público, personas físicas, empleados y empleadores. Ante esas consideraciones, cómo objetivo central de la presente investigación, se realiza un análisis de la titularidad sobre los bienes inmateriales, en el ámbito de la propiedad intelectual. Esto estudio se desarrolla a partir de la perspectiva del sujeto, en relación a varios bienes inmateriales. En particular, dedica-se a la titularidad de las obras literarias, científicas e artísticas, de los artistas intérpretes e ejecutantes, los fonogramas, la radiodifusión, los programas de ordenador, las invenciones, los modelos de utilidad, los diseños industriales, las obtenciones vegetales y las marcas.

PALABRAS-CLAVE: DERECHO INTERNACIONAL; DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL; TITULARIDAD DE DERECHOS; BIENES INMATERIALES.

AGRADECIMENTOS

Aos meus pais, Geraldo e Solange, e irmãos, Marcus, Marcelo e André pelo carinho, compreensão, e pelo apoio incondicional em todos os momentos;

Ao professor Dr. Luiz Otávio Pimentel, pela orientação, paciência e amizade, pelos ensinamentos, oportunidades acadêmicas proporcionadas e, em especial, pelo incentivo para o desenvolvimento deste estudo;

Ao professor Dr. Welber Oliveira Barral, pelas experiências e conhecimentos compartilhados, pelas oportunidades e pelo estímulo constante;

À Universidade Federal de Santa Catarina e ao Curso de Pós-Graduação em Direito, na pessoa do seu coordenador, professor Dr. Antônio Carlos Wolkmer, aos professores Dr. Arno Dal Ri Júnior, Dr. Fernando Seabra, Dr. Marcos Wachowicz, Dra. Olga Maria Boschi Aguiar de Oliveira, Dr. Orides Mezzaroba, Dr. Paulo Freire Vieira, e aos demais professores, que comigo compartilharam esta jornada, pelos ensinamentos, estímulo e contribuições para meu estudo;

Ao Departamento de Propriedade Intelectual, ao Núcleo de Inovação, às Pró-Reitorias de Pesquisa e de Pós-Graduação, da UFSC, na pessoa dos professores e técnicos do pelo apoio, confiança e incentivo durante meu período de estudos e pesquisas;

À Universidade de Buenos Aires e ao Centro de Estudos Interdisciplinares de Direito Industrial e Econômico, na pessoa dos professores Dr. Carlos M. Correa, Dra. Sandra C. Negro, Dra. Delia Lipszyc, Dr. Mariano Genovesi, Dr. Salvador D. Bergel, pelos preciosos ensinamentos e pelo acolhimento durante meu período de estudos em Buenos Aires;

Aos professores Dr. José Isaac Pilati, da Universidade Federal de Santa Catarina, e Dr. Jorge Alberto Kors, da Universidade de Buenos Aires, membros da banca da defesa desta dissertação, pelas excelentes contribuições, de grande relevância para este trabalho;

Aos coordenadores do Projeto CAPG/BA (Direito do Comércio Internacional e Promoção do Desenvolvimento), professores Dr. Welber O. Barral, no Brasil, e Dr. Carlos M. Correa, na Argentina, pela oportunidade de participar do projeto e desenvolver parte de meu estudo neste âmbito;

Ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial da Argentina, na pessoa do Dr. Hernán Gaona, Diretor de Marcas, pela receptividade e inúmeras informações prestadas, bem como pelo auxílio e colaboração com esta pesquisa;

Ao Escritório Europeu de Patentes, na pessoa do Dr. Manuel Desantes, por compartilhar um pouco de sua vasta experiência e proporcionar informações que foram de importante subsídio para o desenvolvimento desta pesquisa;

A todos os participantes e instituições apoiadoras do Projeto PLATIC (Plataforma de Tecnologia da Informação e Comunicação de Santa Catarina), pelas experiências e conhecimentos compartilhados;

A meus amigos, por estarem presentes nos momentos certos e me apoiarem das mais diversas formas, Aluizia Cadori, Bruno L. Câmara Carrá, Carolina Munhoz, Cintia Libischoff, Cristina Canova, Eduardo Carvalho, Eveline Brigido, Juliana Domingues, Juliane Morando, Karla Fonseca, Kelly L. Bruch, Luciane O. Ferreira, Luciano da Silva, Mônica Guise, Mônica Buttow, Nilton César Flores, Patrícia Areas, Priscilla Maria César, Tônia e Joaquim de Mira, Sônia, Leticia e Tiago Frères; e em especial, a minha colega e amiga Michele Copetti, pela amizade, paciência, compreensão, bem como pelos momentos de trabalho que compartilhamos e pelas contribuições para o desenvolvimento deste trabalho;

A todos aqueles, amigos e colegas, ainda que não citados, contribuíram direta ou indiretamente para a realização dessa pesquisa;

À CAPES, pelo auxílio financeiro que viabilizou minha dedicação a pesquisa e a missão de estudos que realizei na Argentina, no âmbito do Projeto CAPG/BA (Direito do Comércio Internacional e Promoção do Desenvolvimento).

SUMÁRIO

RESUMO -----	5
RESUMEN -----	6
AGRADECIMENTOS -----	7
SUMÁRIO -----	9
INTRODUÇÃO -----	13
1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES NO ESTUDO DA TITULARIDADE SOBRE OS BENS IMATERIAIS -----	17
1.1 A TITULARIDADE DOS BENS IMATERIAIS -----	17
1.2 OS BENS IMATERIAIS NO ÂMBITO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL --	20
1.2.1 O ordenamento jurídico internacional e o brasileiro -----	20
1.2.2 O objeto do direito-----	22
1.2.3 O modo de aquisição dos direitos-----	23
1.2.4 Os sujeitos de direitos e titularidade sobre o bem imaterial -----	23
1.3 METODOLOGIA DA PESQUISA -----	25
2 A TITULARIDADE SOBRE BENS PROTEGIDOS POR DIREITOS AUTORAIS E PROGRAMA DE COMPUTADOR -----	26
2.1 OS DIREITOS AUTORAIS: OS DIREITOS DE AUTOR -----	26
2.1.1 O objeto do direito de autor -----	26
2.1.2 O modo de aquisição dos direitos de autor -----	29
2.1.3 A titularidade de direitos sobre as obras literárias, artísticas e científicas de autoria singular-----	31
2.1.3.1 Os sujeitos de direitos: autoria e titularidade-----	31
2.1.3.2 A titularidade do autor -----	36
2.1.3.3 A titularidade de criação realizada por empregado ou prestador de serviços -	40
2.1.3.4 A transferência da obra literária, científica ou artística -----	44
2.1.3.5 A titularidade do cessionário -----	45
2.1.3.6 O licenciado e a titularidade-----	46

2.1.3.7	A desapropriação e a titularidade -----	47
2.1.3.8	A titularidade dos sucessores-----	48
2.1.3.9	A co-titularidade -----	49
2.1.4	A titularidade de direitos sobre a obra derivada -----	50
2.1.4.1	Os sujeitos de direitos -----	51
2.1.4.2	A titularidade do autor de criação derivada de obra em domínio público -----	52
2.1.4.3	A titularidade do autor de criação derivada de obra protegida-----	53
2.1.4.4	A titularidade do cessionário -----	55
2.1.4.5	O licenciado e a titularidade da obra derivada -----	56
2.1.4.6	A titularidade do sucessor -----	57
2.1.4.7	A co-titularidade da obra derivada -----	57
2.1.5	A titularidade de direitos sobre as criações de autoria plural: obra em co-autoria -	58
2.1.5.1	Os sujeitos de direitos -----	59
2.1.5.2	A co-titularidade -----	61
2.1.6	A titularidade de direitos sobre as criações de autoria plural: obra coletiva -----	64
2.1.6.1	Os sujeitos de direitos -----	64
2.1.6.2	A titularidade do organizador -----	65
2.1.6.3	A titularidade dos autores de contribuições individuais -----	68
2.1.7	A titularidade de direitos sobre a obra audiovisual-----	69
2.1.7.1	Os sujeitos de direitos -----	70
2.1.7.2	A co-titularidade dos co-autores da obra audiovisual -----	71
2.1.7.3	O produtor de obra audiovisual -----	72
2.1.7.4	A titularidade dos autores de contribuições individuais -----	73
2.2	OS DIREITOS AUTORAIS: OS DIREITOS CONEXOS -----	73
2.2.1	Os artistas intérpretes e executantes-----	74
2.2.1.1	Os sujeitos de direitos -----	74
2.2.1.2	A titularidade os dos artistas intérpretes e executantes -----	75
2.2.2	Os fonogramas -----	76
2.2.2.1	Os sujeitos de direitos -----	76
2.2.2.2	A titularidade do produtor de fonogramas-----	77
2.2.3	A radiodifusão-----	77
2.2.3.1	Os sujeitos de direitos -----	78
2.2.3.2	Titularidade dos organismos de radiodifusão -----	79

2.3	O DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DE PROGRAMA DE COMPUTADOR -----	80
2.3.1	O objeto do direito-----	81
2.3.2	O modo de aquisição de direitos-----	82
2.3.2.1	Os sujeitos de direitos-----	83
2.3.2.2	A titularidade do autor de programa de computador-----	85
2.3.2.3	A titularidade do autor de derivação de programa de computador-----	86
2.3.2.4	Programa de computador como obra coletiva-----	87
2.3.2.5	A titularidade do programa de computador criado por empregado ou prestador de serviço-----	88
2.3.2.6	A titularidade do cessionário-----	91
2.3.2.7	O licenciado e a titularidade-----	92
2.3.2.8	A co-titularidade sobre o programa de computador-----	93
3	A TITULARIDADE DE DIREITOS SOBRE INVENÇÃO, MODELO DE UTILIDADE, DESENHO INDUSTRIAL E CULTIVAR -----	96
3.1	O DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE PATENTE -----	96
3.1.1	O objeto do direito: invenção e modelo de utilidade-----	97
3.1.2	O modo de aquisição de direitos-----	98
3.1.3	A titularidade de direitos sobre invenção ou modelo de utilidade-----	101
3.1.3.1	Os sujeitos de direitos-----	101
3.1.3.2	A titularidade do autor do invento-----	104
3.1.3.3	A titularidade de invento realizado por empregado ou prestador de serviço-----	107
3.1.3.4	A titularidade de invento realizado por sócio de empresa-----	114
3.1.3.5	A titularidade do cessionário-----	115
3.1.3.6	O licenciado e a titularidade da invenção ou modelo de utilidade-----	116
3.1.3.7	A desapropriação e as patentes de interesse nacional-----	118
3.1.3.8	A titularidade do sucessor-----	119
3.1.3.9	A co-titularidade de direitos-----	120
3.2	O DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL	123
3.2.1	O objeto do direito-----	123
3.2.2	O modo de aquisição de direitos-----	124
3.2.3	A titularidade de direitos sobre desenho industrial-----	126
3.3	O DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DE CERTIFICADO DE CULTIVAR -----	127

3.3.1	O objeto do direito-----	128
3.3.2	O modo de aquisição de direitos-----	130
3.3.3	A titularidade sobre cultivar-----	131
3.3.3.1	Os sujeitos de direitos-----	131
3.3.3.2	A titularidade do melhorista-obtentor-----	134
3.3.3.3	A titularidade de cultivar obtida por melhorista na relação de trabalho ou de prestação de serviços-----	134
3.3.3.4	A titularidade do cessionário-----	136
3.3.3.5	O licenciado e a titularidade da cultivar-----	136
3.3.3.6	A desapropriação e o uso público restrito-----	137
3.3.3.7	A titularidade do sucessor-----	137
3.3.3.8	A co-titularidade-----	138
4	A TITULARIDADE DE DIREITOS SOBRE AS MARCAS-----	139
4.1	O DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE MARCA REGISTRADA-----	139
4.1.1	O objeto do direito-----	139
4.1.2	O modo de aquisição de direitos-----	142
4.1.3	A titularidade de direitos sobre marca de produto ou de serviço-----	147
4.1.3.1	Os sujeitos de direitos-----	147
4.1.3.2	A titularidade de marca de produto ou serviço-----	150
4.1.3.3	A titularidade do cessionário-----	153
4.1.3.4	O licenciado e a titularidade da marca-----	156
4.1.3.5	A titularidade do sucessor societário-----	157
4.1.3.6	A titularidade do sucessor da pessoa natural-----	159
4.1.3.7	A co-titularidade de marcas-----	160
4.1.4	A titularidade de direitos sobre marcas coletivas-----	162
4.1.4.1	Os sujeitos de direitos-----	163
4.1.4.2	A titularidade de marca coletiva-----	164
4.1.5	A titularidade de direitos sobre marca de certificação-----	165
4.1.5.1	Os sujeitos de direitos-----	166
4.1.5.2	A titularidade da marca de certificação-----	167
5	CONSIDERAÇÕES FINAIS-----	170
	REFERÊNCIAS-----	175

INTRODUÇÃO

Atualmente, no âmbito do direito de propriedade intelectual, são muitos os bens imateriais, bem como diversas são as pessoas que podem ser titulares desses bens. No Brasil, o histórico das leis regulando esses direitos completa 199 anos. Ele é marcado pela expedição do Alvará de 1809. Desde essa data até o período atual, especialmente após a adesão do Brasil ao Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Acordo TRIPS), em 1994, a legislação sofreu inúmeras modificações. Em decorrência disso, o escopo de proteção dos direitos de propriedade intelectual foi ampliado tanto em relação aos tipos de bens imateriais como no tocante aos sujeitos que podem ser titulares desses bens. Essas mudanças não ocorreram apenas no Brasil, mas em todo o cenário internacional, resultando em inúmeros instrumentos internacionais e legislações nacionais estrangeiras regulando essa matéria.

Dentro desse contexto, surge a indagação sobre a qual se dedica este trabalho: Quem pode ser titular dos bens imateriais?

Esta questão funda-se na problemática crescente que norteia as relações entre sujeitos em matéria de propriedade intelectual, envolvendo os mais distintos setores, tais como empresas do setor privado, entidades do setor público, pessoas físicas, empregados e empregadores. Assim, tendo como pano de fundo esta problemática, o objeto central deste trabalho é analisar a titularidade sobre os bens imateriais, no âmbito da propriedade intelectual.

A noção de titularidade corresponde, neste trabalho, à qualidade de titular. Qualifica-se como titular o sujeito ativo do direito sobre o bem imaterial. De modo geral, o titular de direitos é associado à figura do proprietário de um bem, no entanto, ainda que se denominem direitos de *propriedade* intelectual, nem todos os direitos abrangidos por esta categoria são considerados direitos de propriedade. Na doutrina, nacional ou internacional, inúmeros estudos discorrem a respeito da natureza jurídica desses direitos, principalmente pela falta de unanimidade no entendimento da matéria. Nesse sentido, neste estudo, a titularidade faz referência ao titular de um bem imaterial, em decorrência dos direitos exclusivos conferidos, pela ordem jurídica, ao sujeito. Considerando isso, a hipótese principal é de que a titularidade

está regulada no ordenamento jurídico interno e internacional, em particular nas normas que tratam dos direitos de propriedade intelectual.

Com a globalização e a ampliação da regulamentação internacional dos direitos de propriedade intelectual, o estudo da titularidade desses direitos compreende necessariamente o exame do ordenamento jurídico internacional, especialmente dos instrumentos multilaterais que regulamentam a proteção e a aplicação desses direitos. Diante disso, insere-se este trabalho no tema do direito internacional da propriedade intelectual. Contudo, este estudo não se limita à perspectiva internacional, principalmente em decorrência do princípio da territorialidade que rege esses direitos, desenvolvendo a análise do ordenamento jurídico brasileiro. Ainda, em determinados casos, observa-se também particularidades previstas em legislações nacionais estrangeiras.

Diante disso, com o propósito de analisar a titularidade dos bens imateriais, no âmbito do direito de propriedade intelectual, propõem-se um estudo particularizado de alguns desses bens. Reconhecendo que o rol de bens imateriais é limitado aos tipos previstos em lei, considera-se que abarcar todos eles resultaria em um estudo bastante abrangente. Nesse sentido, delimita-se a presente pesquisa a partir de três categorias, conforme proposto por Tullio Ascarelli, em sua obra *Teoria della Concorrenza e dei Beni Immateriali*. A primeira categoria se refere a dos bens caracterizados pela originalidade e que surgem do ato de criação, a qual engloba as obras literárias, científicas e artísticas, protegidas por direitos de autor, os bens protegidos por direitos conexos ao de autor, bem como o programa de computador. A segunda categoria diz respeito aos bens caracterizados pela novidade e que se constituem com a concessão do registro (patente ou certificado). Nesta categoria incluem-se as invenções, modelos de utilidade, desenhos industriais e as cultivares. Por fim, a terceira categoria que abarca os bens dotados de distintividade, como é o caso das marcas.

Importa observar que este estudo deixa de abordar alguns bens imateriais, dentre eles as topografias de circuitos integrados, que se caracterizam pela originalidade, porém exigem registro para sua proteção. Estes bens tiveram sua proteção instituída no Brasil, em 2007. Ainda, as indicações geográficas, caracterizadas pela distintividade e por não exigirem o registro para se constituírem, também não são analisadas neste trabalho.

A fim de alcançar o objetivo proposto, o desenvolvimento deste trabalho estrutura-se em quatro capítulos. O primeiro capítulo, na forma de uma introdução estendida, tem o propósito de apresentar algumas considerações preliminares para o estudo da titularidade sobre os bens imateriais, em particular, as principais definições, conceitos e teoria que

embasam o presente estudo, bem como as hipóteses propostas e metodologia aplicada à pesquisa.

No segundo, terceiro e quarto capítulo desenvolve-se o estudo da titularidade sobre os bens imateriais, tratando-se em cada capítulo cada uma das categorias de bens anteriormente apresentadas. Na estrutura interna de cada capítulo, em relação a cada um dos bens analisados, leva-se em consideração as hipóteses secundárias estabelecidas neste trabalho para responder à questão a partir da qual se incita este estudo. A primeira é que a determinação dos sujeitos que podem ser titulares de direitos sobre os bens imateriais guarda relação com as características dos próprios bens sobre o qual recai a proteção. Diante disso, abordam-se os regimes jurídicos especiais em relação aos bens de maneira particularizada. A segunda é que o modo de atribuição desses direitos e as respectivas exigências para sua constituição são determinados em relação ao sujeito. Assim, analisa-se o modo de aquisição dos direitos sobre cada um dos bens imateriais. A terceira constatação é que o sujeito ao qual se constitui o direito, ou mesmo a expectativa de direito, pode transferi-lo a outras pessoas. Em decorrência disso, analisam-se esses atos/fatos a partir do sujeito, tais como o cessionário e o sucessor do bem imaterial.

Quanto aos bens imateriais, o segundo capítulo dedica-se ao estudo da titularidade sobre os bens imateriais protegidos por direitos autorais. Primeiramente, a análise dedica-se à titularidade das obras literárias, científicas e artísticas tuteladas pelos direitos de autor. Neste ponto, levando em consideração a perspectiva subjetiva da análise, para tratar os regimes jurídicos específicos sobre as obras intelectuais, o estudo dissociou-se em relação às obras de autoria singular, derivadas e de autoria plural, em particular as obras em co-autoria, coletivas e audiovisuais. Na seqüência, enfocam-se os bens protegidos por direitos conexos ao de autor, em particular os direitos dos artistas intérpretes e executantes, dos produtores de fonogramas e dos organismos de radiodifusão. Ao final deste capítulo, trata-se da titularidade dos programas de computador, aos quais se confere a proteção conferida às obras literárias.

No terceiro capítulo, trata-se da titularidade sobre a invenção, o modelo de utilidade e o desenho industrial, protegidos por direitos de propriedade industrial. Ainda, neste capítulo, aborda-se a titularidade sobre cultivares protegidas por direitos de propriedade intelectual.

No quarto e último capítulo, desenvolve-se a titularidade das marcas. No entanto, neste ponto, analisam-se separadamente as marcas de produtos e de serviços, as coletivas e as de certificação.

Ao final, após a análise da titularidade de cada um dos bens imateriais, conforme delimitados no escopo deste trabalho, são apresentadas considerações gerais sobre o estudo da titularidade face às particularidades de cada um dos bens.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES NO ESTUDO DA TITULARIDADE SOBRE OS BENS IMATERIAIS

Como ponto de partida, buscando complementar os aspectos introdutórios, o presente capítulo apresenta as considerações preliminares para o desenvolvimento deste trabalho. Dessa forma, inicialmente, busca-se definir a noção de titularidade e de bens imateriais adotada neste trabalho, assim como estabelecer o referencial normativo e principais conceitos pertinentes a este estudo.

1.1 A TITULARIDADE DOS BENS IMATERIAIS

A noção de titularidade corresponde, neste trabalho, à qualidade de titular. Designa-se titular “o sujeito ativo, pessoa física ou jurídica, que possui um direito reconhecido ou declarado por lei a seu favor”.¹ A titularidade exprime a “qualidade de titular de alguma coisa, em virtude de título conferido, ou outorgado”.²

Nesse sentido, qualifica-se como titular o sujeito a quem a lei confere a titularidade sobre um bem imaterial. A posição de titular de direito sobre um bem imaterial concede ao sujeito um poder, conferido pelo ordenamento jurídico, de se opor frente a todos ou, de acordo com o direito, frente à determinada ou determinadas pessoas.

De modo geral, o titular de direitos é associado à figura do proprietário de um bem, no entanto, ainda que se denominem direitos de *propriedade* intelectual, nem todos os direitos abrangidos por esta categoria são considerados direitos de propriedade. Na doutrina, nacional ou internacional, inúmeros estudos discorrem a respeito da natureza jurídica desses direitos, principalmente pela falta de unanimidade no entendimento da matéria. Nesse sentido, neste estudo, a titularidade faz referência ao sujeito ativo do direito absoluto sobre um bem imaterial, em decorrência do direito exclusivo a ele conferido pela ordem jurídica.

¹ PIMENTEL, Luiz Otávio. *Propriedade Intelectual e Universidade*: aspectos gerais. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2005a, p. 22-23.

² DE PLÁCIDO E SIVA. *Vocabulário Jurídico*. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 817.

No decorrer dos anos, foram surgindo uma série de novos bens imateriais, entre eles as criações intelectuais, que não se enquadravam com clareza dentro das categorias jurídicas tradicionais. Neste contexto, a distinção clássica romana entre *res corporales* e *incorporales* não era aplicável³, sempre que sob o conceito de *res incorporales* incluíam-se os direitos, mas não as criações intelectuais. Diante disso, Joseph Kohler, para qualificar esses bens, utilizou a expressão bens imateriais⁴.

Em sentido amplo, bem imaterial é qualquer entidade incorpórea, intangível, inapreensível pelos sentidos. Essa noção apresenta uma perspectiva puramente negativa, caracterizando os bens como coisas que não podem ser tocadas ou não são perceptíveis. Nesse sentido, ele pode ser muitas coisas, como a vida, a liberdade, as energias, inclusive as criações intelectuais. No entanto, nem todas essas entidades imateriais são *bens* em sentido jurídico⁵. Mesmo em relação às entidades intelectuais, nem todas são tuteladas juridicamente, senão que somente as categorias determinadas pelo ordenamento jurídico com bens imateriais⁶. As entidades intelectuais referem-se a uma categoria pré-jurídica da realidade humana e social⁷.

Os *bens* imateriais caracterizam-se como uma categoria jurídica. No sentido jurídico, reserva-se o uso do termo “bem imaterial” para determinadas realidades imateriais que estão dotadas de uma tutela jurídica especial⁸. Nesse sentido, concebe-se a noção de bens imateriais a partir de forma positiva, podendo-se ressaltar suas características essenciais. Segundo Gomez Segade, os bens imateriais referem-se às “criações da mente humana que, mediante os meios adequados⁹, tornam-se perceptíveis e utilizáveis nas relações sociais e por sua especial importância econômica são objeto de uma tutela jurídica especial”.¹⁰

³ Ver ASCARELLI, Tullio. *Teoria della Concorrenza e dei Beni Immateriali*: Istituzioni di Diritto Industriale. 3 ed. Milão: Doit A. Giuffre Editore, 1960; GOMEZ SEGAGE, Jose Antonio. *El secreto industrial (Know-how): concepto y protección*. Madrid: Editorial Tecnos, 1974. GOMEZ SEGAGE, 1974.

⁴ Segundo GOMEZ SEGAGE, esta expressão foi utilizada por Kohler, inicialmente, em 1878 e, posteriormente, em numerosos de seus estudos sobre propriedade intelectual (GOMEZ SEGAGE, 1974, p. 71-72).

⁵ GOMEZ SEGAGE, 1974, p. 71-73.

⁶ ASCARELLI, p. 290-291.

⁷ Nesse sentido ARE, conforme aponta GOMEZ SEGAGE (1974, p. 72).

⁸ GOMEZ SEGAGE, 1974, p. 72-73.

⁹ Conforme ASCARELLI, os bens imateriais são somente os tipos de criações imateriais que são reconhecidos pela lei como suscetíveis de se constituir em bens imateriais e, enquanto possa, se ela se constituiu concretamente o procedimento normativo previsto (ASCARELLI, p. 290-291).

¹⁰ “Creaciones de la mente humana que, mediante los medios adecuados, se hacen perceptibles y utilizables en las relaciones sociales y por su especial importancia económica son objeto de una tutela jurídica especial” (GOMEZ SEGAGE, 1974, p. 73-74). Sobre o conceito de bens imateriais, ver ainda KORS, Jorge. *Los secretos industriales y el know-how*. Buenos Aires: La Ley, 2007, p. 42-49.

A categoria dos bens imateriais, ainda que ela não esteja prevista no atual Código Civil brasileiro, ela é admitida pela maioria da doutrina brasileira¹¹ e estrangeira¹², incluindo-se civilistas. Esses bens apresentam características comuns em relação aos bens materiais, tais como a autonomia e a idoneidade para ser objeto de direitos¹³.

Diante disso, com o propósito de analisar a titularidade dos bens imateriais, no âmbito do direito de propriedade intelectual, propõem-se um estudo particularizado de alguns desses bens. Reconhecendo que o rol de bens imateriais é limitado aos tipos previstos em lei, considera-se que abarcar todos eles resultaria em um estudo bastante abrangente. Nesse sentido, delimita-se a presente pesquisa a partir de três categorias, conforme proposto por Tullio Ascarelli, em sua obra *Teoria della Concorrenza e dei Beni Immateriali*¹⁴.

A primeira categoria se refere a dos bens caracterizados pela originalidade e que surgem do ato de criação, a qual engloba as obras literárias, científicas e artísticas, protegidas por direitos de autor, os bens protegidos por direitos conexos ao de autor, bem como o programa de computador. A segunda categoria diz respeito aos bens caracterizados pela novidade e que se constituem com a concessão do registro (patente ou certificado). Nesta categoria incluem-se as invenções, modelos de utilidade, desenhos industriais e as cultivares. Por fim, a terceira categoria que abarca os bens dotados de distintividade, como é o caso das marcas¹⁵.

¹¹ BARBOSA, Denis B. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2 ed. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2003; PIMENTEL, Luiz Otávio. *Las funciones del derecho mundial de patentes*. Córdoba: Advocatus, 2000; PIMENTEL, 2005a; PIMENTEL, Luiz Otávio; CAVALCANTE, Milene Dantas. Meta 11: A proteção jurídica dos programas de computador. In: CORAL, Eliza et al. *PLATIC: Arranjo produtivo catarinense*. Tecnologia da Informação e comunicação. Florianópolis: FIESC/ IEL SC, 2007, p. 291-317; MIRANDA, Pontes de. *Tratado de Direito Internacional Privado*. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, tomo 16 e 17. BEVILAQUA, Clovis. *Código Civil dos Estados Unidos do Brasil comentado*. 5 tir. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1940, p. 1111 e ss.

¹² Segundo GOMEZ SEGADA, ainda que a categoria dos bens imateriais seja criticada por alguns autores, tais como ELSTER e FRANCESCHELLI, atualmente ela é admitida pela maioria da doutrina (e.g. GRECO-VERCELLONE; ARE; BARBERO; VOLTAGGIO LUCHESSI; TROLLER; ULMER; ASCARELLI; MURANO; ROTONDI; ZAVALA RODRÍGUEZ; BIRRER; MEYER; PAWLOWSKI; ROVELLI; SEETZEN) (cf. GOMEZ SEGADA, 1974, p. 76-77).

¹³ GOMEZ SEGADA, 1974, p. 75. Ver CORREA, Carlos M. *Propriedade Intelectual e Saúde Pública* (Tradução por Fabíola Wüst Zibetti). Florianópolis: Fundação Boiteux, 2007.

¹⁴ ASCARELLI, 1960.

¹⁵ Assim, destaca-se a originalidade, em sentido subjetivo, em relação ao autor; a novidade, objetivamente considerado, no tocante ao tempo; e a distintividade, quanto ao objeto. Conforme Nuno Tomaz Pires de Carvalho na palestra “Propriedade Intelectual” proferida no Programa de Pós-Graduação em Direito da UFSC, em Florianópolis, em 22 de maio de 2004 (apud BRUCH, Kelly Lissandra. *Limites do direito de propriedade industrial de plantas*. 1996. Dissertação (Mestrado em Agronegócios) - Programa de Pós-Graduação em Agronegócios da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006; PIMENTEL, Luiz Otávio; CAVALCANTE, Milene Dantas. Meta 11: A proteção jurídica dos programas de computador. In: CORAL, Eliza et al. *PLATIC: Arranjo produtivo catarinense*. Tecnologia da Informação e comunicação. Florianópolis: FIESC/ IEL SC, 2007, p. 292.

1.2 OS BENS IMATERIAIS NO ÂMBITO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

A propriedade intelectual refere-se aos direitos, exclusivos e temporários, garantidos, pela ordem jurídica, em relação aos frutos da atividade criativa humana. Correspondem eles aos direitos conferidos às pessoas sobre suas criações, invenções, obras literárias e artísticas, marcas, símbolos, nomes e desenhos usados no comércio¹⁶. Estes direitos são estabelecidos pelo ordenamento jurídico.

1.2.1 O ordenamento jurídico internacional e o brasileiro

Os bens objeto de proteção por direitos de propriedade intelectual¹⁷ têm como fundamento normativo o ordenamento jurídico interno e internacional. Em relação às normas internacionais, elas são um referencial para este estudo, e em especial Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Acordo TRIPS), anexo ao tratado que cria a Organização Mundial do Comércio, da qual o Brasil é membro¹⁸.

Esse Acordo estabelece relação com outras convenções internacionais em matéria de propriedade intelectual, tais como a Convenção da União de Paris, a Convenção de Berna e a Convenção de da Convenção de Roma¹⁹. Essas são normas que regulam os direitos de propriedade industrial sobre as invenções, modelos de utilidade e marcas, e dos direitos autorais e conexos.

No tocante a proteção das cultivares, que está fora do escopo dessas normas, inclusive do Acordo TRIPS, tem-se por base a Convenção da União Internacional para a

¹⁶ WORLD INTELLECTUAL PROPERTY. [site] Disponível em: <<http://www.wipo.int>>. Acesso em 16 de novembro de 2007.

¹⁷ Diz-se em sentido amplo, os direitos de propriedade intelectual porque abarcam os direitos autorais e conexos, assim como os direitos de propriedade industrial, dentre outros.

¹⁸ BRASIL. Decreto nº 1.355 de 30 de dezembro de 1994. Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio. (Acordo de TRIPS). (Ata Final. Anexo 1 C) de 12/04/1994. Disponível em: <<http://www.mre.gov.br>>. Acesso em: 10 nov. 2007. Sobre o conceito e tipos de normas internacionais, ver: PELLET, Alain; DINH, Nguyen Quod; DAILLIER, Patrick. *Direito Internacional Público*. 2 ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003, p. 116-120.

¹⁹ “Art.2.1 [...] os Membros cumprirão o disposto nos Artigos 1 a 12, e 19, da Convenção de Paris (1967)”. “Art. 2.2. Nada nas Partes I a IV deste Acordo derrogará as obrigações existentes que os Membros possam ter entre si, em virtude da Convenção de Paris, da Convenção de Berna, da Convenção de Roma [...]”. (BRASIL. Decreto nº 9.233 de 28 de junho de 1884. Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial e Protocolo de Encerramento, de 20.03.1883; BRASIL. Decreto nº 15.530 de 21 de junho de 1922. Convenção de Berna (Revista) para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, de 13.11.1908. BRASIL. Decreto nº 23.270 de 24 de outubro de 1933. Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, de 09.09.1886, Revista em Berlim a 13.11.1908 e em Roma a 02.06.1928; de 02.06.1928.

Proteção de Novas Variedades de Plantas (UPOV), de 1961, que foi revisada em 1972, 1978 e 1991²⁰. Nesse caso, importa neste estudo observar a Ata de 1978, da Convenção UPOV, à qual aderiu o Brasil²¹.

No âmbito interno, o ordenamento jurídico brasileiro que regula a propriedade intelectual compreende a Constituição Federativa da República²², de 1988, e o conjunto da legislação federal, proveniente dos poderes Legislativo e do Executivo, e de órgãos da administração pública, de caráter material, processual e administrativo²³. Neste contexto, destacam-se a Lei nº 9.279, de 1996²⁴, que regula os direitos de propriedade industrial, das patentes de invenção e modelo de utilidade, de registro de desenho industrial e de registro de marca, a Lei nº 9.456, de 1997, que institui a proteção de cultivares²⁵, a Lei nº 9.609, de 1998 que trata da proteção do programa de computador²⁶, e a Lei nº 9.610, de 1998, que regula os direitos autorais e conexos²⁷.

Essas normas estabelecem os princípios e regras que regulam a aquisição, o uso, o exercício e a perda de direitos. Nesse sentido, documentos fundamentais para a análise da titularidade de direitos. Assim, delimitados o quadro normativo que serve de base para este estudo, importa observar alguns conceitos introdutórios e metodologia deste estudo.

²⁰ INTERNATIONAL UNION FOR THE PROTECTION OF NEW VARIETIES OF PLANTS (UPOV). International Convention for the Protection of New Varieties of Plants. Act of 1991. 2.12.1961; Revisado em Geneva, 10.11.1972, 23.10.1978 e 19.03.1991. Disponível em: <<http://www.upov.int>>. Acesso em: 10 nov. 2007.

²¹ BRASIL. *Decreto nº 3.109, de 30 de junho de 1999*. Promulga a Convenção Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais, de 2 de dezembro de 1961, revista em Genebra, em 10 de novembro de 1972 e 23 de outubro de 1978. Disponível em: <<http://www.senado.gov.br>> Acesso em: 10 nov. 2007.

²² BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Disponível em: <<http://www.presidencia.gov.br>> Acesso em: 10 nov. 2007.

²³ PIMENTEL, 2005a.

²⁴ BRASIL. *Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996*. Regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Com alterações estabelecidas pela Lei nº 10.196, de 14 de fevereiro de 2001. Disponível em: <<http://www.senado.gov.br>> Acesso em: 10 nov. 2007.

²⁵ BRASIL. *Lei nº 9.456 de 25 de abril de 1997*. Institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências. Disponível em: <<http://www.senado.gov.br>> Acesso em: 10 nov. 2007.

²⁶ BRASIL. *Lei nº 9.609 de 19 de fevereiro de 1998*. Dispõe sobre a proteção de propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no país e dá outras providências. Disponível em: <<http://www.senado.gov.br>> Acesso em: 10 nov. 2007.

²⁷ BRASIL. *Lei nº 9.610 de 19 de fevereiro de 1998*. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Disponível em: <<http://www.senado.gov.br>> Acesso em: 10 nov. 2007.

1.2.2 O objeto do direito

O estudo da titularidade sobre os bens imateriais, que será desenvolvido nos capítulos que seguem, em relação a cada um dos bens analisados, antes de aprofundar a análise da titularidade, trata de descrever as características do bem imaterial, objeto do direito, bem como o modo de aquisição dos direitos sobre os bens imateriais.

Quanto ao objeto dos direitos, esse é o bem sobre o qual o titular exerce os poderes que a ordem jurídica lhe reconhece. Nesse sentido, assinala-se que o “objeto dos direitos, ou seja, o bem que incide no poder do titular”, não se confunde com o “conteúdo dos direitos, isto é, daquilo que, por força dos direitos, é facultado às pessoas”.²⁸

De acordo com a definição de bens imateriais de Gómez Segade, conforme mencionada anteriormente, eles se referem criações da mente humana que, através dos meios adequados, tornam-se perceptíveis e utilizáveis nas relações sociais e por sua especial importância econômica são objeto de uma proteção jurídica especial, em particular neste estudo, pelos direitos de propriedade intelectual.

Desta definição desprende-se a necessidade de um meio ou instrumento que exteriorize o bem imaterial, que o materialize e o torne perceptível: o *corpus mechanicum*. É o *corpus mechanicum* a ponte sensorial que permite a identificação, reconhecimento e utilização do bem imaterial. No entanto, o bem imaterial não se confunde com o objeto no qual se exterioriza a criação, senão que sua concepção, a idéia criadora em si²⁹. Superou-se a noção da tutela indireta da criação intelectual pela proteção da coisa material na qual a criação se exterioriza (como se a criação intelectual somente pudesse ser protegida indiretamente através da proteção do manuscrito, por exemplo). Assim, a criação intelectual passa a ser diretamente tutelada. (autonomia da proteção)³⁰.

Nesse sentido, são objetos dos direitos distintos direitos de propriedade intelectual, as obra literária, artística ou científica, o programa de computador, a invenção, o modelo de utilidade, o desenho industrial, a cultivar e a marca.

²⁸ RÁO, 1999, p. 789. O tipo de bem, por um lado, determina a qualidade ou a natureza do direito que lhe corresponde e do qual constitui o objeto, por outro, a natureza e a extensão dos poderes e deveres dos respectivos titulares (RÁO, 1999, p. 903).

²⁹ GOMEZ SEGADE, 1974, p. 74; ASCARELLI, p. 327??.

³⁰ ASCARELLI, p. 290

1.2.3 O modo de aquisição dos direitos

O direito sobre o bem somente surge e se adquire ao se verificar o fato ou o ato capaz de produzi-lo. Exemplo disso, o ato de criação, o ato de invenção e a respectiva concessão da patente, e a expedição do registro validamente concedido da marca. Nesses casos, o ato capaz de constituir direito depende do registro³¹. Em sentido amplo, o certificado e a patente são tipos de registro.

O registro é uma formalidade que pressupõe a legalidade do direito, pois a autoridade competente o concede em razão do cumprimento das exigências e porque nenhuma irregularidade extrínseca ou intrínseca lhe acolheu do exame do título. Ainda, o registro proporciona a publicidade, pois através dele qualquer pessoa toma conhecimento. Ele tem força probante, pois indica quem é o titular do direito (presunção *iuris tantum*), e eventuais titulares anteriores. Assim, ele oferece ao próprio sujeito (titular) segurança, bem como a terceiro que tenha interesse na coisa³².

Para se solicitar o registro, a pessoa deve reunir os requisitos de capacidade e de legitimidade para a aquisição do direito. Em alguns casos, ainda que a pessoa não tenha legitimidade para ser titular por si só, pode ele se legitimar por outrem³³, que lhe confere a titularidade do direito ou de constituí-lo.

Constituído o bem imaterial em um bem individualizado cuja constituição é normativamente disciplinada partindo da existência de uma criação intelectual cujas características correspondem aquele de um tipo de criação intelectual tutelável pelo ordenamento jurídico, importa identificar quem é o sujeito, titular de direitos³⁴. A titularidade quando atribuída de modo equivocado, é passível de nulidade, não afetando a existência do bem imaterial.

1.2.4 Os sujeitos de direitos e titularidade sobre o bem imaterial

No tocante à análise da titularidade, propõe-se enfocar a aquisição do direito exclusivo sobre o bem imaterial sob a perspectiva do sujeito. Dessa maneira, considera-se a

³¹ PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de Direito Civil: Posse. Propriedade. Direitos reais de fruição, garantia e aquisição*. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1981, vol. IV, p. 106-8.

³² PEREIRA, 1981, p. 106-8.

³³ RÁO, 1999, p. 620.

³⁴ ASCARELLI, 1960, p. 315.

importância de inicialmente se identificar e qualificar os sujeitos para, na seqüência, dedicar-se à análise da titularidade a partir desses sujeitos como, por exemplo, a titularidade do autor, do cessionário e do sucessor. Nesse aspecto, busca-se examinar a relação jurídica que enseja a atribuição do direito subjetivo, no sentido de observar se ela opera a título originário ou derivado, bem como de examinar as características que norteiam a relação.

Quanto a essa consideração, importa esclarecer a principal distinção e o efeito no que diz respeito à aquisição de direitos a título originário ou derivado. Entende-se como originário, quando o sujeito adquire um direito sem decorrer de sua transferência por outrem³⁵. A aquisição a título derivado é indireta, pois depende de um ato de transmissão por meio da qual a titularidade se transfere para o adquirente³⁶. Em geral, a transmissão pode ser imposta por lei ou determinada por ato, entre vivos ou por causa de morte³⁷. A importância dessa distinção é que no modo derivado aquele a quem se transmite a titularidade estará sujeito eventualmente a comprovar que seu antecessor também era titular do bem adquirida³⁸.

Cumprido assinalar que os direitos de propriedade intelectual conferidos ao titular constituem-se bens móveis e, nesse sentido, podem ser objeto de atos jurídicos, dentro dos limites da lei³⁹. Nesse sentido, incidem sobre eles tipos de atos que podem ser realizados, tais como a patente que pode ser objeto de cessão⁴⁰, mas não de compra e venda.

No que se refere à co-titularidade, cumpre observar que ela não se constitui em um ato jurídico em si, senão uma relação jurídica a partir da qual um direito, ou conjunto de direitos, pode surgir de atos jurídicos ou por outras causas. Diante disso, utiliza-se a expressão co-titularidade para fazer referência a distintas situações jurídicas em que um direito, ou conjunto de direitos, pertence a uma pluralidade de pessoas, ou seja, pela titularidade conjunta ou pela comunhão de direitos⁴¹.

³⁵ BARROS MONTEIRO, 1973, p. 102. Ver ainda DE PLÁCIDO E SIVA, 1999, p. 819; PEREIRA, 1981, p. 99-100.

³⁶ BARROS MONTEIRO, 1973, p. 102. Ver ainda DE PLÁCIDO E SIVA, 1999, p. 818.

³⁷ PEREIRA, 1981, p. 100-101.

³⁸ BARROS MONTEIRO, 1973, p. 103.

³⁹ Tais como os direitos de autor (Lei nº 9.610/1998), os direitos de propriedade intelectual de programa de computador (Lei nº 9.609/1998) e de cultivares (Lei nº 9.456/1997), e os direitos de propriedade industrial de patente de invenção e modelo de utilidade, de registro de desenho industrial e de registro de marca (Lei nº 9.279/1996).

⁴⁰ CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. *Derecho de las patentes de invención*. 2ed. Buenos Aires: Heliasta, 2004, v.1.

⁴¹ Esses casos são considerados pela possibilidade, e não pela necessidade, de que se origine desses atos jurídicos. A possibilidade de o direito pertencer em comum a várias pessoas, muitas vezes é denominada condomínio. Contudo, esta terminologia aplicável principalmente aos bens corpóreos é muitas vezes criticada pela doutrina, além de que pode criar uma falsa assimilação com a noção de condomínio prevista no Código Civil, sem prejuízo de que as disposições aplicáveis a ele podem, por analogia e de forma limitada, serem

Assim, definidos os principais termos e conceito que norteiam o desenvolvimento deste estudo, importa comentar a metodologia que se busca utilizar.

1.3 METODOLOGIA DA PESQUISA

Esta pesquisa busca analisar o objeto de estudo por meio de uma revisão bibliográfica da matéria, fundamentada nas normas internacionais e internas, sobre os distintos bens imateriais, de forma dissociada, para se permitir uma adequada identificação dos sujeitos de direitos.

Como instrumento para a realização do processo investigatório, utilizar-se-á a técnica documental e a técnica bibliográfica, sustentada principalmente nas normas internacionais e na legislação brasileira⁴², em fontes bibliográficas e documentais, de autores nacionais e estrangeiros. O recurso à leitura da bibliografia estrangeira atenta principalmente para os casos em que o regime de proteção estrangeiro assemelha-se com o brasileiro.

As fontes jurisprudenciais também serão usadas para complementar o estudo e dar suporte para a compreensão da aplicação das normas na prática brasileira. Dessa forma, delimita-se a busca das decisões judiciais aos tribunais estaduais, federais e da justiça do trabalho, bem como do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Ainda que este não se trate de um estudo comparado, serão analisados alguns casos internacionais. Assim, a partir dessas considerações preliminares, que podem auxiliar para uma melhor compreensão de certos conceitos e da estrutura proposta, parte-se para o estudo da titularidade sobre os bens tutelados mediante direitos de autor.

aplicadas aos direitos de propriedade intelectual (Nesse sentido, CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2004, p. 678).

⁴² Anote-se que algumas fontes legais, que atualmente não se encontram em vigor, serão consultadas e mencionadas para fins de ilustração.

2 A TITULARIDADE SOBRE BENS PROTEGIDOS POR DIREITOS AUTORAIS E PROGRAMA DE COMPUTADOR

2.1 OS DIREITOS AUTORAIS: OS DIREITOS DE AUTOR

Os direitos autorais⁴³ compreendem tanto os direitos de autor como os direitos que lhes são conexos⁴⁴. Enquanto os direitos de autor dizem respeito aos direitos conferidos sobre as obras literárias, científicas e artísticas; os direitos conexos regulam os direitos dos artistas-intérpretes ou executantes, dos produtores de fonogramas e dos organismos de radiodifusão⁴⁵.

2.1.1 O objeto do direito de autor

Os direitos de autor referem-se aos direitos morais e patrimoniais de autor que têm como objeto de proteção as criações do espírito expressas de qualquer forma ou fixadas em qualquer suporte⁴⁶. São exemplos dessas criações os textos de obras literárias, artísticas ou científicas, as conferências, alocações e sermões, as obras fotográficas, as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética, as ilustrações e cartas geográficas, os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência⁴⁷.

⁴³ Esta é uma terminologia utilizada pela legislação brasileira nos termos do Art. 1º, da Lei 9.610/1998. Há muitas críticas sobre o uso da terminologia “direito autoral”, em especial para deixar de usar “direito de propriedade literária e artística”. Nesse sentido, comentários sobre o parecer de BARBOSA ao projeto do Código Civil, de 1916, em ORLANDO, Pedro. *Direitos Autorais*. São Paulo: Nova Jurisprudência, [?], p. 147-151). A terminologia “direitos autorais” também era utilizada na revogada Lei nº 5.988/1973 (BRASIL. *Lei nº 5.988 de 14 de dezembro de 1973*. Regula os direitos autorais e dá outras providências. Disponível em: <<http://www.senado.gov.br>>. Acesso em: 10 nov. 2007).

⁴⁴ Conforme declara o Art. 1º, da Lei 9.610/1998.

⁴⁵ ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*. 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 15.

⁴⁶ Art. 7º, *caput*, Lei nº 9.610/1996.

⁴⁷ Art. 2.1. alínea 2, da Convenção de Berna (BRASIL. Decreto nº 15.530/1922); Art. 7º, da Lei nº 9.610/1998. Este dispositivo elenca um rol exemplificativo de obras passíveis de proteção por direitos de autor, razão pela qual não esgota, em seu texto, as possíveis obras intelectuais passíveis de proteção (Nesse sentido CHAVES, Antônio. *Criador da obra intelectual*. São Paulo: LTr, 1995; PIMENTEL, 2005a; MIRANDA, 1983, t. 16).

Essas criações consubstanciam-se em obras intelectuais do domínio literário, científico e artístico. Elas resultam de um ato de criação (criação do espírito)⁴⁸ e passam a ser protegidas ao serem exteriorizadas⁴⁹. De acordo com a legislação brasileira, são protegidas as criações do espírito *expressas* por qualquer meio ou *fixadas* em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro⁵⁰. Desse modo, protegem-se as criações, independentemente de sua fixação, desde que expressas de alguma forma⁵¹, tais como as obras orais⁵².

A obra intelectual realiza-se no domínio da forma⁵³ e nela incorre sua proteção, quando original⁵⁴. Segundo estipula a legislação autoral, a proteção recai sobre a forma de expressão (a forma literária ou artística da obra)⁵⁵, contudo, sem abranger seu conteúdo científico ou técnico⁵⁶. A proteção incide também sobre as obras que se constituam, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, em uma criação intelectual, porém, ela não abarca os dados ou materiais em si mesmos⁵⁷.

⁴⁸ O ato de criação caracteriza-se como uma atividade intelectual qualificada como criativa (e original), realizada por uma ou mais pessoas. A exigência de originalidade não está expressa no art. 7º que faz referência às obras protegidas pelos direitos autorais, mas sim no art. 10, ambos da Lei nº 9.610/1998, ao se referir aos títulos das obras intelectuais.

⁴⁹ Como coloca ASCENÇÃO: “De fato, a criação não pode permanecer no foro íntimo. Tem que se exteriorizar ou manifestar por meio que seja captável pelos sentidos. Esta exteriorização pode realizar-se das mais diversas maneiras, e os avanços técnicos permitem cada dia descobrir novos processos de expressão de criações do espírito” (ASCENÇÃO, 1997, p. 30).

⁵⁰ Art. 7º, *caput*, da Lei nº 9.610/1998.

⁵¹ Art. 7º, *caput*, Lei nº 9.610/1998; Art. 2.2, da Convenção de Berna.

⁵² BARBOSA, Denis Borges. *Titularidade das obras produzidas em relação de subordinação*. 1999. Disponível em: <<http://denisbarbosa.addr.com>>. Acesso em 10 set. 2007. Em relação às restrições às obras orais, ver MANSO, Eduardo Vieira. *O que é direito autoral*. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 1992. Ver ainda SAIZ GARCÍA, Concepción. *Objecto y sujeto del derecho de autor*. Valencia: Tirant lo Banch, 2000, p. 169.

⁵³ Contudo, assinala-se que a forma não se confunde com o suporte material sobre a qual é expressa (o *corpus mechanicum*), mas na sua concepção imaterial (ASCENÇÃO, 1997, p. 31).

⁵⁴ A originalidade é entendida por SILVEIRA em sentido subjetivo, em relação à esfera pessoal do autor, visto que o autor trabalha com elementos de seu espírito, de sua própria imaginação (SILVEIRA, 2005, p. 9). Conforme VILLALBA e LIPSZYC, a originalidade, ou individualidade, reside na expressão, ou seja, na forma representativa, criativa e individualizadora da obra (VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 28)

⁵⁵ A forma literária ou artística abrange todas as obras do domínio literário, artístico e científico. A legislação autoral menciona também o termo “obras intelectuais” ao se referir às obras literárias, científicas e/ou artísticas. Essa noção pode ser inferida com a leitura do art. 6º conjuntamente com o art. 11 da Lei nº 9.610/1998.

⁵⁶ “No domínio das ciências, a proteção recairá sobre a forma literária ou artística, não abrangendo o seu conteúdo científico ou técnico, sem prejuízo dos direitos que protegem os demais campos da propriedade imaterial” (Art. 7º, § 3º, Lei nº 9.610/1996). Ver ainda o art. 9.2 do Acordo TRIPS. Nesse sentido, Ver a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), em 1979: STF, Recurso Extraordinário nº 88.705-9/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Cordeiro Guerra, 25.05.1979. No mesmo sentido, o Conselho Nacional de Direito Autoral: Deliberação nº 41/1983, Processo 440/1982; 40/1983, Processo 438/1982; 39/1983, Processo 439/1982; 33/1983, Processo 690/1981 (CONSELHO NACIONAL DE DIREITO AUTRAL (CNDA). *Deliberações de 1982-1983*. Brasília: CNDA, 1984).

⁵⁷ Segundo o art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.610/1996: “A proteção concedida no inciso XIII não abarca e se entende sem prejuízo de quaisquer direitos autorais que subsistam a respeito dos dados ou materiais contidos nas obras”.

Ainda, a proteção conferida à obra pode abranger seu título⁵⁸, se original e inconfundível com o de obra do mesmo gênero, que tenha sido divulgada anteriormente⁵⁹. Conforme o caso, essa proteção pode alcançar os títulos internos e os secundários ou subtítulos, tais como os títulos de partes componentes de série, coleção, tomo ou volume, bem como os títulos de artigos de revistas e outros periódicos⁶⁰.

Neste contexto, entretanto, importa observar que há obras intelectuais que não são objeto de proteção por direitos de autor, seja porque não cumprem com os requisitos e condições ou porque se caracterizam obras excluídas da proteção legal⁶¹.

A partir dessa descrição do objeto protegido por direitos de autor, observando os aspectos objetivos que a criação intelectual deve cumprir, examina-se o modo de aquisição de direitos sobre elas, atentando para as demais condições e formalidades necessárias para sua proteção. Com base nesses elementos, será analisada a titularidade sobre as obras literárias, artísticas e científicas protegidas por direitos de autor.

⁵⁸ Não se protegem os títulos isoladamente, mas podem ser protegidos com o conjunto da obra. Assim, não se registram os títulos isoladamente. Ver art. 31 das para depósito do pedido de registro de obras do EDA/FBN. Ainda, segundo essas normas: “Art. 29 - Não serão aceitos como títulos de obras intelectuais: as marcas de alto renome, marcas notoriamente conhecidas, o nome civil ou sua assinatura, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico, singular ou coletivo, salvo com consentimento dos titulares, herdeiros ou sucessores, nem os slogans em qualquer caso”. (FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL. *Normas para registro de obras intelectuais inéditas e publicadas no Escritório de Direitos Autorais da Fundação Biblioteca Nacional*. Rio de Janeiro, 20 de março de 2007. Disponível em <<http://www.bn.br>>. Acesso em 20 de agosto de 2007). Nesse sentido, ver a decisão: BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. *Apelação Cível nº 5263499 DF. Acórdão nº 190252*. Quinta Turma Cível. Relator: Dácio Vieira. Brasília, 23.10.2000. Publicação: DJU, 24.06.2004, p. 64. Ementa: Civil e processual civil. Ação de rito ordinário. Grupo musical. Identidade de nome. Pedido de declaração de exclusividade na utilização do nome. Pleito formulado com base na lei de direitos autorais. Possibilidade jurídica do pedido. Inexistência de registro no INPI. Improcedência do pedido de perdas e danos materiais e morais.

⁵⁹ Art. 10 Lei nº 9.610/1998. Ainda, conforme as normas do EDA/FBN: “Art. 28 - O registro da obra intelectual abrange o seu título, desde que este seja original e não se confunda com o de obra do mesmo gênero divulgada anteriormente por outro autor, dando-se prevalência para as obras publicadas em detrimento das não publicadas”.

⁶⁰ Nesse sentido, ver MIRANDA, 1983, t. 16, p. 18. Sobre o registro de títulos de jornais e demais publicações periódicas, ver Art. 30, das Normas do EDA/FBN; artigos 122 a 126, Lei nº 6.015/1973 (BRASIL. Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Dispõe sobre os registros públicos, e dá outras providências. Disponível em: <<http://www.senado.gov.br>> Acesso em: 10 nov. 2007).

⁶¹ Segundo o art. 8º, da Lei nº 9.610/1998, não é objeto de proteção por direitos autorais: “I - as idéias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais; II - os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios; III - os formulários em branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas instruções; IV - os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos oficiais; V - as informações de uso comum tais como calendários, agendas, cadastros ou legendas; VI - os nomes e títulos isolados; VII - o aproveitamento industrial ou comercial das idéias contidas nas obras”. Ver ASCENÇÃO, 1997, p. 78-84.

2.1.2 O modo de aquisição dos direitos de autor

A obra literária, científica ou artística surge a partir do ato de criação, e com este ato concede-se sua proteção, emanando-se os direitos morais⁶² e direitos patrimoniais⁶³ de autor,. O direito de autor constitui-se com a exteriorização da criação do espírito⁶⁴, independentemente de qualquer formalidade, como é o caso do registro. O registro da obra intelectual é facultativo⁶⁵, podendo ser realizado no Brasil, de acordo com o estipulado em lei, no órgão competente conforme a natureza da obra⁶⁶.

Confere-se *ao autor* a faculdade de registrar a obra, que tem como efeito declarar o direito⁶⁷. Estende-se esta faculdade também *ao titular* dos direitos de autor sobre a obra, que não necessariamente o autor, tais como o organizador, editor, sucessor ou cessionário⁶⁸. Diante disso, os direitos de autor não surgem com o registro, eles pré-existem a ele.

⁶² A expressão “direito moral”, em francês “droit moral”, foi lançada pelo jurista francês André Marillot em 1872 (MIRANDA, 1983, t. 16, p. 9. Ver nesta obra críticas a essa terminologia). Sobre a adequação da legislação brasileira à Convenção de Berna, ver ORLANDO, [?], p. 114 e ss.

⁶³ Art. 22, Lei nº 9.610/1998. Para os efeitos legais, os direitos autorais são reputados como bens móveis (Art. 3º, Lei nº 9.610/1998).

⁶⁴ Como coloca Pontes de MIRANDA “a criação intelectual é *plus*, em relação à especificação. Quem especifica nem sempre cria; quem cria nem sempre especifica. O discurso de improviso, a poesia, a exposição científica, que se não escreveu, nem gravou, não especificou, mas é criação intelectual [...]. A inserção do elemento psíquico próprio é que faz a criação intelectual [...]” (MIRANDA, 1983, t. 16, p. 13). Ainda que este posicionamento não seja unânime (ver BECQUET, Samuel. *Le bien industriel*. Paris, LGDJ, 2005. (Bibliothèque de Droit Privé, tome 488)), entende-se que não se pode invocar as regras do art. 611, ou o art. 612 como forma de aquisição de direitos autorais. Segundo VÁZQUEZ LEPINETTE, “tampouco cabe uma hipotética aquisição originária dos direitos de autor por usucapião”. (VÁZQUEZ LÉPINETTE, 1996, p. 121).

⁶⁵ Arts. 18 e 19, da Lei nº 9.610/1998. Importa anotar que o registro das obras literárias, científicas e artísticas para efeitos dos direitos autorais, apresenta distintos períodos na história brasileira: (1º) anterior a 1898: não se exigia registro das obras para sua proteção; (2º) desde a entrada em vigor do Decreto nº 496/1898 até a entrada em vigor do Código Civil de 1916 (1º de janeiro de 1917): o registro era formalidade indispensável para a proteção das obras (cf. Lei nº 2.577/1912, sobre obras editadas no exterior); e (3º) desde a entrada em vigor do Código Civil de 1916 até os dias atuais (em vigor o art. 17 da Lei nº 5.988/1973 e a Lei nº 9.610/1998), em que se faculta o registro das obras para sua proteção (ORLANDO, [?], p. 90 e ss.; p. 116-117.). Sobre o registro, ver artigos 20 e 21, da Lei nº 9.610/1998 c/c § 2º do art. 17 da Lei nº 5.988/1973.

⁶⁶ Na Biblioteca Nacional, na Escola de Música, na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Instituto Nacional do Cinema, ou no Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, nos termos do art. 17, da Lei nº 5.988/1973. Segundo MIRANDA, “sendo a obra de caráter misto, registra-se no estabelecimento que fôr mais adequado ao elemento predominante da obra, permitido o registro plural (= em dois ou mais estabelecimentos que correspondam aos elementos da produção)” (MIRANDA, 1983, t. 16, p. 118). Segundo as normas para registro do EDA/FBN, de 2007, as obras encaminhadas para registro ficarão sob a guarda do Escritório de Direitos Autorais, e estarão acessíveis somente ao autor/titular ou seu procurador devidamente autorizado (Art. 1º, das Normas do EDA/FBN).

⁶⁷ Conseqüentemente, o registro não é constitutivo de direito.

⁶⁸ Art. 1º, I, das Normas EDA/FBN. No caso de o registro ser requerido por pessoa distinta do autor (titular de direitos de autor), é necessário à apresentação de documento que legitime essa pessoa como titular de direitos (e.g. contrato original de cessão de direitos patrimoniais de autor) (Arts. 49 e 50 da Lei nº 9.610/1998; Art. 1º, IV (c), das Normas EDA/FBN). No caso de herdeiros ou sucessores autor falecido, art. 26, das Normas para registro EDA/FBN.

O registro da obra intelectual, inédita ou publicada, por seu efeito declaratório em relação a terceiros⁶⁹, proporciona ao seu titular relativa segurança de seus direitos⁷⁰. Ele faz prova da criação⁷¹ e estabelece uma presunção de anterioridade da obra em relação aos registros posteriores de obras que apresentem características similares⁷². Ademais, ele presume ser titular quem como tal consta do registro. Contudo, cumpre destacar que o procedimento de registro não analisa o mérito da obra, assim, “o fato de haver registro do que se reputa criação intelectual sem o ser não torna a obra intelectual protegível”.⁷³

No mesmo sentido que o registro da obra, o registro translativo de direito (ato jurídico capaz de transferir a propriedade) também não é obrigatório⁷⁴. Entretanto, ele importa para emanar efeitos perante terceiros⁷⁵, fazendo prova da transferência.

Assim, considerando a não obrigatoriedade do registro, com a criação da obra há a emanção imediata dos direitos de autor. Para se identificar quem é o sujeito a quem, pela ordem jurídica, confere-se a titularidade desses direitos, importa atentar para o tipo de obra criada. Conforme as particularidades no tocante a sua criação, seja em relação às obras preexistentes que a compõem (*e.g.* obra derivada ou audiovisual) ou à maneira como as pessoas se organizam para criar uma obra (*e.g.* obra em co-autoria, coletiva ou audiovisual), aplicam-se disposições específicas quanto à titularidade. Nesse sentido, a análise da titularidade sobre as obras intelectuais, pelas regras gerais, é detalhada no que se refere às obras derivada, em co-autoria, coletivas e audiovisuais.

⁶⁹ Art. 50, § 1º, Lei nº 9.610/1998. Ver Deliberação nº 1, de 1982, da 1ª Câmara do CNDA (CNDAs, 1984, p. 35).

⁷⁰ Art. 17, da Lei nº 5.988/1973.

⁷¹ Art. 17, Lei nº 5.988/1973; Art. 1º, EDA/FBN.

⁷² EDA, art. 2º. No caso de duas ou mais pessoas requererem, separada e simultaneamente, o registro da mesma obra, ou de obras que pareçam idênticas, ou de obras cuja autoria se tenha suscitado discussão ou controvérsia, não será feito o registro até que o juiz competente decida (EDA, Art. 16). O momento do registro, em regra, independe para determinar a vigência do prazo de proteção de uma obra, pois sua proteção é determinada a partir da data de criação. Contudo, não podendo ser essa bem definida, a data do pedido de registro pode ser considerada como parâmetro para determinar a data de criação.

⁷³ BRASIL. Tribunal de Alçada do Rio de Janeiro. *Apelação nº 51.235*. Segunda Câmara. Relator: Emerson Santos Parente. Rio de Janeiro, 9.10.1980. Disponível em: <<http://www.tj.rj.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008; BITTAR, Carlos Alberto. *A Lei de Direitos Autorais na Jurisprudência*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988, p. 88.

⁷⁴ Conforme a Lei nº 9.610/1998: “Art. 50. [...] § 1º Poderá a cessão ser averbada à margem do registro a que se refere o art. 19 desta Lei, ou, não estando a obra registrada, poderá o instrumento ser registrado em Cartório de Títulos e Documentos”.

⁷⁵ Ver art. 27, das Normas do EDA/FBN. De acordo com a revogada Lei nº 5.988/1973: “Art. 53. A cessão total ou parcial dos direitos do autor, que se fará sempre por escrito, presume-se onerosa. § 1º Para valer perante terceiros, deverá a cessão ser averbada à margem do registro a que se refere o artigo 17”.

2.1.3 A titularidade de direitos sobre as obras literárias, artísticas e científicas de autoria singular

Para se analisar a titularidade sobre as obras intelectuais protegidas por direitos de autor, uma considerações deve ser observadas: sem a figura do autor, não há que se falar de direito de autor⁷⁶. Como a própria expressão empregada para nominar o direito, os “direitos *de autor*” sobre as obras literárias, científicas e artísticas de autoria singular, em regra, são conferido *ao autor*⁷⁷ da obra. Vigê, assim, a regra da autoria em matéria de titularidade, fundada na noção de que os direitos *de* autor são de titularidade *do* autor⁷⁸.

Contudo, como é possível inferir a partir dessa consideração, a qualidade de autor e a qualidade de titular de direitos de autor se referem a qualidades distintas. Diante disso, para o desenvolvimento da análise da titularidade exige que antes se esclareça esta diferença, pela distinção dos termos “autoria” e “titularidade”.

2.1.3.1 Os sujeitos de direitos: autoria e titularidade

Conforme mencionado, autoria e titularidade não se confundem. Enquanto a autoria é conferida ao sujeito que possui a qualidade de autor, a titularidade é assegurada àquele que apresenta a qualidade de titular de direito *de* autor. Assim, ainda que uma mesma pessoa possua ambas as qualidades distinguem-se⁷⁹.

A noção de “autor”, central para tratar da titularidade de direitos de *autor*, não está previstas nos textos das normas internacionais que regulam a matéria. Particularmente nos textos do Acordo TRIPS e da Convenção de Berna não se encontra uma definição clara e expressa de “autor”. Nesse sentido, fica a critério das legislações nacionais definirem seu significado⁸⁰.

⁷⁶ “Não se conhecendo o autor, não cabe falar em direitos de autor” (HAMMES, Bruno Jorge. *O Direito de Propriedade Intelectual*: Conforme a Lei 9619 de 19.2.1998. 3 ed. São Leopoldo: Unisinos, 2002, p. 127). Ver ainda art. 45, II, Lei nº 9.610/1998.

⁷⁷ Art. 22, Lei nº 9.610/1998.

⁷⁸ Conforme a Lei 9.610/1998: “Art. 22. Pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou”.

⁷⁹ LIPSZYC, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*. Buenos Aires/ Paris/ Bogotá: Zavalia/ UNESCO/ CERLALC, 1993, p. 123; POLLAUD-DULIAN, Frédéric. *Le Droit D’Auteur*. Paris: Economica, 2005, p. 187 e ss.

⁸⁰ Alguns países não apresentam expressamente em suas legislações nacionais a definição de autor, tais como Colômbia (1982), Uruguai (1937), Portugal, Argentina. Algumas legislações nacionais estabelecem expressamente a definição de autor, tais como: Equador (1998), El Salvador (1993), Espanha (1987, texto

Na prática, nem todas as legislações nacionais estabelecem esta definição, e naquelas que estipulam o tratamento não é uniforme⁸¹. Nos termos da lei autoral brasileira, Lei nº 9.610, de 1998, considera-se autor “a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica”⁸².

Com base nessa noção, observa-se que, sob a perspectiva da legislação brasileira, por um aspecto, a qualidade de autor corresponde à pessoa física (ou natural) e, por outro, ela está relacionada ao ato de criação da obra intelectual.

A correspondência da qualidade de autor à pessoa natural é apoiada pela doutrina nacional e internacional, que entende ser apenas o ser humano o criador de obra intelectual e, portanto, autor⁸³. Como argumenta LIPSZYC,

As pessoas físicas são as únicas que têm aptidão para realizar atos de criação intelectual, somente elas possuem a capacidade criadora. Aprender, pensar, sentir, compor e expressar obras literárias, musicais e artísticas, constitui ações que somente podem ser realizadas por seres humanos⁸⁴.

Nesse sentido, qualquer pessoa natural, nacional ou estrangeira, domiciliada no Brasil ou exterior, nos termos da lei⁸⁵, pode ser qualificada como autor. As normas internacionais que regulam a matéria, neste aspecto, se limitam a estabelecer o regime dos estrangeiros, que em relação aos direitos de autor, aplica-se a regra do tratamento nacional, salvo exceções.

A pessoa natural pode ser qualificada como autor independente de sua capacidade⁸⁶ para os atos da vida civil. Ainda, não importa que a pessoa possua qualquer qualificação

refundido de 1996), Guatemala (1998), Honduras (1993), México (1996), Panamá (1994), Paraguai (1998), Perú (1996), Cuba (1976); Bolívia (1992); República Dominicana (2000) (Ver VILLALBA, Carlos A.; LIPSZYC, Delia. *El derecho de autor en la Argentina*. Buenos Aires: La Ley, 2001, p. 83-84).

⁸¹ Cf. 17 US Code (UNITED STATES. *United States Code*. Disponível em: <<http://uscode.house.gov>>. Acesso em: 10 jan. 2008).

⁸² Art. 11, da Lei 9.610/1998. Ver ainda: EDA/FBN, art. 1º, I.

⁸³ BARBOSA, 1999; HAMMES, 2002, p. 134; POLLAUD-DULIAN, 2005, p. 186; LIPSZYC, 1993, p. 123.

⁸⁴ LIPSZYC, 1993, p. 123 (Tradução livre).

⁸⁵ Com base na Convenção de Berna, que tem determina o princípio tratamento nacional, aplica-se o disposto na Lei nº 9.610/1998, aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas que tenham domicílio no Brasil a reciprocidade na proteção aos direitos autorais ou equivalentes. Quanto aos estrangeiros domiciliados no exterior, estes gozam da proteção assegurada nos acordos, convenções e tratados em vigor no Brasil (Art. 2º e p.u., Lei nº 9.610/1998).

⁸⁶ A incapacidade da pessoa natural não afeta a qualidade de autor, ainda que isso imponha limites ao exercício de atos da vida civil. CHAVES, 1995, p. 85 e ss. Segundo o Código Civil brasileiro: “Art. 1º Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. [...] Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil: I - os menores de dezesseis anos; II - os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos; III - os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de exercê-los: I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; II - os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por deficiência mental, tenham o discernimento reduzido; III - os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo; IV - os pródigos.” (BRASIL. Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: <<http://www.presidencia.gov.br>>. Acesso em: 10 nov. 2007)

prévia ou habilitação. Pode ser autor qualquer pessoa natural, enquanto realize ou contribua para a realização do ato de criação da obra literária, científica ou artística⁸⁷.

Neste contexto, contudo, a contribuição do sujeito para o ato de criação deve ser qualificada como criativa. O ato de criação não compreende contribuições de certas pessoas que realizam atividades não criativas, tais como simplesmente fornecer a idéia, realizar um trabalho de orientação, correção ou revisão não criativa⁸⁸, executar operações técnicas sob as instruções do autor, assim como financiar a produção da obra⁸⁹. Conseqüentemente, em geral, a pessoa que realiza tais atividades não apresenta a qualidade de autor⁹⁰.

Entretanto, há ressalvas em relação a essa consideração e, nesse sentido, cada caso precisa ser avaliado com atenção. Por exemplo, no domínio das artes plásticas, essa consideração apresenta ressalvas. Neste domínio, a execução do trabalho técnico apresenta um papel essencial e, por isso, pode implicar na qualidade de autor à pessoa que o executa. Isso porque, em muitos casos, a pessoa natural que participa diretamente da elaboração de uma pintura ou uma escultura também realiza um ato de criação⁹¹, pois contribui de maneira criativa para a realização da criação e, dessa forma, pode ser qualificada como autor (ou co-autor)⁹².

Ainda, importa observar que as pessoas naturais podem estar organizadas em coletividades, sem se caracterizarem pessoas jurídicas, como é o caso de povos e comunidades tradicionais (que não se caracterizam como pessoas jurídicas, salvo se tenham constituído associação ou sociedade com personalidade jurídica). Independentemente de

⁸⁷ SAIZ GARCÍA, 2000, p. 173.

⁸⁸ Nesse sentido, a jurisprudência brasileira: “Ementa: Trabalho científico. Mestrado. Propriedade intelectual. Alegação de co-autoria. ‘No caso dos autos, a participação do ora agravado restringiu-se tão-somente a sua orientação. O estudo foi desenvolvido pela autora, sob orientação do professor, como dissertação do curso de mestrado em bioquímica da Universidade Federal do Paraná. A colaboração do mesmo, então, *a priori*, estaria vinculada apenas à orientação da autora na produção e pesquisa universitária, o que difere sensivelmente da figura da co-autoria. Ainda que o orientador já trabalhasse no desenvolvimento da linha de pesquisa seguida pela mestranda, certo que ela foi a autora do estudo, reservando-se ao Professor orientador, no âmbito universitário, a missão de conduzir, dirimir dúvidas, encaminhar apenas o desenvolvimento do trabalho científico destinado à obtenção do grau: não a, de realizar a pesquisa ou confeccionar a dissertação, o que, aliás, se ocorresse, fraudaria sua posição de orientador. [...]’” (BRASIL. Tribunal Regional Federal da Quarta Região. *Agravo de instrumento nº 200404010216989 PR*. Terceira Turma. Relator: Vânia Hack de Almeida. Porto Alegre, 07.11.2005. Publicação: DJU, 30.11.2005, p. 721. Disponível em: <<http://www.trf4.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008).

⁸⁹ POLLAUD-DULIAN, 2005, p. 186.

⁹⁰ Segundo POLLAUD-DULIAN, as pessoas que realizam operações de execução material sobre o controle do autor, tais como o técnico ou o operário não realizam aporte criativo e, assim, não podem ser consideradas autores ou co-autores (2005, p. 259).

⁹¹ POLLAUD-DULIAN, 2005, p. 190. Sobre o tema ainda pode-se observar os comentários ao caso de “*Guino contra Renoir*” em: POLLAUD-DULIAN, 2005, p. 191-192.

⁹² Sobre a qualidade de co-autora, ver a análise detalhada neste estudo no item que trata das obras em co-autoria.

como se organizam, elas podem ser sujeitos de direitos de autor, tanto pelo trabalho coletivo (ou em co-autoria) como pela individualidade de suas contribuições ao conjunto da obra⁹³.

No caso dos povos e comunidades tradicionais, o reconhecimento de sua contribuição criativa, principalmente artística, para a humanidade, lhes possibilita a proteção de sua obra por direitos autorais, o que não exclui outras formas de proteção do conhecimento tradicional. Ainda que eles gozem de uma proteção especial e tenham seus direitos regulamentados por disposições e normas especiais⁹⁴, os povos e comunidades tradicionais têm garantidos os direitos autorais sobre suas criações. Vale assinalar a legislação autoral não faz diferenciação entre as pessoas naturais criadoras de obras literárias, artísticas e científicas⁹⁵. Nesse sentido manifesta-se a Fundação Nacional do Índio, por meio da Portaria nº 117, de 2006, da Presidência, em seu art. 2, § 1º, que reconhece o direito autoral do indígena sob a perspectiva individual e coletiva.

Quanto à pessoa jurídica⁹⁶, seja de direito público ou privado, não lhe é atribuída à qualidade de autor. De fato, ela não possui a capacidade de realizar um ato de criação por si mesma⁹⁷. Entretanto, ainda que seja possível a concessão de uma proteção similar às pessoas jurídicas⁹⁸, conforme declara a legislação autoral, a qualidade de autor é determinada somente às pessoas naturais⁹⁹. Contudo, podem as pessoas jurídicas assumir a qualidade de titulares de alguns direitos de autor (direitos patrimoniais).

Se por um lado a qualidade de autor é essencial para tratar da titularidade de direitos de autor, por outro lado, definir a qualidade de titular desses direitos é de particular importância neste estudo.

Nesse contexto, reafirma-se que autoria e titularidade são dois conceitos perfeitamente distinguíveis. Enquanto o autor se refere à pessoa natural criadora da obra literária, artística ou científica; o titular de direitos de autor refere-se ao sujeito, pessoa natural

⁹³ Ver mais detalhes neste trabalho nos itens que analisam as obras em co-autoria e as obras coletivas.

⁹⁴ Considera-se que a associação estabelecida nos termos da lei entre o conhecimento tradicional e o autor desconhecido é equivocada; ainda que possa ocorrer, em alguns casos, de o autor do conhecimento tradicional ser desconhecido, como ocorre também em comunidades não tradicionais. “Art. 45. Além das obras em relação às quais decorreu o prazo de proteção aos direitos patrimoniais, pertencem ao domínio público: [...] II - as de autor desconhecido, ressalvada a proteção legal aos conhecimentos étnicos e tradicionais” (Lei nº 9.610/1998).

⁹⁵ Nesse sentido, garante a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º.

⁹⁶ A legislação e a literatura utilizam os termos “pessoa jurídica” ou “pessoa moral”. No Brasil, o Código Civil utiliza a expressão “pessoa jurídica” (Título II, artigos 40 e ss, da Lei nº 10.406/2002).

⁹⁷ BARBOSA, 1999; LIPSZYC, 1993, p. 123; POLLAUD-DULIAN, 2005, p. 186.

⁹⁸ A Lei 5.988/1973 dispunha: “Art. 15. Quando se tratar de obra realizada por diferentes pessoas, mas organizada por empresa singular ou coletiva e em seu nome utilizada, a esta caberá sua autoria”.

⁹⁹ Termo utilizado pela legislação civil: Código Civil Brasileiro, Livro I. Das Pessoas, Título I. Das pessoas naturais (Lei nº 10.406/2002). Art. 11 e p.u, Lei nº 9.610/1998.

ou jurídica, de direito público ou privado, detentor de todos ou parte dos direitos de autor, seja sob a perspectiva dos direitos morais ou patrimoniais.

A qualidade de titular de direitos de autor pode ser conferida à pessoa natural ou jurídica¹⁰⁰, a título originário ou derivado¹⁰¹, por lei ou ato (*e.g.* criação), entre vivos (*e.g.* cessão) ou por causa de morte (*e.g.* sucessão), independente da sua capacidade civil¹⁰². Assinala-se que a incapacidade da pessoa não afeta sua qualidade de titular, ainda que a ela imponha limites aos atos da vida civil¹⁰³.

Destaca-se, ainda, a figura das associações de titulares de direitos de autor. Os titulares de direitos de autor e dos que lhes são conexos podem se associar, nos termos da lei, sem intuito de lucro e com personalidade jurídica própria¹⁰⁴. Ao se associarem, com o ato de filiação, os titulares reconhecem as associações como mandatárias¹⁰⁵ para a prática de todos

¹⁰⁰ A pessoa deve ter personalidade, seja civil ou jurídica, conforme o caso. “Art. 2º A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida [...]. Art. 6º A existência da pessoa natural termina com a morte [...]” (Código Civil Brasileiro, Lei nº 10.406/2002). Nesse sentido: “Dona Catarina Virgolino de Campos, na qualidade de viúva de Humberto de Campos propôs a presente ação declaratória contra a Federação Espírita Brasileira na Livraria Editora da referida Federação [...] e também contra Francisco Candido Xavier [...], para que se declare, por sentença, se são ou não do ‘espírito de Humberto de Campos’ as obras referidas na inicial que começam a surgir posteriormente à morte do grande escritor, atribuídas a seu ‘espírito’ e ‘psicografadas’ pelo ‘medium’ Francisco Candido Xavier, segundo versão da técnica espírita. [...] Ora, nos termos do Artigo 10, do Código Civil, ‘a existência da pessoa natural termina com a morte’; por conseguinte, com a morte se extinguem todos os direitos e bem assim a capacidade jurídica de os adquirir. No nosso direito, é absoluto o alcance da máxima ‘mora omnia solvit’. Assim, o grande escritor Humberto de Campos, depois de sua morte, não poderia ter adquirido direitos de espécie alguma, e conseqüentemente nenhum direito autoral da pessoa dele deve ser transmitida para seus herdeiros e sucessores. Nossa legislação protege a propriedade intelectual em favor dos herdeiros até certo limite de tempo, após a morte mas o que considera para esse fim como propriedade intelectual são as obras produzidas pelo ‘de cujus’ em vida o direito a essas é que se transmite aos herdeiros. Não pode portanto a suplicante pretender direitos autorais sobre supostas produções literárias atribuídas ao ‘espírito’ do autor. [...] Isto posto julgo a suplicante carecedora da ação proposta e a condeno nas custas. R. R. Rio de Janeiro, 23 de agosto de 1944. (a.) João Frederico Mourão Russel” (Ver a íntegra da sentença em ORLANDO, [?], p. 265-267).

Esta situação, como menciona ORLANDO, trata-se de uma “momentosa e impressionante questão, em relação ao Direito Autoral” (ORLANDO, [?], p. 269).

¹⁰¹ Art. 24, § 1º, Lei nº 9.610/1998. Quanto aos direitos morais do autor, estes somente são transmitidos em parte à causa de morte, aos seus sucessores.

¹⁰² (MIRANDA, 1983, t. 16, p. 46 e 136).

¹⁰³ POLLAUD-DULIAN, 2005, p.185. Sobre o direito pecuniário e o direito moral de autor da mulher casada, CHAVES, 1995, p. 91 e ss. Ver ainda Art. 39 da Lei nº 9.610/1998.

¹⁰⁴ Art. 97, Lei nº 9.610/1998. § 3º As associações com sede no exterior far-se-ão representar, no País, por associações nacionais constituídas na forma prevista nesta Lei.

¹⁰⁵ Sobre o negócio jurídico de que emana o poder de representação, MIRANDA, 1983, t. 16, p. 158 e ss. Segundo ele, “a referência a mandato [...] é fruto de imprecisão técnica do legislador, que o confunde com a outorga de poder de representação em declaração unilateral de vontade receptícia. A defesa do sócio é fim social; o contrato social cogita de tal defesa [...] são regras jurídicas dispositivas sobre poder de representação. Entre o contrato social ou o de entrada do novo sócio e a outorga do poder de representação, não há qualquer negócio jurídico, seja mandato ou outro. O poder que o sócio outorga à sociedade, por sua qualidade de sócio; é revogável, salvo se foi estabelecida a irrevogabilidade”.

os atos necessários à defesa judicial ou extrajudicial de seus direitos autorais, bem como para sua cobrança¹⁰⁶.

Diante dessas considerações, observa-se que qualidade de titular de direitos de autor pode ser conferida à pessoa natural ou jurídica por lei ou ato, entre vivos ou por causa de morte, a título originário ou derivado¹⁰⁷. Assim, analisa-se a titularidade das obras intelectuais, sob a perspectiva dos sujeitos a quem se atribui à aquisição originária (autor) e derivada (cessionário e sucessores) dos direitos de autor. Ademais, de maneira particularizada se examina a situação de co-titularidade.

2.1.3.2 A titularidade do autor

No que se refere à titularidade de direitos de autor, as normas internacionais não estabelecem regras a esse respeito. Quanto às legislações nacionais, elas tendem a proteger os direitos da pessoa física criadora de obra intelectual, de modo que, em princípio, somente o autor tem reconhecido originariamente os direitos sobre ela. Trata-se da regra da autoria¹⁰⁸. Segundo ela, a aquisição originária do direito se faz na esfera jurídica do autor, no momento e pelo fato da criação da obra (ato-fato jurídico), salvo exceções previstas em lei, como é o caso das obras coletivas que se analisa posteriormente.

Desse modo, *ab initio*, a pessoa a que se atribui à qualidade de autor se confunde com a pessoa a quem se confere a qualidade de titular de direitos, pois é o autor o titular originário dos direitos sobre a obra que criou¹⁰⁹. Nesse sentido dispõe a lei autoral brasileira¹¹⁰.

¹⁰⁶ Art. 98, Lei nº 9.610/1998. Ver ainda art. 99 e ss, dessa Lei.

¹⁰⁷ Art. 24, § 1º, Lei nº 9.610/1998. Quanto aos direitos morais do autor, estes somente são transmitidos em parte à causa de morte, aos seus sucessores.

¹⁰⁸ O autor português DIAS PEREIRA trata como “princípio do criador” (DIAS PEREIRA, Alexandre. *Informática, Direito de Autor e Propriedade Tecnológica*. Coimbra: Coimbra Editora, 2001). Ver ainda Artigo 27.1, deste Código. De acordo com SAIZ GARCÍA, o princípio da autoria é considerado dos fundamentos básicos sobre o qual se baseia o sistema de *droit d’auteur* (direito de autor), também denominado sistema continental ou europeu). Contudo, em relação a essa questão há distintos posicionamentos legislativos, seja em países que adotam o sistema de direito de autor ou naqueles que adotam o sistema do *copyright* (direito de cópia), nos quais se admite que pessoas, naturais ou jurídicas, distintas dos autores sejam titulares originárias dos direitos de autor (SAIZ GARCÍA, 2000, p. 248). Segundo LIPSZYC, as *fictio iuris* pelo que a qualidade de autor ou a titularidade originária sobre as obras são atribuídas às pessoas (físicas ou jurídicas) distintas da pessoa física que cria a obra, respondem aos interesses de terceiros que exploram as obras (LIPSZYC, 1993, p. 124).

¹⁰⁹ LIPSZYC, 1993, p. 123. ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. *Estudios de derecho de autor y derechos afines*. Madrid: Editorial Réus, 2007, p. 30; DIAS PEREIRA, 2001, p. 281; CARVALHO, Orlando de. *Os direitos de personalidade de autor*. In: Novo mundo do Direito de Autor? II vol. p. p. 543; BARBOSA, 1999; POLLAUD-DULIAN, 2005. A pessoa que se identifica como tal de acordo com o previsto no art. 12 e 13, da Lei nº 9.610/1998, e art. 15.1, da Convenção de Berna.

Assim, para se determinar quem é o titular da obra, importa conhecer seu autor. O autor, para ser reconhecido como tal, precisa ser identificado. Nesse sentido, o criador para ter reconhecida sua qualidade de autor necessita indicar ou anunciar essa qualidade¹¹¹.

A legislação brasileira apresenta um rol exemplificativo de modalidades de identificação do autor, tais como o uso de seu nome civil, completo ou abreviado até por suas iniciais, o uso de pseudônimo ou de qualquer outro sinal convencional. Nesse sentido, considera-se autor aquele que tiver, em conformidade com o uso, indicada ou anunciada essa qualidade na utilização da obra¹¹².

A identificação do autor pode ser feita por meio do registro da obra, o que é particularmente importante no caso de a obra ser mantida inédita, pois é uma maneira de identificar seu autor, mantendo o ineditismo da obra. Com efeito, depois de concedido o registro, a retificação de autoria ou cancelamento do registro somente poderá operar mediante ordem judicial¹¹³.

Nos termos da Convenção de Berna¹¹⁴, bem como de diversas legislações nacionais, a qualidade de autor, indicada ou anunciada na obra, é passível de ser contestada¹¹⁵. Em consequência, a identificação da qualidade de autor da obra na forma usual do direito não impede que a autoria possa ser contestada mediante prova em contrário. Nesse mesmo sentido estipula a legislação brasileira, de modo que a identificação do autor no uso da obra faz presunção relativa da autoria da obra¹¹⁶.

¹¹⁰ Art. 22, Lei nº 9.610/1998. No que tange aos direitos morais, a legislação determina que: “Art. 24. São direitos morais do autor: I - o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra; II - o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra; III - o de conservar a obra inédita; IV - o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-la, como autor, em sua reputação ou honra; V - o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada; VI - o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem; VII - o de ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se encontre legitimamente em poder de outrem, para o fim de, por meio de processo fotográfico ou assemelhado, ou audiovisual, preservar sua memória, de forma que cause o menor inconveniente possível a seu detentor, que, em todo caso, será indenizado de qualquer dano ou prejuízo que lhe seja causado. [...]” (Lei nº 9.610/1998). Anota-se que “nos casos dos incisos V e VI, ressalvam-se as prévias indenizações a terceiros, quando couberem” (Art. 24, § 3º, Lei nº 9.610/1998). Ver ainda Art. 108, desta Lei.

¹¹¹ Art. 12, Lei nº 9.610/1996.

¹¹² Arts. 12 e 13 da Lei nº 9.610/1998. Ver, inclusive sobre a tutela do nome e a cedência do direito ao nome, ASCENÇÃO, 1997, p. 71 e ss. Normas.

¹¹³ Art. 5º, p.u., Normas para registro EDA/FBN. Ver ainda art.27 da Lei 9.610/1998.

¹¹⁴ Art. 15.1, da Convenção de Berna.

¹¹⁵ VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 63-64. A legislação brasileira anterior (revogada) à Lei nº 9.610/1998 estipulava como presunção relativa, admitindo prova em contrário, inclusive admitindo ser o direito a nomeação um direito disponível. Sobre o direito de nomeação, MIRANDA, 1983, t. 16.

¹¹⁶ Art. 13, Lei nº 9.610/1998.

Por outro aspecto, a falta de identificação do nome do autor pode gerar distintos efeitos, conforme for o autor desconhecido, anônimo ou omita-se seu nome na divulgação da obra. Se o autor é desconhecido, a obra deixa de ser protegida por direitos de autor, ela pertence ao domínio público. Conforme esclarece Hammes, “não se conhecendo o autor, não cabe falar em direitos de autor”.¹¹⁷

No caso de o autor da obra ser mantido no anonimato, trata-se de obra anônima¹¹⁸. Neste tipo de obra, assim como na obra pseudônima, ainda que o nome do autor não seja indicado ou anunciado, ele pode ser conhecido¹¹⁹. Nesses casos, caberá à pessoa que publicar a obra o exercício dos direitos patrimoniais de autor. Porém, o autor que se der a conhecer assumirá o exercício dos direitos patrimoniais sobre a obra, ressalvados os direitos adquiridos por terceiros¹²⁰.

Outra situação refere-se à omissão do nome do autor (ou co-autor), na divulgação da obra. Esta situação não presume o anonimato e tampouco a cessão de seus direitos¹²¹, como ocorre em muitas legislações estrangeiras¹²², e mesmo na revogada lei de direitos autorais brasileira¹²³. Desse modo, pode o autor ou os demais autores de uma mesma obra (co-autores), a qualquer tempo, reivindicarem sua (co-)autoria e requerer que seu nome, pseudônimo ou sinal convencional seja indicado ou anunciado, como sendo o autor, na utilização de sua obra¹²⁴.

Assim, conhecido o autor, em princípio, a ele se reconhece à titularidade originária dos direitos morais e patrimoniais de autor, salvo exceções¹²⁵. No que tange aos direitos

¹¹⁷ Art. 45, II, Lei nº 9.610/1998; ver HAMMES, 2002, p. 127.

¹¹⁸ Denomina-se obra anônima àquela que não traz qualquer nome, embora tenha vindo a público, ou que tenha sido comunicada a alguém, ou traz apenas, no lugar do nome do autor, a expressão “anônimo”. As obras sem qualquer indicação de nome, mas acompanhadas de qualquer expressão (e.g. ‘Anônimo velho’), ou número (e.g. ‘Anônimo 4’), que eventualmente possa identificar seu autor, não são obras anônimas – são caracterizadas como obras pseudônimas. As obras pseudônimas, se o pseudônimo não é transparente, ou seja, não se sabe a quem pertence, são consideradas obras anônimas (MIRANDA, 1983, t. 16, p. 78 e 50).

¹¹⁹ Art. 40, p.u., da Lei nº 9.610/1998. Ver art. 15.3 da Convenção de Berna. Sobre as obras pseudônimas, heterônimas e anônimas: CHAVES, 1995, p. 120-138.

¹²⁰ Art. 40 e p.u.m Lei nº 9.610/1998.

¹²¹ Art. 52, Lei nº 9.610/1998.

¹²² Como na Argentina (VILLALBA, LIPSZYC, 2001).

¹²³ Art. 55, da Lei nº 5.988/1973: “Até prova em contrário, presume-se que os colaboradores omitidos na divulgação ou publicação da obra cederam seus direitos àqueles em cujo nome foi ela publicada”.

¹²⁴ São direitos morais do autor os previstos no Art. 24, I e II, Lei nº 9.610/1996.

¹²⁵ Importa observar em relação ao autor casado, qualquer que seja o regime de casamento, seus direitos não se comunicam com os do cônjuge, salvo pacto antenupcial em contrário (Art. 39, Lei nº 9.610/1998). O casamento, concubinato ou união estável, em regra, não tem qualquer incidência sobre a qualidade de autor, salvo se o casal crie uma obra em comum, resultando em uma obra em co-autoria (POLLAUD-DULIAN, 2005, p. 209).

morais, estes são considerados direitos inalienáveis e irrenunciáveis¹²⁶. Diferentemente, os direitos patrimoniais do autor são tratados como direitos disponíveis. Estes se referem ao direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica¹²⁷, de modo que terceiros somente poderão utilizar as obras mediante autorização¹²⁸.

Nesse sentido, admite-se a transferência dos direitos patrimoniais a pessoas que não se qualifiquem como autores. Desse modo, mesmo a pessoa que não possua a qualidade de autor, seja pessoa natural ou jurídica, ela pode ser titular de (alguns) direitos de autor a título derivado¹²⁹, salvo exceções (e.g. as obras coletivas).

De modo derivado, a titularidade dos direitos patrimoniais de autor pode ser obtida por transferência¹³⁰, seja por ato entre vivos (e.g. por cessão), ou por causa de morte (e.g. por sucessão)¹³¹, em virtude de lei¹³² ou convenção¹³³, determinada antes¹³⁴ ou posteriormente à criação da obra¹³⁵.

¹²⁶ Art. 27, Lei nº 9.610/1998.

¹²⁷ Art. 28, da Lei 9.610/1998. Particularmente no que se refere às obras fotográficas: “Art. 79. O autor de obra fotográfica tem direito a reproduzi-la e colocá-la à venda, observadas as restrições à exposição, reprodução e venda de retratos, e sem prejuízo dos direitos de autor sobre a obra fotografada, se de artes plásticas protegidas”. Contudo, importa assinalar que o exercício desses direitos, seja sob o viés positivo ou negativo, sofre limitações cf. Arts. 46 a 48 da Lei nº 9.610/1998. Ver MIRANDA, 1983, t. 16, p. 43.

¹²⁸ Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, por exemplo, as previstas no art. 29 e art. 68 (disposições exemplificativas). A lei autoriza expressamente algumas modalidades de uso das obras, sem a necessidade de autorização do autor ou titular, nos artigos 46 a 48 da Lei nº 9.610/1998 (disposições taxativas).

¹²⁹ Nesse sentido: LIPSZYC, 1993, p. 123-124; VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 52; SAIZ GARCÍA, 2000, p. 251; POLLAUD-DULIAN, 2005, p. 187 e ss; DIAS PEREIRA, 2001; BARBOSA, 1999. Contudo, sobre o caráter originário ou derivativo da aquisição de direitos, a doutrina não é unânime. Segundo VÁZQUEZ LÉPINETTE, “em sede de direitos de autor não se pode distinguir entre titularidade originária e titularidade derivada do direito de autor [...]” (1996, p. 121). Por exemplo, aos sucessores, os direitos morais previstos no art. 24, I a IV, e os direitos patrimoniais art. 28, Lei nº 9.610/1998 c/c art. 5º, XXVII, Constituição Federal de 1988; às pessoas jurídicas, os direitos patrimoniais, art. 28, Lei nº 9.610/1998. Sobre a ficção jurídica de se atribuir a titularidade originária a elas ver LIPSZYC, 1993, p. 123-124; VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 52. Sobre as pessoas jurídicas, ver MIRANDA, 1983, t. 16, p. 56 e ss.

¹³⁰ O conteúdo positivo dos direitos patrimoniais de autor (direitos de usar, gozar e dispor) permite que estes sejam transferidos (art. 49, da Lei nº 9.610/1998).

¹³¹ Ver art. 5º, XXVII segunda parte, Constituição Federal de 1988; sobre os direitos morais, art. 24, § 1º e incisos I a IV; patrimoniais, arts. 41, 28, 29 e 35, da Lei nº 9.610/1998. Ver MIRANDA, 1983, t. 16, p. 76.

¹³² Sobre as obras criadas em virtude de uma relação laboral Ver LIPSZYC, 1993, p. 146 e ss; VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 60; MIRANDA, 1983, t. 16, p. 55 e ss. A atual lei de direitos autorais do Brasil não apresenta disposição expressas a respeito de obras realizadas no âmbito da relação laboral nem das obras criadas por encargo, como na revogada Lei nº 5.988/1973, art. 36. Sem embargo importa observar os termos a respeito do contrato de edição, art. 36 e 54, Lei nº 9.610/1998, e sobre as obras futuras, art. 51, Lei nº 9.610/1998. Ver a jurisprudência sobre o direito de cessão exclusivo do autor no âmbito de contrato de trabalho sem menção expressa de cessão dos direitos de autor: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Recurso especial nº 617.130/DF (2003/0208381-6)*. Rel. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro. Brasília. Disponível em: <www.stj.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Recurso Especial nº 121.757/RJ (1997/0014764-9)*. Rel. Ministro Salvo de Figueiredo Teixeira, 26.10.1999. Disponível em: <www.stj.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008.

¹³³ Ver art. 49 e 4º, Lei nº 9.610/1998. Os direitos morais são inalienáveis e irrenunciáveis (Art. 27, Lei nº 9.610/1998).

Em algumas legislações estrangeiras, bem como havia na derogada lei de direitos autorais brasileira de 1973, há disposições a respeito da atribuição da titularidade de direitos sobre obras criadas durante a relação contratual de trabalho ou prestação de serviços. Essa questão que deu ensejo a vários casos de disputa judicial no Brasil merece ser tratada antes da análise da titularidade derivada pelos sujeitos que não o autor.

2.1.3.3 A titularidade de criação realizada por empregado ou prestador de serviços

As obras criadas em decorrência de contrato de trabalho ou de prestação de serviços podem assumir distintas denominações, tais como obras por encomenda e obras por encargo. Esse tipo de obra é muito freqüente, podendo-se extrair exemplos das obras realizadas no campo do periodismo, arquitetura, publicidade, artes aplicadas, dentre outras¹³⁶.

No ordenamento internacional, tanto o Acordo TRIPS como a Convenção de Berna não estipulam regras para tratar de situações como essa. Nesse sentido, fica a critério dos legisladores nacionais regularem essa matéria¹³⁷.

Em países que adotam o regime do *copyright*, no caso de obras realizadas por encomenda (*works made for hire*), o empregador ou outra pessoa para quem a obra seja realizada é tratado como “autor”, para os efeitos da titularidade (originária) de direitos de autor, salvo convenção expressa ao contrário¹³⁸.

Em muitos países, no tocante aos direitos de autor, as legislações nacionais são menos favoráveis ao empregador (principalmente se comparadas com as normas relativas às patentes, por exemplo), atribuindo em comum os direitos autorais ao empregador e

¹³⁴ Sobre a cessão de obras futuras, art. 51, Lei nº 9.610/1998. Sobre a cessão de direito conexos de artistas interpretes e executantes Lei 6.533/1978, art. 13. (BRASIL. *Lei nº 6.533, de 24 de maio de 1978*. Dispõe sobre a regulamentação das profissões de Artistas e de técnico em Espetáculos de Diversões, e dá outras providências. Disponível em: <<http://www.senado.gov.br>> Acesso em: 10 nov. 2007).

¹³⁵ Sobre a titularidade derivada Ver VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 57; LIPSZYC, 1993, p. 125; ANTEQUERA PARILLI, 2007, 38 e ss.

¹³⁶ Essas situações supõem que o autor em troca de remuneração cria as obras à medida que o empregador ou tomador de serviço as solicita (LIPSZYC, 1993, p. 146), ou em razão das atividades pelas quais foi contratado.

¹³⁷ Considerando as distintas concepções jurídicas, o Projeto de disposições-tipo da OMPI para leis em matéria de direito de autor (documento OMPI CE/MPC/II 2-1 de 11 de agosto de 1989), em seu art. 37 apresentou duas variantes: a variante A (prevista para países de tradição jurídica latina) que atribui originariamente os direitos patrimoniais ao autor; e a variante B (prevista para países de tradição jurídica anglo-americana) que atribui os direitos patrimoniais originários ao empregador (LIPSZYC, 1993, p. 147).

¹³⁸ Cf. 17 US Code, § 201 (b) *Works Made for Hire* (UNITED STATES. *United States Code*. Disponível em: <<http://uscode.house.gov>>. Acesso em: 10 jan. 2008).

empregado, como um modo de reconhecimento da iniciativa pessoal deste¹³⁹. Esse era o caso do Brasil antes de 1998, no regime do Código Civil¹⁴⁰, de 1916, e da Lei nº 5.988, de 1973.

Em outros países, principalmente nos de tradição jurídica latina, por força da regra da autoria, em que o autor é a pessoa natural que cria a obra, impede-se que a titularidade originária do direito de autor possa ser atribuída ao empregador ou tomador de serviços¹⁴¹. Assim, ainda que se permita estipulação em contrário, produzindo a transferência imediata em favor do empregador, ela fica restrita aos limites legais, seja em relação a prazo, condições ou direitos que podem ser transferidos.

No Brasil, em relação à obra intelectual produzida em cumprimento de dever funcional, de contrato de trabalho ou de prestação de serviços, a legislação vigente anterior a 1998 previa que os direitos patrimoniais de autor pertenciam em comum a ambos, empregado e empregador (ou prestador e tomador de serviços), salvo convenção em contrário¹⁴².

A Lei nº 9.610, de 1998, suprimiu este dispositivo do seu texto, modificando, assim, a modo de regular a matéria. Segundo Barbosa, a titularidade dessas obras passa a ser regulada pelas regras aplicáveis às obras coletivas: “à luz de tais regras, a organização de obra coletiva, num contexto de relação estatutária, atribui à titularidade dos efeitos econômicos da criação estética ao empregador, independentemente de contrato”¹⁴³.

Na prática, a questão da titularidade das obras *coletivas* realizadas em cumprimento de contrato de trabalho ou prestação de serviços foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça brasileiro, conforme se analisa em um julgado de 1994. A interpretação desse Tribunal, fundada na legislação autoral de 1973, na análise da titularidade da obra, deteve-se a enfocar a relação contratual de trabalho no âmbito da qual foi criada a obra, atribuindo, assim, a titularidade em comum aos empregados e empregador sobre a obra. As regras relativas à obra coletiva foram absorvidas pelas regras da relação de trabalho, de maneira que a

¹³⁹ CORREA, Carlos María. *Temas de Propiedad Intelectual*. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires: Centro de Estudios Avanzados, 1997, p. 91.

¹⁴⁰ BRASIL. Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916. Código Civil. Disponível em: <<http://www.presidencia.gov.br>>. Acesso em: 8 nov. 2007.

¹⁴¹ LIPSZYC, 1993 p. 146-147. A legislação argentina não prevê disposição genérica sobre a transmissão da titularidade das obras intelectuais como consequência da relação laboral, como faz em relação às invenções (VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 62-63).

¹⁴² Código Civil de 1916 e Lei nº 5.988/1973, art. 36. Ainda: “Art. 36 [...] § 1º O autor terá direito de reunir em livro, ou em suas obras completas, a obra encomendada, após um ano da primeira publicação. § 2º O autor recobrará os direitos patrimoniais sobre a obra encomendada, se esta não for publicada dentro de um ano após a entrega dos originais, recebidos sem ressalvas por quem a encomendou”.

¹⁴³ BARBOSA, 1999. De forma similar, a doutrina francesa declara que o contrato de trabalho não importa jamais em cessão implícita dos direitos de autor sobre a obra ao empregador, exceto se for demonstrado que a obra do empregado se constitui em uma obra coletiva (POLLAUD-DULIAN, 2005 p. 197). Ver mais detalhes neste trabalho no item que trata das obras coletivas.

possibilidade de se operar a titularidade exclusivamente ao empregador, organizador de obra coletiva¹⁴⁴, devido à obra se caracterizar como coletiva, não foi considerada.

Com a Lei nº 9.610, de 1998, uma situação como essa seria analisada de maneira distinta, ou seja, seriam aplicadas as regras da titularidade sobre obra coletiva, ainda que realizada no âmbito de uma relação de trabalho ou de prestação de serviços¹⁴⁵.

Outras situações que merecem ser observadas são as que se referem às obras encomendadas e às obras subvencionadas pela União e pelos Estados, Municípios e Distrito Federal¹⁴⁶. Quanto ao contrato de encomenda de obra literária, científica ou artística, este se caracteriza pela obrigação de fazer a obra e, destarte, a entrega da obra materializada. Esse tipo de relação envolve a transferência da obra, como bem material, por exemplo, de um manuscrito. Os direitos de autor sobre a obra, bem imaterial, se não houver disposição expressa, não se transfere¹⁴⁷.

Contudo, particularmente no caso de obras encomendadas por meio de contrato de prestação de serviços pelas entidades públicas, há incidência da lei de contratos da Administração pública, Lei nº 8.666, de 1993. Nos termos desta lei, as entidades da administração pública somente podem contratar, pagar, premiar ou receber projeto ou serviço técnico especializado, desde que o autor *ceda* os direitos patrimoniais a ele relativos, para que a entidade possa utilizar a obra de acordo com o previsto no regulamento de concurso (licitação) ou no ajuste para sua elaboração¹⁴⁸. Anota-se que o termo *ceder* não implica a transferência total e definitiva dos direitos de autor sobre a obra encomendada.

¹⁴⁴ Nesse sentido a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Ementa: Civil e processual civil. Fundação. Intervenção do Ministério Público. Direito autoral. Co-propriedade do empregado com o empregador. Obra produzida durante a relação de trabalho e por diversas pessoas. [...] A obra produzida em cumprimento a dever funcional ou durante a vigência da relação de trabalho pertence, em co-propriedade, ao empregado e ao empregador, persistindo mesmo após a extinção da relação laboral. Recurso provido”. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 7757 SP (1991/0001452-4). Recorrente: Fundação Padre Anchieta Centro Paulista de Rádio e TV Educativa. Recorrido: Zilda Marina de Oliveira Valle. 1ª Turma. Relator: Ministro Cesar Asfor Rocha. Julgamento em 16.11.1994. Publicação: DJ 12.12.1994 p. 34320; LEXSTJ vol. 70 p. 90; RT vol. 721 p. 275). Ver ainda: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 7757 SP (1991/0001452-4). Recorrente: Fundação Padre Anchieta Centro Paulista de Rádio e TV Educativa. Recorrido: Zilda Marina de Oliveira Valle. Primeira Turma. Relator: Ministro Cesar Asfor Rocha. Julgamento em 07.06.1995. Publicação: DJ 11.09.1995 p. 28788; RDA vol. 201 p. 256; RT vol. 726 p. 179)

¹⁴⁵ Neste caso, a titularidade dos direitos patrimoniais seria do organizador da obra, empregador ou tomador de serviços, resguardando-se os direitos morais aos empregados que participaram da criação da obra (cf. Art. 17, Lei nº 9.610/1998). A titularidade desse tipo de obra será tratada posteriormente.

¹⁴⁶ Art. 661, II, e 662, do revogado Código Civil, de 1916; Art. 46, Lei nº 5.988/1973.

¹⁴⁷ MIRANDA, 1983, t. 16, p. 82 e ss.

¹⁴⁸ Art. 111, Lei nº 8.666/1993 (BRASIL. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Disponível em: <<http://www.presidencia.gov.br>>. Acesso em: 10 set. 2007)

Particularmente, a legislação autoral não dispõe expressamente sobre a titularidade em relação às obras por encomenda, porém limita a cessão de direitos sobre obras futuras¹⁴⁹. Com isso, entende-se que, de acordo com a situação, às obras por encomenda podem ser aplicadas as regras relativas às obras coletivas, quando as obras cumpram com os requisitos para tal, ou as regras de cessão de direitos sobre obras futuras¹⁵⁰.

No tocante às obras subvencionadas, a elas não se aplica o mesmo tratamento que as obras por encomenda. A legislação estabelece que não são de titularidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios as obras por eles simplesmente subvencionadas¹⁵¹.

Com relação às obras criadas no âmbito das instituições de ciência e tecnologia da Administração Pública, a Lei de incentivo à inovação, Lei nº 10.973, de 2004, determina certas normas de atribuição de titularidade de direitos de propriedade intelectual, entretanto, não inclui em seu escopo as obras protegidas por direitos autorais¹⁵². Assim, nesse caso, bem como nos demais em que não há estipulação legal expressa regulando a titularidade das obras realizadas em cumprimento de dever funcional, de contrato de trabalho ou de prestação de serviços, e por força da regra da autoria, a titularidade da obra é do autor¹⁵³.

No entanto, pode-se estipular em favor do empregador ou prestador de serviços a transferência dos direitos patrimoniais sobre a obra na ocasião da sua criação, porém, ela fica

¹⁴⁹ Segundo o Art. 51, da Lei nº 9.610/1998, “a cessão dos direitos de autor sobre obras futuras abrangerá, no máximo, o período de cinco anos”.

¹⁵⁰ Art. 17 ou art. 51, respectivamente, da Lei nº 9.610/1998.

¹⁵¹ Art. 6º, Lei nº 9.610/1998. Nesse sentido, essas entidades também não se responsabilizam pela obra, bem como por eventuais danos que ela possa causar a terceiros, conforme manifesta a decisão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região: “Ementa: Administrativo. Propriedade intelectual. Responsabilidade civil do Estado. Patrocínio de livro. Alegação de autoria de texto indevidamente omitida. Omissão estatal. Inexistência. Honorários. CPC, ART. 20, §4º”. “I – Não se cogitando de *faute du service*, não pode a entidade pública que se dispõe a financiar cultura, patrocinando edição de livro contendo roteiros de cineasta brasileiro renomado no plano internacional, ser responsabilizada por danos materiais e morais ditos sofridos por quem não foi indicado, na obra, como autor de argumento utilizado como base de um dos textos cinematográficos publicados [...]”. (BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. *Apelação Cível nº 198851010053628 RJ. Acórdão nº 401314*. Quinta Turma Especial. Relator Juiz Mauro Luis Rocha Lopes Rio de Janeiro, 5/9/2007. Doc. TRF200170463. DJU, 18.09.2007, p. 232. Disponível em: <www.trf2.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008).

¹⁵² Esta norma define: “criação: invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de computador, topografia de circuito integrado, nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada e qualquer outro desenvolvimento tecnológico que acarrete ou possa acarretar o surgimento de novo produto, processo ou aperfeiçoamento incremental, obtida por um ou mais criadores” (Art. 1º, II, Lei nº 10.973/2004 (BRASIL. *Lei nº 10.973 de 2 de dezembro de 2004*. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. Disponível em: <http://www.senado.gov.br>. Acesso em: 10 nov. 2007).

¹⁵³ LIPSZYC, 1993, p. 146-147. Nesse sentido, a legislação argentina não prevê disposição genérica sobre a transmissão da titularidade das obras intelectuais como consequência da relação laboral, como faz em relação às invenções (VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 62-63).

restrita aos limites previstos na legislação autoral, como, por exemplo, ao prazo estipulado de cessão de obras futuras¹⁵⁴.

Em relação à legislação aplicável, cumpre observar que se aplicam as normas e os princípios previstos na legislação trabalhista, para os contratos de trabalho, e na legislação civil e administrativa, para os contratos prestação de serviços, porém, sempre que elas não contrariarem as disposições e princípios estabelecidos na legislação autoral brasileira¹⁵⁵.

2.1.3.4 A transferência da obra literária, científica ou artística

No que se refere à transferência de obras literárias, científicas ou artísticas, importa esclarecer que com a aquisição de uma obra (por exemplo, um livro ou uma tela), ao adquirente transfere-se a coisa, não transferindo, em regra, quaisquer direitos de autor a ela inerentes (bem imaterial), salvo convenção expressa em contrário ou estipulação expressa em lei¹⁵⁶.

Os direitos sobre a obra adquirida, por exemplo, a tela, não se confunde com os direitos sobre a obra intelectual (bem imaterial), ambos são distintos e inconfundíveis. Enquanto aquele tem por objeto a tela, esse tem por objeto a criação artística expressada na tela.

Particularmente em relação à obra de arte plástica, a lei determina expressamente que ao alienar o objeto em que ela se materializa, o autor transmite ao adquirente o direito de expô-la, salvo convenção em contrário. Contudo, assinala-se que os demais direitos não lhe são transferidos, devendo ser respeitados pelo adquirente da obra¹⁵⁷.

¹⁵⁴ “Art. 51. A cessão dos direitos de autor sobre obras futuras abrangerá, no máximo, o período de cinco anos (Lei nº 9.610/1998)

¹⁵⁵ Ver sobre o tema VILLALBA, LIPSZYC, 2001 p. 60.

¹⁵⁶ Lei 9610/1998 Art. 37. Sobre o tema, ver MIRANDA, 1983, t. 16, p.28 e ss, e p. 66. Assegura-se ao autor o direito de seqüência nos termos do artigo Art. 38, da Lei nº 9.610/1998.

¹⁵⁷ Art. 77 e 78, Lei nº 9.610/1998. “Ementa: Civil. Responsabilidade civil. Direitos autorais. Retirada de esculturas confeccionadas sob encomenda para adornar agências bancárias. Violação da integridade física das obras. Ausência de prévia autorização do artista. Violação do direito moral do autor. Dano. Indenização. [...] A propriedade intelectual não se transfere, de modo que a aquisição de original não confere ao adquirente os direitos patrimoniais de utilizar, fruir e dispor da obra, sem a prévia autorização do autor, nos moldes dos arts. 24, IV, 28 e 29, VIII e X, da Lei nº 9.610/98. A retirada das obras escultóricas, especialmente criadas para compor o projeto arquitetônico das agências bancárias da CEF, em São Leopoldo e Porto Alegre/RS, sem a prévia comunicação do artista, bem como a destruição de uma das esculturas, quando da sua retirada do espaço original, sem o seu prévio conhecimento, configuram a violação de direito moral do autor, implicando o ressarcimento pelos danos causados” (BRASIL. Tribunal Regional Federal da Quarta Região. *Apelação Cível nº 199971000291870 RS*. Quarta Turma. Relator Edgard Antônio Lippmann Júnior. Porto Alegre, 26.6.2001. Doc. TRF400081165 Publicação: DJU, 25.07.2001, p. 407. Disponível em: <<http://www.trf4.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008).

2.1.3.5 A titularidade do cessionário

A titularidade sobre a obra intelectual para ser transferida, depende da cessão total ou parcial, dos direitos patrimoniais de autor. Nesse sentido, ainda que os direitos morais de autor sejam inalienáveis, os direitos patrimoniais de autor pode ser objeto de alienação por cessão ou por atos de disposição admitidos em Direito. Com a cessão, opera-se a transferência, total ou parcial, da titularidade no tocante aos direitos patrimoniais de autor sobre a obra¹⁵⁸.

A cessão realiza-se por instrumento escrito¹⁵⁹, no qual deve constar essencialmente o objeto de cessão¹⁶⁰ e as condições de exercício do direito, tais como tempo, lugar e preço. Quanto ao preço, se não houver disposição em contrário, a cessão presume-se onerosa. No tocante ao lugar, salvo estipulação em contrário, a cessão é válida unicamente para o país em que se firmou o contrato. Com relação à cessão dos direitos de autor sobre obras futuras abrangerá, por lei, no máximo, o período de cinco anos¹⁶¹.

Em relação às condições de exercício do direito, a cessão somente se opera para modalidades de uso existentes à data do contrato. No caso de não haver previsão quanto às modalidades de uso, o contrato será interpretado restritivamente, entendendo-se como limitadas àquelas indispensáveis ao cumprimento da finalidade do contrato¹⁶². Importa assinalar que em certos países, para algumas situações, os estatutos das associações de titulares de direitos de autor estabelecem regras e limites quanto à cessão de direitos de seus associados¹⁶³.

A cessão pode ser feita pelo titular pessoalmente ou por meio de representantes com poderes especiais¹⁶⁴. Importa que o contrato seja válido para operar a transferência. Contudo, enquanto não registrado o instrumento de cessão, este não terá efeitos em relação a terceiros

¹⁵⁸ Art. 49, Lei nº 9.610/1998. “A transmissão total compreende todos os direitos de autor, salvo os de natureza moral e os expressamente excluídos por lei” (Art. 49, I, dessa lei).

¹⁵⁹ A lei determina que no caso de não haver estipulação contratual escrita, o prazo máximo será de cinco anos. Entende-se que este disposto é aplicável à licença e à consecução de direitos de autor (ver art. 49, III, Lei nº 9.610/1998). Quanto à cessão total e definitiva dos direitos, esta somente se admitirá por estipulação contratual escrita (Art. 49, II, Lei nº 9.610/1998).

¹⁶⁰ Sobre a alienação do título ou nome da obra, MIRANDA entende que “os títulos de jornais ou outros periódicos somente podem ser alienados como a empresa e a marca de indústria e de comércio, com a própria empresa ou gênero de indústria ou de comércio”. (MIRANDA, 1983, t. 16, p. 18).

¹⁶¹ Art. 51, da Lei nº 9.610/1998.

¹⁶² Art. 49, I a VI, da Lei nº 9.610/1998.

¹⁶³ Exemplo disso, na Argentina, o estatuto social dos Argentores (VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 59).

¹⁶⁴ Art. 50, Lei nº 9.610/1998.

Para isso faz-se sua averbação à margem do registro da obra ou seu registro em Cartório de Títulos e Documentos¹⁶⁵.

Em relação às obras anônimas ou pseudônimas, há presunção de cessão dos direitos patrimoniais a quem publicá-la. No entanto, se o autor se der a conhecer, ele assumirá o exercício dos direitos patrimoniais, ressalvados os direitos adquiridos por terceiros¹⁶⁶.

Com a cessão, os cessionários têm sobre a obra intelectual, objeto do contrato, os direitos patrimoniais outorgados nele. Importa ter presente que, em matéria de direitos autorais, os contratos interpretam-se restritivamente¹⁶⁷, e que as modalidades de uso e exploração dos direitos patrimoniais são independentes¹⁶⁸. Desse modo, o contrato de cessão do direito de reprodução ao editor, por exemplo, não implica na cessão do direito de transformação da obra, tais como de tradução e adaptação¹⁶⁹.

Quanto ao editor, este se refere “pessoa física ou jurídica à qual se atribui o direito exclusivo de reprodução da obra e o dever de divulgá-la, nos limites previstos no contrato de edição”.¹⁷⁰ Em regra, o contrato de edição pode se caracterizar como cessão parcial ou total, de acordo com os direitos atribuídos ao editor¹⁷¹. Contudo, de acordo com o caso, eles podem se caracterizar como contratos de licença ou autorização de uso. Os contratos de cessão e de licença não se confundem, especialmente porque no primeiro caso o cessionário é investido da titularidade, enquanto que ao licenciado não se confere a qualidade de titular da obra intelectual.

2.1.3.6 O licenciado e a titularidade

A licença é o contrato por meio do qual o titular do direito de autor autoriza outras pessoas a usar ou explorar a criação intelectual, durante o prazo de vigência do direito. Com a licença não se transmite o direito de disposição da criação intelectual protegida. Desse modo, não se transfere à titularidade ao licenciado.

¹⁶⁵ Art. 50, § 1º, Lei nº 9.610/1998.

¹⁶⁶ Art. 40, Lei nº 9.610/1998. O Código Civil, art. 651, seguindo o exemplo da legislação anterior e de outros sistemas jurídicos, estatuiu que: “O editor exerce também os direitos a que se refere o artigo antecedente, quando a obra for anônima ou pseudônima. Parágrafo único: Mas, neste caso, quando o autor se der a conhecer, assumirá o exercício de seus direitos; sem prejuízo dos adquiridos pelo editor”.

¹⁶⁷ Art. 4º, Lei nº 9.610/1998.

¹⁶⁸ LIPSZYC, 1993, p. 128; VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 59.

¹⁶⁹ VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 59.

¹⁷⁰ Art. 5, X, da Lei nº 9.610/1998.

¹⁷¹ Sobre o contrato de ver art. 53 a 67, art. 36, da Lei nº 9.610/1998.

Alguns aspectos em relação ao licenciamento merecem ser assinalados. A licença pode ser exclusiva ou não, total ou parcial em relação aos direitos de uso e exploração da obra literária, científica ou artística. Ainda, a licença pode ser voluntária ou compulsória.

A licença voluntária refere-se àquela pela qual o titular outorga a terceiros a autorização para usar ou explorar a criação intelectual. Em regra a faculdade de conceder de autorizações de uso e exploração é assegurada ao titular, porém, as associações de titulares de direitos de autor devidamente constituídas podem ser investidas da faculdade de conceder autorizações para que terceiros possam utilizar a obra literária, científica ou artística.

No caso de licença compulsória, ela é instituída pelo Estado, que intervém na esfera jurídica do titular do direito, autorizando terceiros a usar ou explorar o objeto. Na legislação brasileira não há qualquer disposição nesse sentido, no entanto, há no texto da Convenção de Berna previsão a esse respeito¹⁷².

2.1.3.7 A desapropriação e a titularidade

Na legislação brasileira, ainda que não exista previsão dispendo sobre o licenciamento compulsório em matéria de direitos autorais, a intervenção do Estado pode ocorrer por meio da desapropriação. Há previsão em lei especial que autoriza a desapropriação de certos direitos de autor¹⁷³. De acordo com o Decreto-Lei nº 3.365, de 1941, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública, a reedição ou divulgação de obra de natureza científica, artística ou literária pode ser considerada caso de utilidade pública e, nesse sentido, pode ensejar a desapropriação¹⁷⁴.

Em efeito, com a desapropriação, o titular da obra é privado de seu direito¹⁷⁵. Desse modo, o sujeito perde a qualidade de titular ao ser desapropriado de seu direito sobre a obra¹⁷⁶. Um caso ocorrido no Brasil, não caracterizado exatamente como desapropriação, mas que

¹⁷² Ver art. 11bis(2) e art. 13.1 da Convenção de Berna.

¹⁷³ Art. 5º, letra 'o', do Decreto-Lei nº 3.365/1941 (BRASIL. *Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941*. Dispõe sobre desapropriações por utilidade pública. Disponível em: <<http://www.presidencia.gov.br/>>. Acesso em: 15 nov. 2007).

¹⁷⁴ Art. 5º, letra 'o', do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

¹⁷⁵ Art. 1.228, § 3º, e Art. 1.275, V, do Código Civil, de 2002.

¹⁷⁶ “A aquisição por outrem, ordinariamente pelo Estado, mas, possivelmente, por todos, é efeito de outro ato [o ato de desapropriação]” (MIRANDA, 1983, t. 16, p. 95).

ensejou importantes discussões na doutrina, foi à aquisição das obras de Ruy Barbosa pelo Estado Brasileiro¹⁷⁷ na década de 1920.

2.1.3.8 A titularidade dos sucessores

No caso de falecimento do autor, os direitos de autor sobre a obra intelectual são transmitidos aos seus sucessores, aplicando-se as regras sucessórias comuns do direito civil¹⁷⁸. Particularmente no que se refere aos direitos patrimoniais, pela regra geral, eles perduram por setenta anos contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao de sua morte, ressalvadas as exceções previstas na lei. Assim, no caso de morte do autor, transmitem-se a seus sucessores os direitos patrimoniais que o autor não tenha transferido por ato entre vivos ou por causa de morte a outrem¹⁷⁹. Assinala-se que esses direitos podem ser incluídos em herança ou deixados em legado.¹⁸⁰ Porém, se o autor não deixar sucessores a obra cai em domínio público¹⁸¹.

Caindo no domínio público, a obra não se torna *res nullius*, mas sim bens fora do comércio, de uso comum de todos. O que é do domínio público “não é inexplorável, mas é inapropriável com exclusividade. Não há a apropriabilidade por alguém; mas todos podem explorar, e a exploração pode produzir bem comerciável”.¹⁸² Por exemplo, a obra caída em

¹⁷⁷ Uma análise sobre as questões de direitos autorais envolvendo esse caso em ORLANDO, [?]. Ainda: BRASIL. *Decreto nº 16.651, de 23 de novembro de 1924*. Abre ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores o crédito especial de 2.965:000\$, para pagamento, em apólices da dívida pública interna, das despesas com a aquisição da propriedade intelectual das obras do senador Ruy Barbosa E D. Coleção das Leis da República Federativa do Brasil. Disponível em: <<http://www.camara.gov.br>>. Acesso em 10 de dezembro de 2007.

¹⁷⁸ O Código Civil de 1916, em seu art. 649, previa regras específicas ao direito autoral em matéria de sucessão: “[...] § 2º Se morrer o autor, sem herdeiros ou sucessores até o 2º grau, a obra cairá no domínio comum. § 3º No caso de caber a sucessão aos filhos, aos pais ou ao cônjuge do autor, não prevalecerá o prazo do § 1º e o direito só extinguirá com a morte do sucessor”.

¹⁷⁹ LIPSZYC, 1993, p. 129; VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 57. Uma análise jurisprudencial relativa às obras de artista conhecido, já falecido, cujos direitos de autor são reclamados pelo cônjuge (sucessora) em: BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. *Agravo de instrumento nº 70016386864*. Agravante: Aurora Ramos Braun. Agravado: USA Discos. Décima Câmara Cível. Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana, Porto Alegre, 28.09.2006. Disponível em: <www.tjrs.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008. Sobre a tutela dos direitos patrimoniais e extra patrimoniais do autor por seus sucessores ver decisão: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Recurso Especial nº 74.473 RJ (95/0046745-3)*. Relator: Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira. Brasília, 25.02.1999. Disponível em: <<http://www.stj.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008. Uma importante discussão sobre os direitos dos sucessores em relação à obra protegida pelo direito de autor foi desenvolvida na decisão: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. *Recurso Extraordinário nº 55.183 SP*. Tribunal Pleno. Brasília, 17.4.1964. Publicação: ADJ, 30.7.1964, p. 556; DJ, 2.7.1964, p. 2140. Ement. vol. 583-01, p. 268. Disponível em: <www.stf.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008.

¹⁸⁰ MIRANDA, 1983, t. 16, p. 84-85.

¹⁸¹ Art. 41, I, e art. 45, da Lei nº 9.610/1998.

¹⁸² MIRANDA, 1983, t. 16, p. 95.

domínio público, por exemplo, um livro, pode ser traduzido e, desse modo, passar a constituir uma obra derivada, ou seja, uma nova protegida por direitos de autor¹⁸³.

Observa-se que, no Brasil, a Lei nº 5.988, de 1973, estipulava o pagamento pelo uso das obras em domínio público, porém essa disposição foi revogada. No entanto, em alguns países, como é o caso da Argentina, o uso de obras em domínio público é pago (domínio público pagante)¹⁸⁴.

No tocante aos direitos morais, no que se refere às obras caídas em domínio público, competirá ao Estado à defesa da integridade e autoria da obra¹⁸⁵. Diferentemente, no caso de o autor deixar sucessores, com a sua morte, os direitos morais são transmitidos aos seus sucessores, particularmente os previstos nos incisos I a IV, do art. 24¹⁸⁶. Nesses casos, os sucessores sub-rogam-se no exercício dos direitos, podendo, desse modo, exercer as faculdades negativas ou defensivas do direito moral, contudo, não podem aliená-los e tampouco renunciá-los¹⁸⁷.

Quando houver dois ou mais sucessores, ocorrerá a comunhão hereditária dos direitos. Essa comunhão pode ser conservada pela partilha, ou pode cessar antes¹⁸⁸. Se a indivisão prolongar-se além da partilha, tem-se o regime da co-titularidade de direitos de autor.

2.1.3.9 A co-titularidade

A co-titularidade de direitos de autor pode surgir em decorrência de distintos fatos, pela via originária ou derivada. Originariamente, a co-titularidade pode ocorrer em virtude da co-autoria na criação de obra literária, científica ou artística. De modo derivado, é possível haver a co-titularidade quando, por exemplo, os direitos de autor são transmitidos a dois ou mais sucessores, ou são transferidos por cessão a duas ou mais pessoas.

No caso de co-autoria, conforme se trate de obra em co-autoria ou de obra audiovisual, a lei prevê regimes jurídicos especiais, estabelecendo regras de aquisição e

¹⁸³ Conforme o art. 14, da Lei nº 9.610/1998: “É titular de direitos de autor quem adapta, traduz, arranja ou orquestra obra caída no domínio público, não podendo opor-se a outra adaptação, arranjo, orquestração ou tradução, salvo se for cópia da sua”.

¹⁸⁴ Ver Lei autoral argentina; LIPSZYC, 1993.

¹⁸⁵ Art. 24, § 2º, Lei nº 9.610/1998.

¹⁸⁶ Art. 27, Lei nº 9.610/1998. Ver ainda Art. 35 desta lei.

¹⁸⁷ Art. 24, § 1º c/c Art. 27, Lei nº 9.610/1998. Ver ainda art. 27 e 35, da Lei nº 9.610/1998. Ver comentários de LIPSZYC, 1993, p. 127.

¹⁸⁸ MIRANDA, 1983, t. 16, p. 84-85.

exercício dos direitos sobre a obra intelectual. Na situação de co-titularidade pela via derivada, a lei não estabelece regras no tocante ao exercício dos direitos comuns. Desse modo, na falta de convenção entre os co-titulares a esse respeito, entende-se que se aplica, no que for cabível, o regime das obras em co-autoria, que será analisado posteriormente. Ainda, considera-se que podem ser aplicadas, subsidiariamente, as disposições do código Civil no tocante ao condomínio, quando não forem contrárias aos princípios e regras do direito autoral¹⁸⁹.

Observar-se que, de modo geral, a legislação de direitos autorais brasileira tem por referência o autor singular. Não obstante, são estabelecidas regras específicas de atribuição de direitos em relação às obras criadas por uma pluralidade de autores¹⁹⁰. Nesse sentido, têm-se os regimes de obra em co-autoria¹⁹¹, obra coletiva e obra audiovisual. Esses distintos regimes jurídicos tratam de organizar as relações entre os autores e demais pessoas envolvidas no ato de criação da obra protegida¹⁹², e de regular a titularidade de direitos sobre tais obras¹⁹³. Assim, há que se distinguir a análise em relação às obras que envolvem uma pluralidade de sujeitos que participam do ato de criação.

Ademais, há que se diferenciarem essas obras daquelas que envolve uma pluralidade de objetos protegidos, caracterizadas pela presença de outras obras pré-existentes, como é o caso da obra derivada¹⁹⁴. Nesse sentido, importa analisar inicialmente a titularidade de direitos sobre a obra derivada, para então tratar da titularidade de direitos das obras em co-autoria, coletivas e audiovisuais.

2.1.4 A titularidade de direitos sobre a obra derivada

As composições musicais, adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, são os principais exemplos de obras derivadas. Além delas, há outras obras que podem se caracterizar como derivadas, tais como as coletâneas, compilações, antologias,

¹⁸⁹ Nesse sentido, no direito espanhol, VÁZQUEZ LÉPINETTE, 1996.

¹⁹⁰ SAIZ GARCÍA, 2000, p. 169

¹⁹¹ A obra em colaboração, assim denominada em muitas leis nacionais, inclusive na lei de direito de autor de 1973, derogada no Brasil, passa a ser denominada obra em co-autoria. Ver art. 4º, VI, “a”, Lei nº 5.988/1973, y art. 5º, VIII, “a”, Lei nº 9.610/1998.

¹⁹² Art. 5º, VIII, “a”, “h” e “i”, Lei nº 9.610/1998.

¹⁹³ LIPSZYC, 1993, p. 123; SAIZ GARCÍA, 2000, p. 170-173.

¹⁹⁴ Sobre a obra derivada ver art. 5º, VIII, “g” e “f”, e art. 7º, XI, Lei nº 9.610/1998. Ver ainda art. 14 e 29, desta lei; Convenção de Berna, art. 2º, §3º, art. 8 e 12; VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 52-54; LIPSZYC, 1993, p. 126; ASCENÇÃO, 1997, p. 84-85.

enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras obras, que, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, constituam uma criação intelectual¹⁹⁵.

Um manuscrito que incorpora uma fotografia pré-existente é incorporado a uma coletânea. Um romance é traduzido e, posteriormente, adaptado para o roteiro de um filme. Em todos esses casos, a nova obra deriva de uma criação pré-existente. Conforme a quantidade de obras pré-existentes torna-se mais complexa a análise da titularidade de uma obra derivada.

A obra derivada é caracterizada por se constituir em uma criação intelectual nova que resulta da transformação¹⁹⁶ de uma (ou mais) obra originária¹⁹⁷. Ela é protegida como obra intelectual nova, sem prejuízo dos direitos do autor da criação originária. Assim, ainda que a obra derivada tenha por base essência criadora pré-existente, ela existe e tem tutela própria, independentemente de a obra pré-existente estar ou não protegida¹⁹⁸.

Nesse contexto, o estudo da titularidade de direitos sobre as obras derivadas tem presente a grande complexidade do tema, ensejada principalmente por envolver uma pluralidade de obras resultantes de distintos atos de criação, bem como uma pluralidade de pessoas, autores e titulares dessas criações.

2.1.4.1 Os sujeitos de direitos

As noções de autor e titular, anteriormente analisadas, servem para tratar também das obras derivadas. Contudo, cumpre distinguir a qualidade de autor de uma obra originária e a de autor de uma obra derivada, tendo em conta que ambos não se confundem¹⁹⁹.

¹⁹⁵ Art. 7º, V, XI, XIII, Lei nº 9.610/1998.

¹⁹⁶ “A transformação comporta uma atividade de caráter criativo cujo resultado produz, por sua vez, uma obra original distinta da obra transformada” (tradução livre) (SAIZ GARCÍA, 2000, p. 173-174). Várias podem ser as modalidades de transformações, além das enunciadas na lei. No mesmo sentido, em relação à lei argentina, ver VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 55. Com base na legislação espanhola, SAIZ GARCÍA comenta que será protegida a obra sempre que a mesma resultar em uma obra derivada original, e que as meras modificações de formato por exigências técnicas não dão lugar a obras derivadas (SAIZ GARCÍA, 2000, p. 287).

¹⁹⁷ Art. 5, VIII, (g), Lei nº 9.610/1998. É originária a criação em relação à obra derivada. Pode uma obra ser derivada de criação caracteristicamente derivada.

¹⁹⁸ Art. 2.3 e 2.5, Convenção de Berna. “São objeto de proteção mediante direitos de autor as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentadas como criação intelectual nova” (Art. 7º, XI, Lei nº 9.610/1998).

¹⁹⁹ A legislação francesa estabelece como condição para a obra se caracterizar como derivada que ela seja criada sem o concurso do autor da obra original (Art. L113-2, alínea 2, do Código de Propriedade Intelectual, da França) (POLLAUD-DULIAN, 2005, p. 262 e p. 268-269). Nesse sentido também a doutrina argentina. Conforme VILLALBA e LIPSZYC consideram as obras compostas [derivadas] as novas obras que incorporam uma obra originária sem a participação do autor desta última (VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 54).

O autor da obra derivada é a pessoa física criadora desta obra, ou seja, que realiza a transformação de uma criação pré-existente, independentemente de esta estar ou não protegida por direitos autorais²⁰⁰. Por exemplo, é o tradutor o autor da tradução, porém, não é ele o autor do livro (obra originária). O autor da obra originária é a pessoa que a criou²⁰¹. Nesse sentido, na divulgação da nova obra, devem-se identificar ambos os autores, da obra originária e da obra derivada, por exemplo, indicando o nome do autor do livro e o nome do tradutor (autor da tradução) da obra.

Cumpra observar que o fato de a obra originária estar protegida ou não por direitos autorais não incide diretamente sobre a autoria da obra derivada, contudo, afeta a titularidade e o exercício dos direitos sobre a obra²⁰². Em regra, considera-se titular de direitos de autor da obra derivada quem adapta, traduz, arranja ou orchestra obra caída no domínio público²⁰³. No entanto, no caso de obra originária estar protegida a situação é diferente. Neste caso, somente será titular de direitos sobre obra derivada a pessoa que tenha criado a nova obra devidamente autorizado pelo titular da obra originária. Desse modo, no que se refere à titularidade, distinguem-se os titulares de cada uma das obras, originária e derivada.

2.1.4.2 A titularidade do autor de criação derivada de obra em domínio público

Conforme estipula a legislação brasileira é “titular de direitos de autor quem adapta, traduz, arranja ou orchestra obra caída no domínio público”.²⁰⁴ Cumpra assinalar que esse rol de atividades que ensejam a transformação de uma obra pré-existente não é taxativo²⁰⁵.

Desse modo, tem-se que a titularidade originária de direitos de autor sobre a nova criação é do próprio criador da obra derivada²⁰⁶, e não corresponde ao criador da obra originária caída em domínio público. Importa observar que no caso de a obra derivada se constituir em uma obra coletiva, dever-se-á observar as disposições a ela aplicáveis em matéria de titularidade de direitos.

²⁰⁰ Art. 11 e 14. Aplica-se da mesma forma as regras de identificação do autor, como as previstas no art. 12 e 13. Ver ainda art. 15, §1, da Convenção de Berna; LIPSZYC, 1993, p. 126. Sobre o conceito de autor, inclusive de obra derivada, VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 53.

²⁰¹ Em algumas legislações nacionais, como é o caso da França, a exigência de que o autor da obra originária e o da obra derivada sejam pessoas distintas é essencial para uma obra se caracterizar como derivada.

²⁰² Ver art. 14, Lei nº 9.610/1998.

²⁰³ Art. 14, primeira parte, Lei nº 9.610/1998.

²⁰⁴ Art. 14, primeira parte, Lei nº 9.610/1998.

²⁰⁵ Nesse sentido, VILLALBA, LIPSZYC, p. 55.

²⁰⁶ Nesse sentido, LIPSZYC, 1993, p. 126.

O fato de a obra pré-existente estar em domínio público possibilita a qualquer pessoa a sua transformação, com a ressalva de que não seja ofensiva aos direitos morais de seu autor. Quanto à pessoa que realiza a transformação, ela não pode se opor a outra adaptação, arranjo, orquestração ou tradução da obra em domínio público, porém poderá se for cópia da sua²⁰⁷. Assim, os direitos do autor da obra derivada são resguardados, inclusive o de impedir a transformação de sua obra²⁰⁸.

2.1.4.3 A titularidade do autor de criação derivada de obra protegida

No caso de a obra originária estar protegida, qualquer modificação desta obra por terceiros dependerá de autorização. É o titular dos direitos patrimoniais de autor da obra quem tem o direito exclusivo de autorizar o seu uso em quaisquer transformações, tais como: adaptação, arranjo musical e quaisquer outras transformações²⁰⁹; tradução para qualquer idioma²¹⁰; inclusão em fonograma ou produção audiovisual; inclusão em base de dados, armazenamento em computador, microfilmagem e demais formas de arquivamento do gênero²¹¹.

Ao autor da obra originária reservam-se seus direitos morais, tais como: o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de atos que, de qualquer modo, possam prejudicá-lo ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra, e o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada²¹².

A transformação de uma obra, como, por exemplo, a tradução, para uso pessoal e restrito (não econômico) não é vedada pela ordem jurídica. Considera-se que ninguém pode proibir certa pessoa, que, exemplificativamente, tendo adquiriu o exemplar de um livro, o traduza para seu uso estritamente pessoal²¹³. Como coloca Miranda, “a ninguém é vedado traduzir; o que se veda é reproduzir-se o traduzido”.²¹⁴

²⁰⁷ Art. 14, segunda parte, Lei nº 9.610/1998.

²⁰⁸ Ver VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 53-54.

²⁰⁹ Art. 12, Convenção de Berna.

²¹⁰ Art. 8 e art. 11ter (2), Convenção de Berna.

²¹¹ Art. 29, III, IV, V e IX Lei nº 9.610/1998. Ver ainda art. 87, II, Lei nº 9.279/1998.

²¹² Art. 24, IV e V, Lei nº 9.610/1998.

²¹³ MIRANDA, 1983, t. 16, p. 103-104. Não constitui ofensa aos direitos autorais conforme o art. 46 e 47, da Lei nº 9.610/1998.

²¹⁴ MIRANDA, 1983, t. 16, p. 102.

Contudo, quando a obra derivada for objeto de reprodução ou outra modalidade de uso, a sua transformação depende de autorização²¹⁵. Nesse sentido, o surgimento dos direitos de autor sobre a obra derivada depende da autorização do autor da obra originária²¹⁶. O uso da obra por qualquer modalidade, tais como a tradução, adaptação, arranjo musical ou qualquer outra transformação, depende da autorização prévia e expressa do autor ou do titular de direitos sobre ela²¹⁷.

Assim, com a realização da criação derivada (por exemplo, de uma tradução), devidamente autorizada, haverá duas proteções distintas, uma relativa à obra originária (livro original) e outra sobre a obra derivada (livro traduzido)²¹⁸. Os direitos sobre ambas as obras coexistem, sem que se caracterize co-autoria por parte dos autores das distintas criações²¹⁹. O autor da criação derivada e o autor da obra originária não são co-autores, salvo no caso de a obra derivada ser feita com a efetiva colaboração de ambos os autores²²⁰.

O autor da obra derivada investe-se de todos os direitos sobre ela²²¹, entretanto, com as ressalvas previstas nos termos e condições pactuados na autorização de transformação da obra originária por seu titular²²². Assinala-se que podem ser estabelecidas condições quanto à exploração da obra derivada, tais como limites territoriais, temporais e de modos de exploração, assim como condições de ordem artística, filosófica, científica ou moral²²³. Por exemplo, o autor de obra teatral que autoriza a sua tradução ou adaptação pode fixar um prazo

²¹⁵ Do contrário, a obra derivada não nasce como obra protegida (VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 53).

²¹⁶ De acordo com o caso, a transformação não autorizada por constituir em ofensa ou violação dos direitos de autor. Ver Art. 184, do Código Penal, Decreto-Lei nº 2.848/1940 (BRASIL. *Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940*. Institui o Código Penal. Disponível em: <<http://www.presidencia.gov.br/>> Acesso em: 10 nov. 2007).

²¹⁷ Art. 29, *caput*, Lei nº 9.610/1998.

²¹⁸ Institui-se um regime de proteção de direitos de autor da obra derivada, sem prejuízo dos direitos de autor da obra original. Ver art. 87, Lei nº 9.279/1998.

²¹⁹ Ver POLLAUD-DULIAN, 2005, p. 261 e ss.

²²⁰ Importa assinalar, como exemplo, que mera revisão da obra traduzida pelo autor da obra originária não o torna co-autor da tradução. Comentários sobre a obra derivada em ASCENÇÃO, 1997, p. 84-85; VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 53.

²²¹ O titular de direitos de obra derivada tem m direito equivalente ao do titular da obra originária. Vale anotar que na legislação argentina, ainda que o autor da obra originária não seja qualificado como co-autor da obra derivada, ele possui um “direito de co-autor”. Assim, para a utilização da obra derivada se requerem a autorização de ambos os autores (da obra originária e da derivada) (VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 54).

²²² POLLAUD-DULIAN, 2005, p. 275-276.

²²³ Ver VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 54-55; MIRANDA, 1983, t. 16, p. 103; POLLAUD-DULIAN, 2005, p. 265.

para utilização da obra em representações públicas²²⁴. Cumpre recordar os termos acordados na autorização de uso interpretam-se restritivamente²²⁵.

2.1.4.4 A titularidade do cessionário

Conforme anteriormente analisado, é possível a cessão total ou parcial dos direitos patrimoniais de autor, operando-se a transferência de titularidade ao cessionário²²⁶. A cessão realiza-se por instrumento escrito²²⁷, contendo essencialmente o objeto de cessão²²⁸ e as condições quanto a tempo, lugar e preço²²⁹.

Particularmente no tocante ao objeto de cessão, ao cessionário importa observar se a obra derivada foi autorizada pelo titular da obra originária e em que condições. Com a cessão, o cessionário passa a ter direitos e obrigações em relação à obra e, no caso de obra derivada, o cessionário fica também sujeito aos termos e condições estabelecidos na autorização. Por exemplo, no caso de contrato de edição²³⁰, o editor deverá observar os termos da autorização que inclusive pode dispor sobre a edição da obra²³¹.

Além disso, ao publicar a obra, o editor deverá observar as disposições legais no tocante às obras derivadas, como, por exemplo, mencionar em cada exemplar o título da obra, inclusive o título original, o nome do autor (da obra originária) e, no caso de tradução, o nome do tradutor²³².

²²⁴ Art. 74, Lei nº 9.610/1998 “Após o decurso do prazo a que se refere este artigo, não poderá opor-se o tradutor ou adaptador à utilização de outra tradução ou adaptação autorizada, salvo se for cópia da sua” (Art. 74, p.u., Lei nº 9.610/1998).

²²⁵ Art. 4º, Lei nº 9.610/1998.

²²⁶ Art. 49, Lei nº 9.610/1998. “A transmissão total compreende todos os direitos de autor, salvo os de natureza moral e os expressamente excluídos por lei” (Art. 49, I, desta lei).

²²⁷ A lei determina que no caso de não haver estipulação contratual escrita, o prazo máximo será de cinco anos. Entende-se que este disposto é aplicável à licença e à consecução de direitos de autor (ver art. 49, III, Lei nº 9.610/1998). Quanto à cessão total e definitiva dos direitos, esta somente se admitirá por estipulação contratual escrita (Art. 49, II, Lei nº 9.610/1998).

²²⁸ Sobre a alienação do título ou nome da obra, MIRANDA considera que “os títulos de jornais ou outros periódicos somente podem ser alienados como a empresa e a marca de indústria e de comércio, com a própria empresa ou gênero de indústria ou de comércio”. (MIRANDA, 1983, t. 16, p. 18).

²²⁹ Art. 51, da Lei nº 9.610/1998.

²³⁰ Ver Art. 5, X, e art. 53 a 67, da Lei nº 9.610/1998.

²³¹ Art. 29, II, da Lei nº 9.610/1998. As relações jurídicas entre o tradutor e o editor podem ser as da total cessão dos direitos patrimoniais de autor ou de autorização de edição em condições exclusivas (contrato de edição) ou não, com maiores ou menores restrições no tocante aos aspectos quantitativos, qualitativos, temporais e espaciais. Ver sobre o tema MIRANDA, 1983, t. 16, p. 107.

²³² Art. 53, p.u., I e II, Lei nº 9.610/1998.

Na ausência de autorização prévia e expressa para a realização da obra derivada, o editor responde solidariamente²³³ com o autor da obra derivada por eventual ofensa ou danos aos direitos autorais do autor da obra originária. No Brasil, nesse sentido se manifestou o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em 2007, em um caso em que se constatou a utilização e alteração das obras fotográficas, para ilustrar um livro destinado à comercialização, sem a devida autorização do autor das fotos²³⁴.

2.1.4.5 O licenciado e a titularidade da obra derivada

No caso de obra derivada de criação em domínio público, em regra, permite-se sua licença de uso e exploração. Ademais, o titular poderá autorizar ou impedir o uso de sua obra por qualquer modalidade, inclusive a tradução, adaptação, arranjo musical ou qualquer outra transformação. Contudo, não pode se opor a outra adaptação, arranjo, orquestração, tradução, ou qualquer outra modificação da obra originária caída em domínio público²³⁵. Em quaisquer dos casos, conforme observado anteriormente, ao licenciado ou mesmo à pessoa autorizada a

²³³ “Art. 104. Quem vender, expuser a venda, ocultar, adquirir, distribuir, tiver em depósito ou utilizar obra ou fonograma reproduzidos com fraude, com a finalidade de vender, obter ganho, vantagem, proveito, lucro direto ou indireto, para si ou para outrem, será *solidariamente* responsável com o contrafator, nos termos dos artigos precedentes, respondendo como contrafatores o importador e o distribuidor em caso de reprodução no exterior” (Lei nº 9.610/1998).

²³⁴ Nesse sentido se manifestou o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “Ementa: Direito civil e processual civil. Direitos autorais. Fotografias. Utilização não autorizada. Preliminar: ilegitimidade passiva. Editora. Rejeição. Mérito: Direito exclusivo do autor. Danos morais e materiais caracterizados. Indenização por danos morais. Critérios de arbitramento. Redução do *quantum*. 1. Em razão da solidariedade com o contrafator, prevista no artigo 104 da Lei nº 9.610/98, resta configurada a legitimidade da editora para figurar no pólo passivo de demanda envolvendo violação de direitos autorais. 2. Constatada a utilização e alteração de obra fotográfica, para ilustrar livro destinado à comercialização, sem a devida autorização do seu autor, deve a editora responder pelos danos materiais e morais advindos de sua conduta. [...]” (BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. *Apelação Civil nº 2005.01.1.050176-9. Acórdão 284552*. Apelante: Vestcon Editora Ltda. Apelado: Mário da Silva Castello. Terceira Turma Cível. Relator Desembargadora Nídia Corrêa Lima. Brasília, 15.8.2007. Disponível em: <<http://www.tjdft.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008). “A empresa que confirma haver publicado o texto literário é parte legítima para figurar no pólo passivo da relação processual em que a parte autora pleiteia indenização pelo uso não autorizado da obra. [...] As coletâneas ou compilações são objeto de proteção como direitos autorais, nos termos do art. 7º, inciso XIII da Lei nº 9.610/98. A alegação de desconhecimento da adaptação do texto não exclui o dever de indenizar. Se a litisdenunciada reconheceu a existência de contrato com a editora ao mesmo tempo em que confessou haver feito adaptação de obra literária para o formato de fotonovela, sem mencionar a autoria, deve responder regressivamente pelo pagamento da indenização. [...] O desconhecimento da autoria do texto não se presta a eximir a apelante do dever de indenizar. Com efeito, o veículo de comunicação é responsável pelo conteúdo de suas publicações e, na espécie, restou violado o direito da autora, com a publicação da fotonovela sem mencionar a autoria, contrariando os artigos 28 e 29 da Lei nº 9.610/1998” (BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. *Apelação Cível nº 1999.01.1.070008-2. Acórdão nº 184523*. Apelantes: VM - Produção e Comunicação Ltda e Paola Antony Gomes de Matos. Apelada: Helena Maria Ribeiro. Segunda Turma Cível. Relator: Desembargador Romão C. Oliveira. Brasília, 25.8.2003. Disponível em: <<http://www.tjdft.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008).

²³⁵ Art. 29 e 14, Lei nº 9.610/1998.

criar uma nova obra não se transfere a titularidade, mas somente o exercício de alguns direitos de autor.

No caso de a obra derivar de obra protegida, o licenciamento de uso ou exploração da nova obra pode estar sujeito a uma dupla autorização. A obra derivada pode se sujeitar a autorização do titular da obra derivada e do titular da obra originária, se o contrato que autorizou a criação da obra derivada nada dispõe a esse respeito. Isso porque, como a obra original se incorpora na obra derivada, todo uso implica, por sua vez, a utilização daquela²³⁶.

2.1.4.6 A titularidade do sucessor

Conforme comentado, em razão de morte do autor, alguns direitos transmitem-se a seus sucessores alguns direitos morais²³⁷ e os direitos patrimoniais do autor, os quais deverão observar os termos e condições sobre os quais se autorizou a nova criação.

No caso de o titular de uma obra derivada, por exemplo, o tradutor, morrer antes do titular da originária, sem deixar herdeiros ou sucessores, extingue-se o direito patrimonial de autor sobre aquela obra (derivada), porém a obra não cai propriamente em domínio público²³⁸. Conforme a situação, a exploração da obra derivada pode ficar dependente do consentimento do autor da obra originária. Assim, enquanto protegida a obra originária, a obra que dela deriva fica a ela vinculada²³⁹.

2.1.4.7 A co-titularidade da obra derivada

De acordo com o mencionado anteriormente, autor da obra originária e o autor da obra derivada não se caracterizam como co-autores. Contudo, é possível que a pessoa, caracterizada como autor da criação originária, realize a obra derivada em comum com outras pessoas, sendo, assim, qualificada como co-autor da nova criação. No entanto, assinala-se que esta situação não retira os direitos do autor em relação a sua obra (originária) frente à obra

²³⁶ LIPSZYC, 1993, p. 126; VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 54.

²³⁷ Art. 24, § 1º, I a IV, Lei nº 9.610/1998.

²³⁸ Art. 43 e 45, I, Lei nº 9.610/1998.

²³⁹ Art. 29, Lei nº 9.610/1998; Art. 8, art. 11.2, 11bis(2), 11ter(2) da Convenção de Berna. Sobre a questão ver MIRANDA, 1983, t. 16, p. 106.

derivada²⁴⁰. Nesse sentido, a co-titularidade da obra pode se constituir em decorrência da co-autoria. Ainda, as pessoas qualificadas como autores da criação derivada e da originária, ainda que não se caracterizem como co-autores, podem ser co-titulares da obra derivada, se assim convencionarem²⁴¹.

Ademais, a obra derivada pode ser decorrer também da realização da criação por uma pluralidade de autores, independentemente de que algum deles seja o autor da obra originária²⁴². Quando isso ocorrer, conforme o caso, aplica-se a ela o regime da obra em co-autoria, da obra coletiva ou da obra audiovisual, observando-se ainda o regime da obra derivada no que for aplicável.

2.1.5 A titularidade de direitos sobre as criações de autoria plural: obra em co-autoria

São bastante freqüentes as criações que resultam do concurso criativo de diversos autores²⁴³. Nesse sentido, a legislação buscando organizar as relações entre esses autores e a obra que eles contribuíram para criar²⁴⁴, estabeleceu o regime das obras em co-autoria.

A obra em co-autoria refere-se ao que a derogada lei de direitos autorais brasileira, Lei nº 5.988, de 1973, denominava obra em colaboração²⁴⁵. Em regra, considera-se obra em co-autoria àquela criada em comum por dois ou mais autores²⁴⁶.

²⁴⁰ Importa assinalar, como exemplo, que mera revisão da obra traduzida pelo autor da obra originária não o torna co-autor da tradução. Comentários sobre a obra derivada em ASCENÇÃO, 1997, p. 84-85; VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 53.

²⁴¹ Ver VILLALBA, LIPSZYK, 2001.

²⁴² Ver sobre o tema no ordenamento jurídico argentino em VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 54 e ss.

²⁴³ Segundo dados apresentados por VÁZQUEZ LÉPINETTE a respeito das obras científicas na Alemanha, enquanto que em 1960, menos de 40% dos trabalhos tinham um só autor, 30% dois autores, e 30% três autores e mais de três autores (cerca de 10%); ao final dos anos 70, 25% dos trabalhos procediam de um só autor, 35% de dois autores, 20% de três autores e o restante (20%) de quatro ou mais autores. Em 1910, cerca de 80% dos trabalhos científicos apresentavam um só autor, 20% dois e mais autores. (VÁZQUEZ LÉPINETTE, 1996, p. 25). No Brasil, o suposto crescimento do número de criações científicas envolvendo uma pluralidade de autores pode ser inferido a partir dos dados que apresentam o aumento da média de pesquisadores que participam em grupos de pesquisa. Em 2004, conforme dados do Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil, apresentado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a partir da análise de cerca de 335 instituições, havia 19.470 grupos e 77.649 pesquisadores, com uma média de 6,1 pessoas por grupo; enquanto que em 2000, havia aproximadamente 11.760 grupos, e a média de pesquisadores por grupo era de 5,7. Segundo os dados do CNPQ, 2007 (CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO (CNPQ). Diretório de Grupos de Pesquisa no Brasil. Censo 2002 e 2004. Disponível em: <http://dgp.cnpq.br/censo2004/series_historicas/index_basicas.htm>. Acesso: 10 set. 2007).

²⁴⁴ POLLAUD-DULIAN, 2005, p. 184.

²⁴⁵ Art. 4º, VI, (a), Lei nº 5.988/1973.

²⁴⁶ Art. 5º, VIII (a), Lei nº 9.610/1998.

2.1.5.1 Os sujeitos de direitos

Figura na obra em co-autoria a pluralidade de autores. Contudo, não é a pluralidade de autores que os torna co-autores, e sim a participação dos diversos autores empreendendo esforços criativos para a consecução da criação intelectual em comum²⁴⁷. Na obra em co-autoria há a participação de uma pluralidade de autores, que juntos ou separadamente²⁴⁸, mas levando em consideração suas contribuições mútuas, reúnem esforços para a consecução de um trabalho criativo comum²⁴⁹.

As pessoas que simplesmente auxiliam o autor (ou autores) na produção de uma obra, “revendo-a, atualizando-a, bem como fiscalizando ou dirigindo sua edição ou apresentação por qualquer meio”, não se caracterizam como co-autores²⁵⁰. Além disso, as pessoas que realizam atividades, tais como simplesmente fornecer a idéia, realizar um trabalho de orientação, correção ou revisão²⁵¹, executar operações técnicas sob as instruções do autor, assim como financiar a produção da obra²⁵², também não apresentam a qualidade de co-autores²⁵³.

²⁴⁷ Ver POLLAUD-DULIAN, 2005, p. 184; SAIZ GARCÍA, 2000.

²⁴⁸ Segundo LIPSZYC, “en la concepción *restringida* de la obra en colaboración [co-autoria] esta solo existe cuando los coautores han trabajado juntos con un grado de com penetración y en forma tal que, una vez conclui da la obra, resulta imposible determinar cuál es la parte atribuible a cada uno de ellos; por ejemplo, dos dramaturgos que escriben juntos una obra de teatro. [...] En la concepción *amplia*, también se consideran como obras en colaboración aquellas en las cuales, si bien las contribuciones de los diferentes creadores son individualizables, entre ellos ha habido acuerdo respecto de la forma en que aportarían sus partes a la obra global y estas aparecen ligadas por una comunidad de inspiración”. Es el caso de las obras dramático-musicales y, en general, de las composiciones musicales con letra”. (LIPSZYC, 1993 p. 130-131). Entende-se que no Brasil a legislação adota a concepção ampla de obra em co-autoria, até 1998 denominada “obra em colaboração” (Art. Art. 4, VI (a), Lei nº 5.988/1973, e art. 5º, VIII (a), Lei nº 9.610/1998).

²⁴⁹ VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 69-70. A contribuição dos diversos co-autores pode ser diversa qualitativa e quantitativamente. Ver ainda MIRANDA, 1983, t. 16, p. 54-56.

²⁵⁰ Art. 15 § 1º, Lei nº 9.610/1998.

²⁵¹ Nesse sentido, a jurisprudência brasileira: “Ementa: Trabalho científico. Mestrado. Propriedade intelectual. Alegação de co-autoria. ‘No caso dos autos, a participação do ora agravado restringiu-se tão-somente a sua orientação. O estudo foi desenvolvido pela autora, sob orientação do professor, como dissertação do curso de mestrado em bioquímica da Universidade Federal do Paraná. A colaboração do mesmo, então, *a priori*, estaria vinculada apenas à orientação da autora na produção e pesquisa universitária, o que difere sensivelmente da figura da co-autoria. Ainda que o orientador já trabalhasse no desenvolvimento da linha de pesquisa seguida pela mestrandia, certo que ela foi a autora do estudo, reservando-se ao Professor orientador, no âmbito universitário, a missão de conduzir, dirimir dúvidas, encaminhar apenas o desenvolvimento do trabalho científico destinado à obtenção do grau: não a, de realizar a pesquisa ou confeccionar a dissertação, o que, aliás, se ocorresse, fraudaria sua posição de orientador. [...]’.” (BRASIL. Tribunal Regional Federal da Quarta Região. *Agravo de instrumento nº 200404010216989 PR*. Terceira Turma. Relator: Vânia Hack de Almeida. Porto Alegre, 07.11.2005. Publicação: DJU, 30.11.2005, p. 721. Disponível em: <<http://www.trf4.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.)

²⁵² POLLAUD-DULIAN, 2005, p. 186.

²⁵³ Segundo POLLAUD-DULIAN, as pessoas que realizam operações de execução material sobre o controle do autor, tais como o técnico ou o operário não realizam aporte criativo e, assim, não podem ser considerados autores ou co-autores (POLLAUD-DULIAN, 2005, p. 259).

Como esclarece Antequera Parilli, é o caráter criativo, e não o caráter meramente técnico, que define a participação de cada uma das pessoas no esforço comum e, por conseguinte, determina sua condição de co-autor²⁵⁴. Na prática nem sempre é simples determinar a qualidade do esforço empreendido pelas pessoas. Como exemplo, há o caso analisado pela Corte de Cassação Francesa, em 1973, a respeito de algumas esculturas de autoria de Renoir. Neste caso Guino (aluno de Renoir), que realizou o trabalho técnico de esculpir sob as instruções de Renoir, pleiteava a co-autoria das obras. A Corte acolheu seu pedido. Na decisão considerou-se que no domínio das artes plásticas a execução do trabalho técnico apresenta um papel essencial na criação da obra. Além disso, entendeu-se que o aluno ao executar o trabalho teria certa margem para aplicar seu esforço criativo pessoal. Dessa forma, a Corte decidiu que a atividade realizada por Guino era dotada de esforço criativo e, com isso, ele foi qualificado como co-autor das esculturas juntamente com Renoir²⁵⁵.

Esse exemplo demonstra que a qualidade de co-autor está relacionada à qualidade (criativa) do esforço que a pessoa realiza para a consecução da criação comum. O que nem sempre é claro nas atividades que as pessoas realizam. Desse modo, precisa-se avaliar caso a caso para se determinar a autoria em relação a uma obra.

Além dos requisitos qualitativos, importa observar os aspectos temporais, ou seja, a contribuição criativa deve ser empreendida durante o período de consecução da criação comum, no período de “gestação da obra final”, e não depois do ato de criação, momento posterior a conclusão da obra. Assim, por exemplo, quem intervém na fase de exploração da obra, não será co-autor. Conforme a situação, poderá ser co-autor de uma obra derivada²⁵⁶.

Quanto à titularidade, em regra, o regime da obra em co-autoria assegura os direitos em comum a todos os co-autores, constituindo uma situação de co-titularidade de direitos entre eles. Nessa situação, ainda, é admissível a transferência da co-titularidade, de modo que pode adquirir a qualidade de titular, ou co-titular, desse tipo de obra, qualquer pessoa natural ou jurídica, não qualificada como co-autor.

²⁵⁴ ANTEQUERA PARILLI, 2007, p. 32. Segundo CHAVES, para que a participação corresponda qualidade de autor é necessário que ela “tenha certa importância e dignidade intelectual”, não se reputado co-autor quem “somente contribuiu com conselhos para a formação da obra” (CHAVES, 1995). Ver ainda ASCENÇÃO, 1997, p. 87-88.

²⁵⁵ POLLAUD-DULIAN, p. 191-192. Ver ainda VILLALBA, LIPSZYC, p. 73.

²⁵⁶ SAIZ GARCÍA, 2000, p. 179-180. É possível que a obra em co-autoria assuma também as características de uma obra derivada “Es asimismo posible pensar en una superposición entre las relaciones de colaboración y las de incorporación, esto es, en una obra en colaboración que es incorporada posteriormente a otra para formar una obra compuesta, obra compuesta que, a su vez, puede incluso ser objeto de colaboración entre varios autores” (VÁZQUEZ LÉPINETTE, 1996, 128).

2.1.5.2 A co-titularidade

Com o ato de criação constituem-se os direitos de autor e, com base na regra da autoria, conferem-se ao autor a titularidade dos direitos sobre a criação do espírito. Quando esse ato é realizado por várias pessoas, em co-autoria, os direitos são assegurados aos co-autores em regime de co-titularidade sobre a obra. É o ato de criação (ato-fato jurídico) que desencadeia a situação de co-titularidade, e não a mera declaração de vontade de colaborar na criação da obra²⁵⁷. Esta consideração deve ser levada em conta na ocasião da identificação dos co-autores e, destarte, na atribuição de direitos aos seus respectivos titulares²⁵⁸.

Em regra, atribui-se a co-autoria da obra àqueles em cujo nome, pseudônimo ou sinal convencional for utilizado. A omissão do nome de co-autor na divulgação da obra não presume o anonimato ou a cessão de seus direitos²⁵⁹, cabendo a qualquer tempo o co-autor reivindicar sua autoria²⁶⁰.

No caso da obra em co-autoria, os co-autores da obra intelectual são co-titulares originários dos direitos morais e patrimoniais sobre a obra em seu conjunto, e exercerão os seus direitos de comum acordo, salvo convenção em contrário.²⁶¹ Não havendo estipulação em contrário, a regra é a da unanimidade para o exercício dos direitos de autor em co-titularidade.

Contudo, conforme a obra seja divisível ou indivisível²⁶² haverá distintos efeitos práticos, destacadamente em relação ao exercício de certos direitos pelos co-titulares²⁶³.

No caso de obra em co-autoria divisível²⁶⁴, é possível que as contribuições individuais sejam exploradas separadamente por seus respectivos autores. Assim, pode o co-

²⁵⁷ SAIZ GARCÍA, 2000, p. 183-184.

²⁵⁸ Assegura-se constitucionalmente, nos termos da lei infraconstitucional, a proteção das participações individuais nas obras criadas em regime de co-autoria (obras coletivas em sentido amplo) (Art. 5º, XXVIII (a), da Constituição Brasileira de 1988).

²⁵⁹ Art. 15 e art. 52, Lei nº 9.610/1998. Nos termos da Lei nº 5.988/1973, art. 55, até prova em contrário, presumia-se que os colaboradores (co-autores) omitidos na divulgação ou publicação da obra haviam cedido seus direitos àqueles em cujo nome foi ela publicada. Cumpre anotar que em algumas legislações estrangeiras há esta presunção, como na Argentina,

²⁶⁰ Art. 24, I, Lei nº 9.610/1998.

²⁶¹ Art. 23, Lei nº 9.610/1998. Ver art. 32 e 42, desta lei.

²⁶² Ver MIRANDA, 1983, t.16, p. 54. Diz-se obra em colaboração perfeita, quando obra é indivisível, e imperfeita, quando a parte de cada autor pode ser facilmente individualizada e separada sem alterar a natureza da obra (LIPSZYC, 1993, p. 131).

²⁶³ Outro efeito diz respeito ao prazo de proteção dos direitos patrimoniais sobre as obras. Com relação ao prazo de proteção dos direitos patrimoniais sobre a obra divisível, aplica-se a regra geral de setenta anos contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao de seu falecimento, obedecida a ordem sucessória da lei civil. No caso de obra em co-autoria indivisível, esse prazo será contado da morte do último dos co-autores sobreviventes, e no caso do co-autor que falecer sem sucessores, acrescerá aos dos sobreviventes os direitos patrimoniais desse co-autor (Art. 42, Lei nº 9.610/1998).

autor explorar separadamente todas as faculdades inerentes à sua criação como obra individual, no entanto, veda-se qualquer utilização que possa acarretar prejuízo à exploração da obra comum²⁶⁵.

A obra em co-autoria divisível pode acarretar, conforme o caso, em uma dupla proteção, uma relativa à obra em co-autoria em si e outra relativa à obra individual, passível de ser utilizada, com as ressalvas antes expostas, e protegida separadamente. Contudo, a proteção da obra em co-autoria tem sua própria independência em relação à obra individual. De fato, o resultado comum, consubstanciado na obra em co-autoria, não é equivalente à mera soma das obras individuais. Como exemplo, uma obra que reúne gêneros artísticos diferentes, como a obras lítero-musical, em que há a contribuição do compositor, com a música, e a do poeta, com a letra. Nesse caso, as contribuições de cada um dos autores podem ser perfeitamente separadas, no entanto, a sinergia que a reunião dessas obras proporciona se perde ao dissociá-las²⁶⁶.

Quanto às obras em co-autoria, sua publicação ou a autorização de sua publicação depende do consentimento de todos os co-autores, de comum acordo²⁶⁷. Não obstante, no caso das obras indivisíveis, existe a exceção relativa à publicação de coleção das obras completas de cada autor, desde que sua utilização não cause prejuízos à exploração da obra comum²⁶⁸.

Particularmente no caso de haver divergência em relação à publicação da obra indivisível, os co-autores decidirão por maioria. Essa regra busca suprimir a falta de consentimento de um co-autor quanto à publicação da obra. Trata-se de uma exceção legal à regra da unanimidade, a partir do qual os co-autores exercem de comum acordo seus direitos²⁶⁹. Na prática, na situação de haver somente dois co-autores, pode ser difícil decidir por maioria, pois a decisão ou será unânime ou, no caso de um dos co-autores deter um cota maior que cinquenta por cento²⁷⁰, o autor com maior cota-parte sempre terá o poder de decisão. Em situações como essas, e que podem gerar prejuízo muito elevado à parte

²⁶⁴ Esta concepção de co-autoria é considerada ampla (laxa), como nos sistemas francês, português, belga e espanhol. Distintamente da co-autoria em sentido estrito, como os ordenamentos alemão e o italiano, em que só concebem uma situação quando a obra protegida é resultado das contribuições de várias pessoas cujas contribuições são indistinguíveis e indivisíveis (SAIZ GARCÍA, 2000, p. 190-191).

²⁶⁵ Art. 15, § 2º, Lei nº 9.610/1998. Ver LIPSZYC, 1993, p. 132.

²⁶⁶ SAIZ GARCÍA, 2000, p. 199-200.

²⁶⁷ Art. 32 e 42, Lei nº 9.610/1998. Ver ANTEQUERA PARILLI, 2007, p. 37; VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 71.

²⁶⁸ Art. 32 e art. 15, § 2º, Lei nº 9.610/1998. Ver MIRANDA, 1983, t. 16, p. 71-72; LIPSZYC, 1993, p. 132.

²⁶⁹ Art. 23, Lei nº 9.610/1998. Uma análise sobre esses princípios é feita por SAIZ GARCÍA, 2000, p. 216-218.

²⁷⁰ Ainda que em princípio tenha-se a igualdade de direitos na obra em co-autoria, a contribuição dos diversos co-autores pode ser diversa qualitativa e quantitativamente.

dissidente, entende-se que pode ser levado a juízo²⁷¹ ou à arbitragem, se houver acordo entre os co-autores. Cumpre anotar, nesse caso, que ao co-autor dissidente resguarda-se o direito de não contribuir para as despesas de publicação, renunciando sua parte nos lucros, bem como o de vedar que o seu nome se indique na obra²⁷².

Ademais, cada co-autor da obra indivisível pode, de modo individual, e sem a aquiescência dos demais, registrar a obra em co-autoria e defender seus próprios direitos contra terceiros²⁷³. Em relação à defesa de seus próprios direitos contra terceiros destacam-se dois casos julgados, em 1997 e 2000, pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em que o autor buscava prosseguir o processo judicial em que pleiteava a extinção por vontade unilateral de contratos de edição²⁷⁴ de suas obras, inclusive envolvendo obras em co-autoria. O entendimento da Quarta Turma do STJ foi no sentido de que é dispensável a participação no processo (em litisconsórcio ativo) dos parceiros do autor (co-autores) nas composições editadas, pois “qualquer dos colaboradores da obra indivisível tem autonomia para defender seus direitos”. Assim sendo, o STJ acolheu o pedido, considerando “juridicamente possível a extinção de contrato de edição e de mandato, seja pela manifestação da vontade unilateral do editado (denúncia ou rescisão) ou do mandante (revogação)”²⁷⁵.

A partir disso, tem-se que, em regra, os direitos de autor sobre a obra em co-autoria são assegurados originariamente aos co-autores, em regime de co-titularidade. De modo distinto opera o regime das obras coletivas, conforme será analisado a seguir.

²⁷¹ Nesse sentido dispunha o revogado Código Civil, 1916, art. 654: “[...] divergindo os colaboradores, decidirá a maioria numérica, e, em falta desta, o juiz, a requerimento de qualquer deles”.

²⁷² Art. 32, § 2º, Lei nº 9.610/1998.

²⁷³ Art. 32, § 3º, Lei nº 9.610/1998. Ver MIRANDA, 1983, t. 16, p. 70.

²⁷⁴ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Recurso Especial nº 265137 SP (2000/0064107-3)*. Recorrente: Guilherme Araújo Produções Artísticas Ltda – GAPA. Recorrido: Gilberto Passos Gil Moreira. Quarta Turma. Relator Ministro Ruy Rosado De Aguiar. Brasília, 16.11.2000. Publicação: DJ 18.12.2000 p. 207. Disponível em: <www.stj.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Recurso Especial nº 88079 RJ (1996/0009375-0)*. Recorrente: Guilherme Araújo Produções Artísticas Ltda – GAPA. Recorrido: Gilberto Passos Gil Moreira. Quarta Turma. Relator: Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira. Brasília, 04.11.1997. Data da Publicação: DJ, 15.12.1997, p. 66415; LEXSTJ, vol. 106, p. 160; RSTJ, vol. 105, p. 324. Disponível em: <www.stj.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008. O cantor e compositor Gilberto Gil busca perante a Justiça (desde 1992) a extinção por vontade unilateral de contrato de edição com a Editora Musical Arlequim, assinado em 1966, que permite a ela a edição e administração de 30 composições de sua autoria, algumas delas exclusivas e outras feitas em parceria. Entre os parceiros das 30 composições estão Caetano Veloso (Lia), Torquato Neto (Domingou e Marginália) e Capinam (Soy Loco por ti, América).

²⁷⁵ Segundo manifestou o Ministro Ruy Rosado de Aguiar, relator do Acórdão (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Recurso Especial nº 265137 SP (2000/0064107-3)*. Recorrente: Guilherme Araújo Produções Artísticas Ltda – GAPA. Recorrido: Gilberto Passos Gil Moreira. Quarta Turma. Relator Ministro Ruy Rosado De Aguiar. Brasília, 16.11.2000. Publicação: DJ 18.12.2000 p. 207. Disponível em: <www.stj.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008).

2.1.6 A titularidade de direitos sobre as criações de autoria plural: obra coletiva

A obra coletiva é aquela criada por iniciativa, organização e responsabilidade de uma pessoa natural ou jurídica, que a publica sob seu nome ou marca, e se constitui pela participação de vários autores, cujas contribuições se fundem em uma criação autônoma²⁷⁶. Costumam ser exemplos de obras coletivas as compilações, os dicionários, as enciclopédias, os livros organizados com artigos científicos, assim como as bases de dados²⁷⁷.

Esse tipo de obra distingue-se da obra em co-autoria principalmente pela importância atribuída à função da pessoa que toma a iniciativa, organiza, e assume as responsabilidades sobre sua criação, e pela relação entre os autores que participam de sua elaboração²⁷⁸. Enquanto na obra em co-autoria há, de certa maneira, uma relação horizontal entre os co-autores; na obra coletiva, a relação que surge entre os autores participantes, em vez de se dar de maneira recíproca, se dá entre cada um deles e a pessoa que organiza a obra, de maneira vertical²⁷⁹.

O caráter coletivo ou não da obra dependerá, por um lado, da relação entre o organizador e os autores, que aportam contribuições intelectuais, e por outro, da autonomia alcançada no marco do conjunto da obra resultante²⁸⁰. O caráter autônomo da obra coletiva é dado pelo resultado obtido pelo conjunto em relação às distintas contribuições, e que deve se constituir por si mesmo uma obra original²⁸¹.

2.1.6.1 Os sujeitos de direitos

Mais do que simplesmente estabelecer um tipo específico de criação do espírito, o regime jurídico da obra coletiva trata de regular os interesses de uma pluralidade de sujeitos que concorrem na criação e exploração da obra. Dessa forma, o papel dos sujeitos –

²⁷⁶ Art. 5º, VIII, “h”, LDA. Ver LIPSZYC, 1993, p. 132-133; VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 74. Segundo constata-se, o conceito de obra coletiva foi introduzido inicialmente nos países de *droit d'auteur* pelo legislador italiano, de 1941 (SAIZ GARCÍA, 2000, p. 256).

²⁷⁷ Convenção de Berna art. 2.5. Sobre as obras coletivas ver LIPSZYC, 1993, p. 133; VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 74; VÁZQUEZ LÉPINETTE, 1996, p. 152 e ss; POLLAUD-DULIAN, 2005, p. 250 e ss.

²⁷⁸ LIPSZYC, 1993, p. 133.

²⁷⁹ SAIZ GARCÍA, 2000, p. 286.

²⁸⁰ Ver SAIZ GARCÍA, 2000, p. 286.

²⁸¹ SAIZ GARCÍA, 2000, p. 292.

organizador e autores - na consecução da criação e seus direitos distinguem-se perfeitamente²⁸².

Por um lado, há a figura do organizador, que se refere à pessoa, física ou jurídica, que toma a iniciativa de criação e que, ademais, a organiza e assume as responsabilidades sobre a obra²⁸³. A ele se assegura a titularidade dos direitos patrimoniais sobre o conjunto da obra coletiva²⁸⁴. O organizador pode ser pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado,²⁸⁵ independentemente de sua capacidade civil.

Por um lado, há a figura do organizador, que se refere à pessoa, natural ou jurídica, que toma a iniciativa de criação de uma obra e que, ademais, a organiza e assume as responsabilidades sobre a criação

Por outro lado, há os autores, que são as pessoas físicas que, atendendo às instruções do organizador e dentro do marco fixado por ele²⁸⁶, executam sua atividade intelectual, aportando contribuições pessoais com o propósito da realização da obra²⁸⁷. A eles, lhes corresponde à qualidade de titular dos direitos morais e patrimoniais sobre suas contribuições individuais, quando *per se* se constituam obras passíveis de proteção²⁸⁸.

2.1.6.2 A titularidade do organizador

A aquisição dos direitos de autor em relação às obras coletivas não se produz com base na regra geral²⁸⁹, mas sim com fundamento em disposição específica, que atribui a

²⁸² SAIZ GARCÍA, 2000 p. 281.

²⁸³ Art. 5º, VIII (h), Lei nº 9.610/1996

²⁸⁴ Art. 17, § 2º, Lei nº 9.610/1998.

²⁸⁵ Quanto à obra de origem estrangeira de titularidade de pessoa jurídica (ou moral) pela doutrina francesa. POLLAUD-DULIAN, 2005, p. 258

²⁸⁶ O organizador especificará por meio de contrato a contribuição do participante, o prazo para entrega ou realização, a remuneração e demais condições para sua execução (Art. 17. § 3º, Lei nº 9.610/1998). Ver Art. 88, I a IV, Lei nº 9.610/1998.

²⁸⁷ SAIZ GARCÍA, 2000, p. 278-281.

²⁸⁸ Art. 17, *caput*, Lei nº 9.610/1998; art. 5, XXVIII (a), da Constituição da República Federativa do Brasil. Nesse sentido o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: “Ementa: direito civil. Direitos autorais. Obra artística coletiva. Titularidade. Empresa promotora da obra. Art. 15 da lei nº 5.988/73. Direitos conexos resguardados. Na hipótese de obra artística de caráter coletivo, organizada e promovida por empresa, tem esta a titularidade dos direitos autorais daquela, devendo-se resguardar, no entanto, os direitos conexos dos demais autores intelectuais participantes, a teor do disposto nos arts. 13 e 15 da Lei nº 5.988/73, que não são incompatíveis. Apelação provida”. (BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. *Apelação Cível nº 96.01.06270-0/DF*. Terceira Turma Suplementar. Relator: Juiz Julier Sebastião Da Silva. Julgamento em: 05.12.2001. Publicação: DJ, 23.01.2002, p.13. Disponível em: <<http://www.tjdft.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008).

²⁸⁹ Art. 22, Lei nº 9.610/1998.

titularidade originária dos direitos patrimoniais ao organizador e dos direitos morais aos autores que participam de sua criação²⁹⁰.

A titularidade originária dos direitos patrimoniais de autor corresponde ao organizador, sobre o conjunto da obra coletiva²⁹¹. Trata-se aqui de uma exceção à regra da autoria²⁹², estabelecido pela legislação autoral²⁹³.

Assim, corresponde ao organizador, pessoa natural ou jurídica, a titularidade do direito exclusivo de uso, fruição e disposição sobre o conjunto da obra coletiva²⁹⁴. Contudo, essa proteção não alcança a titularidade dos direitos relativos às contribuições individuais de modo isolada²⁹⁵ e, tampouco, dos direitos morais sobre a obra²⁹⁶.

A lei não faz menção sobre os direitos morais do organizador, pessoa física ou jurídica, no entanto, reconhece a indicação de seu nome ou marca na publicação. Segundo a legislação autoral, nos casos previstos nesta lei, a proteção concedida ao autor poderá aplicar-se às pessoas jurídicas²⁹⁷, contudo, essa proteção limita-se ao aspecto patrimonial dos direitos²⁹⁸.

O organizador, sendo a pessoa que tem a iniciativa, organiza e assume a responsabilidade pela criação da obra²⁹⁹, por contrato especificará a contribuição de cada participante, o prazo para entrega ou realização da obra, a remuneração e demais condições

²⁹⁰ Art. 17, § 1º a § 3º, Lei nº 9.610/1998.

²⁹¹ Art. 17, § 2º, Lei nº 9.610/1998.

²⁹² Nesse sentido VÁZQUEZ LÉPINETTE, 1996, p. 152. A pertinência desta exceção ao princípio da titularidade originária correspondente à pessoa física que cria a obra (princípio da autoria), não é pacificamente aceita. Há considerações de que o mais adequado seria estabelecer uma cessão legal ou ainda uma presunção de cessão dos direitos de exploração por parte dos autores em favor do organizador da obra, salvo estipulação em contrário (como na França e na Espanha). (LIPSZYC, 1993, p. 133-134) Segundo ANTEQUERA PARILLI, a lei estabelece uma presunção relativa de cessão dos direitos patrimoniais pela qual os autores cedem de forma ilimitada e exclusiva. (2007, p. 38).

²⁹³ Art. 11, p.u., Lei nº 9.610/1998.

²⁹⁴ Faculdades previstas no art. 28 e 29 da Lei nº 9.610/1998.

²⁹⁵ Art. 17, *caput*, Lei nº 9.610/1998; art. 5, XXVIII (a), da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

²⁹⁶ “Art. 17 [...] § 1º Qualquer dos participantes, no exercício de seus direitos morais, poderá proibir que se indique ou anuncie seu nome na obra coletiva, sem prejuízo do direito de haver a remuneração contratada” (Lei nº 9.610/1998).

²⁹⁷ Art. 11, p.u., Lei nº 9.610/1998.

²⁹⁸ Art. 7º, VIII (h), Lei nº 9.610/1998. Particularmente em relação ao organizador, ASCENÇÃO entende que ao se tratar de pessoa física, seria possível reconhecer seus direitos morais sobre a obra coletiva, autônoma, ainda que a faça menção explicitamente (ASCENÇÃO, 1997, p. 90). Cumpre observar, no tocante as pessoas físicas, que conforme a lei civil, aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade (Art. 52, Código Civil Brasileiro, Lei nº 10.406/2002).

²⁹⁹ Art. 5, VIII(h), Lei nº 9.610/1998.

para sua execução³⁰⁰. Essa relação que surge entre organizador e participantes, por vezes, pode estar inserida em uma relação de trabalho ou de prestação de serviços.

Segundo o entendimento jurisprudencial à época da derogada Lei nº 5.988, de 1973, no caso de a criação coletiva inserir-se no âmbito de uma relação trabalhista, essa relação absorvia a relação entre organizador e participantes, de modo a incidir aquela (trabalhista). Assim, ao invés de se aplicar o regime de titularidade da obra coletiva e, por conseqüência, a titularidade corresponder somente ao organizador-empregador, aplicava-se a regra da titularidade de obras realizadas por empregado em relação de trabalho, correspondendo à titularidade em comum, ao empregado e empregador³⁰¹. Contudo, com fundamento na Lei nº 9.610, de 1998, que não prevê regras de atribuição de direitos sobre a obra criada em relação de trabalho, aplica-se a regra relativa às obras coletivas, quando assim caracterizada a obra. Nesse sentido, corresponderá à titularidade dos direitos patrimoniais da obra ao empregador-organizador³⁰².

Com base nisso, algumas instituições de ciência e tecnologias no Brasil³⁰³ passaram a regulamentar suas políticas internas no sentido de reconhecer sua titularidade sobre as obras coletivas criadas no âmbito de suas instituições³⁰⁴, particularmente as obras organizadas pela

³⁰⁰ Art. 17, § 3º, Lei nº 9.610/1998. Ver ainda art. 88 desta lei: “Art. 88. Ao publicar a obra coletiva, o organizador mencionará em cada exemplar: I - o título da obra; II - a relação de todos os participantes, em ordem alfabética, se outra não houver sido convencionada; III - o ano de publicação; IV - o seu nome ou marca que o identifique”. A falta de menção do nome de algum dos participantes pode ensejar indenização, de acordo com a decisão do Superior Tribunal de Justiça: “Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo no recurso especial. Direito autoral. Indenização por danos morais e patrimoniais. Não-publicação do nome da co-autora em obra coletiva. Alteração dos valores. Reexame de prova” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *AgRg no Recurso Especial 631.090 MG (2004/0024555-3)*. Agravante: Márcia Andrea Nogueira Magalhães. Agravado: Companhia Siderúrgica Belgo Mineira e Outro. Agravado: HF Hiram Firmino Consultoria Ambiental E Comunicação Ltda. Relator: Ministra Nancy Andrichi. Disponível em: <www.stj.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008).

³⁰¹ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Embargos de Declaração no Recurso Especial 7757 SP (1991/0001452-4)*. Recorrente: Fundação Padre Anchieta Centro Paulista de Rádio e TV Educativa. Recorrido: Zilda Marina de Oliveira Valle. Primeira Turma. Relator: Ministro Cesar Asfor Rocha. Julgamento 07/06/1995. Data da Publicação: DJ 11.09.1995 p. 28788; RDA vol. 201 p. 256; RT vol. 726 p. 179. Disponível em: <www.stj.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008.

³⁰² Nesse sentido, a política de propriedade intelectual da Embrapa. (EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (EMBRAPA). *Resolução Normativa nº 14, de 08 de junho de 2001* BCA 25 de 11/06/2001. Aprova as normas de direitos de autor. Disponível em: <<http://www22.sede.embrapa.br/snt/html/propriedadeintelectual/norma.htm>>. Acesso em 05 de setembro de 2007).

³⁰³ Em 2004, conforme dados do Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil, apresentado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a partir da análise de cerca de 335 instituições, havia 19.470 grupos e 77.649 pesquisadores, com uma média de 6,1 pessoas por grupo; enquanto que em 2000, havia aproximadamente 11.760, e a média de pesquisadores por grupo era de 5,7. (CNPQ, 2007)

³⁰⁴ Ver Art. 2º, II, Lei 10.973/2004. Sobre a Lei de Inovação no Brasil, ver ZIBETTI, Fabiola Wüst; BRUCH, Kelly Lissandra. The intellectual property and the innovation law in Brazil: Inventions to innovate? In: European Conference on Entrepreneurship and Innovation - ECEI 2006. Paris: ECEI, 2006; BARBOSA, Denis

entidade. Este é o caso da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Essa instituição regulamentou as atividades desenvolvidas pelos empregados ou terceiros contratados no âmbito da instituição. Em sua normativa interna, a Embrapa determina que as obras produzidas no seu âmbito considerem-se organizadas sob sua responsabilidade³⁰⁵ e, dessa maneira, conforme a legislação autoral, essas criações caracterizam-se obras coletivas de titularidade (direitos patrimoniais) do organizador (Embrapa).³⁰⁶

Os direitos patrimoniais sobre o conjunto da obra coletiva são passíveis de transferência, seja por estipulação legal ou por ato, entre vivos ou a causa de morte. De modo que podem ser titulares derivados de direitos de autor sobre a obra coletiva pessoas distintas do organizador.

2.1.6.3 A titularidade dos autores de contribuições individuais

A titularidade dos autores de obra coletiva é assegurada em relação aos direitos patrimoniais e morais sobre suas contribuições individuais, de modo isolado, quando passíveis de individualização³⁰⁷.

No que tange aos direitos morais, qualquer dos autores participantes, no exercício de seus direitos morais, pode impedir que se indique ou anuncie seu nome na obra coletiva, sem que isso prejudique seu direito de haver a remuneração contratada³⁰⁸. Vale recordar que os direitos morais implicam nas faculdades morais do autor previstas no art. 24 da Lei nº 9.610, de 1998, são inalienáveis e irrenunciáveis. No entanto, para se valer da faculdade de impedir a indicação ou anúncio de seu nome, o participante deve notificar o organizador, por escrito, até a entrega de sua participação³⁰⁹.

Borges. *Direito da inovação: comentários à lei nº 10.973/2004, Lei Federal da Inovação*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.

³⁰⁵ EMBRAPA, Resolução normativa nº 14/2001.

³⁰⁶ Arts. 17, § 2º, 28 e ss, Lei nº 9.610/1998. EMBRAPA, Resolução nº 14/2001, art. 2 e ss.

³⁰⁷ Art. 17, *caput*, Lei nº 9.610/1998; art. 5, XXVIII (a), da Constituição Brasileira de 1988. Nesse sentido estabelece a Convenção de Berna, em seu art. 2.5: “As compilações de obras literárias ou artísticas, tais como enciclopédias e antologias, que, pela escolha ou disposição das matérias, constituem criações intelectuais, são como tais protegidas, sem prejuízo dos direitos dos autores sobre cada uma das obras que fazem parte dessas compilações”.

³⁰⁸ Art. 17, § 1º, Lei nº 9.610/1998.

³⁰⁹ Art. 5º, VIII, (a). Ao publicar a obra coletiva, o organizador mencionará em cada exemplar a relação de todos os participantes (art. 88, II, Lei nº 9.610/1998).

Ainda, quanto ao aspecto patrimonial, cumpre assinalar que se garante constitucionalmente aos autores de obras coletivas o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem, nos termos da lei³¹⁰.

Quanto aos direitos dos autores, a lei prevê a titularidade pelos autores participantes da obra coletiva sobre suas contribuições individuais, de modo isolado³¹¹. Assim, para a atribuição de direitos sobre as obras coletivas, importa distinguir do conjunto da obra as contribuições individuais identificáveis, que *per se* constituam criações intelectuais passíveis de proteção de modo independente.

Desse modo, observa-se que as obras coletivas distinguem-se das obras em co-autoria e das obras derivadas, principalmente em função da relação aos sujeitos que participam da criação da obra. Enquanto nas obras em co-autoria surge de uma relação horizontal, de colaboração; nas obras derivadas, uma de incorporação; e nas obras coletivas, uma relação vertical, de subordinação intelectual (em que os autores estão sujeitos à iniciativa e à organização de um organizador)³¹². No primeiro caso, em efeito, existe uma co-titularidade. No caso da obra derivada, uma co-existência de direitos de autor. Nesse último caso, o direito de autor, sob a perspectiva patrimonial, recai sobre a pessoa do organizador³¹³. No entanto, ainda há um tipo de obra complexa que, em alguns de seus aspectos, assemelham-se aos três tipos de obras referidos, mas que apresenta características próprias, sendo regulada por um regime jurídico especial: as obras audiovisuais.

2.1.7 A titularidade de direitos sobre a obra audiovisual

A legislação autoral brasileira, até a edição da Lei nº 9.610, de 1998, não tratava da obras audiovisuais, mas sim das obras cinematográficas. A partir dessa lei, cria-se um regime próprio aplicável às obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas³¹⁴.

A obra audiovisual é o “resultado da fixação de imagens com ou sem som, que tenha a finalidade de criar, por meio de sua reprodução, a impressão de movimento,

³¹⁰ Art. 5º, XXVIII (b), da Constituição Brasileira de 1988.

³¹¹ SAIZ GARCÍA, 2000 p. 274

³¹² Trata-se de uma subordinação artística e não uma subordinação jurídica propriamente dita. Nesse sentido, VÁZQUEZ LÉPINETTE, 1996, p. 124; HUGUET, André. *L'ordre public et les contrats d'exploitation du droit d'auteur*. Paris: LGDJ, 1962, p. 89 e ss.

³¹³ VÁZQUEZ LÉPINETTE, 1996, 124-125.

³¹⁴ Art. 5º, VIII, Lei 9.610/1998.

independentemente dos processos de sua captação, do suporte usado inicial ou posteriormente para fixá-lo, bem como dos meios utilizados para sua veiculação”.³¹⁵

Como uma forma de manifestação da atividade criativa do espírito humano, a obra audiovisual é protegida desde sua criação. A atribuição de direitos sobre essas obras, devido à complexidade que implica, foi objeto de longas reflexões na doutrina nacional e internacional³¹⁶. A criação audiovisual resulta da fusão de uma pluralidade de atos de criações e de pessoas aportando suas contribuições individuais, combinados para originar uma obra final única e autônoma. Cada obra intelectual que se realiza no conjunto, destaca-se de sua existência individual (ainda que algumas obras possam ter exploração separada).

A obra audiovisual, em geral, caracteriza-se como obra em co-autoria, ao mesmo tempo em que evidencia o caráter de obra derivada. Contudo, a lei autoral de 1998 determinou um regime próprio em relação a esse tipo de obra. Independentemente das obras que incorpora, a obra audiovisual é protegida como obra original³¹⁷.

2.1.7.1 Os sujeitos de direitos

Devido à complexidade presente em muitas situações no que tange à identificação dos autores ou co-autores de uma obra audiovisual, algumas legislações nacionais, regulam a matéria, estabelecendo o regime de co-autoria e determinando quem são os co-autores da obra audiovisual. Nesse sentido, a legislação brasileira optou por estabelecer um regime de co-autoria da obra audiovisual e estipulou como co-autores desse tipo de obra o autor do assunto ou argumento literário, musical ou lítero-musical e o diretor, bem como os criadores dos desenhos utilizados na obra audiovisual, no caso de a obra se consubstanciar em desenhos animados³¹⁸.

A lei não considera co-autor o produtor da obra audiovisual, ela apenas se refere a ele como a pessoa natural ou jurídica que toma a iniciativa e que têm a responsabilidade econômica da primeira fixação da obra, independentemente da natureza do suporte

³¹⁵ Art. 5º, VIII, *i*, Lei nº 9.610/1998.

³¹⁶ ASCENÇÃO, 1997; MIRANDA, 1983, t. 16; SAIZ GARCÍA, 2000; VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 79.

³¹⁷ Sobre o tema MIRANDA, 1983, t. 16, p. 146-147. Sobre a co-autoria das obras audiovisuais, POLLAUD-DULIAN, 2005, p. 225 e 238.

³¹⁸ Art. 16 e p.u., da Lei nº 9.610/1998. Segundo a Convenção de Berna, em seu art. 4 (a), protegem-se os direitos dos autores das obras cinematográficas cujo produtor tenha sua sede ou residência habitual em algum dos países da União. Segundo VÁZQUEZ LÉPINETTE, trata-se de um rol taxativo, de forma que em nenhum caso serão considerados co-autores outras pessoas que realizem alguma contribuição intelectual indubitável à obra. (VÁZQUEZ LÉPINETTE, 1996, p. 179)

utilizado³¹⁹. Com efeito, ainda que não seja considerado co-autor, ao produtor se atribuem direitos e obrigações relativos à produção, exploração e uso das obras audiovisuais, de acordo com a leitura dos artigos 81 a 86 da Lei 9.610, de 1998.

Quanto à qualidade de titular, asseguram-se aos co-autores os direitos patrimoniais de autor. Contudo, no tocante a titularidade de direitos, a legislação autoral determina que somente seja titular dos direitos morais sobre a obra audiovisual o seu diretor³²⁰. Assim, a lei exclui os demais co-titulares os direitos morais sobre a obra em seu conjunto.

2.1.7.2 A co-titularidade dos co-autores da obra audiovisual

A obra audiovisual caracteriza como uma obra em co-autoria, contudo, regulada por um regime especial. Em relação a este tipo de obra a lei estabelece quem são qualificados como co-autores. São assim qualificados o autor do assunto ou argumento literário, musical ou lítero-musical e o diretor, bem como os criadores dos desenhos utilizados na obra audiovisual, no caso de a obra se consubstanciar em desenho animado.

Em regra, são os co-autores da obra audiovisual são os co-titulares de direitos patrimoniais sobre a obra audiovisual, contudo, há uma presunção a favor do produtor de que ele é a pessoa legitimada ao exercício desses direitos. Diante disso, aos co-autores assegura-se a faculdade de utilizar, em gênero diverso, da parte que constitua sua contribuição pessoal, se não houver convenção em contrário³²¹. Cumpre observar que, do mesmo modo que ocorre com a obra derivada, os titulares de direito sobre a obra audiovisual gozam dos mesmos direitos que o titular de uma obra original³²².

No tocante aos direitos morais, eles somente são conferidos ao diretor da obra audiovisual, excluindo-se assim os demais co-autores, ou seja, o autor do assunto ou argumento literário, musical ou lítero-musical, e os criadores de desenhos, no caso de desenhos animados³²³.

³¹⁹ Art. 5, XI, Lei 9.610/1998. Distintamente, na legislação francesa são os co-autores os titulares dos direitos morais sobre a obra. (Art. L. 121-1 do Código de Propriedade Intelectual Francês). POLLAUD-DULIAN, 2005, p. 238.

³²⁰ Art. 25 e art. 24, I a VII, da Lei nº 9.610/1998.

³²¹ Art. 85, Lei nº 9.610/1998.

³²² Art. 14 bis, Convenção de Berna.

³²³ Art. 25 e 16, Lei 9.610/1998.

2.1.7.3 O produtor de obra audiovisual

Quando ao produtor da obra audiovisual, ele se refere à pessoa que toma a iniciativa e que têm a responsabilidade econômica da primeira fixação da obra, independentemente da natureza do suporte utilizado³²⁴. Ele não é qualificado como co-autor.

Em vários países, a legislação estabelece a favor do produtor uma presunção relativa de cessão do direito exclusivo de exploração da obra audiovisual³²⁵. Em outros, estipula-se uma presunção a favor do produtor de legitimação do exercício de direitos sobre a obra, que o exime de provar o título em virtude do qual ele exerce os direitos de exploração sobre a obra, nos moldes da Convenção de Berna³²⁶.

O legislador brasileiro parece ter seguido os mesmos moldes da Convenção de Berna. Com efeito, ainda que ele não seja considerado co-autor, ao produtor atribui-se o exercício de direitos relativos à produção, exploração e uso das obras audiovisuais, de acordo com a leitura dos artigos 81 a 86 da Lei 9.610, de 1998.

É o produtor quem tem a responsabilidade econômica da primeira fixação da obra audiovisual, devendo atender as regras estabelecidas quanto à contratação da produção e o uso da obra audiovisual³²⁷. Se ele não concluir a obra audiovisual no prazo ajustado ou não iniciar sua exploração dentro de dois anos, a contar de sua conclusão, poderão os co-autores da obra audiovisual utilizar-se livremente, em gênero diverso, da parte que constitua sua contribuição pessoal³²⁸.

³²⁴ Art. 5, XI, Lei 9.610/1998. Distintamente, na legislação francesa são os co-autores os titulares dos direitos morais sobre a obra. (Art. L. 121-1 do Código de Propriedade Intelectual Francês) (POLLAUD-DULIAN, 2005, p.238).

³²⁵ Tais como França e Venezuela (LIPSZYC, 1993, p. 128; VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 79).

³²⁶ Art. 14 bis, §2, b, da Convenção de Berna. Este também é o caso da Argentina (LIPSZYC, p. 128; VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 79)

³²⁷ “Art. 82. O contrato de produção audiovisual deve estabelecer: I - a remuneração devida pelo produtor aos co-autores da obra e aos artistas intérpretes e executantes, bem como o tempo, lugar e forma de pagamento; II - o prazo de conclusão da obra; III - a responsabilidade do produtor para com os co-autores, artistas intérpretes ou executantes, no caso de co-produção”. “Art. 81. [...] § 2º Em cada cópia da obra audiovisual, mencionará o produtor: I - o título da obra audiovisual; II - os nomes ou pseudônimos do diretor e dos demais co-autores; III - o título da obra adaptada e seu autor, se for o caso; IV - os artistas intérpretes; V - o ano de publicação; VI - o seu nome ou marca que o identifique” (Lei nº 9.610/1998).

³²⁸ Art. 85, p.u., Lei nº 9.610/1998.

2.1.7.4 A titularidade dos autores de contribuições individuais

Cumprindo observar que para a produção de obra audiovisual, é necessária a autorização dos autores e artistas-intérpretes e executantes de obra literária, artística ou científica que sejam utilizadas na obra audiovisual. A autorização de uso pode ser exclusiva ou não, no entanto, em caso de exclusividade, a autorização dependerá de cláusula contratual expressa. Observando-se que a exclusividade não poderá ser por tempo indeterminado, tendo em vista que a lei determina às partes um limite de dez anos de exclusividade após a celebração do contrato³²⁹. Contudo, no tocante aos direitos conexos assegurados aos artistas intérpretes e executantes, de acordo com a Lei nº 6.533, de 1978, não se admite a cessão desses direitos³³⁰.

Quanto aos direitos autorais de execução musical relativos a obras musicais, lítero-musicais e fonogramas incluídos em obras audiovisuais, eles serão devidos a seus titulares pelos responsáveis dos locais ou estabelecimentos de frequência coletiva, tais como, cinemas, hotéis, meios de transporte de passageiros, ou pelas emissoras de televisão que as transmitirem³³¹.

A complexidade que permeia a obra audiovisual não se limita a lidar com os direitos de autor, mas inclusive com direitos que lhes são conexos como os direitos dos artistas intérpretes e executantes, os direitos dos produtores de fonogramas e dos organismos de radiodifusão. Desse modo, analisa-se como está regulada a titularidade em relação a esses direitos.

2.2 OS DIREITOS AUTORAIS: OS DIREITOS CONEXOS

Os direitos conexos aos de autor têm como objeto a proteção não propriamente de criações intelectuais propriamente ditas, mas sim atividades que lhes são conexas tais como a interpretação e execução, a fixação de sons em fonogramas e a radiodifusão para a recepção ao público.

³²⁹ Art. 81, § 1º, Lei nº 9.610/1998.

³³⁰ Art. 13, Lei nº 6.533/1978.

³³¹ Art. 86, e art. 68 § 3º, da Lei nº 9.610/1998. Nesse sentido, manifesta-se ainda a jurisprudência: “Ementa: civil. Direitos autorais. Composição musical incluída em obra cinematográfica. Direitos devidos ao autor da música, seja ela preexistente ao filme, seja resultado de encomenda. Recurso especial conhecido e provido” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Recurso Especial nº 189045 SP (1998/0069449-8)*. Recorrente: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD. Recorrido: Empresa Sul Cine Teatral Ltda. Terceira Turma. Relator: Ministro Ari Pargendler. Brasília, 21.09.2000. Publicação: DJ, 13.11.2000, p. 142. Disponível em: <www.stj.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008).

Trata-se de distintos objetos, cada qual apresenta certas particularidades no tocante à titularidade de direitos. No entanto, importa observar que as normas relativas aos direitos de autor aplicam-se, no que couber, aos artistas intérpretes ou executantes, produtores fonográficos e empresas de radiodifusão³³². A proteção assegurada pelos direitos conexos deixa intacta e não afeta as garantias asseguradas aos autores das obras literárias, artísticas ou científicas³³³.

2.2.1 Os artistas intérpretes e executantes

Os direitos conexos ao de autor têm como objeto a proteção do artista intérprete ou executante de obra literária, científica ou artística. Músicos, cantores, atores e bailarinos criam, executando ou interpretando. Sua proteção tem amparo na legislação autoral e leis especiais³³⁴.

A proteção da interpretação do artista intérprete e executante foi consagrada com o nome de direito conexo, pois está conectado ao direito do autor da obra intelectual, na medida em que consiste numa recriação desta. O bailarino não é co-autor do coreógrafo, mas tem os direitos conexos ao do autor sobre sua interpretação³³⁵. Sua proteção estende-se à reprodução da imagem e voz, quando associadas às suas atuações³³⁶.

2.2.1.1 Os sujeitos de direitos

Em relação aos direitos conexos conferidos aos artistas intérpretes ou executantes, são esses os sujeitos titulares de seus direitos. Nos termos do inciso XIII, do artigo 5º da Lei nº 9.610, de 1998, define-se artista intérprete ou executante como:

Todos os atores, cantores, músicos, bailarinos ou outras pessoas que representem um papel, cantem, recitem, declamem, interpretem ou executem em qualquer forma obras literárias ou artísticas ou expressões do folclore.

O artista intérprete é a pessoa natural que interpreta o personagem, dando vida ao que existe apenas no papel. Ao interpretar, ele proporciona ao personagem imagem, voz, elementos que lhe são próprios e personalíssimos. Na legislação brasileira, não há restrições

³³² Art. 89, Lei nº 9.610/1998.

³³³ Art. 89, p.u., Lei nº 9.610/1998.

³³⁴ Lei nº 9.610/1996 e Lei nº 6.533/1978.

³³⁵ MIRANDA, 1983, t. 16, p. 130-131.

³³⁶ Art. 90, § 2º, Lei nº 9.610/1998.

expressas quanto à qualidade da atividade que eles realizem, como em algumas leis que limitam o conceito de artistas intérpretes e executante, por exemplo, excluindo os “comparsas” ou pessoas que tenham um papel acessório em uma interpretação³³⁷.

Muito comum é a interpretação ou execução em que participam vários artistas, tais como em teatros, novelas e filmes. Geralmente, nesses casos, há a pessoa do diretor do conjunto e, ainda que a qualidade de titulares corresponda aos artistas, a ele incumbirá o exercício dos direitos desses artistas³³⁸.

2.2.1.2 A titularidade os dos artistas intérpretes e executantes

Para que os artistas intérpretes e executantes tenham assegurados seus direitos, não é necessário que a obra interpretada ou executada seja protegida por direitos de autor. O ator que interpreta uma obra caída em domínio público tem garantidos os seus direitos³³⁹.

A proteção garantida ao artista intérprete ou executante, sob o aspecto patrimonial, lhe confere o direito exclusivo de, a título oneroso ou gratuito, autorizar ou proibir qualquer modalidade de utilização de suas interpretações ou execuções, tais como a fixação, a reprodução, a execução pública e a locação das suas interpretações ou execuções fixadas, a radiodifusão das suas interpretações ou execuções, fixadas ou não, bem como a colocação à disposição do público de suas interpretações ou execuções³⁴⁰.

No caso de participarem vários artistas na interpretação ou execução, seus direitos serão exercidos pelo diretor do conjunto³⁴¹. No entanto, é constitucionalmente assegurado a eles, nos termos da lei, o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras de que participarem³⁴².

Contudo, não pode o artista intérprete ou executante dispor de seu direito por “cessão ou promessa de cessão decorrente da prestação de serviços profissionais”. Desse modo, são devidos os direitos autorais e conexos dos profissionais em decorrência de cada exibição da obra. Encontra-se, assim, o artista intérprete ou executantes amparados no tocante à relação de trabalho.

³³⁷ VÁZQUEZ LÉPINETTE, 1996, p. 192.

³³⁸ Art. 90 § 1º, Lei nº 9.610/1996.

³³⁹ MIRANDA, 1983, t.16, p. 15.

³⁴⁰ Art. 90, I a V, Lei nº 9.610/1998; Art. 14, Acordo TRIPS. “Art. 96. É de setenta anos o prazo de proteção aos direitos conexos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente à [...] execução e representação pública [...]” (Lei nº 9.610/1998).

³⁴¹ Art. 90 § 1º, Lei nº 9.610/1998.

³⁴² Art. 5º, XXVIII (b), Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988.

No que tange aos direitos morais, cabem aos artistas os direitos morais de integridade e paternidade de suas interpretações, “sem prejuízo da redução, compactação, edição ou dublagem da obra de que tenham participado, sob a responsabilidade do produtor, que não poderá desfigurar a interpretação do artista”.³⁴³

2.2.2 Os fonogramas

O fonograma refere-se a toda fixação de sons de uma execução ou interpretação ou de outros sons, ou de uma representação de sons, contudo, desde que não seja uma fixação incluída em uma obra audiovisual³⁴⁴.

Nesse sentido, o fonograma não se constitui propriamente um tipo de obra, mas de uma forma (suporte) de fixação de sons³⁴⁵.

2.2.2.1 Os sujeitos de direitos

É o produtor o sujeito de direitos sobre a proteção conferida aos fonogramas. O fato de o fonograma não ser considerado uma obra (ainda que se fale em “obra fonográfica”), e sim um meio de fixação, qualifica a pessoa que toma a iniciativa e que tem a responsabilidade econômica da primeira fixação como produtor fonográfico, e não como autor³⁴⁶.

Pode ser qualificado como produtor fonográfico qualquer pessoa física ou jurídica que realize atividades de fixação de sons, desde que não seja uma fixação em obra audiovisual³⁴⁷. Na prática, assumem essas atividades, as gravadoras e fabricantes de discos.

O titular de direitos dos produtores fonográficos, em regra, é o produtor de fonograma, contudo, pode se referir pessoa distinta deste, quando transmitidos a terceiros.

³⁴³ Art. 92, Lei nº 9.610/1998.

³⁴⁴ Art. 5, IX, Lei nº 9.610/1998.

³⁴⁵ “Os fonogramas sujeitar-se-ão a selos ou sinais de identificação sob a responsabilidade do produtor, distribuidor ou importador, sem ônus para o consumidor, com o fim de atestar o cumprimento das normas legais vigentes, conforme dispuser o regulamento” (Art. 113, da Lei nº 9.610/1998).

³⁴⁶ Art. 5, IX e XI, da Lei nº 9.610/1998.

³⁴⁷ Art. 1 (a)(b), Convenção para a proteção dos produtores de fonogramas, de 1971 (BRASIL. *Decreto nº 76.906 de 24 de dezembro de 1975*. Convenção sobre Proteção de Produtores de Fonogramas Contra a Reprodução não Autorizada de seus Fonogramas, de 29/10/1971. Disponível em: <<http://www.mre.gov.br>>. Acesso em: 10 nov. 2007).

2.2.2.2 A titularidade do produtor de fonogramas

Para a fixação em fonograma de obras interpretadas, o produtor depende da autorização do autor, bem como do artista intérprete ou executante³⁴⁸.

Os produtores de fonogramas gozam do direito de autorizar ou proibir a reprodução direta ou indireta de seus fonogramas³⁴⁹. A proteção garantida ao produtor tem caráter patrimonial³⁵⁰. Ela confere ao produtor o direito exclusivo de autorizar ou proibir quaisquer outras modalidades de utilização, tais como a reprodução direta ou indireta, total ou parcial do fonograma, a distribuição comercial (por venda ou locação) de exemplares da reprodução, e a comunicação através de execução pública. Ele poderá exercer seus direitos a título oneroso ou gratuito³⁵¹.

Cabe ao produtor fonográfico perceber dos usuários os proventos pecuniários resultantes da execução pública dos fonogramas e reparti-los com os artistas, no modo convencionado entre eles ou com as associações de autores e titulares de direitos de autor³⁵².

Assim, no caso de a empresa realizar a radiodifusão de sons a partir de um fonograma, ela dependerá da autorização do produtor do fonograma. Por outro lado, não podem os produtores de fonogramas fixar sons radiodifundidos, sem a autorização das empresas radiodifusoras. Cumpre observar que o consentimento do autor ou titular de direito de autor sobre a obra para fixar uma obra em um fonograma, não compreende e tampouco se confunde com o consentimento para sua radiodifusão³⁵³.

2.2.3 A radiodifusão

Em 1925, por ocasião do Primeiro Congresso Internacional de Rádios Amadores, juntamente com o Primeiro Congresso Internacional Jurídico de Telegrafia Sem Fio, em Paris, afirmou-se o seguinte:

O direito de propriedade intelectual, reconhecido pela Convenção Internacional de Berna, em 1889, relativo à proteção os direitos de autor, modificado em Berlim, em 1908, aplica-se à difusão das obras intelectuais

³⁴⁸ Art. 14.1, Acordo TRIPS.

³⁴⁹ Art. 14.2, Acordo TRIPS.

³⁵⁰ “É de setenta anos o prazo de proteção aos direitos conexos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente à fixação [...]” (Art. 96, da Lei nº 9.610/1998).

³⁵¹ Art. 93, I, II, III e V, da Lei nº 9.610/1998.

³⁵² Art. 94, da Lei nº 9.610/1998. O usuário a que se refere o art. 68, e parágrafos, desta Lei.

³⁵³ MIRANDA, 1983, t. 16, p. 160.

por todos os modos de transmissão e difusão. Tal direito aplica-se, conseqüentemente, de igual modo, à difusão por meio de radioeletricidade³⁵⁴.

Nessa época, a radiodifusão passa a ser objeto de proteção por direitos de propriedade intelectual, atualmente por direitos conexos aos de autor³⁵⁵.

A radiodifusão refere-se à transmissão sem fio de sons e/ou imagens por meio de sinais codificados ou não para recepção do público. Nos termos da legislação brasileira, define-se radiodifusão como:

a transmissão sem fio, inclusive por satélites, de sons ou imagens e sons ou das representações desses, para recepção ao público e a transmissão de sinais codificados, quando os meios de decodificação sejam oferecidos ao público pelo organismo de radiodifusão ou com seu consentimento.³⁵⁶

A radiodifusão é caracterizada não como uma obra em si, pois faltam características que lhe dêem existência intelectual própria, mas como um modo de exploração de obra literária, científica ou artística³⁵⁷.

2.2.3.1 Os sujeitos de direitos

São as empresas ou organismos de radiodifusão os titulares desses direitos. As empresas de radiodifusão constituem-se com personalidade jurídica, devendo se matricular no registro civil das pessoas jurídicas³⁵⁸.

Cumpra observar que conforme os tipos de serviços que a empresa ofereça, bem como sua finalidade, lucrativa ou filantrópica, podem surtir distintos efeitos quanto à

³⁵⁴ ORLANDO, [?], p. 23.

³⁵⁵ Ver Art. 13 Convenção de Roma, de 26 de outubro de 1961; Art. 14, Acordo TRIPS.

³⁵⁶ Art. 5, XII, Lei nº 9.610/1998.

³⁵⁷ MIRANDA, 1983, t. 16, p. 147. Ver ainda Art. 68, § 1º e § 2º, da Lei nº 9.610/1998.

³⁵⁸ Devem ser matriculadas para não serem consideradas clandestinas, “as empresas de radiodifusão que mantenham serviços de notícias, reportagens, comentários, debates e entrevistas” (Art. 122, III, Lei nº 6.015/1973).

radiodifusão³⁵⁹. Isso, especialmente em razão do princípio da retribuição indireta da radiodifusão, de acordo com o qual não existe radiodifusão gratuita, salvo exceções³⁶⁰.

2.2.3.2 Titularidade dos organismos de radiodifusão

As empresas ou organismos para utilizar obras em radiodifusão dependem da autorização prévia e expressa dos autores no caso de obras protegidas por direitos de autor, bem como dos artistas intérpretes e executantes³⁶¹, salvo nos casos em que a legislação expressamente autorizar sua utilização sem necessidade de consentimento³⁶².

Se por um aspecto, os autores podem impedir a radiodifusão de suas obras, por outro, as organizações de radiodifusão tem o direito de proibir a fixação, a reprodução de fixações e a retransmissão por meios de difusão sem fio, assim como a comunicação ao público de suas transmissões televisivas, quando realizadas sem seu consentimento³⁶³.

As organizações ou empresas de radiodifusão³⁶⁴, sem prejuízo dos direitos dos titulares de bens intelectuais incluídos na programação, têm assegurado pelo ordenamento

³⁵⁹ “[...] Independentes as diversas formas de utilização da obra intelectual, não pode a emissora de televisão responsabilizar-se pela inserção não autorizada de obra musical da autora feita pela produtora do filme audiovisual exibido. [...] Uma vez que é um canal de televisão educativa que não obtém receitas advindas de anunciantes publicitários; a Fundação Padre Anchieta, mantenedora da TV Cultura, tem por vinculação estatutária a promoção de atividades educativas e culturais – vedava, sob qualquer forma, a utilização da rádio e da televisão educativa para finalidades publicitárias [...]” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Recurso Especial nº 445908 SP* (2002/00818177). Quarta Turma. Relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa. Brasília, 26.06.2007. Doc. STJ000771226. Publicação: DJ, 24.09.2007, p. 311. Disponível em: <<http://www.stf.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008).

³⁶⁰ MIRANDA, 1983, t. 16, p. 154.

³⁶¹ “Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como: [...] VIII - a utilização, direta ou indireta, da obra literária, artística ou científica, mediante: [...] (d) radiodifusão sonora ou televisiva; (e) captação de transmissão de radiodifusão em locais de frequência coletiva [...]” (Lei nº 9.610/1998).

“Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas. § 1º Considera-se representação pública a utilização de obras teatrais no gênero drama, tragédia, comédia, ópera, opereta, balé, pantomimas e assemelhadas, musicadas ou não, mediante a participação de artistas, remunerados ou não, em locais de frequência coletiva ou pela radiodifusão, transmissão e exibição cinematográfica. § 2º Considera-se execução pública a utilização de composições musicais ou lítero-musicais, mediante a participação de artistas, remunerados ou não, ou a utilização de fonogramas e obras audiovisuais, em locais de frequência coletiva, por quaisquer processos, inclusive a radiodifusão ou transmissão por qualquer modalidade, e a exibição cinematográfica [...]” (Lei nº 9.610/1998).

³⁶² “Art. 46. [...] V - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, fonogramas e transmissão de rádio e televisão em estabelecimentos comerciais, exclusivamente para demonstração à clientela, desde que esses estabelecimentos comercializem os suportes ou equipamentos que permitam a sua utilização” (Lei nº 9.610/1998). Ver ainda, art. 10bis (1), da Convenção de Berna.

³⁶³ Ver Acordo TRIPS, art. 14.3; Art. 11bis (1), da Convenção de Berna.

³⁶⁴ O prazo de proteção aos direitos conexos é de setenta anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente à transmissão (Art. 96, Lei nº 9.610/1998).

jurídico o direito exclusivo de autorizar ou proibir a retransmissão, fixação e reprodução de suas emissões, bem como a comunicação ao público, pela televisão, em locais de frequência coletiva³⁶⁵. Assim, considerando que a radiodifusão refere-se à transmissão de sinais, se o receptor for retransmissor, há nova radiodifusão³⁶⁶. Para essa nova retransmissão, a empresa retransmissora depende de autorização. Por outro aspecto, quando houver a captação de transmissão de radiodifusão em locais de frequência coletiva, como shoppings, lojas, hotéis, há necessidade de autorização especificamente para isso³⁶⁷.

Assim, analisada a titularidade de direitos sobre obras literárias, científicas e artísticas protegidas por direitos de autor, bem como dos bens protegidos pelos direitos conexos ao de autor, importa examinar a titularidade dos programas de computador, os quais tem assegurada a mesma proteção que a conferida às obras literárias.

2.3 O DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DE PROGRAMA DE COMPUTADOR

O reconhecimento dos direitos de autor como a modalidade principal de proteção de programas de computador foi uma questão essencial na negociação do Acordo TRIPS. Segundo esse Acordo, os programas de computador, em código fonte ou objeto, são protegidos como obras literárias³⁶⁸.

Nesse sentido, a legislação brasileira confere a mesma a proteção que a das obras literárias à propriedade intelectual de programa de computador pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no país³⁶⁹, com ressalvas às disposições relativas aos direitos morais³⁷⁰, e observado as particularidades da lei especial³⁷¹.

³⁶⁵ Art. 95, Lei nº 9.610/1998.

³⁶⁶ MIRANDA, 1983, t. 16, p. 150.

³⁶⁷ Art. 29, VIII (e), Lei nº 9.610/1998.

³⁶⁸ Conforme o art. 10.1, do Acordo TRIPS, que remete ainda à Convenção de Berna de 1971. Muitas são as críticas sobre esta consideração, ver ASCENSÃO, 1997, p. 665-667.

³⁶⁹ Art. 2º. Ver Lei nº 9.610/1998. No mesmo sentido dispunha o art. 2º, da revogada Lei nº 7.646/1987, em relação à revogada lei de direitos autorais, Lei nº 5.988/1973. “O programa de computador (software) possui natureza jurídica de direito autoral (obra intelectual), e não de propriedade industrial, sendo-lhe aplicável o regime jurídico atinente às obras literárias” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Recurso Especial nº 443119 RJ* (2002/0071281-7). Terceira Turma. Relatora Nancy Andrighi. Brasília, 8.5.2003. Publicação: DJ, 30.06.2003, p. 240; RSTJ, vol.180, p. 386. Disponível em: <<http://www.stj.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008).

³⁷⁰ Contudo, ainda que não se aplique ao programa de computador as disposições relativas aos direitos morais, estipula-se, a qualquer tempo, o direito do autor de reivindicar a paternidade do programa de computador e o direito do autor de opor-se a alterações não-autorizadas, quando estas impliquem deformação, mutilação ou outra modificação do programa de computador, que prejudiquem a sua honra ou a sua reputação (Art. 2º, § 1º, Lei nº 9.609/1998).

³⁷¹ Art. 7, XII e §1º, Lei nº 9.610/1998 e art. 2º, Lei nº 9.609/1998. Ainda, “inclui-se dentre os direitos assegurados por esta Lei e pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no País aquele direito

2.3.1 O objeto do direito

O programa de computador caracteriza-se, conforme a legislação brasileira, como:

[...] a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados³⁷².

Essa definição de “programa de computador” não contempla alguns elementos como os materiais de apoio, tal como manual de uso, e outros documentos técnicos que em seu conjunto constituem o *software*. Em geral, essa documentação apresenta um caráter técnico e, em muitos casos, não é protegida por direitos de autor. Entretanto, conforme preencha os requisitos para a proteção como “criação do espírito”, a documentação associada pode ser protegida por direitos de autor³⁷³.

A proteção do programa de computador recai sobre a forma de expressão, a linguagem natural ou codificada (forma literária), caracterizada pela originalidade, sem

exclusivo de autorizar ou proibir o aluguel comercial, não sendo esse direito exaurível pela venda, licença ou outra forma de transferência da cópia do programa” (Art. 2º, § 5º, Lei nº 9.609/1998. Ver Acordo TRIPS, art. 11). Contudo, o disposto no § 5º, do art. 2º, “não se aplica aos casos em que o programa em si não seja objeto essencial do aluguel” (Art. 2º, § 6º, Lei nº 9.609/1998). Importa anotar que “fica assegurada a tutela dos direitos relativos a programa de computador pelo prazo de cinquenta anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao da sua publicação ou, na ausência desta, da sua criação” (Art. 2º, § 2º) Alguns atos praticados por terceiros não constituem ofensa aos direitos do titular de programa de computador: Ver Art. 6º, I a IV, Lei nº 9.609/1998. Nesse sentido, a decisão: “Ementa: Direitos autorais. Utilização de programas de computador em rede interna. O uso não autorizado de um programa de computador lesa os direitos de seu autor, mas a integração desse mesmo programa num sistema aplicativo ou operacional, em rede interna de computadores, desde que para o uso exclusivo de quem o promoveu, não constitui ofensa aos direitos do autor. Inteligência do inciso IV do artigo 6º da Lei nº 9.609, de 19/02/1998, que dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no país, e dá outras providências” (BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. *Apelação Cível nº 1999.01.1.054799-9 DF*. Apelante: Piazzuma Materiais para Construção Ltda. Apelado: Microsoft Corporation. Primeira Turma Cível. Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati. Revisor Des.: Valter Xavier. Brasília, 23.4.2001. Disponível em: <<http://www.tjdft.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008).

³⁷² Art. 1º, Lei nº 9.609/1998. A lei anterior que regular a matéria, definia programa de computador da mesma forma, contudo não considerara as tecnologias baseados em técnicas análogas à técnica digital (Art. 1º, p.u., da Lei nº 7.646/1987 revogada).

³⁷³ Nesse sentido: AREAS, Patrícia de Oliveira. Contratos internacionais de software: o direito moral do autor como limitante da autonomia da vontade. 2006. Dissertação (Mestrado em Direito) – Curso de Pós-Graduação em Direito, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2006. Sobre a proteção dos manuais de uso e documentação técnica associada, ver VÁZQUEZ LÉPINETTE, 1996, p. 160. Observa-se que, no caso de os documentos associados serem protegidos como obras literárias ou científicas pelos direitos de autor, a proteção do *software* como um todo (programa de computador mais documentação técnica associada) será ampliada, pois enquanto a prazo da proteção do programa de computador é de 50 anos, o prazo de proteção pelas regras gerais do direito de autor é de 70 anos (Art. 2º, § 2º, Lei n. 9.609/1998, e Art. 41, Lei n. 9.610/1998). Desse modo, se protegida a documentação associada ao programa de computador, ainda que o programa caia em domínio público, o *software* permanece parcialmente protegido no tocante a documentação associada.

abranger seu conteúdo científico ou técnico³⁷⁴, do mesmo modo que o escopo de proteção das obras literárias. Ainda, entende-se que a proteção concedida ao programa pode abranger também seu título, se original e inconfundível com o de outro programa do mesmo gênero³⁷⁵.

Como as obras literárias, os programas de computador não dependem de registro para serem protegidas, constituindo-se os direitos de propriedade intelectual com o ato de criação, sob o aspecto moral e patrimonial³⁷⁶.

2.3.2 O modo de aquisição de direitos

O direito de propriedade intelectual surge com a criação do programa de computador, independente de registro. Esse direito pré-existe ao registro. O registro é facultativo neste caso. Trata-se de uma formalidade que pressupõe a legalidade do direito, pois a autoridade competente o concede em razão do cumprimento dos requisitos e exigências legais e porque nenhuma irregularidade extrínseca ou intrínseca lhe ocorreu ao examinar o título.

O registro proporciona a publicidade, pois por meio dele qualquer pessoa toma conhecimento do direito. Ainda, ele tem força probante, pois indica quem é o titular do direito, bem como os titulares que o antecedem. Assim, se por algum fato ou ato jurídico a titularidade, que seria originariamente do autor, é atribuída ou transferida à pessoa que não o autor, deveria constar em registro. Desse modo, ele oferece ao titular segurança de seus

³⁷⁴ Por suposto, não constitui ofensa aos direitos do titular de programa de computador: “a ocorrência de semelhança de programa a outro, preexistente, quando se der por força das características funcionais de sua aplicação, da observância de preceitos normativos e técnicos, ou de limitação de forma alternativa para a sua expressão” (Art. 6º, III, Lei nº 9.609/1998).

³⁷⁵ Art. 10, Lei nº 9.610/1998. Da mesma forma que as obras literárias, a proteção pode abranger o título do programa, quando original. Assinala o INPI, que o título do programa de computador somente será protegido se não for descritivo e nem evocativo da função executada. Ele pode ser abreviado, porém, devem ser apresentadas as duas formas de escrita, *e.g.* “CCA – Controle de Caixa Automático”, em toda a documentação formal (INPI, 2007). Quanto à proteção da documentação preparatória, da documentação técnica e manual de uso do programa de computador, Ver comentários de VÁZQUEZ LÉPINETTE sobre a Diretiva nº 91/250/CEE, das Comunidades Europeias, e a Lei-Tipo da OMPI (VÁZQUEZ LÉPINETTE, 1996, p. 159-160).

³⁷⁶ Art. 2º, § 3º Lei nº 9.609/1998. “Art. 2º O regime de proteção à propriedade intelectual de programa de computador é o conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos [...]. § 1º Não se aplicam ao programa de computador as disposições relativas aos direitos morais, ressalvado, a qualquer tempo, o direito do autor de reivindicar a paternidade do programa de computador e o direito do autor de opor-se a alterações não-autorizadas, quando estas impliquem deformação, mutilação ou outra modificação do programa de computador, que prejudiquem a sua honra ou a sua reputação” (Lei nº 9.609/1998). Sobre os direitos patrimoniais de autor, ver artigos 28 e 29, Lei nº 9.610/1998.

direitos³⁷⁷ sobre o programa de computador protegido, bem como a terceiros que tenham interesse por ele³⁷⁸.

Os programas de computador poderão, a critério do titular, ser registrados junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, atendendo as exigências legais³⁷⁹. O registro do programa, independente de ser mantido aberto ou fechado seu código fonte. Cumpre observar que o procedimento de registro não analisa o mérito do programa, sendo as informações constantes do registro, inclusive, mantidas em sigilo³⁸⁰.

Do mesmo modo que o registro não é obrigatório como modo de aquisição de direitos de autor sobre a obra, o registro translativo de direito (o título como ato jurídico capaz de transferir a propriedade) também não é obrigatório³⁸¹. Entretanto, o registro importa para emanar efeitos perante terceiros.

Assim, considerando a não obrigatoriedade do registro, com a criação do programa de computador há a emanção imediata dos direitos ao seu criador³⁸², observando-se a regra da autoria em relação à titularidade. Vale recordar que a qualidade de autor e a qualidade de titular de direitos de autor não se confundem, conforme se analisou anteriormente em relação às obras literárias. No entanto, ainda há algumas particularidades no tocante aos autores e titulares de direitos de programas de computador que merecem ser aqui consideradas.

2.3.2.1 Os sujeitos de direitos

Conforme analisado em relação aos direitos de autor, autoria e titularidade são duas noções distintas³⁸³. Essas noções são trazidas para o regime de proteção dos programas de computador. No entanto, como coloca Paesani, a lei de direitos autorais não foi criada para regular a aquisição de direitos sobre o programa de computador e, nesse sentido, adapta-se com dificuldades e falhas a esse novo instituto, sendo “uma das questões que se levantam com maior frequência diz respeito à titularidade e ao conteúdo da obra”³⁸⁴.

³⁷⁷ Lei nº 9.609/1998.

³⁷⁸ Ver PEREIRA, 1981, vol. IV, p. 106-108.

³⁷⁹ Art. 3º, Lei nº 9.609/1998.

³⁸⁰ Art. 3º, § 2º, Lei nº 9.609/1996.

³⁸¹ Art. 11, Lei nº 9.609/1998.

³⁸² Art. 22, Lei nº 9.610/1998

³⁸³ LIPSZYC, 1993, p. 123; POLLAUD-DULIAN, 2005, p. 187 e ss.

³⁸⁴ PAESANI, Liliana Minardi. *Direito de informática: comercialização e desenvolvimento internacional do software*. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 53.

A legislação brasileira menciona a figura do autor de programa de computador, entretanto, não o define expressamente na lei especial. Contudo, com base na legislação autoral, a qual se remete com fundamento no art. 2º, da Lei nº 9.610/1998, considera-se que autor é a pessoa natural criadora do programa de computador³⁸⁵. Nesse sentido, a qualidade de autor, por um lado, corresponde à pessoa natural e, por outro, está relacionada ao ato de criação do programa de computador.

Nesse sentido, qualquer pessoa natural, nacional ou estrangeira, domiciliada no Brasil ou exterior, nos termos da lei³⁸⁶, pode ser autor de programa de computador. Observa-se que essa qualidade pode ser adquirida independente da capacidade³⁸⁷ da pessoa natural para os atos da vida civil.

No entanto, a pessoa natural para ser qualificada como autor deve participar da criação do programa de computador. Cumpre observar que a doutrina descreve a criação de programa de computador comporta distintas fases, tais como a definição, o projeto, a elaboração do código fonte e documentação, a avaliação, a operação, os testes, uso, correção, aprimoramento, adaptação e expansão do programa³⁸⁸. A análise da participação dos sujeitos no decorrer dessas fases, e suas contribuições para o desenvolvimento do processo, são essenciais para se determinar quem é autor ou co-autor do programa de computador.

De acordo com a jurisprudência brasileira, basta que a pessoa haja participado da realização de qualquer das fases para que ela assuma a qualidade de autor³⁸⁹. No entanto, sempre importa analisar caso a caso a qualidade do aporte intelectual empregado pela pessoa.

³⁸⁵ Art. 11, da Lei nº 9.610/1998.

³⁸⁶ Em matéria de proteção dos direitos dos estrangeiros, vige o princípio da reciprocidade. Assim, asseguram-se os aos estrangeiros domiciliados no exterior, desde que o país de origem do programa conceda, aos brasileiros e estrangeiros domiciliados no Brasil, direitos equivalentes. (Art. 2º, § 4º, Lei nº 9.610/1998).

³⁸⁷ A incapacidade da pessoa natural não afeta a qualidade de autor, ainda que isso imponha limites ao exercício de atos da vida civil. CHAVES, 1995, p. 85 e ss. Segundo o Código Civil brasileiro: “Art. 1º Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. [...] Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil: I - os menores de dezesseis anos; II - os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos; III - os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer: I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; II - os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por deficiência mental, tenham o discernimento reduzido; III - os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo; IV - os pródigos.” (Código Civil Brasileiro, Lei nº 10.406/2002)

³⁸⁸ LUPI, André Lipp Pinto Basto. Proteção Jurídica do Software: Eficácia e Adequação. Porto Alegre: Síntese, 1998, p. 21.

³⁸⁹ “Ementa: Direito Autoral - Decisão Extra Petita - Não adstrição do Juízo - Software - Comprovação de participação na criação do programa de computador - co-autoria declarada - participação na receita reconhecida”. (BRASIL. Tribunal de Alçada de Minas Gerais. *Apelação Cível nº 431.374-6 BH. Acórdão nº 0431374-6*. Apelante: Alma Informática Ltda. Apelado: Virgílio Cançado Paculdino Pereira. Segunda Câmara Cível. Relator: Juíza Evangelina Castilho Duarte. Belo Horizonte, 16.3.2004. Disponível em: <<http://www.tjmg.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.). No mesmo sentido, a doutrina: VÁZQUEZ LÉPINETTE, 1996, p. 165

Com relação à pessoa jurídica, seja de direito público ou privado, não lhe é atribuída à qualidade de autor. As pessoas jurídicas podem ser titulares de direitos sobre o programa de computador³⁹⁰. Pode o titular de direitos de autor referir-se à pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, detentor de todos ou parte dos direitos de autor. A titularidade pode decorrer de lei ou ato, entre vivos ou por causa de morte, a título originário ou derivado. Importa observar que no caso de o programa ser registrado, na ocasião do pedido de registro, se o titular for pessoa distinta do criador, deve ser apresentado documento que o legitime como tal³⁹¹.

Dentro desse contexto, importa analisar as particularidades no tocante à titularidade do autor de programa de computador, assim como de autor de derivação. Além disso, examina-se a titularidade dos programas caracterizados como obras coletivas e àqueles criados no âmbito de contrato de trabalho ou prestação de serviços, a titularidade do cessionário, por ato cessão, e a do sucessor, decorrente de transmissão por causa de morte, bem como a co-titularidade dos programas de computador.

2.3.2.2 A titularidade do autor de programa de computador

No tocante a titularidade do autor de programa de computador aplica-se a regra da autoria, conforme analisado em matéria de direitos autorais. No caso dos direitos de autor de programa de computador, eles surgem e se adquirem com o ato de criação.

Assim, criado o programa de computador, ele é protegido emanando-se os direitos de autor, independentemente do registro do programa. Em princípio, esses direitos são conferidos ao autor da criação, nos mesmo sentido que as obras literárias. No entanto, há exceções, como é o caso das obras coletivas e criações de serviço, conforme se analisa posteriormente³⁹².

³⁹⁰ A Lei 5.988/1973 dispunha: “Art. 15. Quando se tratar de obra realizada por diferentes pessoas, mas organizada por empresa singular ou coletiva e em seu nome utilizada, a esta caberá sua autoria”.

³⁹¹ Art. 4º, § 1º, INPI Resolução nº 58/1998. (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. *Resolução nº 58, de 14 de julho de 1998*. Assunto: Estabelece normas e procedimentos relativos ao registro de programas de computador. Disponível em <<http://www.inpi.gov.br>> Acesso em: 10 set. 2007)

³⁹² Art. 17, da Lei nº 5.988/1973, e Art. 3º, da Lei nº. 9.609/1998.

2.3.2.3 A titularidade do autor de derivação de programa de computador

O programa de computador pode se caracterizar como obra derivada, quando se constituir em um programa novo que resulte da transformação de um programa originário. Admite-se a proteção de programas de computador derivados, como as obras derivadas, desde que autorizadas pelo autor e/ou titular do programa³⁹³, quando este estiver protegido. Se for solicitado o registro de programa de computador derivado, na ocasião do pedido, o requerente deverá juntar o instrumento pelo qual se autorizou a realização da derivação³⁹⁴.

A derivação do programa de computador é protegida, sem prejuízo dos direitos sobre o programa originário. Desse modo, o programa de computador derivado tem tutela própria em relação ao programa pré-existente³⁹⁵. A essas criações aplicam-se, no que couberem, as regras das obras derivadas³⁹⁶.

Em relação à autoria, o autor do programa originário não se confunde com o autor das derivações do programa. É autor de programa de computador derivado àquele que realiza a derivação, resguardando-se a autoria do criador do programa originário³⁹⁷.

No que se refere à titularidade, no caso de o programa originário estar em domínio público, será o autor do novo programa o titular de programa derivado³⁹⁸. No entanto, se o programa originário estiver protegido, “os direitos sobre as derivações autorizadas pelo titular dos direitos de programa de computador, inclusive sua exploração econômica, pertencerão à pessoa autorizada que as fizer [autor], salvo estipulação contratual em contrário”.³⁹⁹ Nesse sentido, a lei estipula que os direitos de exploração sobre o programa pertencem ao autor da derivação, diferentemente das obras literárias, em que deve a autorização prever quais os direitos conferidos ao autor da obra derivada para sua exploração comercial⁴⁰⁰.

³⁹³ Art. 5º Os direitos sobre as derivações autorizadas pelo titular dos direitos de programa de computador, inclusive sua exploração econômica, pertencerão à pessoa autorizada que as fizer, salvo estipulação contratual em contrário.

³⁹⁴ Art. 5º, da Lei nº 9.609/1998; Art. 4, Decreto nº 2.556/1998 (BRASIL. *Decreto nº 2.556, de 20 de abril de 1998*. Regulamenta o registro previsto no art. 3º da Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências. DOU 22.4.1998. Disponível em: <<http://www.senado.gov.br>>. Acesso em: 10 nov. 2007).

³⁹⁵ Art. 5, VIII, (g), Lei nº 9.610/1998. Ver ainda, art. 7º, XI, Lei nº 9.610/1998, e art. 2.3 e 2.5, Convenção de Berna.

³⁹⁶ Ver Art. 5º, VIII, (f) (g); Art. 29, Lei nº 9.610/1998. Ainda, ver item deste trabalho relativo às obras derivadas.

³⁹⁷ Art. 2º e 5º, Lei n. 9.609/1998 c/c Artigos 5º, VIII (g), 7º, 11, 24, Lei n. 9.610/1998.

³⁹⁸ Art. 2º e 5º, Lei n. 9.609/1998 c/c artigos. 5º, VIII (g), 7º, 11, 14 e 28, Lei n. 9.610/1998.

³⁹⁹ Art. 5º, Lei n. 9.609/1998.

⁴⁰⁰ Art. 4º, Lei n. 9.609/1998.

As pessoas qualificadas como autores do programa originário e do derivado não se caracterizam como co-autores. Somente poderão concorrer como co-autores no caso em que ambas participarem da consecução do novo programa em comum.

2.3.2.4 Programa de computador como obra coletiva

O programa de computador caracterizar-se como obra coletiva quando criado “por iniciativa, organização e responsabilidade de uma pessoa física ou jurídica, que a publica sob seu nome ou marca e que é constituíd[o] pela participação de diferentes autores, cujas contribuições se fundem numa criação autônoma”.⁴⁰¹

Esse tipo de programa diferencia-se do programa de computador em co-autoria, tanto pela importância atribuída à função da pessoa que toma a iniciativa, organiza e assume as responsabilidades de sua criação, como pela relação entre os autores que participam de sua elaboração. A relação que surge entre os autores participantes, em vez de se dar de maneira recíproca (horizontal), se dá entre cada um deles e a pessoa que organiza a obra, de forma vertical⁴⁰².

Nesse sentido, o caráter coletivo do programa de computador dependerá, por um lado, da relação entre o organizador e os autores, que aportam contribuições intelectuais, e por outro, da autonomia alcançada no marco do conjunto do programa resultante. O caráter autônomo da obra coletiva é dado pelo resultado obtido pelo conjunto em relação às distintas contribuições, e que deve se constituir por si mesmo um programa de computador original⁴⁰³.

Quanto aos sujeitos em relação à obra coletiva, há a figura do organizador e a figura dos autores. O papel desses sujeitos na consecução da criação do programa como obra coletiva e a atribuição de direitos a eles se distinguem. O organizador refere-se à pessoa, física ou jurídica, que toma a iniciativa de criação do programa de computador e que, ademais, organiza e assume as responsabilidades sobre a criação⁴⁰⁴. A ele se garante a titularidade dos direitos patrimoniais sobre o conjunto da criação coletiva⁴⁰⁵.

⁴⁰¹ Art. 2º, Lei n. 9.609/1998 c/c artigos 5º, VIII (i), 7º, VI, 11, 16, e 23, Lei n. 9.610/1998.

⁴⁰² Em relação às obras literárias, ver LIPSZYC, 1993, p. 133; SAIZ GARCIA, 2000, p. 286.

⁴⁰³ No tocante às obras literárias ver SAIZ GARCIA, 2000, p. 286-292.

⁴⁰⁴ Art. 2º, Lei n. 9.609/1998 c/c Art. 5º, VIII (h), Lei nº 9.610/1996.

⁴⁰⁵ Art. 2º, Lei n. 9.609/1998 c/c Art. 17, § 2º, Lei nº 9.610/1998.

Os autores são as pessoas físicas que, atendendo às instruções do organizador e dentro do marco fixado por ele, executam sua atividade intelectual, aportando contribuições pessoais com o propósito da realização do programa de computador⁴⁰⁶. A eles são assegurados os direitos morais de autor sobre o programa de computador⁴⁰⁷.

Observa-se que, no tocante ao regime das obras coletivas, este não se aplica em relação aos programas de computador quanto estes estiverem regulados pelas disposições aplicáveis aos programas criados no âmbito de contrato de trabalho, prestação de serviços ou vínculo estatutário, conforme segue a análise.

2.3.2.5 A titularidade do programa de computador criado por empregado ou prestador de serviço

A titularidade de programa de computador criado no marco de contrato de trabalho, de prestação de serviços ou vínculo estatutário é prevista expressamente na Lei nº 9.609, de 1998, não havendo, contudo, qualquer disposição a esse respeito na lei de direitos autorais. A lei de programa de computador estabelece um regime próprio de atribuição da titularidade em seu art. 4º, aplicando-se ademais as disposições previstas na lei de incentivo à inovação, Lei nº 10.973/2004.

Em termos gerais, fala-se aqui do empregado, no entanto, as mesmas regras são aplicadas ao prestador de serviço, trabalhador autônomo ou estagiário e à empresa contratante. Com relação à criação (programa de computador) ocorrida durante contrato de trabalho, pode ela se caracterizar como “criação de serviço”, “criação livre” ou “criação comum”. Essa terminologia não é utilizada pela lei, mas pela doutrina que trata dessa matéria (principalmente em patentes), a qual não utiliza de maneira uniforme.

As “criações livres” são aquelas ocorridas durante o contrato de trabalho, mas que não decorrem deste contrato, nem do uso de recursos, informações tecnológicas, segredos industriais e de negócios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador. Nessa hipótese, a titularidade dos direitos sobre o bem é atribuída exclusivamente ao empregado⁴⁰⁸.

No caso das criações decorrentes do contrato de trabalho, elas se caracterizam como “criações de serviço”. A legislação estipula que a titularidade dos direitos patrimoniais sobre a

⁴⁰⁶ Art. 2º, Lei n. 9.609/1998 c/c cf. Art. 17, § 3º, e Art. 88, I a IV, Lei nº 9.610/1998.

⁴⁰⁷ Art. 2º, Lei n. 9.609/1998 c/c Art. 2º, § 1º, Lei nº 9.609/1998; Art. 17, § 1º, Lei nº 9.610/1998.

⁴⁰⁸ Art. 4º, § 2º, Lei n. 9.609/1998.

criação é do empregador (contratante) nos casos em que: ela decorrer de contrato de trabalho ou prestação de serviços que tenha por objeto a pesquisa e desenvolvimento ou a atividade inventiva; ou quando ela resultar da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado⁴⁰⁹.

No caso de criação de serviço, a retribuição do empregado pela criação limita-se à remuneração ou ao salário convencionado, salvo ajuste em contrário⁴¹⁰. Porém, no tocante aos pesquisadores-autores de criações decorrentes de contrato com instituições científicas e tecnológicas da Administração Pública há regras específicas regulando a matéria. A instituição a quem será conferida, pela ordem jurídica, a titularidade dos direitos de propriedade intelectual sobre a criação deverá assegurar ao autor uma participação, mínima de cinco por cento e máxima de um terço, nos ganhos econômicos auferidos pela entidade. Esses ganhos podem resultar de contratos de transferência de tecnologia ou de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração da criação protegida⁴¹¹.

Assinala-se que em relação às “criações de serviço”, a legislação admite que as partes, contratante e contratado, convencionem de forma distinta, seja no tocante à titularidade, ao exercício de direitos e/ou à remuneração. Assim, exemplificativamente, pode o empregador:

- Garantir ao empregado uma remuneração adicional, além da remuneração ou do salário convencionado;
- Assegurar ao empregado contratado o exercício de direitos patrimoniais (*e.g.* por meio de licença), que pode se limitar a algumas das modalidades de exercício, como o uso ou exploração do programa de computador, invenção ou modelo de utilidade;
- Estipular uma quota ideal do direito, constituindo-se um regime de co-titularidade entre empregado e empregador; ou
- Ceder seu direito sobre a criação⁴¹².

⁴⁰⁹ Art. 4º, *caput*, Lei nº 9.609/1998. Observa-se, em relação às invenções e modelos de utilidade, que esses contratos geram efeitos para além do prazo que eles são terminados. Consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato a invenção ou o modelo de utilidade cuja patente seja requerida pelo empregado até 1 (um) ano após a extinção do vínculo empregatício, ressalvada prova em contrário (Art. 88, § 2º, Lei nº 9.279/1996). No que se refere aos programas de computador não há disposição nesse sentido, de forma que dependerá de disposição contratual expressa em contrato.

⁴¹⁰ Art. 4º, § 1º, Lei nº 9.609/1998.

⁴¹¹ Art. 13, Lei nº 10.973/2004.

⁴¹² Ver art. 11, Lei nº 10.973/2004.

No que se refere aos direitos morais, asseguram-se ao autor do programa de computador o direito de reivindicar a autoria e o de ser nomeado e qualificado, podendo requerer a não divulgação de sua nomeação⁴¹³. Esses direitos pertencem ao autor (empregado contratado), na medida da sua participação na criação intelectual. Esses direitos são irrenunciáveis e inalienáveis, não se transferindo ao empregador, sendo nula qualquer cláusula contratual em que o empregado renuncie ou ceda esses direitos⁴¹⁴.

Quanto às “criações comuns”, Ainda que não haja previsão expressa em lei regulando essa situação, no tocante aos programas de computador, entende-se pela leitura do art. 4º e seus parágrafos que é possível à aplicação das regras previstas em relação às patentes, por analogia. Essas criações se referem àquelas que resultam da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, informações, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposição contratual em contrário. Os direitos sobre essas criações pertencerão em comum, em partes iguais, ao empregado e empregador, constituindo uma situação de co-titularidade (e não de co-autoria entre empregado e empregador)⁴¹⁵. Ainda que se caracterize a co-titularidade, a lei assegura ao empregador o exercício do direito exclusivo de licença de exploração, garantindo ao empregado justa remuneração⁴¹⁶.

A situação é diferenciada em relação aos empregados, autores de criações, de órgãos ou entidades da Administração Pública. A eles se garante a remuneração na forma e condições previstas no estatuto ou regimento interno da entidade, a qual deve prever, na forma de premiação, a remuneração ao autor de invento, uma parcela do valor das vantagens auferidas com o pedido ou com a patente, a título de incentivo⁴¹⁷.

Ainda, quanto aos programas de computador realizados no âmbito das instituições científicas e tecnológicas da Administração Pública, do mesmo modo que em relação às criações de serviço, ao autor garante-se a participação mínima de cinco por cento e máxima de um terço nos ganhos econômicos auferidos pela instituição. Esses ganhos econômicos referem-se a “toda forma de royalties, remuneração ou quaisquer benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual”, resultantes de contratos

⁴¹³ Art. 2º, § 1º, Lei nº 9.609/1998.

⁴¹⁴ Art. 24 e 27, Lei nº 9.610/1998.

⁴¹⁵ Art. 91, Lei nº 9.279/1998.

⁴¹⁶ Art. 91, § 2º, Lei nº 9.279/1998.

⁴¹⁷ Art. 93, p.u. e art. 88, Lei n. 9.279/1996.

de transferência de tecnologia ou de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração do invento⁴¹⁸.

Assim, a partir dessa análise os programas de computador criados durante contrato de trabalho, conforme o caso, elas se caracterizam como “criações de serviço”, “criações livre” ou “criações comuns”, correspondendo à titularidade ao empregador, ao empregado ou em comum ao empregado e empregador, respectivamente. Ainda que haja um tratamento diferenciado na lei em relação aos empregados de entidades da administração pública no tocante à remuneração, as regras de atribuição da titularidade se aplicam igualmente, salvo estipulação em contrário.

Cumprir observar, ainda, que, conforme a relação que o empregador ou prestador de serviços tiver com terceiras pessoas, pode ocorrer de a titularidade ser transmitida sucessivamente a outras pessoas. A situação torna-se mais complexa quando passa a envolver pessoas jurídicas de direito público.

2.3.2.6 A titularidade do cessionário

A transferência do programa de computador por cessão é expressamente admitida por lei, de modo que o cessionário adquire a titularidade sobre ele. Cumprir recordar que a transferência do programa de computador (bem material), não implica a transferência dos direitos de propriedade intelectual sobre ele (bem imaterial).

Somente o titular pode ceder os seus direitos, seja por meio de representante ou diretamente. Em relação à cessão dos direitos patrimoniais sobre programa de computador, aplicam-se às mesmas regras previstas em relação às obras literárias, previstas na lei de direitos autorais, conforme analisado anteriormente⁴¹⁹.

Nesse caso, para se operar a transferência da titularidade por cessão, deve ser feito o registro junto ao INPI, para que produzam efeitos em relação a terceiros⁴²⁰. Para se realizar esse registro, é obrigatória a entrega, por parte do fornecedor ao receptor de tecnologia, a documentação completa, principalmente o código-fonte comentado, o memorial descritivo, as

⁴¹⁸ Art. 13 e § 2º, Lei nº 10.973/2004; Art. 93, p.u., Lei nº 9.279/1996.

⁴¹⁹ Art. 50, da Lei nº 9.610/1998; Art. 3º, Lei nº 9.609/1998.

⁴²⁰ Art. 11, Lei nº 9.609/1998.

especificações funcionais internas, os diagramas, os fluxogramas, assim como os demais dados técnicos necessários para a transferência da tecnologia⁴²¹.

Cumpra-se recordar que a cessão não se confunde com a licença. Enquanto a cessão transfere o direito, a licença, seja exclusiva ou não, não implica na transferência da titularidade.

2.3.2.7 O licenciado e a titularidade

Em relação ao programa de computador, este pode ser objeto de licença de uso e/ou de exploração. Quaisquer desses atos não ensejam a transferência da titularidade ao licenciado. Quanto à licença ou autorização de uso conferida aos usuários de programa de computador⁴²², ela não tem como efeito a transferência dos direitos de propriedade intelectual, somente se confere o exercício de uso do programa nos termos do contrato. No caso de não haver contrato escrito, o documento fiscal relativo à aquisição ou licenciamento de cópia do programa servirá para comprovação da regularidade do seu uso⁴²³.

No que se refere à licença de exploração programa de computador, por meio dela se confere o direito de comercializar o programa, e não a sua titularidade⁴²⁴. Nesses tipos de licenciamento, quando de origem externa, deve-se fixar, quanto aos tributos e encargos exigíveis, quem tem a responsabilidade pelos respectivos pagamentos e estabelecer a remuneração do titular dos direitos de programa de computador residente ou domiciliado no exterior⁴²⁵. São nulas as cláusulas que restrinjam a produção, a distribuição ou a comercialização, em violação às disposições legais em vigor. Do mesmo modo, são nulas as

⁴²¹ Art. 11, p.u., Lei nº 9.609/1998

⁴²² “Art. 7º O contrato de licença de uso de programa de computador, o documento fiscal correspondente, os suportes físicos do programa ou as respectivas embalagens deverão consignar, de forma facilmente legível pelo usuário, o prazo de validade técnica da versão comercializada” (Lei nº 9.609/1998).

⁴²³ Art. 9º, Lei nº 9.609/1998.

⁴²⁴ “Art. 8º Aquele que comercializar programa de computador, quer seja titular dos direitos do programa, quer seja titular dos direitos de comercialização, fica obrigado, no território nacional, durante o prazo de validade técnica da respectiva versão, a assegurar aos respectivos usuários a prestação de serviços técnicos complementares relativos ao adequado funcionamento do programa, consideradas as suas especificações. Parágrafo único. A obrigação persistirá no caso de retirada de circulação comercial do programa de computador durante o prazo de validade, salvo justa indenização de eventuais prejuízos causados a terceiros” (Lei nº 9.609/1998).

⁴²⁵ Art. 10, Lei nº 9.609/1998. Observa-se que “serão nulas as cláusulas que: I - limitem a produção, a distribuição ou a comercialização, em violação às disposições normativas em vigor; II - eximam qualquer dos contratantes das responsabilidades por eventuais ações de terceiros, decorrentes de vícios, defeitos ou violação de direitos de autor (Art. 10, § 1º, Lei nº 9.609/1998).

disposições que exima qualquer dos contratantes das suas responsabilidades por eventuais ações de terceiros, em decorrência de vícios, defeitos ou violação de direitos de autor⁴²⁶.

2.3.2.8 A co-titularidade sobre o programa de computador

A co-titularidade de direitos sobre o programa de computador ocorrer em virtude de vários fatos, pela via originária, por exemplo, pela co-autoria, ou derivada, pela cessão ou sucessão a duas ou mais pessoas.

Importa observar que é bastante comum que a criação de programa de computador seja realizada por uma pluralidade de pessoas. Contudo, no cenário internacional, as legislações nacionais nem sempre estabelecem regras para esse caso. É o que ocorre no Brasil. Assim remanesce a questão sobre que regime deve ser aplicado, se o de obra coletiva ou em co-autoria.

Considerando que a lei de programa de computador estabelece o mesmo regime de proteção que o das obras literárias, com a aplicação das normas de direitos autorais, entende-se, assim, que podem ser aplicados ambos os regimes, conforme cada caso. Desse modo, a determinação do regime a ser aplicado dependerá do tipo de relação que existir entre os criadores e demais pessoas que participam da elaboração do programa de computador. No entanto, há que se levar em consideração os limites da aplicação das normas às obras literárias, principalmente pelas peculiaridades de cada caso⁴²⁷.

Programa de computador pode ser considerado como obra em co-autoria quando criado em comum por dois ou mais autores⁴²⁸. No entanto, não basta uma pluralidade de autores participarem da criação para o programa se caracterizar como obra em co-autoria. Os diversos autores devem participar da criação do programa de computador empreendendo esforços criativos para a consecução da criação intelectual em comum, na forma de co-autoria⁴²⁹. Entre os co-autores constitui-se uma relação horizontal (recíproca), de colaboração⁴³⁰. O autor que trabalha de forma independente, sem qualquer relação com os demais, não se caracteriza como co-autor.

⁴²⁶ Art. 10, § 1º, Lei nº 9.609/1998.

⁴²⁷ Ver VÁZQUEZ LÉPINETTE, 1996, p. 156.

⁴²⁸ Art. 2º, Lei n. 9.609/1998 c/c artigos 5º, VIII (a), 7º, 11, 15, 23 e 25, Lei n. 9.610/1998.

⁴²⁹ Sobre as obras literárias ver POLLAUD-DULIAN, 2005, p. 184; SAIZ DIAZ, 2000.

⁴³⁰ HUGHET, 1962.

Para se verificar a existência ou não de um regime de co-autoria, por exemplo, importa determinar as pessoas que contribuíram para a criação comum. Na prática nem sempre é simples determinar a qualidade do esforço empreendido pelas pessoas, sendo necessário se avaliar caso a caso.

Para se determinar a co-autoria, não se leva em conta somente a participação dos autores durante a criação, mas suas contribuições mútuas, ou seja, os esforços reunidos de cada um dos co-autores para a consecução de um trabalho criativo comum⁴³¹.

Além dos aspectos qualitativos das contribuições que merecem ser apreciados caso a caso, importa observar os aspectos temporais. A contribuição deve ser empreendida durante o período de consecução do programa, em quaisquer das fases de sua elaboração, e não posteriormente a sua criação, momento posterior à conclusão da obra⁴³². Quem intervém somente na fase de exploração da obra, não se caracteriza como co-autor⁴³³.

Alguns autores, ao tratar das fases da elaboração do programa de computador, defendem que cada uma delas é protegida de modo autônoma. No entanto, em geral, prevalece o entendimento doutrinário de que há unidade do processo criativo, no sentido de que todo o processo dirige-se a um fim unitário: a criação do programa de computador⁴³⁴. Diante disso, a participação, em qualquer das fases, empreendendo esforços criativos para a realização do programa assinalam quem são os co-autores da criação. Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência brasileira⁴³⁵.

Quanto à titularidade, em regra, concede-se em comum os direitos sobre o programa de computador a todos os co-autores, constituindo-se a situação de co-titularidade. Nessa

⁴³¹ Sobre as obras literárias, ver VILLALBA, LIPSZYC, 2001, p. 69-70.

⁴³² Ver LUPI, 1998, p. 21; AREAS, 2006; WACHOWICZ, 2004; BRASIL. Tribunal de Alçada de Minas Gerais. *Apelação Cível n° 431.374-6 BH. Acórdão n° 0431374-6*. Apelante: Alma Informática Ltda. Apelado: Virgílio Cançado Paculdino Pereira. Segunda Câmara Cível. Relator: Juíza Evangelina Castilho Duarte. Belo Horizonte, 16.3.2004. Disponível em: <<http://www.tjmg.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008. Ver ainda VAZQUEZ LÉPINETTE, 1996, p. 165

⁴³³ SAIZ GARCIA, 2000, p. 179-180.

⁴³⁴ VÁZQUEZ LÉPINETTE, 1996, p. 160-165.

⁴³⁵ Nesse sentido a decisão do Tribunal de Alçada de Minas Gerais: “Ementa: Direito Autoral - Decisão Extra Petita - Não adstrição do Juízo - Software - Comprovação de participação na criação do programa de computador – co-autoria declarada - participação na receita reconhecida. [...] Em seus Esclarecimentos, o perito oficial explicita as etapas de desenvolvimento de sistema de computador, incluindo, nas duas primeiras, o estudo da viabilidade e levantamento de dados, fases das quais participou o Apelado. [...] A criação do código de fonte, que a Apelante pretende atribuir ao seu sócio, Flávio Andrade Pereira, é apenas uma, dentre diversas fases da criação de um software [...]” (BRASIL. Tribunal de Alçada de Minas Gerais. *Apelação Cível n° 431.374-6 BH. Acórdão n° 0431374-6*. Apelante: Alma Informática Ltda. Apelado: Virgílio Cançado Paculdino Pereira. Segunda Câmara Cível. Relator: Juíza Evangelina Castilho Duarte. Belo Horizonte, 16.3.2004).

situação, os co-autores exercem, de comum acordo, os seus direitos, salvo convenção em contrário⁴³⁶.

Por fim, na ocasião do pedido de registro do programa de computador, se realizada, deve-se apresentarem os dados referentes ao autor do programa e ao titular, se distinto do autor, sejam pessoas físicas ou jurídicas, devendo citar-se todos os criadores e titulares, explicitando os titulares e os criadores, com todos os dados cadastrais⁴³⁷.

⁴³⁶ Art. 23, Lei nº 9.610/1998.

⁴³⁷ Art. 3º, § 1º, I, Lei nº 9.609/1998; Art. 1º, § 1º, I, Decreto nº 2.556/1998.

3 A TITULARIDADE DE DIREITOS SOBRE INVENÇÃO, MODELO DE UTILIDADE, DESENHO INDUSTRIAL E CULTIVAR

3.1 O DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE PATENTE

No contexto normativo internacional, o Acordo TRIPS, não inclui em seu escopo a proteção dos modelos de utilidade⁴³⁸, não exigindo, assim, que os países estabeleçam um regime para sua proteção em seu ordenamento jurídico interno. Quanto à Convenção da União de Paris, esta prevê a possibilidade de proteção, mas não exige que os países outorguem modelos de patentes, seja por patente ou outro regime de proteção. No entanto, no caso de os países preverem tal proteção, eles ficam sujeitos às disposições da Convenção de Paris⁴³⁹.

O regime de proteção de modelos de utilidade foi instituído em diversos países, tais como Alemanha⁴⁴⁰, Espanha, Japão, Uruguai, Costa Rica, Argentina e Grupo Andino, além do Brasil⁴⁴¹. Ainda que muitos países prevejam este modo de proteção de bens imateriais, alguns dos importantes sistemas de propriedade intelectual não a empregam, tais como os Estados Unidos e a União Européia⁴⁴².

⁴³⁸ CORREA, 1998, p. 42.

⁴³⁹ Art. 1.2 e art. 4, Convenção de Paris.

⁴⁴⁰ O modelo de utilidade tornou-se passível de proteção especialmente com a legislação alemã (Leis alemãs de 1º de junho de 1891 e de 8 de maio de 1936) (MIRANDA, 1983, t. 16, p. 405). Segundo MARZOTI, a proteção dos modelos de utilidade surgiu na Alemanha no princípio do século XX, e que paulatinamente se estendeu no mundo (MARZOTI, 2003, vol. 2, p. 180-181).

⁴⁴¹ Comentários sobre distintos países que adotam o regime de proteção de modelo de utilidade, ver CORREA, Carlos. *Acuerdo TRIPS: Regimen internacional de la propiedad intelectual*. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1998, p. 81 e ss; CORREA, 1998, p. 42; CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2004, p. 799 e ss; MIRANDA, 1983, t. 16, p. 405 e ss.

⁴⁴² VÁZQUEZ LÉPINETTE assinala que não há nenhuma norma, de direito comunitário europeu nem de direito internacional que regule os modelos de utilidade. Entretanto, há um projeto de regulamentação do modelo de utilidade europeu (por encargo da Comunidade Européia, pelo *Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law*, de Munique) (VÁZQUEZ LÉPINETTE, 1996, p. 101).

3.1.1 O objeto do direito: invenção e modelo de utilidade

A patente é o título de propriedade industrial que acredita a existência e alcances de um invento, e determina à pessoa que o requer sua titularidade⁴⁴³. No Brasil, pode ser objeto de proteção por patente tanto a invenção como o modelo de utilidade⁴⁴⁴. Em sentido amplo, ambos são considerados inventos.

As patentes podem ser concedidas às invenções relativas a produtos (entidade física) ou processo (atividade)⁴⁴⁵, caracterizadas pela novidade⁴⁴⁶, atividade inventiva⁴⁴⁷ (não evidentes para um técnico na matéria) e aplicação industrial.

Como modelo de utilidade, é patenteável “o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação”⁴⁴⁸.

Cumpra assinalar que nos termos da lei, contudo, nem sempre há invenção ou modelo de utilidade, bem como nem toda invenção ou modelo de utilidade é patenteável⁴⁴⁹. Sendo assim, importa observar as exceções à patenteabilidade previstas na legislação de patentes.

A proteção conferida pela patente recai sobre o efeito técnico do invento e a extensão da proteção é determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório

⁴⁴³ PIMENTEL, 2005a.

⁴⁴⁴ Em termos gerais o modelo de utilidade é uma criação industrial, de caráter técnico e com um nível inventivo inferior ao exigido às invenções, para sua proteção, no caso do Brasil, por patente. Em outros países sua proteção é realizada por certificado de modelo de utilidade, por exemplo, na Argentina. Por outro aspecto, esse regime de proteção é bastante variável entre os países. Alguns países que os empregam, o distinguem das patentes de distintas maneiras, tais como em relação ao procedimento de concessão, ao limite de sua aplicação à forma de produtos, e aos requisitos de novidade ou de nível inventivo aplicáveis (CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2004, p. 799 e ss).

⁴⁴⁵ De acordo com MIRANDA, “a diferença entre produto e processo somente se torna de relevo quando se trata do objeto da pretensão ou da ação: o direito sobre a invenção de produto e o direito sobre a invenção de processo são o mesmo direito sobre invenção; se, porém, se cogita da ofensa ao direito, vê-se que ofende o direito sobre invenção de produto quem fabrica esse produto e não ofende o direito sobre invenção de processo quem, por outro processo, fabrica produto igual. As ações do titular vão contra os que empreguem o mesmo processo; o titular da patente tem a vindicação do processo, como expressão concreta do bem incorpóreo” (MIRANDA, 1983, t. 16, p. 276).

⁴⁴⁶ Sobre o requisito de novidade, art. 11 e 12, Lei nº 9.279/1996.

⁴⁴⁷ Sobre a atividade inventiva, 13 e 12, Lei nº 9.279/1996. Tal efeito técnico imprevisto é o de satisfação de necessidade de produção ou de consumo (MIRANDA, 1983, t. 16, p. 288).

⁴⁴⁸ Art. 8º (invenção) e art. 9º (modelo de utilidade), da Lei nº 9.610/1998.

⁴⁴⁹ Art. 10 e art. 18, Lei nº 9.279/1996.

descritivo e nos desenhos⁴⁵⁰. Cumpre observar que esses elementos fazem parte do conjunto de documentos técnicos contidos no pedido de patentes⁴⁵¹.

Particularmente no que se refere ao modelo de utilidade, os desenhos assumem peculiar importância na descrição do invento. Isso porque, em regra, o modelo de utilidade protege a funcionalidade da forma ou disposição do objeto (produto), ou seja, a proteção se volta ao valor funcional (e não do valor estético ou ornamental) da configuração externa do produto. São exemplos desse tipo de inventos os artigos de utilidade, ferramentas e utensílios de trabalho ou de uso⁴⁵².

Desse modo, cumpridos os requisitos de invenção ou modelo de utilidade, para ser o invento ser protegido por direitos de propriedade industrial é preciso que seja patenteado.

3.1.2 O modo de aquisição de direitos

Distintamente dos direitos de autor, que para se constituem com o ato de criação, o direito de propriedade industrial sobre invenção ou modelo de utilidade adquire-se com a *concessão válida da patente*. O ato de invenção⁴⁵³ caracterizado pela consecução da invenção (ou de um modelo de utilidade) patenteável⁴⁵⁴ emana o direito de obter a patente. Assim, em relação às invenções e modelos de utilidade, o direito de propriedade industrial não resulta do ato de invenção, é direito posterior, depende da patente (registro, em sentido amplo)⁴⁵⁵.

⁴⁵⁰ Art. 41 da Lei nº 9.279/1996; Art. 6, Acordo PCT. (BRASIL. *Decreto nº 81.742, de 31 de maio de 1978*. Promulga o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT). Disponível em: <<http://www.senado.gov.br>>. Acesso em: 10 nov. 2007).

⁴⁵¹ Art. 41 e 19, Lei nº 9.279/1996. O relatório descritivo tem o por objetivo, dentre outros, descrever a invenção de forma consistente, precisa, clara e suficiente, de maneira que um técnico no assunto possa realizá-la (INPI, Ato Normativo nº 127, de 1997, art. 15.1.2(i). Este ato normativo dispõe sobre a aplicação da Lei de Propriedade Industrial em relação às patentes e certificados de adição de invenção).

⁴⁵² Importa anotar que certos tipos de inventos não podem ser considerados modelos de utilidade, tais como os compostos e formulações químicas e os processos de fabricação. Isto porque o que se protege por modelo de utilidade é “a disposição ou a forma, o que é modelável e foi modelado, para que, pelo modelo”, possa ser reproduzido (MIRANDA, 1983, t. 16, p. 406).

⁴⁵³ Segundo MIRANDA, o ato de inventar, em sentido amplo, significa achar. Contudo, em matéria de inventos patenteáveis o sentido é mais restrito: “não é o mesmo que achar a coisa perdida, ato em que nada há de criação, nem, sequer, o de criar aparelho, ou processo, que se possa considerar de mérito para a civilização: é o de invenção que possa ser industrializada” (MIRANDA, 1983, t. 16, p. 269).

⁴⁵⁴ Até o momento do ato de invenção não há que se falar em direito à patente. O período anterior à invenção é a fase na qual se realizam os atos para a consecução do invento, figurando o inventor ou inventores que concorrem para a invenção. Nessa fase pode haver expectativa de fato (e não de direito) sobre um direito de patente de invenção.

⁴⁵⁵ A patente é um tipo de registro, no sentido *lato*. Para a concessão da patente deve-se cumprir com as exigências formais, assim como com os requisitos objetivos e subjetivos de patenteabilidade.

O ato de invenção, ao se realizar, entra no mundo jurídico tornando-se um o ato-fato jurídico e irradiando efeitos: o direito de autor do invento (nomeação e qualificação) e o de obter a patente (direito à patente)⁴⁵⁶. Com fundamento na regra da autoria, a partir da realização do invento (ato de invenção) concede-se ao autor do invento (inventor) o direito de obter a patente. Este se constitui em um direito de requerer a atuação do Estado para examinar, declarar a existência dos pressupostos da concessão e constituir o direito de propriedade industrial de patente⁴⁵⁷.

O direito de obter a patente conferido ao inventor pode ser exercido ou transferido a terceiros, seja em virtude de lei (*e.g.* empregador) ou por ato, entre vivos (*e.g.* cessionário) ou por causa de morte (*e.g.* sucessores)⁴⁵⁸. Assim, o direito de obter a patente pode ser exercido pelo inventor ou pela pessoa que legitimamente detenha esse direito⁴⁵⁹. Enquanto não requerida à patente, o direito de patente não se constitui, trata-se de uma expectativa de direito⁴⁶⁰.

Com o pedido da patente, e respectiva publicação desse ato, o requerente suscita a atuação do Estado, incorporando uma expectativa de direito *erga omnes*⁴⁶¹. Desse modo, requerida a patente perante a entidade competente, o Instituto Nacional de Propriedade

⁴⁵⁶ Art. 6º e § 2º, da Lei 9.279/96; MIRANDA, 1983, t. 16, p. 277. Neste período, o inventor pode optar em agir de distintas maneiras. Uma delas opções é o inventor divulgar sua invenção sem patenteá-la, eliminando assim a novidade, de forma que ele recairá no domínio público e não poderá então ser protegida por direitos de propriedade industrial. Outra opção é manter a invenção em sigilo, o que lhe garante uma exclusividade de fato sobre o invento. Nesse caso, aplica-se o regime jurídico dos inventos patenteáveis, mas não patenteados, como o da confidencialidade ou segredo industrial. (Art. 195, XI, art. 206, e leis especiais. Ver ainda sobre o tema CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2004, p. 21; KORS, 2007). Para isso, o inventor precisa se resguardar por meio de medidas que lhe garantam este sigilo. Contudo, caso não seja bem resguardado o sigilo, outra pessoa pode conceber a mesma invenção e se antecipar em requerer a patente e, destarte, ter o direito sobre o invento. Ainda, pode o inventor exercer seu direito de pedir a patente, o que pode lhe garantir uma exclusividade de direito sobre a invenção, ou transferir este direito a outrem. Durante o período que vai do ato de inventar ao exercício do direito à obtenção da patente, não há patente, e a transferência do direito sobre o pedido de patente, não faculta ao inventor deixar de ligar a sua pessoa a invenção. Com efeito, quando requerida por pessoa distinta do inventor, deve ser o autor nominado como tal, ainda que seu nome seja mantido em sigilo.

⁴⁵⁷ MIRANDA, 1983, t. 16, p. 269 e ss.

⁴⁵⁸ Art. 6º, § 1º, Lei nº 9.276/1996. O direito de requerer a patente é herdável, transmissível entre vivos e renunciável. Somente com a sua transferência é que o não-inventor se legitima a requerer a patente (MIRANDA, 1983, t. 16, p. 270 e 284).

⁴⁵⁹ Art. 6º, Lei nº 9.276/1996.

⁴⁶⁰ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Forense, 1946, p. 186.

⁴⁶¹ De acordo com Pontes de MIRANDA, com o depósito do pedido da patente, a eficácia do direito passa a ser *real*; mas tal eficácia, provisoriamente conferida, é do direito oriundo da patente, e não do direito à patente. Durante esta fase, instituí-se um procedimento administrativo para analisar o cumprimento das exigências, tais como os requisitos objetivos e subjetivos, e as condições de forma, para a concessão da patente. (MIRANDA, 1983, t. 16). “Antes de obtida a patente, o direito do inventor é um direito precário e imperfeito, não gozando das garantias especiais da lei; mas é um direito absoluto, pois o inventor pode dar à sua invenção o destino que quiser. Pode conservá-la inédita, explorá-la como segredo de fábrica, cedê-la ou divulgá-la. E um direito que preexiste à concessão da patente” (CERQUEIRA, 1946, p. 417).

Industrial, nos termos da lei, instaura-se um procedimento por meio do qual se avaliam os requisitos e condições do pedido⁴⁶².

No decorrer desse procedimento, contudo, pode ocorrer que outros pedidos de patente relativos ao mesmo invento sejam realizados de modo independente, por inventores ou terceiros legitimados por distintos atos de invenção e que correspondam a um mesmo invento ou semelhante. Nesse caso, a legislação estabelece que “o direito de obter patente será assegurado àquele que provar o depósito mais antigo, independentemente das datas de invenção ou criação”.⁴⁶³ Diante disso, tem a prioridade (nacional) de obter a patente o primeiro requerente (depósito do pedido) que acredita ser o inventor ou a pessoas que tenha legitimidade para tal⁴⁶⁴.

Ademais, no caso de “pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional”, há o direito de prioridade unionista (previsto na Convenção da União de Paris). Com ele, garante-se a prioridade nos termos e prazos estabelecidos no acordo internacional, em relação aos pedidos provenientes do exterior, não se invalidando nem prejudicando o depósito por fatos ocorridos nesses prazos⁴⁶⁵. O direito de prioridade (nacional ou unionista) beneficia o primeiro a requer a patente e, assim, pode frustrar a expectativa de obter a patente dos demais requerentes que depositarem posteriormente o pedido sobre o mesmo invento criado de modo independente, por distintos inventores⁴⁶⁶.

Diferentemente do direito de prioridade, existe ainda o direito de usuário anterior. Ele se refere ao direito assegurado à pessoa de boa fé que, antes da data de depósito ou de

⁴⁶² Ver art. 29 a 37, da Lei nº 9.279/1996; INPI, Ato normativo nº 127 (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. *Ato Normativo nº 127, de 1997*. Dispõe sobre a aplicação da Lei de Propriedade Industrial em relação às Patentes e Certificados de Adição de Invenção. Disponível em <<http://www.inpi.gov.br>> Acesso em: 5 set. 2007).

⁴⁶³ Art. 7º, Lei nº 9.279/1996. Ainda, art. 7º [...] “Parágrafo único - A retirada de depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior”. “Art. 17 - O pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil, sem reivindicação de prioridade e não publicado, assegurará o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores, dentro do prazo de 1 (um) ano” (Lei nº 9.279/1996).

⁴⁶⁴ Trata-se de um sistema misto, baseado no princípio do inventor (da invenção ao inventor) que primeiro requerer a patente. Nesse sentido ver CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2004, p. 10.

⁴⁶⁵ Art. 16, Lei nº 9.279/1996.

⁴⁶⁶ Existem no direito comparado dois princípios básicos em matéria de outorgar direito à patente: o princípio do primeiro inventor e o princípio do primeiro requerente: “o princípio do inventor, que era o dos povos anglo-saxões, e o princípio do requerimento, que era o de França e de outros países e do qual a Alemanha só se libertou em 1936”. “No tocante à técnica legislativa do direito de propriedade da invenção, há dois princípios, que desde o século passado se enfrentam e lutam: (a) o princípio do requerimento [*first to file*], que dá a patente a quem primeiro revela a invenção, porque assim serviu ao progresso social; (b) o princípio do inventor [*first to invent*], que apura quem inventou e considera o ato-fato da invenção o foco de que se irradiava o direito formativo gerador ou o direito real (conforme o sistema)” (MIRANDA, 1983, t.16, p. 282- 284)

prioridade de pedido de patente, explorava o objeto (invenção ou modelo de utilidade) no Brasil. Esse direito consubstancia-se na faculdade de o usuário anterior continuar sua exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores⁴⁶⁷. Este direito não afeta o pedido da patente ou a patente, ele coexiste.

Enquanto não concedida à patente, os requerentes de pedido de patente têm assegurados o direito de prioridade e, conforme o caso, direitos derivados do regime jurídico dos conhecimentos técnicos não patenteados⁴⁶⁸. Somente com a concessão válida da patente, e respectiva publicação, constitui-se o direito de propriedade industrial da patente que irradia efeitos (retroage) à data do. O direito de patente confere a seu titular as faculdades de usar de modo exclusivo, no Brasil, do objeto protegido (invenção ou modelo de utilidade), bem como de fruir (*e.g.* por meio de licenças) e dispor (*e.g.* por cessão) da patente⁴⁶⁹.

3.1.3 A titularidade de direitos sobre invenção ou modelo de utilidade

3.1.3.1 Os sujeitos de direitos

Neste contexto, o inventor assume um papel central em relação às patentes, seja de invenção ou modelo industrial. No entanto, as normas internacionais estabelecem expressamente quem seja o inventor. Desse modo, fica a critério das legislações nacionais estabelecerem.

A legislação brasileira não define quem seja o inventor. Contudo, a partir da leitura de Lei nº 9.279, de 1998, infere-se que o inventor é o autor do invento (invenção ou modelo de utilidade)⁴⁷⁰. Dessa maneira, considera-se que a qualidade de inventor é atribuída à pessoa

⁴⁶⁷ Art. 45, Lei nº 9.279/1996. “Art. 45 [...] § 1º - O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedido juntamente com o negócio ou empresa, ou parte desta que tenha direta relação com a exploração do objeto da patente, por alienação ou arrendamento. § 2º - O direito de que trata este artigo não será assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento do objeto da patente através de divulgação na forma do art. 12, desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de 1 (um) ano, contado da divulgação”. Ver MIRANDA, 1983, t. 16, p. 380-381; BARBOSA, 2003.

⁴⁶⁸ Sobre a proteção dos conhecimentos técnicos não patenteados ver CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2004, 126.

⁴⁶⁹ Art. 2º, I, Lei nº 9.279/1996 c/c art 1.228, do Código Civil de 2002. Ainda na Lei nº 9.279/1996: “Art. 42 - A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos: I - produto objeto de patente; II - processo ou produto obtido diretamente por processo patentado. § 1º - Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo. [...] Art. 44 - Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente”.

⁴⁷⁰ Art. 6º, Lei nº 9.279/1998.

natural que realizou a atividade inventiva, independentemente dos meios utilizados e fins pretendidos⁴⁷¹.

Nesse sentido, a qualidade de inventor está relacionada com a atividade inventiva ou o ato inventivo, que caracteriza a invenção ou o modelo de utilidade, respectivamente. Assim, têm essa qualidade as pessoas que empreenderam esforços que contribuíram para a consecução do invento.

Realizado o invento, para sua proteção é preciso colocá-lo em condições de ser patenteado, ou seja, elaborar a documentação técnica que acompanha o pedido, tais como o relatório descritivo, desenhos, resumo e reivindicações. Essa etapa é posterior ao ato de invenção e, em muitos casos, são técnicos ou pessoas que não participaram do ato de invenção quem elabora a documentação. Essa atividade não se confunde com a atividade inventiva ou ato inventivo que caracterizam o invento, assim, as pessoas que executam essa atividade não são consideradas inventores⁴⁷².

A participação do inventor para a consecução da invenção consubstancia-se e se expressa nas reivindicações da patente⁴⁷³, as quais determinam a extensão da proteção da patente⁴⁷⁴. Desse modo, são considerados inventores as pessoas que tenham contribuído para a realização do invento, nos limites das reivindicações, que se interpretam com base no desenho e relatório descritivo.

No entanto, para se definir quem é o inventor e quando surge o direito à patente, requer-se determinar o momento em que uma invenção (ou modelo de utilidade) existe juridicamente, ou seja, quando se concretiza o ato de invenção⁴⁷⁵. Até o momento em que se concretiza a invenção, podem concorrer para a consecução de uma invenção várias pessoas, seja empreendendo esforços intelectuais, assistência técnica ou financiando o invento, por exemplo. No entanto, nem todas essas atividades implicam uma contribuição que qualifica a pessoa como inventor, ainda que pode caracterizá-la como titular. Com base nessas considerações, observa-se que a qualidade de inventor está relacionada com o ato de

⁴⁷¹ MIRANDA, 1983, t. 16, p. 271. Ver CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2004, p. 26-27.

⁴⁷² CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2004, p. 19.

⁴⁷³ Nesse sentido, uma importante decisão sobre a determinação da autoria de um inventor no direito norte-americano: US Court of Appeals for the Federal Circuit - 2006-1218. January 29, 2007. Disponível em: <<http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/06-1218.pdf>>.

⁴⁷⁴ Art. 41, Lei nº 9.279/1996.

⁴⁷⁵ “Esa exteriorización puede tener lugar a través de medios tales como la escritura de la técnica lograda, su expresión a través de computadoras, su transmisión telefónica u oral, la construcción de un prototipo, la realización de ensayos, etc. La exteriorización de la invención tiene múltiples implicancias jurídicas. En primer lugar, a partir de ese momento la invención pasa a existir jurídicamente como tal, pues existe un hecho apreciable por el sistema jurídico y susceptible de ser probado, que pone de manifiesto la realidad de la invención [...]” (CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2004, p. 18).

invenção. A realização deste ato independe da capacidade da pessoa natural para os atos da vida civil⁴⁷⁶.

A qualidade de autor não se confunde com a de titular de uma patente. Quanto ao titular do direito de obter a patente, que assume a figura do requerente do pedir a patente, ele pode ser o inventor ou qualquer pessoa legitimada, tais como os herdeiros ou sucessores, o cessionário ou “aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade”⁴⁷⁷. Independentemente de quem seja o requerente, ao inventor se resguarda o direito de nomeado e qualificado no pedido de patente, podendo requerer a não divulgação de seu nome⁴⁷⁸.

Com o pedido da patente, presume-se inventor a pessoa natural que como tal é designada no requerimento. Essa presunção pode ser contestada mediante prova em contrário. Ainda, pode ser requerente a pessoa não qualificada como inventor, que tenha sido legitimada a obter a patente. Se o pedido for feito por pessoa distinta do inventor, presume-se o requerente legitimado a pedir a patente, salvo prova em contrário⁴⁷⁹.

Desse modo, a qualidade de titular da patente, pode ser atribuída a qualquer pessoa, seja natural ou jurídica, inclusive as pessoas de direito público ou privado que não podem explorar diretamente o objeto da patente, tais como sociedades ou associações de intuito não econômico e órgãos públicos. Desde que possam ter bens, as pessoas podem ser titulares de direito de propriedade industrial, como é o caso dos sindicatos profissionais e dos partidos políticos, por exemplo⁴⁸⁰.

Em relação às pessoas físicas, microempresas, nos termos de lei, bem como sociedades ou associações de intuito não econômico e órgãos públicos, há um tratamento especial que o INPI lhes concede por meio da Resolução nº 104, de 24 de novembro de 2003. Essa resolução estipula uma redução de valor no tocante às retribuições exigidas pelo instituto pelos prestados⁴⁸¹. Ainda, quanto às pessoas físicas, a Lei nº 2.556, de 1955, isenta do

⁴⁷⁶ Nesse sentido, MIRANDA, 1983, t. 16, p. 269. Quando se tratar de invento realizado por pessoa incapaz, cabe ao seu representante legal requerer a patente (MIRANDA, 1983, t. 16, p. 269). Ver ainda CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2004, p. 20.

⁴⁷⁷ Art. 6º, § 1º e § 2º, Lei nº 9.279/1996.

⁴⁷⁸ Art. 6º, § 4º, Lei nº 9.279/1996.

⁴⁷⁹ Art. 6º, § 1º, Lei nº 9.276/1996.

⁴⁸⁰ MIRANDA, 1983, t. 16, p. 270-271.

⁴⁸¹ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. *Resolução nº 104, de 24 de novembro de 2003*. Dispõe sobre a redução de valores de retribuições de serviços prestados pelo INPI, nos casos que especifica. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br>>. Acesso em 10 set. 2007.

pagamento de taxas e concede outras facilidades aos operários e trabalhadores para efeito de obtenção de patentes de invenção⁴⁸².

Cumpra observar que aos titulares de direito de patente não se exige capacidade para exercer atos da vida civil⁴⁸³. Assim, pode a pessoa incapaz ser titular de direitos e, em regra, exercer seus direitos por meio de seu assistente ou representante legal. No entanto, há entendimento de que a pessoa incapaz pode pedir e obter o patente sem ele, pois se trata de ato a partir do qual à pessoa somente poderia resultar vantagem, com a aquisição de direitos⁴⁸⁴.

3.1.3.2 A titularidade do autor do invento

A partir da existência de uma invenção patenteável são emanados direitos legitimando um sujeito a de requerer a patente e, destarte, de obter os direitos de propriedade industrial sobre a patente de invenção concedida. A questão de definir como está regulada a titularidade em questão de patentes tem ensejado importantes reflexões sobre a matéria no âmbito internacional⁴⁸⁵.

Cumpra observar, que as normas internacionais, em especial a Convenção de Paris e o Acordo TRIPS, não dispõem pontualmente sobre esta questão. Nesse sentido, aos países se confere certa flexibilidade para regular a titularidade do direito à patente e, destarte, do direito de propriedade industrial sobre a patente.

Em princípio, as legislações nacionais de patentes estabelecem que esse direito corresponda ao inventor, pessoa natural, autor do invento. Nos sistemas jurídicos anglo-saxônicos, a pessoa jurídica não pode sequer pedir a patente, ficando esse direito limitado ao verdadeiro inventor. Nesses sistemas, o contrato que confere o direito a terceiros é realizado e anotado (ou registrado) à parte do pedido de patente. Assim, tem-se que a invenção pertence

⁴⁸² Segundo o art. 1º, da Lei nº 2.556/1955: “É isenta de pagamento de selos e taxas, para efeito de obtenção de patente, a invenção da autoria dos que declarem e comprovem sua situação econômica deficiente, nos termos da presente” (BRASIL. *Lei nº 2.556, de 6 de agosto de 1955*. Isenta do pagamento de selos e taxas e concede outras facilidades aos operários e trabalhadores para efeito de obtenção de patente de invenção. Disponível em: <<http://www.camara.gov.br>> Acesso em: 10 nov. 2007). Esta Lei entrou em vigor a partir de seu regulamento, Decreto nº 39.573, de 13 de julho de 1956. Contudo, este foi revogado pelo Decreto nº 11 de 18/1/1991, conforme Anexo IV, no entanto, não consta revogação expressa da referida lei.

⁴⁸³ Art. 1º e 3º, Código Civil de 2002.

⁴⁸⁴ CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier. *Tratado de Direito Commercial Brasileiro: Das cousas no Direito Commercial. Do Estabelecimento commercial. Das mercadorias. Da propriedade industrial*. 2 ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1934, vol. V, livro III, parte I, p. 146.

⁴⁸⁵ ROSE, Bruce J; BODENHEIMER, Stephen M. Who else owns your US patents? *Managing Intellectual Property*. London: Apr 1999, Iss. 88; p. 42.

ao inventor, o qual, por conseguinte, é o titular do direito à patente e, ao exercê-lo, pode adquirir o direito de patente⁴⁸⁶.

De acordo com a lei de propriedade industrial brasileira, ao inventor se assegura o direito de obter à patente que lhe garanta a propriedade⁴⁸⁷. No mesmo sentido, a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 5º, reconhece o direito dos autores sobre seus inventos⁴⁸⁸.

Desse modo, concretizado o invento patenteável e identificado o inventor, em regra, a ele lhe corresponde o direito à patente. No entanto, pode ocorrer que outros inventores tenham realizado a mesma invenção ou modelo de utilidade, de modo independente. Para lidar com esta questão, as legislações nacionais empregam distintas regras: a do primeiro inventor (*first to invent*); a do primeiro requerente (*first to file*) e a mista.

A regra do primeiro inventor funda-se na idéia de que o direito à patente corresponde ao primeiro e autêntico inventor, importando para a proteção a data da invenção. Essa regra concorda com o princípio fundamental do direito de patente de assegurar a proteção do invento ao inventor (autor do invento)⁴⁸⁹. Contudo, como aponta a doutrina, ela apresenta um inconveniente prático ao exigir que se identifique com precisão quem é o primeiro inventor, impondo um ônus para o inventor de provar e para os órgãos competentes de analisar o caso, podendo inclusive retardar muito a concessão de uma patente. Ainda, pode o primeiro inventor prolongar o prazo para requerer a patente, com o propósito de ampliar seu prazo para a proteção pela patente⁴⁹⁰, especialmente se não houverem pedidos de outros inventores.

Por outro lado, tem-se a regra do primeiro requerente, pela qual se atribui o direito à patente ao primeiro requerente, ainda que não seja inventor. Este princípio concede o direito àquele que primeiro revela a invenção, fomentando a rápida revelação do invento por quem detém o conhecimento técnico. Contudo, ela deixa de assegurar o direito constitucional do autor sobre seus inventos, ou seja, daquele que empreendeu esforços para realizar a invenção⁴⁹¹.

⁴⁸⁶ MIRANDA, 1983, t. 16, p. 312. Nos Estados Unidos vige essa regra, conforme o 35 US CODE, uma análise sobre a autoria e titularidade é desenvolvida no caso: US Court of Appeals for the Federal Circuit - 2006-1218. January 29, 2007. Disponível em: <<http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/06-1218.pdf>>.

⁴⁸⁷ Art. 6º, Lei nº 9.610/1998.

⁴⁸⁸ “A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização [...], tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”. (Art. 5º, XXIX, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988).

⁴⁸⁹ CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2004, p. 8-9.

⁴⁹⁰ CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2004, p. 12.

⁴⁹¹ Ver CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2004, p. 9. No direito brasileiro, a possibilidade de nulidade de uma patente em razão da falta de legitimidade de quem requereu a patente contrariando direitos de terceiros (por

No Brasil, o caso de dois ou mais inventores independentes terem realizado a mesma invenção, assegura-se o direito a obter a patente àquele que provar o depósito do pedido mais antigo, independentemente das datas de invenção ou criação⁴⁹². Assim, considera-se que, no Brasil, bem como em muitos países, adota-se um sistema misto, que apresenta aspectos desses dois princípios acima descritos. Pelo sistema misto, a regra básica não é simplesmente que o primeiro requerente tem o direito à patente, senão o primeiro requerente que acredita ser o inventor ou que por ele tenha sido legitimado⁴⁹³. Trata-se de um sistema misto, baseado na regra do inventor que primeiro requerer a patente.

Desse modo, o direito de obter a patente, ordinariamente, pertence ao inventor⁴⁹⁴ (autor do invento), porém, pode ocorrer que outras pessoas estejam legitimadas a obtê-la. Esse direito pode ser transferido a outras pessoas, tais como aos herdeiros ou sucessores do inventor, ao cessionário ou àquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença tal direito⁴⁹⁵. No entanto, independente de quem for legitimado a requerer a patente, os inventores devem ser nomeados e qualificados como tal⁴⁹⁶.

Com o pedido, presume-se inventor a pessoa natural que requer a patente e que como é designada no requerimento. No entanto, pode ser requerente a pessoa natural ou jurídica, legitimada para pedir a patente. Se o pedido for requerido por pessoa distinta do inventor, presume-se o requerente legitimado a pedir a patente, salvo prova em contrário⁴⁹⁷.

O órgão responsável, no caso o INPI, ao receber o pedido de patente, não exige do requerente documento que o comprove a autoria do invento ou que o legitime para tal. Contudo, se houver fortes indícios que levem ao questionamento no tocante à legitimidade do requerente, pode o INPI formular exigência para apresentação de documento que comprove a

exemplo, ou inventor) é um importante argumento contra os que entendem que o sistema jurídico brasileiro seguiu o princípio do requerimento (MIRANDA, 1983, t. 16, p. 286-7). Ademais, o princípio do requerimento feriria a Constituição Federal, considerando que esta determina “os inventos industriais pertencem aos seus autores”. Nesse sentido, ao legislador infraconstitucional apenas se deixa escolher o expediente técnico para a garantia, como (i) o simples registro, (ii) a conferência de caráter real ao direito desde a invenção, ou (iii) desde a dação da patente. Assim, a tradição brasileira é no sentido de uma terceira opção [um sistema misto] (MIRANDA, 1983, t. 16, p. 284-285).

⁴⁹² Art. 7º, Lei nº 9.610/1998.

⁴⁹³ Como o caso da Convenção da Patente Européia e Argentina (CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2004, p. 10).

⁴⁹⁴ Art. 6º, Lei nº 9.276/1996.

⁴⁹⁵ § 2 do Art. 6, Lei nº 9.276/1996.

⁴⁹⁶ Isso com base no art. 5º, XXVII e XXIX, da Constituição Federal, art. 6º, da Lei nº 9279/1996, item 1, do Ato Normativo 127, do INPI, e art. 4º, da Convenção de Paris.

⁴⁹⁷ Art. 6º, § 1º, Lei nº 9.276/1996.

titularidade, tais como contrato de trabalho ou de prestação de serviços, contrato de cessão ou formal de partilha⁴⁹⁸.

Contudo, essa regra não é a mesma em todos os países, em que é obrigatória a apresentação de documentos que legitimem o requerente através do inventor. Como é o caso dos Estados Unidos. Assim, na ausência desses documentos na ocasião do pedido no exterior, pode restar prejudicado, por exemplo, o direito de prioridade nesse país⁴⁹⁹.

3.1.3.3 A titularidade de invento realizado por empregado ou prestador de serviço

Em regra, a titularidade do direito de obter a patente, originariamente, é do inventor⁵⁰⁰. No entanto, em virtude de relação contratual de trabalho ou de prestação de serviços, pode a titularidade desse direito ser transmitido ao empregador ou tomador de serviços, seja por imposição legal ou por disposição contratual⁵⁰¹.

As normas internacionais não fazem qualquer menção a esse respeito. Nesse sentido, os países regulam essa matéria de distintas maneiras⁵⁰². Em alguns há leis especiais, tais como na Finlândia, Alemanha, Noruega e Suécia. Em outros se aplicam disposições do direito comum, como no caso da Grécia, e nos países do “common law”, como Estados Unidos, Irlanda e Nova Zelândia. Contudo, em muitos países esta questão está regulada nas próprias

⁴⁹⁸ INPI, 2007.

⁴⁹⁹ Conforme demonstrado no caso de um americano, que teve sua invenção patenteada primeiramente na França pela empresa cessionária, e que perdeu o pedido de prioridade nacional nos Estados Unidos: “Boston Scientific Scimed, Inc. (“Scimed”) appeals the district court’s grant of summary judgment [...] which denied Scimed the priority benefit of an earlier-filed European patent application for the subject matter at issue in Patent Interference Number 104,192 (“the ’192 interference”). [...] According to Vogel, “§ 119 gives rise to a right of priority that is personal to the United States applicant.” 486 F.2d at 1072. Due to the personal nature of this right, *an applicant for a U.S. patent may only benefit from the priority of a foreign application if it was filed by the U.S. applicant or “on his behalf.”* [...] It was recognized that in many foreign countries, unlike in the United States, the actual applicant for a patent can be other than the inventor, e.g., an assignee. [...] Since under United States law an application for patent must be made by the inventor, that practice was based on the requirement that the foreign application, regardless of the identity of the applicant, must have been filed for an invention actually made by the inventive entity seeking to rely upon it for priority purposes. We think § 119 must be construed to the same end. [...] While the foreign application must obviously be for the same invention and may be filed by someone other than the inventor, section 119(a) also requires that a nexus exist between the inventor and the foreign applicant at the time the foreign application was filed. Indeed, as a matter of pure logic, an entity could not have filed a foreign application “on behalf of” an inventor without the inventor’s knowledge or consent; that the foreign application may have been filed in accordance with the laws of the country in which it was filed has no bearing here. [...] we now explicitly hold that a foreign application may only form the basis for priority under section 119(a) if that application was filed by either the U.S. applicant himself, or by someone acting on his behalf *at the time the foreign application was filed.*” (Grifa-se) (US Court of Appeals for the Federal Circuit - 2006-1434. August 8, 2007. Disponível em: <<http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/06-1434.pdf>>.)

⁵⁰⁰ Art. 6º, Lei nº 9.276/1996.

⁵⁰¹ Art. 88 a 96, e art. 6, § 2, Lei nº 9.276/1996.

⁵⁰² CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2004, p. 57.

leis de patentes⁵⁰³. Em determinados países, ainda, há normas especiais para empregados do setor público, como nos Estado Unidos, Alemanha e no Grupo Andino⁵⁰⁴, bem como no Brasil.

No Brasil, a titularidade de invenção realizada por empregado, prestador de serviço, trabalhador autônomo ou estagiário e a empresa contratante, e entre empresas contratantes e contratadas⁵⁰⁵, a lei de propriedade industrial brasileira estabelece um regime especial de atribuição da titularidade, em seus artigos 88 a 93⁵⁰⁶, regulamentados pelo Decreto nº 2.553, de 1998. Ademais, a lei de incentivo à inovação, Lei nº 10.973, de 2004, apresenta disposições aplicáveis à matéria, em especial no que tange às instituições científicas e tecnológicas públicas.

Em termos gerais, fala-se aqui do empregado, no entanto, as mesmas regras são aplicadas ao prestador de serviço, trabalhador autônomo ou estagiário e à empresa contratante, e entre empresas contratantes e contratadas. Além disso, elas são aplicadas às invenções realizadas no âmbito das entidades da Administração Pública, direta, indireta e fundacional, federal, estadual ou municipal⁵⁰⁷.

Para tratar dessa matéria, a doutrina distingue as invenções de diversas maneiras, optando-se nesse estudo por distingui-las em⁵⁰⁸: invenção livre; invenção de empresa; invenção de serviço e invenção comum⁵⁰⁹.

As invenções livres são àquelas que resultam da atividade inventiva do empregado, sem qualquer vinculação com a existência e a execução do contrato de emprego⁵¹⁰. A invenção livre refere-se àquela desenvolvida pelo empregado, desvinculado do contrato de trabalho e não decorrente da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou

⁵⁰³ CORREA, 1997, p. 89.

⁵⁰⁴ Decisão nº 344 do Grupo Andino (CORREA, 1997, p. 89).

⁵⁰⁵ Art. 92, Lei nº 9.279/1996.

⁵⁰⁶ O direito de patentes francês organiza o estatuto de invenções de empregados de forma detalhada (Art. L. 611-7 do CPI) e dá ao empregador, seja *ab initio*, seja por um sistema de preempção, os direitos sobre a invenção (POLLAUD-DULIAN, 2005, p. 195).

⁵⁰⁷ Art. 93, Lei nº 9.279/1996.

⁵⁰⁸ MIRANDA, 1983, t. 16; CORREA, 1997, p. 87 e ss.

⁵⁰⁹ NEGRÃO, Ricardo. *Manual de Direito Comercial e de Empresa*. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 125-127.

⁵¹⁰ Nesse sentido, manifesta o Tribunal Superior do Trabalho: BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista TST-RR-749.341/01.5 Recorrentes: Rede Ferroviária Federal S/A e Ferrovia Centro Atlântica S/A. Recorrido: Marcos Penha Menezes. Primeira Turma. Relator: Ministro João Oreste Dalazen. Brasília, 9.8.2006. DJ, 06.10.2006; BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Embargos de Declaração em Recurso de Revista TST-ED-RR-749.341/01.5. Embargante: Ferrovia Centro Atlântica S.A. Embargados: União (Sucessora da Extinta Rede Ferroviária Federal S.A.) e Marcos Penha Menezes. Primeira Turma. Relator: Ministro João Oreste Dalazen. Brasília, 29.11.2006. Publicação: DJ. 22.06.2007. Disponível em: <<http://www.tst.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

equipamentos do empregador. Esse tipo de invenção pertencerá exclusivamente ao empregado⁵¹¹.

Eventuais conhecimentos técnicos adquiridos na vigência do contrato de trabalho não geram para o empregador o direito de propriedade, tampouco de exploração do invento. A titularidade e o direito de exploração são exclusivos do empregado⁵¹².

Quanto a essas invenções, há questionamentos na doutrina sobre a possibilidade, nos casos que interessem ao empregador, de se estabelecer, em seu favor, um direito de preferência ou de opção de compra das invenções. A esse respeito, Miranda entende que “o direito brasileiro não tem tal regra jurídica, nem, *de iure condendo*, é de se admitir”.⁵¹³ No entanto, entende-se que é possível se estabelecer por meio de convenção entre as partes essa opção.

As invenções de empresa são entendidas como àquelas que resultam do trabalho em conjunto de alguns empregados, com as experiências, trabalhos e investigações anteriores da empresa, de modo que não se pode determinar a participação de cada um, nem a da empresa, na invenção⁵¹⁴. Contudo, não quer dizer que empresa quem a criou, ela é resultado do trabalho coletivo. Em geral, a doutrina entende que esse tipo de invenção é de titularidade da empresa, conferindo ao empregador os direitos patrimoniais⁵¹⁵.

Quanto à invenção de serviço, essa se refere àquela desenvolvida pelo empregado no decorrer de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a

⁵¹¹ Art. 90, Lei nº 9.279/1996.

⁵¹² Nesse sentido, manifestou-se o Tribunal Superior do Trabalho: BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista TST-RR-749.341/01.5 Recorrentes: Rede Ferroviária Federal S/A e Ferrovia Centro Atlântica S/A. Recorrido: Marcos Penha Menezes. Primeira Turma. Relator: Ministro João Oreste Dalazen. Brasília, 9.8.2006. DJ, 06.10.2006; BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Embargos de Declaração em Recurso de Revista TST-ED-RR-749.341/01.5. Embargante: Ferrovia Centro Atlântica S.A. Embargados: União (Sucessora da Extinta Rede Ferroviária Federal S.A.) e Marcos Penha Menezes. Primeira Turma. Relator: Ministro João Oreste Dalazen. Brasília, 29.11.2006. Publicação: DJ, 22.06.2007. Disponível em: <<http://www.tst.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

⁵¹³ MIRANDA, 1983, t. 16, p. 301-302.

⁵¹⁴ MIRANDA, 1983, t. 16, p. 300.

⁵¹⁵ MIRANDA, 1983, t. 16, p. 311; NEGRÃO, 2003, p. 125. Segundo a jurisprudência, nessa “hipótese, em face da impossibilidade de individualizar-se o criador do invento, pode-se concluir que a invenção enriquece o patrimônio empresarial. Entretanto, não se cogita de indenização, porquanto a lei não disciplina hipótese de exploração da propriedade imaterial em co-autoria, ou seja, coletivamente, sem que se possam identificar seus efetivos autores”. (BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista TST-RR-749.341/01.5. Recorrentes: Rede Ferroviária Federal S/A e Ferrovia Centro Atlântica S/A. Recorrido: Marcos Penha Menezes. Primeira Turma. Relator: Ministro João Oreste Dalazen. Brasília, 9.8.2006. Publicação: DJ, 06.10.2006; BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Embargos de Declaração em Recurso de Revista TST-ED-RR-749.341/01.5. Embargante: Ferrovia Centro Atlântica S.A. Embargados: União (Sucessora da Extinta Rede Ferroviária Federal S.A.) e Marcos Penha Menezes. Primeira Turma. Relator: Ministro João Oreste Dalazen. Brasília, 29.11.2006. Publicação: DJ, 22.06.2007. Disponível em: <<http://www.tst.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008).

pesquisa ou a atividade inventiva ou àquela que resulte da natureza dos serviços para os quais ele foi contratado. Essas invenções pertencem exclusivamente ao empregador⁵¹⁶.

Observa-se que de acordo com as regras de direito, para qualificar e reger as obrigações, é aplicável a lei do país em que elas se constituírem. Contudo, em relação aos contratos de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que resultem em invenções patenteáveis, devem ser observadas as disposições previstas na legislação brasileira⁵¹⁷.

Desse modo, na primeira hipótese, atribui-se a titularidade sobre a invenção ao empregador, quando o contrato de pesquisa ou atividade inventiva prever em seu objeto essas atividades⁵¹⁸. Contudo, no caso de o contrato não estipular em seu objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, porém devido à natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado tenha resultado a invenção, a titularidade será também do empregador. Assim, se o empregado foi levado a inventar devido a sua atividade na empresa, ao empregador será assegurada a titularidade dos direitos sobre o invento⁵¹⁹. No mesmo sentido, no âmbito das instituições científicas e tecnológicas, tais como universidades e institutos de pesquisa, tem-se que as invenções realizadas pelos pesquisadores, bem como os professores, quando relacionadas com suas tarefas, são de titularidade da instituição (empregador)⁵²⁰.

Em relação às invenções de serviço, observa-se que a legislação admite que as partes, contratante e contratado, convençionem de forma distinta, seja no tocante à titularidade e/ou à remuneração, podendo o empregador:

- Garantir ao empregado uma remuneração adicional, além da remuneração ou do salário convencionado;
- Assegurar ao empregado contratado o exercício de direitos patrimoniais (*e.g.* por meio de licença), que pode se limitar a algumas das modalidades de exercício, como o uso ou exploração do programa de computador, invenção ou modelo de utilidade;

⁵¹⁶ Art. 88, Lei nº 9.279/1996. Essas invenções também são denominadas invenções de serviço ‘dependentes’ (CORREA, 1997, p. 88).

⁵¹⁷ Art. 88, da Lei nº 9.279/1996; Art. 9º e § 1º, Lei de Introdução ao Código Civil (BRASIL. Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942. Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro. Disponível em: <<http://www.presidencia.gov.br/>>. Acesso em: 15 nov. 2007).

⁵¹⁸ Sobre essa questão, ver MIRANDA, 1983, t. 16, p. 299.

⁵¹⁹ Ver MIRANDA, 1983, t. 16, p. 300.

⁵²⁰ Nos Estados Unidos e Reino Unido, os docentes devem ceder os direitos respectivos à universidade, pois a ela atribui-se a titularidade. Já na Holanda, assim como no Reino Unido, a doutrina considera que os docentes não foram necessariamente contratados para pesquisar. Na Alemanha, Dinamarca, Noruega e Suécia, os docentes universitários têm direito à titularidade sobre as patentes que obtenham (CORREA, 1997, p. 97-99).

- Estipular uma quota ideal do direito, constituindo-se um regime de co-titularidade entre empregado e empregador; ou
- Ceder seu direito sobre a criação⁵²¹.

No que se refere aos direitos morais, asseguram-se ao inventor o direito de reivindicar a autoria e o de ser nomeado e qualificado, podendo requerer a não divulgação de sua nomeação⁵²². Esses direitos são irrenunciáveis e inalienáveis, não se transferindo ao empregador, sendo nula qualquer cláusula contratual em que o empregado renuncie ou ceda esses direitos⁵²³.

Importa observar, no que tange às invenções de serviço, que não há previsão na lei no caso de o empregador não exercer seu direito à patente, como, por exemplo, na Argentina que transfere ao empregado à opção de patentear a invenção⁵²⁴. No entanto, no Brasil, algumas instituições de pesquisa e universidades estabelecem em suas normas internas de propriedade intelectual essa opção. Assim, por exemplo, a universidade estabelece um período no qual manifestará seu interesse em proteger a invenção em seu nome⁵²⁵. Caso ela não tenha interesse em proteger, fica a critério do inventor, empregado da instituição, proteger a invenção em seu próprio nome ou transferi-lo a terceiros.

Assinala-se que os efeitos do contrato de trabalho em relação às invenções de serviço perduram pelo prazo de um ano após a extinção do contrato ou vínculo empregatício. Assim, qualquer patente requerida pelo empregado até um ano após a extinção da relação de trabalho ou de serviço, será considerada do empregador, salvo prova em contrário⁵²⁶.

A titularidade do empregador, decorrente das invenções de serviço, é considerada uma exceção à regra da autoria em matéria de titularidade de direitos sobre os inventos, estabelecida pelo ordenamento jurídico, e de acordo com os termos constitucionais. Contudo, essa imposição *ex lege*, somente incide em decorrência de relação contratual de trabalho ou de prestação de serviços, sem a qual não há opera tal transferência da titularidade.

⁵²¹ Ver art. 11, Lei nº 10.973/2004.

⁵²² Art. 2º, § 1º, Lei nº 9.609/1998; Art. 6º, § 4º, Lei nº 9.279/1996.

⁵²³ Art. 24 e 27, Lei nº 9.610/1998.

⁵²⁴ O empregado a quem se assegura o direito sobre a invenção deve exercer seu direito de opção dentro do prazo estabelecido, não o exercendo o direito à patente corresponderá ao inventor-empregado (CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2004, p. 72).

⁵²⁵ Segundo Pimentel, no caso da Universidade Federal de Santa Catarina, realiza-se um estudo que leva em conta a viabilidade econômica da universidade para proteger a invenção criada no âmbito da universidade, de sua titularidade, que embasa a manifestação de interesse ou renunciar dos direitos pela universidade (PIMENTEL, 2005a, p. 34-35).

⁵²⁶ Art. 88, § 2º, Lei nº 9.279/1996.

Há, ainda, as invenções comuns, que apresentam características das invenções de serviços, bem como das invenções livres. Elas resultam do esforço de determinado empregado, ou determinado grupo de empregados, somados aos meios e recursos propiciados pelo empregador, tais como dados, informações, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador⁵²⁷.

A legislação atribui em comum, em partes iguais, ao empregado e ao empregador, a titularidade dessas invenções, salvo disposição contratual expressa em contrário⁵²⁸. No caso de haver mais de um empregado, divide-se a parte que lhes couber, igualmente entre todos os empregados, ressalvado ajuste em contrário⁵²⁹. Surge nesses casos uma situação de cotitularidade.

No entanto, em relação a essas invenções, ainda que surja um regime de cotitularidade entre empregado e empregador, garante-se o direito exclusivo de licença de exploração ao empregador, assegurando-se ao empregado a justa remuneração⁵³⁰. Porém, se o empregador não iniciar a exploração do objeto da patente dentro de um ano da data de sua concessão, na falta de acordo, passa à exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente, salvo se a falta de exploração ocorreu por razões legítimas⁵³¹. Ainda, por outro aspecto, se qualquer dos co-titulares pretender ceder seu direito a terceiros, os demais co-titulares, em igualdade de condições, podem exercer o direito de preferência⁵³².

Conforme estabelece a lei, enquanto se assegura o direito exclusivo de licença de exploração ao empregador, ao empregado garante-se a justa remuneração⁵³³. Entretanto a lei não estabelece parâmetros em relação a isso. Na prática, são divergentes as soluções para o cálculo dessa compensação. Por exemplo, de acordo uso destinado à invenção, pode-se determinar como parâmetro o salário ajustado ou, ainda, a participação nos ganhos

⁵²⁷ Art. 91, Lei nº 9.279/1998. Como exemplo: “[...] Na espécie, salta à vista que o Reclamante, exercente da função de artífice especial de mecânico, não foi contratado para o desempenho da função de inventor. Logo, não se pode reputar a criação trazida a lume como invenção de serviço. Igualmente não se pode considerar a criação como invenção livre porquanto utilizados recursos da empresa. No caso, a criação do Reclamante qualifica-se juridicamente como invenção de empresa [que equivale à invenção mista neste trabalho], já que os inventos criados no curso da relação contratual não decorrem da natureza das atividades desenvolvidas por um simples artífice especial de mecânico [...]” (BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista RR 749341/2001.5. Primeira Turma. Relator Ministro João Oreste Dalazen. Brasília, 09.8.2006. Disponível em: <<http://www.tst.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008).

⁵²⁸ Art. 91, Lei nº 9.279/1998. MIRANDA, 1983, t. 16, p. 302.

⁵²⁹ Art. 91, § 1º, Lei nº 9.279/1998.

⁵³⁰ Art. 91, § 2º, Lei nº 9.279/1998.

⁵³¹ Art. 91, § 3º, Lei nº 9.279/1998.

⁵³² Art. 91, § 4º, Lei nº 9.279/1998

⁵³³ Art. 91, § 2º, Lei nº 9.279/1998.

econômicos resultantes da exploração da patente⁵³⁴. Entretanto, independentemente do parâmetro utilizado para o cálculo da compensação, ele não se incorpora, a qualquer título, ao salário do empregado⁵³⁵.

Particularmente nos casos envolvendo entidades da Administração Pública, direta, indireta e fundacional, federal, estadual ou municipal, assegura-se ao inventor a remuneração na forma e condições previstas no estatuto ou regimento interno da entidade. A entidade da Administração Pública deve prever uma premiação para remunerar o inventor, na forma de parcela no valor das vantagens auferidas com o pedido ou com a patente, a título de incentivo⁵³⁶.

Segundo o Decreto nº 2.553, de 1998, que regulamenta essa matéria, ao servidor da Administração Pública que desenvolver uma invenção será assegurada remuneração que não deverá exceder a um terço do valor das vantagens auferidas pelo órgão ou entidade com a exploração de patente⁵³⁷. No tocante às invenções realizadas no âmbito das instituições científicas e tecnológicas da Administração Pública, nos termos da Lei nº 10.973, de 2004, garante-se ao criador a participação mínima de cinco por cento e máxima de um terço nos ganhos econômicos, auferidos pela instituição, sejam eles resultantes de contratos de transferência de tecnologia ou de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração do invento⁵³⁸.

⁵³⁴ Art. 89, Lei nº 9.279/1996.

⁵³⁵ Art. 89, p.u., Lei nº 9.279/1996. Sobre essa questão na jurisprudência: “Ementa: invento. Modelo de utilidade. Contribuição pessoal do empregado. Exploração pelo empregador. Indenização por perdas e danos. Justa remuneração. [...]” (BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. *Recurso de Revista TST-RR-749.341/01.5*. Recorrentes: Rede Ferroviária Federal S/A e Ferrovia Centro Atlântica S/A. Recorrido: Marcos Penha Menezes. Primeira Turma. Relator: Ministro João Oreste Dalazen. Brasília, 9.8.2006. DJ, 06.10.2006); “Ementa: Recurso ordinário em ação rescisória. Invento ou aperfeiçoamento. Código de propriedade industrial de 1971. Indenização de metade do proveito econômico auferido pela reclamada com o aperfeiçoamento produzido pelo reclamante. [...]” (BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. *Recurso Ordinário em Ação Rescisória TST-ROAR-752911/2001.7*. Recorrente: Usiminas Mecânica S/A. Recorrido: Juan Elias Lepe Yevenes. Subseção II Especializada em Dissídios Individuais Relator: Ministro José Simpliciano Fontes de F. Fernandes. Brasília, 28.11.2006. DJ, 19.12.2006) “Ementa: Remuneração - participação nos lucros - invenção ou aperfeiçoamento - competência da justiça do trabalho. [...]” (BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Primeira Turma. *Reapreciação de Recurso de Revista TST-RRR-1.426/79*. Rel. Juiz Convocado Sebastião Machado Filho. Brasília, DJU de 25.11.88, p. 31.160.) “Ementa: Invento ou aperfeiçoamento. Artigo 42 do código de propriedade industrial de 1971. Silêncio do contrato de trabalho acerca de atividades inventivas do reclamante - indenização de metade do proveito econômico auferido pela reclamada com o aperfeiçoamento produzido pelo reclamante indenização devida”. (BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Quarta Turma. *Agravo de Instrumento em Recurso de Revista TST-AIRR - 433/1986-001-17-00*. Agravante: Companhia Vale do Rio Doce. Agravado: Francisco Chagas Marques dos Santos. Relator: Milton de Moura França. Brasília, 14.4.2004. DJ, 30.04.2004).

⁵³⁶ Art. 93, p.u. e art. 88, Lei nº 9.279/1996.

⁵³⁷ BRASIL. *Decreto nº 2.553 de 16 de abril de 1998*. Regulamenta os arts. 75 e 88 a 93 da Lei nº 9.279/1996. Disponível em: <<http://www.senado.gov.br>>. Acesso em: 15 nov. 2007.

⁵³⁸ Aplicando-se, no que couber, o disposto no parágrafo único do art. 93 da Lei nº 9.279, de 1996 (Art. 14, Lei nº 10.973/2004).

Quanto à remuneração, ademais, a posição jurisprudencial trabalhista declara que o empregador “está obrigado, por lei, a remunerar o autor do invento. Irrelevante o fato de o empregado patentear, ou não, o invento”.⁵³⁹

Assim, a partir dessa análise das criações ocorridas durante contrato de trabalho, conforme o caso, elas podem se caracterizam como invenções livres, invenções de empresa, invenções de serviço ou invenções comuns, correspondendo à titularidade ao empregador, ao empregado ou em comum ao empregado e empregador, respectivamente. Ainda que haja um tratamento diferenciado na lei em relação aos empregados de entidades da administração pública no tocante à remuneração, as regras de atribuição da titularidade se aplicam igualmente, salvo estipulação em contrário.

3.1.3.4 A titularidade de invento realizado por sócio de empresa

A relação trabalhista não se confunde com a relação societária e, nesse sentido, e ela não se aplicam os dispositivos relativos às invenções realizadas por empregador ou prestadores de serviço, pois tais dispositivos legais não se aplicam àquela relação⁵⁴⁰. Com relação às invenções criadas por sócio de empresa, a lei de patentes não faz nenhuma menção a esse respeito, aplicando-se as disposição e regras do direito societário.

Pode ocorrer, por exemplo, que vários pesquisadores associem-se na forma de um tipo societário regular, a fim de realizar pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Nesse tipo de situação, quando algum dos sócios obtenha uma invenção, não há previsão na lei de patentes a esse respeito. Em alguns países, nesses casos, a titularidade é concedida *ex lege* à sociedade, sem prejuízo da determinação de as pessoas físicas serem reconhecidas como inventores⁵⁴¹. Concebe-se isso em virtude de que os atos dos sócios são diretamente

⁵³⁹ BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. *Recurso de Revista TST-RR-749.341/01.5*. Recorrentes: Rede Ferroviária Federal S/A e Ferrovia Centro Atlântica S/A. Recorrido: Marcos Penha Menezes. Primeira Turma. Relator: Ministro João Oreste Dalazen. Brasília, 9.8.2006. DJ, 06.10.2006.

⁵⁴⁰ “Ementa: comercial. Propriedade industrial. Patente. I. A patente, art. 6º, da lei 9.279/96, é assegurada ao autor da invenção, e poderá ser requerida em nome próprio, a título sucessivo, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou prestação de serviços determinarem. II. Incontroversa é a atribuição da autoria das invenções ao réu, sócio cotista da autora, uma vez que não restou demonstrado pela mesma que a pretendida exclusividade resultou de contrato de trabalho ou prestação de serviços que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva. III. Apelo improvido”. (BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. *Apelação Cível nº 20000150044087 DF*. Acórdão nº 140087. Apelante: ATEL – Avanços Tecnológicos Em Eletrônica Ltda. Apelados: Nélio José Nicolai e Outros. Quarta Turma Cível. Relator: Vera Andriighi. Brasília, 23.4.2001. Publicação: DJU, 27.06.2001, p. 91. Disponível em: <<http://www.tjdft.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008)

⁵⁴¹ CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2004, p. 47-8.

imputáveis à sociedade, na medida em que a invenção corresponda ao objeto e atividade da sociedade, e se realizem com os meios e recursos da empresa⁵⁴².

Um exemplo, apresentado por Cabanellas de Las Cuevas, ilustra a situação. No caso, ele menciona uma sociedade que tem por objeto a produção de agentes químicos, na qual os sócios realizam atividades de pesquisa, e um deles realiza certa invenção relativa a esses produtos químicos⁵⁴³. Para a solução desse caso deve-se analisar o objeto social e, então, determinar se uma atividade inventiva é imputável a uma sociedade com base nos direitos e responsabilidades dos sócios.

3.1.3.5 A titularidade do cessionário

A transferência da titularidade sobre a invenção por cessão, total ou parcial, é admitida pela legislação. Pode ser cedido o direito à patente ou do direito de patente.

Quanto à cessão do direito de obter a patente, antes de requerida ou de expedida a patente, não há disposição na lei regulando esse tipo de cessão. Sendo assim, ela é regulada pelas normas de direito comum, aplicáveis aos contratos em geral⁵⁴⁴.

Em relação à cessão da patente, seja total ou parcial, há transmissão da titularidade da patente, no entanto, para que a cessão tenha efeitos perante terceiros é necessária a averbação do contrato junto ao INPI⁵⁴⁵. No caso de o pedido de patente ter sido requerido, deve-se ainda pedir ao INPI que se realizem as alterações no nome do titular e outras ocorrências concernentes à patente⁵⁴⁶. Em quaisquer dos casos, em relação à cessão de pedido ou de patentes concedidas, devem ser observadas as regras e princípios do direito da concorrência⁵⁴⁷, ficando esse ato sujeito à apreciação dos órgãos de defesa da concorrência.

⁵⁴² CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2004, p. 48.

⁵⁴³ CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2004, p. 49.

⁵⁴⁴ CERQUEIRA, 1946, p. 417-418.

⁵⁴⁵ Conforme MIRANDA, “o registro é que transfere, entre vivos, o direito real, à semelhança do que se passa com a transferência de imóveis. Quanto à transmissão a causa de morte, [...] a transmissão se opera com a morte do titular da patente de invenção. A eficácia da anotação, em se tratando de transmissão a causa de morte, é apenas a que teria a transcrição do ato adjudicatório ou de partilha, a respeito da herança ou do quinhão em que houvesse bem imóvel” (MIRANDA, 1983, t. 16, p. 340).

⁵⁴⁶ Dispõem os Arts. 58 a 68 da Lei nº 9.279/1998, sobre as cessões e anotações cabíveis aos direitos patentários.

⁵⁴⁷ CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2004, p 708.

3.1.3.6 O licenciado e a titularidade da invenção ou modelo de utilidade

A licença é o contrato por meio do qual o titular da patente autoriza outras pessoas a usar ou explorar o objeto da patente, durante o prazo de vigência de sua patente, sem lhe transferir a titularidade do direito de patente. Ela se distingue, assim, da cessão. Na cessão há a transmissão da titularidade⁵⁴⁸.

A licença pode ser exclusiva ou não, total ou parcial em relação aos direitos de uso e exploração exclusiva assegurados pela patente. Observa-se que com a licença exclusiva, exclui-se a possibilidade de exploração pelo próprio titular. Nesse caso, inclusive legitima-se o licenciado a defender judicialmente os direitos da patente⁵⁴⁹. No caso de licença não exclusiva, ao titular admite-se fornecer várias licenças a diferentes pessoas e/ou explorar por si próprio⁵⁵⁰.

A licença pode ser voluntária ou compulsória. Ocorre a licença voluntária, quando o requerente do ou titular da patente outorga a terceiros a autorização para usar ou explorar a patente, e lhe facultado estipular os termos e condições da licença⁵⁵¹. Sendo concedida *intuitu personae*, a doutrina entende que a licença da patente, que ela não pode ser cedida (sublicenciada) a terceiros sem consentimento expresso do titular da patente, salvo convenção em contrário. No mesmo sentido, considera-se que o direito constituído pela licença *intuitu personae* ao licenciado não pode servir para este entrar como parte do capital de uma sociedade, exceto havendo cláusula em contrário. Essas faculdades somente são concedidas quando expressas no contrato⁵⁵².

Assim, em regra a faculdade de conceder de licenças é assegurada ao titular da patente. Não obstante, pode ocorrer que o titular seja privado do direito de patente em

⁵⁴⁸ CERQUEIRA, 1946, p. 438.

⁵⁴⁹ Nesse sentido o ver: “Ementa: Comercial. Propriedade industrial. Violação de patente. Indenização. Sistema identificador de chamadas. Preliminares. Ilegitimidade ativa *ad causam*. Nulidade da sentença. Mérito. Liquidação de sentença. Honorários advocatícios. [...] Ao titular da patente é garantido o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, nos termos do art. 44 da Lei 9279/96. Pertinência subjetiva da empresa L. P. T. C. I. L. no pólo ativo da lide, nos termos do art. 6º do CPC”. (BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. *Apelação Cível nº 19980110128679 DF*. Terceira Turma Cível. Relatora: Vera Andrighi. Brasília, 1.9.2003. Publicação: DJU, 30.03.2004, p. 108. Disponível em: <<http://www.tjdft.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008)

⁵⁵⁰ Art. 62, Lei nº 9.279/1998.

⁵⁵¹ Arts. 61 a 63, Lei nº 9.279/1996.

⁵⁵² “Se a licença foi outorgada a determinada pessoa, é incessível. Não, porém, se o foi a empresa: entra no fundo de empresa e com êle se transfere” (CERQUEIRA, 1946, p. 442-443). Ainda, MIRANDA, 1983, t. 16, p. 349; GNOCCHI, Alexandre. *Propriedade Industrial: Licenças & Royalties no Brasil*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1960, p. 61-62.

decorrência de algum motivo que enseje a nulidade ou extinção da patente⁵⁵³, inclusive pelo exercício por algum terceiro ou pelo próprio licenciado do direito contestar ou mesmo de reivindicar a legítima titularidade da invenção patenteada⁵⁵⁴. Ainda que o licenciante não possa assegurar que terceiros não contestem sua titularidade, ele pode, no contrato de licença, obrigar o licenciado a reconhecer expressamente que se trata de uma invenção pertencente ao licenciante, e inclusive a se comprometer a não iniciar, seja direta ou indiretamente, ações relativas à titularidade ou a validade da invenção patenteada durante período estipulado no contrato. A doutrina e jurisprudência inglesa e norte-americana têm reconhecido e admitido estes tipos de cláusulas⁵⁵⁵.

No caso de licença compulsória, ela é instituída pelo Estado, que intervém na esfera jurídica do titular do direito, autorizando terceiros a usar ou explorar o objeto. É admissível a licença compulsória nos casos de emergência nacional ou interesse público⁵⁵⁶, bem como pela insuficiência de exploração, exercício abusivo e abuso de poder econômico, pelo titular da patente, ou, ainda, em caso de dependência de patentes⁵⁵⁷. Há informações de que, no Brasil, o mecanismo da licença compulsória de patentes por falta de uso do titular foi usado pela primeira vez no Brasil, em 1984⁵⁵⁸. Mais recentemente, em 2007, por meio de Decreto Presidencial, concedeu-se o licenciamento compulsório, por interesse público, de patentes referentes ao medicamento Efavirenz, para fins de uso público não-comercial⁵⁵⁹.

Existe ainda o mecanismo denominado oferta de licença, por meio do qual o requerente ou titular da patente solicita ao INPI que coloque sua patente em oferta com o

⁵⁵³ “Art. 46 - É nula a patente concedida contrariando as disposições desta Lei. [...] Art. 78 - A patente extingue-se: I - pela expiração do prazo de vigência; II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros; III - pela caducidade; IV - pela falta de pagamento da retribuição anual, nos prazos previstos no § 2º do art. 84 e no art. 87; e V - pela inobservância do disposto no art. 217” (Lei nº 9.279/1996).

⁵⁵⁴ “Art. 49 - No caso de inobservância do disposto no art. 6º, o inventor poderá, alternativamente, reivindicar, em ação judicial, a adjudicação da patente” (Lei nº 9.279/1996). Ver ORTUÑO BAEZA, M^a Teresa. *La licencia de marca*. Madrid: Marcial Pons, 2000, p. 432 e ss.

⁵⁵⁵ ORTUÑO BAEZA, 2000, p. 466 e 467.

⁵⁵⁶ BRASIL. *Decreto nº 3.201 de 6 de outubro de 1999. Dispõe sobre a concessão, de ofício, de licença compulsória, nos casos de emergência nacional e de interesse público de que trata o Art. 71 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Disponível em: <<http://www.senado.gov.br>>. Acesso em: 10 nov. 2007.

⁵⁵⁷ Arts. 68 a 74, Lei nº 9.279/1996: licenças compulsórias em casos de: insuficiência de exploração (Art. 68 §1º); exercício abusivo (Art. 68 §2º); abuso de poder econômico (Art. 68 §3º); dependência de patentes (Art. 70 - é aquela patente cuja exploração depende obrigatoriamente da utilização do objeto de patente anterior); e interesse público ou emergência nacional (Art. 71).

⁵⁵⁸ “Licença compulsória da patente PI7107076 obtida por Nortox Agro-Química S/A, através do despacho na RPI 710 de 29/05/84, página 86, processo DIRCO/1649/83” (BARBOSA, 2003).

⁵⁵⁹ BRASIL. *Decreto nº 6.108, de 4 de maio de 2007. Concede licenciamento compulsório, por interesse público, de patentes referentes ao Efavirenz, para fins de uso público não-comercial*. Disponível em: <<http://www.presidencia.gov.br>> Acesso em: 10 nov. 2007.

benefício da redução do valor nas anuidades das patentes⁵⁶⁰. Nesse caso, a licença quando concedida, de modo voluntário pelo seu titular, no entanto, ele fica limitado quanto aos termos e condições da licença, ou seja, ela não poderá ser concedida de modo exclusiva ao licenciado⁵⁶¹.

O licenciado somente pode exercer os direitos que lhe forem conferidos no contrato, podendo, entretanto, ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente⁵⁶². Contudo, independentemente de autorização expressa, tem ele o direito de aperfeiçoar a invenção e de obter patente para o aperfeiçoamento, não podendo, porém, empregá-lo sem o consentimento do inventor, se o contrato não o permitir. Nesse caso, assegura-se a outra parte contratante o direito de preferência para seu licenciamento⁵⁶³.

O contrato de licença depende de sua averbação para que produza efeitos em relação a terceiros, a partir de seu deferimento e publicação. Do mesmo modo que o contrato de cessão, o licenciamento pode se sujeitar à apreciação dos órgãos de defesa da concorrência⁵⁶⁴.

3.1.3.7 A desapropriação e as patentes de interesse nacional

Além dos casos de licença compulsória, há a possibilidade de Estado determinar a desapropriação da patente. Nessa situação há perda da propriedade por parte do seu titular.

De acordo com o Decreto-Lei nº 3.365, de 1941, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública, “a reedição ou divulgação de obra ou invento de natureza científica, artística ou literária” pode ser considerado caso de utilidade pública e, assim, passível de desapropriação⁵⁶⁵. Nesses termos, não fica claro se os inventos podem ser desapropriados, no entanto, o texto deixa margem em relação aos inventos, pela terminologia utilizada.

Ademais, no Brasil, na legislação de patentes havia a possibilidade de desapropriação na legislação de propriedade industrial no caso de interesse na aquisição da propriedade industrial, por motivo de defesa nacional. No país, encontra-se somente um caso de

⁵⁶⁰ Arts. 64 a 67, Lei nº 9.279/1996.

⁵⁶¹ Arts. 64 a 67, Lei nº 9.279/1996; Item 8.4 do Ato normativo do INPI nº 127/1007 (INPI. *Ato Normativo nº 127, de 1997*. Dispõe sobre a aplicação da Lei de Propriedade Industrial em relação às Patentes e Certificados de Adição de Invenção. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br>>. Acesso em 5 de agosto de 2007).

⁵⁶² Art. 61, p.u., Lei nº 9.279/1996.

⁵⁶³ Art. 63, Lei nº 9.279/1996.

⁵⁶⁴ Art. 58 a 60, Lei nº 9.279/1996.

⁵⁶⁵ Art. 5º, letra ‘o’, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

desapropriação de patente, decretada em 1946⁵⁶⁶. Porém, a legislação de patentes atual não estabelece a desapropriação, mas prevê um processo especial, em caráter sigiloso, para os pedidos de patente originário do Brasil que tenham por objeto invento de interesse à defesa nacional⁵⁶⁷.

3.1.3.8 A titularidade do sucessor

A titularidade do pedido ou de patente pode ser transmitida em decorrência de sucessão. Em particular na sucessão por causa de morte, com o falecimento do inventor ou do titular do direito, têm os herdeiros ou sucessores do direito de obter a patente de invenção ou de modelo de utilidade. Nos termos da lei, transmite-se aos sucessores, por um aspecto, a titularidade dos direitos patrimoniais sobre o invento e, por outro, o exercício direito moral de nomeação do inventor. O direito moral de nomeação é um direito inerente à pessoa do autor do invento. Nesse caso, os sucessores, na ocasião do pedido, devem nomear e qualificar o inventor⁵⁶⁸.

A transmissão sucessória da titularidade da patente já concedida também pode operar em face do falecimento do seu titular. Nesse caso, para se realizar a transferência, é necessária sua anotação no INPI, bem como, se for o caso de pedido já requerido, solicitar as alterações de nome, sede ou endereço do titular, para produzir efeitos em relação a terceiros⁵⁶⁹.

Importa observar que nos casos de transmissão da patente por causa de morte, muitas vezes, são vários os herdeiros ou sucessores. Com isso, pode suscitar uma situação de cotitularidade sobre o direito de patente.

⁵⁶⁶ BRASIL. *Decreto nº 38.850, de 13 de março de 1956*. Desapropria a patente de invenção 34.102, de 2 de outubro de 1946 de propriedade de Octavio Francisco Pinheiro. Coleção das Leis da República Federativa do Brasil. Disponível em: <<http://www.camara.gov.br>>. Acesso em 10 de dezembro de 2007.

⁵⁶⁷ Art. 75, Lei nº 9.279/1996. Ver ainda o Decreto nº 2.553/1998.

⁵⁶⁸ Art. 6, § 2º e § 4º, Lei nº 9.279/1996. Ver ainda MIRANDA, 1983, t. 16, p. 280; VÁZQUEZ LÉPINETTE, 1996, p. 95-96.

⁵⁶⁹ Art. 59 e 60, Lei nº 9.279/1996.

3.1.3.9 A co-titularidade de direitos

Em matéria de patentes de invenção ou de modelo de utilidade, a co-titularidade é entendida como a situação na qual uma pluralidade de pessoas naturais ou jurídicas é titular em comum, cada qual possuindo uma quota ideal do direito de patente⁵⁷⁰.

A co-titularidade de direitos pode resultar de várias situações, tais como de co-invenção e de “invenção comum” decorrente de relação contratual de trabalho ou prestação de serviços. Outras situações são a de cessão de parte indivisa pelo titular e a de sucessão por causa de morte a várias pessoas. Esses são alguns exemplos, em que se constitui uma situação de co-titularidade por imposição legal ou ato entre vivos ou por causa de morte, a título originário ou derivado.

Quanto às regras para o exercício dos direitos pelos co-titulares, a legislação brasileira de patentes não estabelece regras gerais, no entanto, em algumas situações particulares ela regulamenta seu exercício.

Com especial atenção ao caso de co-invenção, antes de se analisar essa questão, é importante determinar quem são os co-autores do invento. Essa questão é particular importância, pois implica definir não só quem pode ser inventor, mas quem pode ser titular de direitos.

A co-titularidade que pode surgir de co-invenção relaciona-se não com a invenção em si, mas ao ato de inventar realizado por uma pluralidade de pessoas, ou seja, a atividade (atividade inventiva ou ato inventivo) desempenhada em conjuntamente⁵⁷¹. Quando duas pessoas realizam a mesma invenção, mas de modo independente, não são considerados co-inventores⁵⁷². Nesse sentido, somente é co-inventor àquele que participou do trabalho em comum, contribuindo de modo significativo para a invenção. Os inventores independentes, mesmo que tenham realizado a mesma invenção, não são considerados co-inventores.

Importa observar que a se exige a realização conjunta do invento pelos inventores, o que não significa que todos os participantes tenham colaborado a respeito de todos os

⁵⁷⁰ PEREIRA, 181; FISCHER, Frank. *O Regime de co-propriedade em patentes*. Disponível em: <http://www.dannemann.com.br/files/FFI_Regime_de_Co-Propriedade_em_Patentes.pdf>. Acesso em: 12 de outubro de 2007; VÁZQUEZ LÉPINETTE, 1996, p. 66.

⁵⁷¹ Art. 6, § 3º, Lei nº 9.279/1996. VÁZQUEZ LÉPINETTE entende haver co-invenção quando se cumprir dois requisitos fundamentais: (i) concepção conjunta do invento e (ii) a colaboração dos inventores (1996, p.72).

⁵⁷² Art. 7º, Lei nº 9.279/1996.

elementos da invenção ou de todas as reivindicações⁵⁷³. Não é preciso que todos os inventores tenham dedicado o mesmo grau de participação⁵⁷⁴. Ademais, as contribuições dos co-inventores não precisam apresentar atividade inventiva, mesmo porque se cada uma delas, em si, se caracterizar pela atividade inventiva não se estaria ante uma co-invenção, mas uma pluralidade de invenções⁵⁷⁵.

Por outro lado, se as contribuições não tenham qualquer influência no êxito do conjunto (não essenciais na obtenção da solução) não dão lugar à co-invenção. Considera-se co-inventor aquele que participa da concepção de invenção, e não aqueles que simplesmente aconselham, proporcionam informações isoladas, apresentam simples sugestões ou realizam tarefas auxiliares⁵⁷⁶.

A partir disso, identifica a co-invenção, aos co-autores do invento confere-se em comum o direito de obter a patente. Quanto às regras para o exercício desse direito, a lei determina que a patente possa ser requerida por todos ou por qualquer dos co-inventores, nomeando e qualificando dos demais, para ressalva dos respectivos direitos⁵⁷⁷. Assim, qualquer dos inventores pode requer a patente, no entanto, deve nomear e qualificar os demais. No caso de omissão do nome de um dos co-autores, não há presunção de cessão. Sendo constitucionalmente assegurado seu direito, o inventor pode reivindicar a sua nomeação e autoria do invento. Patenteada a co-invenção por seus inventores, constitui-se a co-titularidade da patente.

No entanto, importa observar que pode haver casos de co-invenção de serviço sem haver co-titularidade, no âmbito das relações de trabalho, por exemplo, em que se assegura exclusivamente ao empregador o direito de obter a patente e, destarte, a titularidade se validamente concedida à patente.

Ainda, pode haver co-titularidade em decorrência da “invenção comum” entre empregado e empregador. Esta questão foi analisada no item que tratou das invenções ocorridas durante contrato de trabalho ou de prestação de serviços. Nestes casos, a lei assegura o direito exclusivo de exploração ao empregador e garante ao empregado a justa

⁵⁷³ Nesse sentido: US Court of Appeals for the Federal Circuit. 2006-1218. 29.01.2007. Disponível em: <<http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/06-1218.pdf>>.

⁵⁷⁴ CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 2004, p. 40.

⁵⁷⁵ Sobre o posicionamento da jurisprudência européia (Alemanha) nesta matéria em VÁZQUEZ LÉPINETTE, 1996, p. 76-77.

⁵⁷⁶ VÁZQUEZ LÉPINETTE, 1996, p. 73-76.

⁵⁷⁷ Art. 6º, § 3º, Lei nº 9.279/1996.

remuneração⁵⁷⁸. Caso o empregador não explore o objeto da patente, dentro de prazo de um ano após sua concessão, na falta de acordo, o exercício do direito passa ao empregado⁵⁷⁹. O exercício do direito de exploração pertencerá exclusivamente ao empregador, salvo se ele não explorar o objeto da patente. Ainda, no caso de cessão da quota ideal por algum dos co-titulares, os demais poderão exercer o direito de preferência.

Se houver mais de um empregado, nesse caso, a parte que lhes couber será dividida igualmente entre todos, salvo ajuste em contrário⁵⁸⁰. No caso de cessão da patente em co-titularidade, qualquer dos co-titulares pode, em igualdade de condições, exercer o direito de preferência⁵⁸¹.

A partir dessas disposições é possível observar que, em casos de co-titularidade que decorra de cessão ou sucessão, se não houver convenção em contrário, presume-se que os direitos pertencem a todos em partes iguais. Contudo, a lei não determina se o exercício dos direitos deve ser exercido de comum acordo. Nesse sentido, a jurisprudência tem se manifestado no sentido de que podem os co-titulares, isoladamente, exercer seus direitos, tais como de licenciar a terceiros, sem o consentimento dos demais⁵⁸².

Desse modo, muitas situações não previstas na lei requerem o apoio em regras direito autoral ou no código civil, de forma subsidiária ou por analogia⁵⁸³. No entanto, o recurso à aplicação de normas subsidiária, em virtude da falta de acordo entre as partes, deve atentar aos princípios do direito de patentes.

⁵⁷⁸ Art. 91, Lei nº 9.279/1996.

⁵⁷⁹ Art. 6, § 3º, Lei nº 9.279/1996.

⁵⁸⁰ Art. 91, § 1º, Lei nº 9.279/1996.

⁵⁸¹ Art. 91, § 4º, Lei nº 9.279/1996.

⁵⁸² Nesse sentido manifestou-se o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: “Ementa: Ação declaratória incidental. Propriedade intelectual. Pedido de modelo de utilidade pendente de registro definitivo no INPI. Pedido formulado por 2 inventores. [...] Na verdade que um dos inventores explorar com exclusividade o tal apetrecho [...]” (BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Apelação Cível nº 2007.001.34381. 10ª Câmara Cível. Apelantes: Panther Industria Eletronica Ltda e outro. Apelado: Thle Nunes Industria e Comencio Ltda; Roberto Casado. Relator: Des. Jasé Carlos Varada. Rio de Janeiro, 31/10/2007; Ver ainda: BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Apelação Cível nº 2007.001.34403. Apelantes: Panther Industria Eletronica Ltda e outro; Thle Nunes Industria e Comencio Ltda. Apelado: Os mesmos; Antonio Marcondes de Abreu Marques Filho; Maria Cristina Salles; Crysfred Comercial Ltda ME; Roberto Casado; Engenharia e Consultoria Ltda. 10ª Câmara Cível. Relator: Des. Jasé Carlos Varada. Rio de Janeiro, 31.10.2007. Disponível em: <<http://www.tj.rj.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008).

⁵⁸³ Sobre a aplicação com restrições das regras que regulam o condomínio, GNOCCHI, 1960, p. 65-66; CERQUEIRA, 1946, p. 445-6.

3.2 O DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL

No contexto normativo internacional, tratam da proteção dos desenhos industriais a Convenção de Berna⁵⁸⁴, a Convenção da União de Paris e o Acordo TRIPS. No que se refere à Convenção de Berna, que trata da proteção das obras literárias e artísticas, ela dá liberdade aos países para regularem a proteção relativa aos desenhos industriais e, no caso de ausência de um regime especial, eles são protegidos como obras artísticas⁵⁸⁵. A Convenção da União de Paris trata da proteção dos desenhos industriais, no âmbito da propriedade industrial, porém, em seu escopo, não estipula o modo como devam ser protegidos, deixando a critério das legislações nacionais estabelecerem⁵⁸⁶. Quanto ao Acordo TRIPS, ele estabelece que se protejam os desenhos industriais, contudo, faculta ao legislador nacional estabelecer o regime de sua proteção, seja por um regime de proteção de desenhos industriais ou pelo direito autoral⁵⁸⁷. Nesse sentido, as normas internacionais deixam certa margem de liberdade aos países escolherem o regime de proteção dos desenhos industriais.

Em alguns países, como é o caso dos Estados Unidos, o desenho industrial é protegido por patente⁵⁸⁸. No Brasil, o desenho industrial era objeto de proteção por patente nos termos da Lei nº 5.988, de 1972, porém, com a Lei nº 9.279, de 1996, ele passou a ser protegido, no âmbito da propriedade industrial, por registro de desenho industrial⁵⁸⁹.

3.2.1 O objeto do direito

A proteção conferida ao desenho industrial tem por objeto a “forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto” que devem proporcionar um resultado visual novo e original na sua configuração externa, e poder ser aplicado para fabricação industrial⁵⁹⁰.

⁵⁸⁴ Convenção sobre Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas Assinada a 09 de Setembro de 1886, Completada em Paris a 04 de Maio de 1896, Revista em Berlim a 13 de Novembro de 1908, Completada em Berna a 20 de Março de 1914, Revista em Roma a 02 de Junho de 1928 e Revista em Bruxelas a 26 de Junho de 1948; de 26/06/1948.

⁵⁸⁵ Art. 2.7, da Convenção de Berna.

⁵⁸⁶ Art. 5º, da Convenção da União de Paris.

⁵⁸⁷ Art. 26.2, do Acordo TRIPS.

⁵⁸⁸ Por meio de *Design Patents* (Ver 35 US Code)

⁵⁸⁹ Art. 94 e ss, Lei nº 9.279/1996.

⁵⁹⁰ Art. 95, Lei nº 9.279/1998; Art. 25.1, primeira parte, do Acordo TRIPS.

A novidade, a originalidade e aplicação industrial são elementos que caracterizam o desenho industrial. Assim, exige-se a novidade do desenho industrial. Considera-se novo o desenho industrial não compreendido no estado da técnica.

Quanto à originalidade, ela se consubstancia na configuração visual distintiva do objeto, em relação a outros desenhos anteriores. Assim, não se protege o desenho que represente a forma necessária comum ou vulgar de um objeto, bem como não é registrável a forma determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais⁵⁹¹. No entanto, o visual original pode resultar da combinação de elementos conhecidos⁵⁹². Importa anotar, ainda, que não se considera desenho industrial a obra de caráter puramente artístico⁵⁹³.

Assinala-se que nem todo desenho industrial que apresente tais características pode ser protegido. Alguns desenhos não são passíveis de proteção, tais como o que for contrário à moral e aos bons costumes, o desenho que ofenda a honra ou imagem de pessoas, assim como o que atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimentos dignos de respeito e veneração⁵⁹⁴.

Cumpridos os requisitos para se configurar um desenho industrial, para sua proteção é necessário o registro validamente expedido.

3.2.2 O modo de aquisição de direitos

Do mesmo modo que a invenção, o direito de obter o registro de desenho industrial é emanado com o ato de criação. A criação surge quando o objeto do desenho industrial se realiza⁵⁹⁵. No entanto, em muitos casos, o desenho industrial assume as características que o tornam protegidos como obras artísticas, constituindo-se os direitos autorais desde o ato de criação⁵⁹⁶. Contudo, esses modos de proteção não se confundem. Particularmente para o

⁵⁹¹ Art. 100, II, Lei nº 9.279/1996.

⁵⁹² Art. 96, art. 97 e p.u., Lei nº 9.279/1998.

⁵⁹³ Art. 98, Lei nº 9.279/1996.

⁵⁹⁴ Art. 100, I, Lei nº 9.279/1996. Acordo TRIPS, Art. 25. 1. “Os Membros estabelecerão proteção para desenhos industriais criados independentemente, que sejam novos ou originais. Os Membros poderão estabelecer que os desenhos não serão novos ou originais se estes não diferirem significativamente de desenhos conhecidos ou combinações de características de desenhos conhecidos. Os Membros poderão estabelecer que essa proteção não se estenderá a desenhos determinados essencialmente por considerações técnicas ou funcionais”.

⁵⁹⁵ Até o momento do ato de criação não há que se falar em direito ao registro. O período anterior à criação é a fase na qual se realizam os atos para sua consecução, figurando o criador ou criadores que concorrem para a invenção. Nessa fase pode haver expectativa de fato (e não de direito) sobre um direito sobre desenho industrial.

⁵⁹⁶ Para se determinar se desenho industrial ou obra artística, há posicionamentos no sentido de que “é preciso determinar previamente se a forma do objeto é ou não separável do efeito técnico produzido. Se a forma for

objeto ser protegido como desenho industrial, por direito de propriedade industrial, ele precisa ser registrado. Esse direito não resulta do ato de criação, ele se constitui com o registro.

O desenho industrial, ao se concretizar, entra no mundo jurídico irradiando efeitos: o direito do autor do invento e o direito a obter o registro. Esses direitos, baseados na regra da autoria, são assegurados ao autor do desenho industrial⁵⁹⁷. Assim, ele pode ser exercido pelo autor ou transferido a outrem, em virtude de lei ou por ato, entre vivos ou por causa de morte⁵⁹⁸.

O direito de obter o registro constitui-se em um direito de requerer a atuação do Estado para examinar, declarar a existência dos pressupostos da concessão e constituir o direito⁵⁹⁹. Assim, pode requerer o registro o autor ou a pessoa legitimada para isso⁶⁰⁰. Antes disso, trata-se de uma expectativa de direito⁶⁰¹.

Com o pedido de registro, seu depósito e respectiva publicação, o registro é simultaneamente concedido, expedindo-se o respectivo certificado. Desse modo, constituem-se os direitos de propriedade industrial sobre o desenho industrial⁶⁰².

A qualquer momento durante a vigência do registro pode seu titular requer o exame de mérito no tocante a novidade e a originalidade do desenho. No entanto, independentemente do exame de mérito, constitui-se o direito de propriedade industrial sobre o registro de desenho industrial, facultando ao seu titular usar, fruir e dispor do objeto do registro de modo exclusiva, no Brasil⁶⁰³.

separável do efeito técnico produzido pelo objeto, entre sua forma e a regra técnica plasmada no objeto existirá tão-só uma mera união externa”. (SILVEIRA, Newton. *Direito de autor no desenho industrial*. Palestra Associação Brasileira de Propriedade Intelectual - ABPI, 2003. Disponível em: <<http://www.newmarc.com.br>>. Acesso em 15 de dezembro de 2007). A jurisprudência tem se manifestado contrária a proteção por direitos autorais de desenhos com aplicação industrial. Nesse sentido ver Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. “Ementa: Apelação Cível. Propriedade industrial. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, onde pretende a autora, ora apelante, que a apelada se abstenha de comercializar tecidos com padronagem de sua criação, pleiteando ainda, indenização por danos materiais e morais, alegando ter submetido os referidos desenhos a registro em sua nação de origem, qual seja, Estados Unidos. Inexistência de prova do registro validamente concedido pelo órgão competente aqui no Brasil, de forma a assegurar a propriedade do desenho industrial, razão pela qual não subsiste o direito de exploração, assegurado pelo privilégio concedido pelo Estado. Desprovemento do recurso”. (BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. *Apelação Cível nº 1918/2006*. Apelante: Concord Fabrics Inc. Apelado: Companhia Progresso Industrial do Brasil fabrica Bangu. Nona Câmara Cível. Relator: Des. Joaquim Alves de Brito. Rio de Janeiro, 16.5.2006. Disponível em: <<http://www.tj.rj.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008)

⁵⁹⁷ Art. 94, Lei nº 9.279/1996.

⁵⁹⁸ Art. 55, e arts. 6º, § 1º, Lei nº 9.276/1996. O direito de obter o registro pode ser herdado, transmitido entre vivos e renunciado. Somente com a sua transferência é que o não-inventor se legitima a requerer a patente.

⁵⁹⁹ MIRANDA, 1983, t. 16, p. 269 e ss.

⁶⁰⁰ Art. 6º, Lei nº 9.276/1996.

⁶⁰¹ CERQUEIRA, 1946, p. 186.

⁶⁰² Art. 106, e artigos 100, 101 e 104, Lei nº 9.279/1996.

⁶⁰³ Art. 2º, II, Lei nº 9.279/1996 c/c art. 1.228, do Código Civil de 2002. Art. 109, art. 42 e 43, Lei nº 9.279/1996.

Pode ocorrer que outros pedidos sobre o mesmo desenho sejam feitos. No caso de pedido proveniente do exterior e que tenha efeitos de depósito nacional, assegura-se o direito de prioridade, nos termos da lei. Assim como, se houverem outros pedidos de registro nacional que o antecedam, eles têm prioridade⁶⁰⁴.

Ademais, resguarda-se o direito à pessoa que, de boa fé, antes da data do depósito ou da prioridade do pedido de registro explorava o objeto do desenho industrial no Brasil, de continuar sua exploração, sem ônus, nas mesmas condições⁶⁰⁵.

3.2.3 A titularidade de direitos sobre desenho industrial

Em relação ao direito de propriedade industrial sobre o desenho industrial rege a regra da autoria, pelo qual se assegura originariamente ao autor o direito de obter registro de desenho industrial que lhe confira a propriedade, de acordo com as condições previstas na lei⁶⁰⁶.

Quanto aos desenhos industriais realizados por empregado ou prestador de serviço no decorrer do contrato, em regra, aplicam-se a eles as mesmas disposições previstas para as patentes de invenção e modelos de utilidade.

No mesmo sentido, aplicam-se as disposições relativas à transferência de titularidade de pedido ou registro de desenho industrial previstas nas regras de patentes. O registro, considerado de conteúdo indivisível, pode ser cedido, total ou parcialmente.

O mesmo ocorre em relação ao licenciamento, assim, pode o titular de registro celebra contrato de licença para exploração do objeto protegido, inclusive investindo o licenciado de todos os poderes para agir em defesa do registro⁶⁰⁷. Contudo, não se prevê a

⁶⁰⁴ Art. 106, § 2º, art. 99 e 16, Lei nº 9.276/1996. O direito de prioridade internacional (unionista) opera de forma semelhante ao direito de prioridade em patentes, apenas se distinguem quanto ao prazo de exercício do direito, que é de 90 dias.

⁶⁰⁵ “Art. 110 [...] § 1º - O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedido juntamente com o negócio ou empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com a exploração do objeto do registro, por alienação ou arrendamento. § 2º - O direito de que trata este artigo não será assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento do objeto do registro através de divulgação nos termos do § 3º do art. 96, desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de 6 (seis) meses contados da divulgação.” (Lei nº 9.279/1996)

⁶⁰⁶ “Art. 94 [...] Parágrafo único - Aplicam-se ao registro de desenho industrial, no que couberem, as disposições dos arts. 6º e 7º. [...] Art. 121 - As disposições dos arts. 58 a 63 aplicam-se, no que couber, à matéria de que trata o presente Título, disciplinando-se o direito do empregado ou prestador de serviços pelas disposições dos arts. 88 a 93”. Aplicam-se as mesmas disposições relativas à cessão, licença voluntária e à criação realizada por empregado ou prestador de serviço. (Lei nº 9.279/1996).

⁶⁰⁷ Art. 61 e p.u., Lei nº 9.279/1998. Em relação ao desenho industrial, “Art. 121 - As disposições dos arts. 58 a 63 aplicam-se, no que couber, à matéria de que trata o presente Título [...]”.

possibilidade de oferta de licença, bem como a possibilidade de licenciamento compulsório em matéria de desenhos industriais⁶⁰⁸.

3.3 O DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DE CERTIFICADO DE CULTIVAR

No âmbito internacional, por muito tempo discutiu-se a necessidade de se instituir um sistema especial para as variedades vegetais⁶⁰⁹. Em 1961, criou-se em Paris a União Internacional para a Proteção de Novas Variedades de Plantas (UPOV, em francês)⁶¹⁰, adotando-se um regime próprio para a proteção de variedades vegetais por meio da Convenção UPOV. Em relação à Convenção, destaca-se sua revisão de 1978, da qual o Brasil

⁶⁰⁸ Em relação ao desenho industrial, “Art. 121 - As disposições dos arts. 58 a 63 aplicam-se, no que couber, à matéria de que trata o presente Título [...]”; e Art. 58, Lei nº 9.279/1996.

⁶⁰⁹ Segundo SOARES, “a patente é imperfeitamente adaptada à natureza particular das variedades vegetais: não se aplica, dessa forma, às espécies de reprodução vegetativa; e a exigência da descrição suficiente alcança grandes dificuldades” (SOARES, José Carlos Tinoco. *Tratado da propriedade industrial: patentes e seus sucedâneos*. São Paulo: Jurídica Brasileira, 1998, p. 552; Ver ainda: ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. *Summary Report Question Q183: Employers’ rights to intellectual property*. World Congress in Geneva, Switzerland June 19-23, 2004. Disponível em: <<http://www.aippi.org>> Acesso em 10 de dezembro de 2007). Com a superação desses problemas, pela ampliação do escopo de proteção de patentes possibilitando a proteção de plantas (*e.g. plant patents*, nos EUA) e a implementação do depósito de organismos para complementar o relatório descritivo (Tratado de Budapeste), as variedades vegetais passaram a ser objeto de dupla proteção em muitos países. Sobre o tema, cf. UPOV/1991 (INTERNATIONAL UNION FOR THE PROTECTION OF NEW VARIETIES OF PLANTS (UPOV). International Convention for the Protection of New Varieties of Plants. Act of 1991. 2/12/1961; Revisado em Geneva, 10.11.1972, 23.10.1978 e 19.03.1991. Disponível em: <<http://www.upov.int>> Acesso em: 10 nov. 2007).

Vale anotar que antes mesmo do estabelecimento da UPOV, no Brasil as variedades vegetais eram consideradas patenteáveis (MIRANDA, 1983, t. 16, p. 443 e ss), ainda que o Decreto-Lei nº 7.903/1945 (Código da Propriedade Industrial) não tenha sido claro a esse respeito: “Art. 2º. A proteção da propriedade industrial, em sua função econômica e jurídica, visa reconhecer e garantir os direitos daqueles que contribuem para o melhor aproveitamento e distribuição de riqueza, mantendo a lealdade de concorrência no comércio e na indústria e estimulando a iniciativa individual, o poder de criação, de organização e de invenção do indivíduo. Parágrafo único. Estende-se essa proteção por igual, ao domínio das indústrias agrícolas e extrativas. Art. 3º. A proteção da propriedade industrial se efetua mediante: [...] a concessão de privilégio de: patente de invenção; modelos de utilidade; desenhos ou modêlos industriais; variedades novas de plantas. [...] Art. 219 A proteção das variedades de plantas, previstas no artigo 3.º, alínea a, deste Código, dependerá de regulamentação especial” (BRASIL. Decreto-Lei nº 7.903 de 27 de agosto de 1945. Código da Propriedade Industrial. Com a redação do Dec. Lei nº 8.481. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br>> Acesso em: 10 nov. 2007).

⁶¹⁰ A UPOV, organização intergovernamental com sede em Genebra e estabelecida por meio da Convenção para a Proteção de Novas Variedades de Plantas em 1961 em Paris, tem como objetivo a proteção de novas variedades de plantas por meio de direitos de propriedade industrial e o desenvolvimento de novas variedades vegetais em benefício de toda a sociedade (INTERNATIONAL UNION FOR THE PROTECTION OF NEW VARIETIES OF PLANTS (UPOV). [site] Disponível em: <<http://www.upov.int>> Acesso em: 10 nov. 2007). Atualmente se encontram vigentes dois tratados relativos à UPOV: a Ata de 1978 (UPOV/1978) e a Ata de 1991 (UPOV/1991). (Ver comentários sobre a proteção de plantas em: BRUCH, Kelly Lissandra; ZIBETTI, Fabíola Wüst; Acordos Internacionais e sua Internalização: um estudo de caso na proteção de plantas no âmbito da propriedade intelectual. In: MENEZES, Wagner (Coord.). *Estudos de Direito Internacional*. Anais do IV Congresso Brasileiro de Direito Internacional. Curitiba: Juruá, 2006, vol. VII, p. 283-294).

é parte desde 1999⁶¹¹. No tocante ao Acordo TRIPS, a proteção das variedades vegetais por um regime *sui generis* não foi inserida no escopo desta norma internacional⁶¹².

O Brasil aderiu a Convenção da UPOV dois anos após a criação do regime da proteção de cultivares em seu ordenamento jurídico interno, com a Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997⁶¹³. A partir desta lei, instituiu-se o direito de proteção da propriedade intelectual de cultivares, tornando-as passíveis de tutela como bem imaterial, pela concessão de Certificado de Proteção de Cultivar. Segundo estipula a lei, esse modo de proteção e de direito é o único que pode obstar a livre utilização de plantas ou de suas partes de reprodução ou de multiplicação vegetativa no Brasil⁶¹⁴.

3.3.1 O objeto do direito

Por disposição legal, a cultivar⁶¹⁵ é definida como a variedade vegetal de qualquer gênero ou espécie superior que, concomitantemente, seja claramente distinta⁶¹⁶ de outras conhecidas por margem mínima⁶¹⁷ de descritores⁶¹⁸, tenha denominação própria⁶¹⁹, seja

⁶¹¹ BRASIL. Decreto nº 3.109, de 1999. Promulga a Convenção Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais, de 2 de dezembro de 1961, revista em Genebra, em 10 de novembro de 1972 e 23 de outubro de 1978. Esta Convenção entrou em vigor internacional em 8 de novembro de 1981; no Brasil, o Congresso Nacional aprovou esta Convenção por meio de Decreto Legislativo nº 28, de 19 de abril de 1999; o Governo brasileiro depositou o Instrumento de Adesão da Referida Convenção em 23 de abril de 1999, passando a mesma a vigorar para o Brasil em 23 de maio de 1999.

⁶¹² CORREA, 1998, p. 42. O Acordo TRIPS, em suas exigências, não entra em conflito com as disposições previstas nas Atas da UPOV em matéria de proteção de variedades vegetais. Em seu texto, dentre outras disposições, o TRIPS determina que haja a proteção das variedades vegetais, seja por patentes, seja por um regime *sui generis*. Esta norma internacional permite explicitamente a exclusão da patenteabilidade de plantas pelos Membros em suas normas internas, de forma a permitir a possibilidade de proteção por apenas um regime *sui generis* (Art. 27, 3, b, Acordo TRIPS).

⁶¹³ Regulamenta-se essa proteção com o Decreto nº 2.366/1997 (BRASIL. Decreto nº 2.366, de 06 de novembro de 1997. Regulamenta a Lei nº 9.456 de 25 de abril de 1997 que institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências. Disponível em: <<http://www.senado.gov.br>> Acesso em: 10 nov. 2007).

⁶¹⁴ Art. 1º e 2º, Lei nº 9.456/1997.

⁶¹⁵ Art. 3º, IV, Lei nº 9.456/1997; Art. 5º, IV, Decreto. Ver ainda art. 6º e art. 13, UPOV/1978.

⁶¹⁶ “Cultivar distinta: a cultivar que se distingue claramente de qualquer outra cuja existência na data do pedido de proteção seja reconhecida” (Art. 3º, VI, Lei nº 9.456/1997; Art. 5º, VI, Decreto nº 2.366/1997).

⁶¹⁷ “Margem mínima: o conjunto mínimo de descritores, a critério do órgão competente [SNPC], suficiente para diferenciar uma nova cultivar ou uma cultivar essencialmente derivada das demais cultivares conhecidas” (Art. 3º, III, Lei nº 9.456/1997; Art. 5º, III, Decreto nº 2.366/1997).

⁶¹⁸ “Descritor: a característica morfológica, fisiológica, bioquímica ou molecular que seja herdada geneticamente, utilizada na identificação de cultivar” (Art. 3º, II, Lei nº 9.456/1997; Art. 5º, II, Decreto nº 2.366/1997).

⁶¹⁹ Sobre a denominação de cultivar, Ver art. 15, Lei nº 9.456/1997; Art. 7º a 9º, Decreto nº 2.366/1997. Sobre o direito de dar nome à variedade nova, Ver MIRANDA, 1983, t. 16, p. 444.

homogênea⁶²⁰, estável⁶²¹ quanto aos descritores através de gerações sucessivas e de espécie passível de uso pelo complexo agroflorestal⁶²², e esteja descrita em publicação especializada disponível e acessível ao público, bem como a linhagem⁶²³ componente de híbridos⁶²⁴.

Com fundamento nessa definição, a legislação brasileira estipula que é objeto tutela por direito de proteção da propriedade intelectual a cultivar caracterizada como nova⁶²⁵ ou essencialmente derivada⁶²⁶, de qualquer gênero ou espécie vegetal⁶²⁷. Em sentido amplo, a cultivar nova ou essencialmente derivada denomina-se “obtenção vegetal”.

⁶²⁰ “Cultivar homogênea: a cultivar que, utilizada em plantio, em escala comercial, apresente variabilidade mínima quanto aos descritores que a identifiquem, segundo critérios estabelecidos pelo órgão competente [SNPC]” (Art. 3º, VII, Lei nº 9.456/1997; Art. 5º, VII, Decreto nº 2.366/1997).

⁶²¹ “Cultivar estável: a cultivar que, reproduzida em escala comercial, mantenha a sua homogeneidade através de gerações sucessivas” (Art. 3º, VIII, Lei nº 9.456/1997; Art. 5º, VIII, Decreto nº 2.366/1997).

⁶²² “Complexo agroflorestal: o conjunto de atividades relativas ao cultivo de gêneros e espécies vegetais visando, entre outras, à alimentação humana ou animal, à produção de combustíveis, óleos, corantes, fibras e demais insumos para fins industrial, medicinal, florestal e ornamental” (Art. 3º, XVIII, Lei nº 9.456/1997; Art. 5º, XVIII, Decreto nº 2.366/1997).

⁶²³ “Linhagens: os materiais genéticos homogêneos, obtidos por algum processo autogâmico continuado” (Art. 3º, X, Lei nº 9.456/1997; Art. 5º, X, Decreto nº 2.366/1997).

⁶²⁴ “Híbrido: o produto imediato do cruzamento entre linhagens geneticamente diferentes” (Art. 3º, XI, Lei nº 9.456/1997; Art. 5º, XI, Decreto nº 2.366/1997).

⁶²⁵ “Nova cultivar: a cultivar que não tenha sido oferecida à venda no Brasil há mais de doze meses em relação à data do pedido de proteção e que, observado o prazo de comercialização no Brasil, não tenha sido oferecida à venda em outros países, com o consentimento do obtentor, há mais de seis anos para espécies de árvores e videiras e há mais de quatro anos para as demais espécies” (Art. 3º, V, Lei nº 9.456/1997; Art. 5º, V, Decreto nº 2.366/1997).

⁶²⁶ “Cultivar essencialmente derivada: a essencialmente derivada de outra cultivar se, cumulativamente, for: (a) predominantemente derivada da cultivar inicial ou de outra cultivar essencialmente derivada, sem perder a expressão das características essenciais que resultem do genótipo ou da combinação de genótipos da cultivar da qual derivou, exceto no que diz respeito às diferenças resultantes da derivação; (b) claramente distinta da cultivar da qual derivou, por margem mínima de descritores, de acordo com critérios estabelecidos pelo órgão competente [SNPC]; (c) não tenha sido oferecida à venda no Brasil há mais de doze meses em relação à data do pedido de proteção e que, observado o prazo de comercialização no Brasil, não tenha sido oferecida à venda em outros países, com o consentimento do obtentor, há mais de seis anos para espécies de árvores e videiras e há mais de quatro anos para as demais espécies” (Art. 3º, IX, Lei nº 9.456/1997; Art. 5º, IX, (a), (b) e (c), Decreto nº 2.366/1997). Quanto o pedido de proteção de cultivar essencialmente derivada, Ver art. 4º, § 1º, e art. 51, Lei nº 9.456/1997. Segundo o MAPA, “essa última forma de proteção só irá produzir efeitos para cultivares essencialmente derivadas, ou seja, é uma proteção que vai ter seus efeitos, em termos de exercerem-se os direitos decorrentes, somente numa relação entre empresas de melhoramento. É uma proteção que não alcança o produtor de sementes e, logicamente, não alcançaria aquele agricultor que tenta vender seu material como semente. Ressalte-se, ainda, que esta proteção será concedida apenas pelo prazo remanescente, ou seja, se a cultivar já foi comercializada no país por 8 anos, e o prazo de proteção total para esta espécie é de 15 anos, então o prazo que se concede é de mais 7 anos” (BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Serviço Nacional de Proteção de Cultivares – SNPC. *Informações aos Usuários do SNPC*. Maio de 2005, p. 4).

⁶²⁷ Art. 4º, Lei nº 9.456/1997; Art. 6º, Decreto nº 2.366/1997. “São também passíveis de proteção as cultivares não enquadráveis no disposto no *caput* e que já tenham sido oferecidas à venda até a data do pedido, obedecidas as seguintes condições cumulativas: I - que o pedido de proteção seja apresentado até doze meses depois de cumprido o disposto no § 2º deste artigo, para cada espécie ou cultivar; II - que a primeira comercialização da cultivar haja ocorrido há, no máximo, dez anos da data do pedido de proteção; III - a proteção produzirá efeitos tão somente para fins de utilização da cultivar para obtenção de cultivares essencialmente derivadas; IV - a proteção será concedida pelo período remanescente aos prazos previstos no art. 11, considerada, para tanto, a data da primeira comercialização” (Art. 4º, § 1º Lei nº 9.456/1997; Art. 6º, §

Nos termos da lei, a proteção da cultivar recai sobre o material de reprodução ou de multiplicação vegetativa⁶²⁸ da planta inteira⁶²⁹.

Contudo, para que a obtenção vegetal seja protegida, ela depende de registro junto à autoridade competente para a concessão de certificado de proteção de cultivares⁶³⁰. Esse certificado, por meio do qual se concede a proteção da propriedade intelectual de cultivar, não se confunde com o registro de cultivar para sua comercialização⁶³¹, ambos realizados, no Brasil, pelo Serviço Nacional de Proteção de Cultivares, órgão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil (SNPC/MAPA)⁶³².

3.3.2 O modo de aquisição de direitos

Com isso, para se assegurar à proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual referente à obtenção vegetal é necessário seu registro, que se realiza por meio do pedido de Certificado de Proteção de Cultivar.

O direito de obter o certificado surge com o ato de obtenção da cultivar nova ou essencialmente derivada. Com o ato de obtenção (ato-fato jurídico) irradiam-se efeitos, emanando direitos ao melhorista (direito de nomeação) e ao obtentor (direito de obter a proteção)⁶³³.

1º, Decreto nº 2.366/1997). Ver ainda Art. 4º, § 2º e § 3º, Lei nº 9.456/1997; Art. 6º, § 2º e § 3º, e art. 18, Decreto nº 2.366/1997. Ver art. 4º e art. 6º, da UPOV/1978 (Decreto nº 3.109/1999). Segundo BARBOSA, “não há limites ao objeto da proteção, como os há na legislação americana (*Townsend-Purnell Act*, 35 USC, Par. 161-164 (1976)), na qual se excluem as plantas propagadas por tubérculos, *strictu sensu*”. Dessa forma, concordando-se com este autor, a norma brasileira segue o disposto na UPOV/1991, pois a UPOV/1978, em seu art. 2.2, limita-se a certas espécies ou gêneros, a serem determinadas na lei nacional (BARBOSA, 2003).

⁶²⁸ “Material propagativo: toda e qualquer parte da planta ou estrutura vegetal utilizada na sua reprodução e multiplicação” (Art. 5º, XVI, Decreto nº 2.366/1997). “Propagação: a reprodução e a multiplicação de uma cultivar, ou a concomitância dessas ações” (Art. 5º, XV, Decreto nº 2.366/1997).

⁶²⁹ Art. 8º, Lei nº 9.456/1997. “Planta inteira: a planta com todas as suas partes passíveis de serem utilizadas na propagação de uma cultivar” (Art. 5º, XVII, Decreto nº 2.366/1997).

⁶³⁰ Sobre o pedido de proteção, que só poderá se referir a uma única cultivar, Ver artigos 13, 14, 16 e seguintes, Lei nº 9.456/1997; artigos 12 a 19, Decreto nº 2.366/1997.

⁶³¹ Este se refere ao registro necessário para que mudas e sementes possam ser multiplicadas e vendidas comercialmente independente do direito de exclusividade, conforme dispõe a Lei 10.711/2003 (BRASIL. Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003. Dispõe sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas e dá outras providências. Disponível em: <<http://www.senado.gov.br>> Acesso em: 10 nov. 2007). Ver ainda Art. 14, da UPOV/1978.

⁶³² O Serviço Nacional de Proteção de Cultivares - SNPC, criado pela Lei nº 9.456, de 1997, no âmbito do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, é o órgão competente para a proteção de cultivares no País, cabendo-lhe especialmente (Art. 3º, Decreto nº 2.366/1997). SNPC, sempre que necessário, consultará o Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, para verificar se a denominação proposta para a cultivar consta como marca de produto ou serviço vinculado à área vegetal ou de aplicação da cultivar, depositada ou já registrada naquele Instituto. Ver ainda Decreto nº 2.366/1997.

⁶³³ Art. 5º, § 3º, Lei nº 9.456/1997.

Ao obtentor assegura-se o direito de requerer a atuação do Estado para examinar, declarar a existência dos pressupostos da concessão e constituir o direito de propriedade intelectual. Contudo, enquanto não requerido o certificado, trata-se de uma mera expectativa de direito.

Com o ato do pedido de certificado de cultivar, e respectiva publicação deste ato, suscita-se a atuação do Estado que, além de constituir um processo administrativo para análise do pedido, expede um certificado provisório de proteção da cultivar, observando o direito de prioridade de obter o registro em relação a outros pedidos, nacionais ou provenientes do exterior que produzam efeito de depósito nacional⁶³⁴. Desse modo, concede-se o direito de propriedade intelectual de cultivar, a título precário, irradiando o direito de exploração comercial da cultivar seu uso exclusivo⁶³⁵. Com o direito, faculta-se ao obtentor obstar a utilização por terceiro, sem o seu consentimento, da planta ou de suas partes de reprodução ou de multiplicação vegetativa no Brasil⁶³⁶.

Imediatamente após o prazo de recursos em face do certificado provisório, expede-se o certificado definitivo, e com a respectiva publicação, constitui-se o direito em caráter definitivo⁶³⁷ ao seu titular.

Assim, com base na análise do objeto de proteção do direito de proteção de cultivar e do modo como se opera a aquisição de direitos sobre a cultivar, tratar-se-á do estudo da titularidade desses direitos.

3.3.3 A titularidade sobre cultivar

3.3.3.1 Os sujeitos de direitos

De acordo com a legislação brasileira, em matéria de direitos sobre cultivar, existe a figura do melhorista e do obtentor, ambos sujeitos de direitos. Ainda que nas normas internacionais e nacionais a figura central seja o obtentor, o melhorista assume um papel essencial na obtenção de variedades vegetais.

⁶³⁴ Art. 27, Lei nº 9.456/1997.

⁶³⁵ Art. 19, Lei nº 9.456/1997.

⁶³⁶ Lei nº 9.456/1997; Art 2º, Decreto nº 2.366/1997.

⁶³⁷ Art. 20 O termo de vigência do direito é contado desde a data da concessão do certificado provisório Art. 11, Lei nº 9.456/1997.

O texto da Ata de 1978, da Convenção UPOV, não define quem seja o melhorista. No entanto, a legislação brasileira estipula que o melhorista é “a pessoa física que obtiver cultivar e estabelecer descritores que a diferenciem das demais”.⁶³⁸ Ou seja, é o melhorista a pessoa quem realiza o trabalho⁶³⁹ de obtenção da nova cultivar ou da cultivar essencialmente derivada e estabelece seus descritores. Segundo Barbosa, o melhorista é equiparado ao “autor de criação industrial” e, assim, tutelado constitucionalmente⁶⁴⁰.

Em princípio, o melhorista é o obtentor. Contudo, conforme consta nos termos da Ata da UPOV de 1978, a definição de obtentor é mais ampla, abarcando também seu sucessor⁶⁴¹. Na leitura da Ata de 1991, da qual o Brasil não é parte, estende-se mais esse conceito, abrangendo não só o melhorista e seu sucessor, como também o empregador ou a pessoa que tenha encomendado o trabalho do melhorista, assim como o sucessor dessas pessoas⁶⁴².

No tocante à legislação brasileira, ela não define que tem a qualidade de obtentor. No entanto, infere-se da leitura do artigo 5º da Lei nº 9.456, de 1997, que o obtentor é a pessoa física ou jurídica que obtiver nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada, a qual será assegurada à proteção⁶⁴³. Assim, a lei estabelece que a pessoa jurídica pode obter cultivar, ainda que somente recaia à pessoa física (melhorista) a atividade de estabelecer descritores que a diferenciem das demais. Assim, tem-se como obtentor a pessoa que tenha obtido a cultivar, sem necessariamente ser melhorista.

⁶³⁸ Art. 3º, I, Lei nº 9.456/1997; Art. 5º, I, Decreto nº 2.366/1997.

⁶³⁹ RAPELA, Miguel Angel. *Derecho de propiedad intelectual em vegetales superiores*. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 2000, p. 35.

⁶⁴⁰ BARBOSA, 2003.

⁶⁴¹ Conforme dispõe o art. 1.1 da UPOV/1978, entende-se que há apenas uma ampliação do termo “obtentor”, que se refere não só ao obtentor de uma nova variedade vegetal como também ao seu sucessor: “Artigo 1.1. A presente Convenção tem por objeto reconhecer e garantir um direito ao obtentor de uma nova variedade vegetal ou ao seu sucessor (a seguir denominado “o obtentor”) nas condições abaixo definidas”. Ver o art. 1.1 conjuntamente o art. 6, as condições exigidas para a concessão da proteção, a partir dos quais é possível se inferir uma noção de obtentor (UPOV/1978)

⁶⁴² Em seu art. 1º [...] (iv) Entender-se-á por “obtentor”: - a pessoa que tenha criado ou descoberto e desenvolvido uma variedade; - a pessoa que seja o empregador da pessoa antes mencionada ou que tenha encomendado seu trabalho, quando a legislação da Parte Contratante em questão assim disponha; ou - o sucessor da primeira ou da segunda pessoa mencionadas, conforme o caso (UPOV/1991) (Tradução livre). Anota-se que o Brasil não é Estado contratante da Ata de 1991 da UPOV. Ao analisar este dispositivo RAPELA anota as considerações de CAILLAUX ZAZZALI que entende poder ser qualificado como obtentor: a pessoa que criou uma variedade; ou a pessoa que descobriu e desenvolveu uma variedade. De forma que, para ele, o mero descobrimento por si só não caracteriza a obtenção; deve haver descoberta acompanhada de desenvolvimento para haver obtenção (RAPELA, 2000, p. 36). Ver comentários sobre a definição de obtentor na legislação Argentina, país signatário da UPOV/1991 em RAPELA, 2000, 36 e ss. Cumpre observar que a legislação brasileira não esclarece esta questão.

⁶⁴³ Art. 5º, *caput*, primeira parte, Lei nº 9.456/1997.

Quanto ao requerente do pedido de registro da cultivar, segundo a lei, além da pessoa física ou jurídica que tiver obtido cultivar, podem requerer a proteção seus herdeiros ou sucessores ou, ainda, eventuais cessionários⁶⁴⁴. Além disso, assegura-se o direito ao empregador ou tomador de serviços nos caso de variedades vegetais obtidas em decorrência de contrato de trabalho ou de prestação de serviços.

Particularmente nos casos de obtenção decorrente de contrato de trabalho, prestação de serviços ou outra atividade laboral⁶⁴⁵, o pedido de proteção pelo empregador ou tomador de serviços, deverá indicar o nome de todos os melhoristas (empregados ou de prestadores de serviço) que obtiveram a cultivar passível de proteção⁶⁴⁶.

Assim, ainda que a lei não defina expressamente quem é o obtentor, parece ela ter ampliado o seu conceito em relação aos conceitos apresentados pelas atas da UPOV de 1978 e de 1991, e, assim, o equiparado à figura do requerente do pedido de certificado de cultivar. De fato, trata-se de um conceito que mereceria reparos.

Dentro desse contexto, entende-se que o melhorista, a pessoa física que realiza a obtenção (e estabelece os descritores), é obtentor. No entanto, a legislação concede às demais pessoas legitimadas a requerer a proteção de cultivar, como uma ficção jurídica, a qualidade de obtentores.

Desse modo, pode ter o direito de obter o certificado de cultivar e, destarte, ser titular dos direitos de propriedade intelectual de cultivar, o melhorista ou a pessoa que por meio ele for legitimada, tais como o herdeiro ou sucessor, o cessionário, o empregador ou prestador de serviço.

O titular pode se referir à pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, residente no Brasil ou no exterior, nos termos previstos em lei⁶⁴⁷. Aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes⁶⁴⁸.

⁶⁴⁴ As pessoas mencionadas podem requerer a proteção por a apresentação de documento hábil (*e.g.* contrato de cessão), conforme o art. 5º, § 1º e § 2º Lei nº 9.456/1997.

⁶⁴⁵ Conforme art. 38, Lei nº 9.456/1997.

⁶⁴⁶ Ver art. 5º, § 3º, art. 20 e seus parágrafos, art. 38 e 39, da Lei nº 9.456/1997.

⁶⁴⁷ Conforme esclarece Barbosa, “se não houver tratado - que suprime a regra da reciprocidade - ou se verifique esta, não haverá proteção para o estrangeiro”. Cumpre assinalar que no Brasil não há proteção constitucional para o estrangeiro não residente (BARBOSA, 2003). Admitem-se os pedidos de proteção de cultivar proveniente do exterior e depositados no País por quem tenha proteção assegurada por Tratado em vigor no Brasil Art. 6º, I, Lei nº 9.456/1997. A pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador, devidamente qualificado e domiciliado no Brasil, com poderes para representá-la.

⁶⁴⁸ Art. 6º, II, Lei nº 9.456/1997.

3.3.3.2 A titularidade do melhorista-obtentor

De acordo com essa análise, tem-se que não só o melhorista pode ser titular originário, assim como as demais pessoas que são legitimadas através dele a requerer essa proteção, pela apresentação de documento hábil⁶⁴⁹.

Conforme mencionado, a Lei distingue a qualidade de melhorista da qualidade de obtentor. Enquanto o melhorista refere-se à pessoa natural, que além de obter a cultivar nova ou essencialmente derivada, ele tenha estabelecido os descritores que a diferencia das demais; o obtentor é a pessoa física ou jurídica que obtém a cultivar. Assim, o melhorista pode ser, mas não necessariamente será o obtentor, titular dos direitos patrimoniais de cultivar.

No entanto, ao melhorista será assegurado o direito de nomeação, tendo assim seu nome indicado no pedido de proteção⁶⁵⁰.

3.3.3.3 A titularidade de cultivar obtida por melhorista na relação de trabalho ou de prestação de serviços

No decorrer de relação contratual ou de prestação de serviços, bem como de outra atividade laboral, podem ser obtidas cultivares novas ou essencialmente derivadas. Nesse contexto, conforme o caso, as obtenções podem apresentar distintas características que ensejam a atribuição de direitos ao empregado ou a ambos, empregado (contratante) e empregador (contratado) em comum. Assim, para análise dessas situações propõe-se a distinguir as obtenções de cultivares novas ou essencialmente derivadas em “obtenções de serviços”, “obtenções livres” e “obtenções comuns”.

A lei de cultivares não prevê a figura que se entende aqui como “obtenções livres”. Essas se referem às obtenções que tenham sido desenvolvidas pelo empregado ou prestador de serviço contratado para fins diversos que não a pesquisa e desenvolvimento de cultivares e sem o uso de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador ou prestador de serviço. De fato, ainda que as cultivares obtidas desse modo possam ser de interesse do empregador ou prestador de serviços, sua obtenção está fora do escopo da relação de trabalho ou de serviço.

⁶⁴⁹ Art. 5 e 13, Lei nº 9.456/1997.

⁶⁵⁰ Art. 5º, § 3º, Lei nº 9.456/1997.

Em virtude de contrato de trabalho ou de prestação de serviços ou de outra atividade laboral, ao empregador ou tomador de serviços pertencem exclusivamente os direitos sobre as novas cultivares ou as cultivares essencialmente derivadas, que tenham sido desenvolvidas ou obtidas pelo empregado ou prestador de serviços⁶⁵¹. No caso de extinção do contrato, essa disposição tem efeito de trinta e seis meses, se não houver disposição em contrato⁶⁵². Assim, se no decorrer desse período o melhorista obter e estabelecer os descritores de uma nova cultivar, por exemplo, corresponderá ao empregador os direitos sobre ela.

Contudo, não se trata de qualquer contrato de trabalho ou de prestação de serviço, mas sim do contrato cujo objeto seja a atividade de pesquisa no Brasil⁶⁵³. Trata-se aqui das “obtenções de serviço”. Nessa situação, em regra, a contraprestação do contratado para o trabalho ou serviço limita-se ao salário ou remuneração ajustada, salvo disposição expressa em contrário nos termos do contrato⁶⁵⁴.

Outra situação ocorre quando a cultivar nova ou essencialmente derivada é obtida em decorrência de contribuição pessoal do empregado ou prestador de serviços, contratado para fins diversos que a realização de atividade de pesquisa no Brasil, mas que se utilizou de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador ou do tomador dos serviços. Têm-se aqui as “obtenções comuns”, pois não se tratam nem de obtenções de serviço e tampouco obtenções livres. Em situação como essa, pertencerão a ambas as partes, exceto se houver expressa estipulação em contrário⁶⁵⁵.

Nesse caso, tem-se uma situação de co-titularidade entre contratante e contratado. Porém, quanto ao exercício dos direitos, assegura-se o direito exclusivo de exploração da obtenção vegetal ao empregador, resguardando-se ao empregado somente a remuneração que for acordada entre as partes, sem prejuízo do pagamento do salário ou de remuneração ajustada⁶⁵⁶. Se houver mais de um empregado ou prestador de serviços, salvo ajuste em contrário, a parte que lhes couber será dividida igualmente entre todos⁶⁵⁷.

Na ocasião do pedido de registro, em ambos os casos, deve-se apresentar a documentação hábil que legitima os sujeitos a requerer a proteção⁶⁵⁸. Ademais, na ocasião do pedido deve ser indicado o nome de todos os melhoristas que, nas condições de empregados

⁶⁵¹ Art. 38, Lei nº 9.456/1997.

⁶⁵² Art. 38, § 2º, Lei nº 9.456/1997.

⁶⁵³ Art. 38, § 2º, Lei nº 9.456/1997.

⁶⁵⁴ Art. 38, § 1º, Lei nº 9.456/1997.

⁶⁵⁵ Art. 39, da Lei nº 9.456/1997.

⁶⁵⁶ Art. 39, § 1º, da Lei nº 9.456/1997.

⁶⁵⁷ Art. 39, § 2º, da Lei nº 9.456/1997.

⁶⁵⁸ Art. 5 e 13, Lei nº 9.456/1997.

ou de prestadores de serviço, obtiveram a nova cultivar ou a cultivar essencialmente derivada⁶⁵⁹.

3.3.3.4 A titularidade do cessionário

O direito de proteger a cultivar, bem como a titularidade do certificado de proteção de cultivar provisório ou definitivo pode ser objeto de transferência por cessão.

Por um aspecto, pode o cessionário do direito de proteger a cultivar requerer o certificado, pela apresentação, na ocasião do pedido, do contrato de cessão, no qual constará a qualificação completa do cedente e do cessionário, bem como das testemunhas e a indicação precisa da cultivar protegida.⁶⁶⁰

No caso de a cultivar estar protegida pelo certificado validamente expedido, para se operar a transferência da titularidade, o cessionário, sem prejuízo de outras exigências cabíveis, averbará o documento de cessão⁶⁶¹ para que produza efeito em relação a terceiros, depois de publicado o ato de deferimento⁶⁶².

3.3.3.5 O licenciado e a titularidade da cultivar

Admite-se igualmente o licenciamento voluntário dos direitos de obtentor, assim como do licenciamento compulsório. Contudo, em nenhum dos casos se opera a transferência da titularidade.

Quanto à licença compulsória, pode a autoridade competente, a requerimento de legítimo interessado, autorizar a exploração da cultivar independentemente da autorização de seu titular. No entanto, essa autorização limita-se ao prazo de três anos prorrogável por iguais períodos, sem exclusividade e mediante remuneração conforme definida em regulamento⁶⁶³.

⁶⁵⁹ Art. 5º, § 3º e Art. 20, § 3º, Lei nº 9.456/1997.

⁶⁶⁰ Art. 5º § 1º, Lei Art. 10, Decreto.

⁶⁶¹ Art. 24, § 1º, Lei nº 9.456/1997.

⁶⁶² Art. 24, § 4º, Lei nº 9.456/1997. Em caso de denegação da anotação ou averbação caberá recurso, no prazo de sessenta dias, contados da ciência do respectivo despacho (Art. 24, § 5º, Lei nº 9.456/1997).

⁶⁶³ Art. 28 e 29, da Lei nº 9.456/1997. Quanto ao requerimento, procedimento e concessão de licença compulsória Ver artigos 28, 30 a 33, e art. 35, desta Lei; artigos 22 a 26, e art. 35, do Decreto nº 2.366/1997. Art 21, Decreto nº 2.366/1997. “A remuneração a que se refere o *caput* será arbitrada pelo SNPC na falta de acordo entre o titular de cultivar protegida e o requerente da licença compulsória, tomando por base percentuais livremente negociados segundo as práticas correntes de mercado para a espécie” (Art. 21, § 2º, Decreto nº 2.366/1997).

Nesse caso, é considerado legítimo interessado, o produtor de sementes como definido em lei, desde que contra ele não exista representação por infração à ordem econômica, nos termos da Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994⁶⁶⁴. Assinala-se que se aplica à licença compulsória, no que couber, as disposições previstas em matéria de patentes, conforme a Lei nº 9.279, de 1996⁶⁶⁵.

3.3.3.6 A desapropriação e o uso público restrito

No tocante a cultivar protegida, não há qualquer previsão admitindo sua desapropriação, porém admite-se que seja ela declarada de uso público restrito. Nesse caso não há transferência da titularidade, e nem a perda dos direitos por parte de seu titular

Essa declaração que determina o uso público restrito é realizada *ex officio* pelo Ministro da Agricultura e do Abastecimento, fundado em parecer técnico dos respectivos órgãos competentes, no exclusivo interesse público. Esta determinação tem como objetivo de atender às necessidades da política agrícola, nos casos de emergência nacional, abuso do poder econômico, ou outras circunstâncias de extrema urgência e em casos de uso público não comercial⁶⁶⁶. Declarada de uso público restrito a cultivar pode ser explorada diretamente pela União Federal ou por terceiros por ela designados, sem exclusividade, sem autorização de seu titular, pelo prazo de três anos, prorrogável por iguais períodos, desde que notificado e remunerado o titular de acordo com as disposições legais⁶⁶⁷.

3.3.3.7 A titularidade do sucessor

Os sucessores são considerados obtentores para fins de require o certificado de cultivar. Pode ocorrer a transferência de titularidade da proteção de cultivar por ato *inter vivos* ou por causa de mortes, em virtude de sucessão legítima ou testamentária⁶⁶⁸.

Assim, com o falecimento do melhorista ou do titular de direitos sobre a cultivar, a proteção pode ser requerida pelos sucessores. No caso de a cultivar estar protegida, transmitem-se os direitos aos sucessores, os quais podem requerer a transmissão do

⁶⁶⁴ Art. 21, § 1º, Decreto nº 2.366/1997.

⁶⁶⁵ Art. 34, Lei nº 9.456/1997; Art. 27, Decreto nº 2.366/1997.

⁶⁶⁶ Art. 36, Lei nº 9.456/1997; Art. 28, Decreto nº 2.366/1997.

⁶⁶⁷ Art. 36, p.u., Lei nº 9.456/1997; Art. 28, § 1º, Decreto nº 2.366/1997. Ver ainda art. 28, § 2º, deste Decreto.

⁶⁶⁸ Art. 23, Lei nº 9.456/1997.

certificado de proteção. Em ambos os casos os sucessores devem apresentar o documento hábil⁶⁶⁹.

3.3.3.8 A co-titularidade

Na situação em que diversas pessoas obtenham uma cultivar nova ou essencialmente derivada, seja em virtude do trabalho em comum de vários melhoristas, ou em razão de transferência a várias pessoas, por exemplo, haverá co-titularidade de direitos sobre as cultivares. Essa situação está contemplada no § 2º, e na segunda parte do § 1º (sucessores e cessionários), do artigo 6º, bem como no artigo 39, da Lei nº 9.456, de 1997⁶⁷⁰.

Nesse sentido, a legislação contemplada expressamente a possibilidade da co-titularidade de direitos. Em alguns casos, a lei estabelece regras quando ao exercício dos direitos, como no caso do artigo 39, em relação à cultivar obtida pelo empregado, em que se assegura ao empregador o direito exclusivo de exploração da cultivar e ao empregado a remuneração.

Além disso, no caso de a obtenção ser realizada por duas ou mais pessoas, em cooperação, a proteção pode ser requerida em conjunto ou isoladamente, mediante nomeação e qualificação de cada uma, para garantia dos respectivos direitos⁶⁷¹.

Essas regras se assemelham as regras previstas em matéria de patentes, podem ser aplicadas de maneira subsidiária ao regime de cultivares, no que couber. Quanto à possibilidade de buscar recursos nas regras de direitos autorais, não há previsão nesse sentido. No entanto, na questão do direito moral de nomeação, é possível fazer remissão àquelas regras.

Nesse sentido, para o fechamento do desenvolvimento deste estudo, importa analisar as regras no tocante às marcas, e suas particularidades em relação à titularidade de direitos.

⁶⁶⁹ Art. 5º § 1º, Lei nº 9.456/1997.

⁶⁷⁰ Na Espanha nem a lei de proteção de obtenções vegetais nem seu regulamento indicam quando uma pluralidade de pessoas criou conjuntamente uma variedade vegetal susceptível de ser protegida. Nesse sentido, VÁZQUEZ LÉPINETTE, doutrinador espanhol, entende ser aplicável a lei de patentes, pois segundo ele a lei de obtenções vegetais é uma legislação especial em relação à lei de patentes (1996, p. 103-104).

⁶⁷¹ Art. 5º § 2º, Lei nº 9.456/1997.

4 A TITULARIDADE DE DIREITOS SOBRE AS MARCAS

4.1 O DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE MARCA REGISTRADA

4.1.1 O objeto do direito

O direito de propriedade industrial assegurado pelo registro de marca tem como objeto de proteção os sinais que possam ser empregados para assinalar e distinguir produtos ou serviços dos demais, independente da natureza do bem ou serviço para o qual ela seja aplicada⁶⁷². O sinal para se constituir em marca deve preencher os requisitos para registro⁶⁷³, o que significa estar disponível para uso⁶⁷⁴.

Pode ser registrado como marca os sinais visualmente perceptíveis⁶⁷⁵ revestidos de distintividade⁶⁷⁶. A distintividade é uma dos requisitos para a existência da marca. Esse requisito está relacionado a uma das funções da marca⁶⁷⁷, ou seja, a função de “distinguir o objeto [produto ou serviço] por ela marcado, de maneira que seja possível sua individualização de outros de mesmo gênero, natureza ou espécie”. Para se aferir o aspecto

⁶⁷² Art. 15.4, Acordo TRIPS; Art. 7, Convenção da União de Paris.

⁶⁷³ “Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir 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 combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas [...]” (Art. 15.1, do Acordo TRIPS).

⁶⁷⁴ Ver item 3.7 das Diretrizes de análise de marca do INPI (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. *Resolução nº 51, de maio de 1997*. Diretrizes provisórias de análise de marcas. Disponível em <<http://www.inpi.gov.br>> Acesso em: 10 set. 2007).

⁶⁷⁵ O Acordo TRIPS faz menção em seu art. 15.1 (parte final) sobre a possibilidade de os países exigirem que os sinais sejam visualmente perceptíveis para serem registrados.

⁶⁷⁶ Como menciona CERQUEIRA, a distintividade pode ser considerada sob o aspecto subjetivo (constituir-se em uma marca; ter cunho próprio) ou objetivo (distinguir-se das outras marcas já utilizadas; idéia de “novidade”) (CERQUEIRA, 1982, p. 778).

⁶⁷⁷ Segundo MORO, a função de excelência da marca foi indicar a origem (proveniência) de produtos ou serviços. Como o tempo, a marca passou a identificar o produto ou serviço, além de assumir a função de indicação de qualidade, função econômica e função publicitária (MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Direito de Marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 35 e ss.). Segundo SOUZA E SILVA, do ponto de vista jurídico, são atribuídas às marcas uma diversidade de funções, em geral, complementares entre si, sendo apontadas as seguintes: individualização da bens ou serviços e sua diferenciação de outros da mesma espécie; indicação de procedência ou proveniência ou origem dos bens ou serviços; garantia ou indicação de qualidade; fixação de clientela e instrumento publicitário (SOUZA E SILVA, Pedro. *Direito Comunitário e propriedade industrial: o princípio do esgotamento dos direitos*. Coimbra: Editora Coimbra, 1996, p. 48 e ss).

distintivo do sinal, considera-se certas circunstâncias de fato, tais como os aspectos temporais (duração de uso da marca) e os aspectos objetivos da marca (se o sinal recai nas proibições legais, por exemplo)⁶⁷⁸.

O sinal que se pretende registrar como marca “não pode incidir em quaisquer proibições legais, seja em função da sua própria constituição, do seu caráter de liceidade ou da sua condição de disponibilidade”.⁶⁷⁹ Estão compreendidos nas proibições legais os sinais não registráveis como marca⁶⁸⁰, bem como os sinais que possam afetar a lealdade na concorrência comercial, a garantia à ordem pública e a moralidade, e o respeito a direitos de terceiros⁶⁸¹.

⁶⁷⁸ Item 3.5, Resolução INPI nº 51/1997; ver art. 124, Lei nº 9.279/1996.

⁶⁷⁹ Art. 122 da Lei nº 9.279/1996; Item 2, Resolução INPI nº 51/1997.

⁶⁸⁰ “Art. 124: Não são registráveis como marca: I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação; II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração; IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público; V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos; VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda; VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo; IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica; X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina; XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza; XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro., observado o disposto no art. 154; XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento; XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país; XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular; XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir; XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva; XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico; XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia”. De fato, seria difícil se prever em um preceito legal todos os sinais passíveis de proteção, ou seja, todos os sinais passíveis de ser concebidos para distinguir produtos ou serviços (Ver comentários sobre esta questão em BENTO DE FARIA, Antonio. *Das marcas de*

A proteção conferida à marca registrada recai na relação entre o sinal e o produto ou serviço que a marca identifique e diferencie,⁶⁸² independente de sua forma de apresentação⁶⁸³. Desse modo, a proteção não incide no sinal em si, mas na aplicação do sinal a um determinado produto ou serviço⁶⁸⁴.

Quanto à forma de expressão, em si, ela não é objeto de proteção pelo direito de marca, ainda que possa ser por direitos de autor. Ambos os regimes são distintos, mas nada impede que em determinadas circunstâncias esses regimes jurídicos confluem sobre um mesmo sinal⁶⁸⁵, tais como um marca figurativa e um desenho protegido, ou uma marca nominativa e um título de obra protegido.

Conforme o grau de notoriedade, uma marca pode se beneficiar de um tratamento especial. Enquanto a marca de alto renome, registrada no Brasil, tem assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade⁶⁸⁶, a marca notoriamente conhecida goza de proteção especial, em seu ramo de atividade, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil⁶⁸⁷.

Conforme o uso empregado à marca, ela pode apresentar distintas características, que as distinguem em: marca de produto ou de serviço, marca coletiva ou marca de certificação.

Enquanto à marca de produto ou serviço⁶⁸⁸ se refere à marca “usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa”,⁶⁸⁹ a marca

fabrica e de commercio e do nome commercial. Rio de Janeiro: J Ribeiro dos Santos, 1906, p. 131 e ss). Entende-se que este rol é taxativo. Contudo, deve-se analisar se há exceções aos casos elencados no art. 124, como é o caso do previsto no art. 181, da Lei nº 9.279/1996, quando um nome geográfico não se constituir uma indicação geográfica, ele poderá servir de elemento característico de marca, seja para produto ou serviço, desde que não induza falsa procedência.

⁶⁸¹ Nesse sentido já mencionava CARVALHO DE MENDONÇA, 1934, p. 249.

⁶⁸² BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. *Introducción a las marcas y otros signos distintivos em el tráfico económico*. Madrid: Aranzadi, 2002, p. 105.

⁶⁸³ Quanto à apresentação pode ser nominativa, figurativa, mista ou tridimensional (Ver Resolução INPI nº 51/1997).

⁶⁸⁴ SILVEIRA, 2005, p. 24.

⁶⁸⁵ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, 2002, p. 106-107.

⁶⁸⁶ Art. 125, Lei nº 9.279/1996.

⁶⁸⁷ Art. 126, § 1º e § 2º, Lei nº 9.279/1996, e art. 6 bis (I), da Convenção da União de Paris, os países comprometem-se a recusar ou invalidar o registro e a proibir o uso de uma marca que constitua a reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de criar confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso estipular que seja notoriamente conhecida (Art. 6bis (I), Convenção da União de Paris; ver arts. 16.2 e 16.3, do Acordo TRIPS). Com efeito, no momento do exame, o INPI poderá indeferir de ofício o “pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida”, seja relativa a produto ou serviço (Art. 126, § 2º, da Lei nº 9.279/1996). Sobre o tema, ver BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, 2002, p. 120.

⁶⁸⁸ As marcas de serviço surgem na legislação brasileira, de forma expressa no Decreto-Lei nº 254/1967 (BRASIL. *Decreto-Lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967*. Código de Propriedade Industrial. Disponível em: <<http://www.presidencia.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008). Embora o Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945, tenha disposto que poderiam registrar marca “as empresas ou organizações profissionais para distinguir os produtos ou artigos resultantes de suas atividades”, esta previsão restringia aos produtos resultado

coletiva⁶⁹⁰ é aquela “usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade”.⁶⁹¹

No tocante às marcas de certificação, elas são utilizadas para “atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada”.⁶⁹² Segundo o entendimento de Uzcátegui Ângulo, esse tipo de marca não pode ser usada para certificar a origem geográfica de produtos e serviços⁶⁹³.

Qualquer que seja o uso a que se destine a marca, a aquisição dos direitos de propriedade sobre ela depende do registro validamente expedido pelo órgão competente, de acordo com as disposições legais. Com a aquisição do direito de propriedade da marca, assegura-se ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional⁶⁹⁴.

4.1.2 O modo de aquisição de direitos

Quanto ao registro de marca, ele não é obrigatório para marcar um produto ou serviço⁶⁹⁵, mas sim para assegurar ao titular da marca os direitos de propriedade industrial e, destarte, seu uso exclusivo. De acordo com a lei brasileira, como em muitas legislações

da atividade, mas não a atividade em si (artigo 90, 4º). A Convenção da União de Paris, revisão de Estocolmo, dispôs sobre a proteção das marcas de serviço em seu artigo 6 *sexies*, dispondo que “os países da União de comprometem a proteger as marcas de serviço. Não são obrigadas a prever o registro dessas marcas.” Porém, não obrigou os países a prever o registro para tais marcas. Com a ratificação do TRIPS, artigo 15.1, conforme aponta Correa, passa-se a assegurar uma proteção “Paris-plus” (CORREA, 1998, p. 86.).

⁶⁸⁹ Art. 123, I, da Lei nº 9.279/1996.

⁶⁹⁰ Antigamente também se denominava “marca sindical”, pois se tratava de marca utilizada pelos sindicatos regularmente constituídos ou coletividade, para uso de seus membros individualmente. Assinala-se que em 1886 já havia manifestações em favor das marcas coletivas, como é o caso da Mensagem de 9 de novembro do Conselho Federal Suíço mencionando: “Commerciantes, que se reunissem para augmentar, mediante forças communs, a representação do seu ramo de negocio, poderiam ter vivo interesse em usar de marca colletiva e pedir para elle a proteção legal”. (CARVALHO DE MENDONÇA, 1934, p. 225-6) Ver ainda CERQUEIRA, 1946, p. 795-796; ALMEIDA NOGUEIRA, J. L.; FISCHER JUNIOR, Guilherme. *Tratado Theorico e Pratico de Marcas Industriaes e Nome Commercial*. São Paulo: Hennies, 1909, p. 22.

⁶⁹¹ Art. 123, III, Lei nº 9.279/1996.

⁶⁹² Art. 123, II, Lei 9.279/1996.

⁶⁹³ UZCÁTEGUI ÂNGULO, Astrid Coromoto. As marcas de certificação. 2006. Tese (Doutorado em Direito) – Curso de Pós-Graduação em Direito, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2006, p. 143. Distintamente, a legislação espanhola de marcas, a Lei nº 17/2001, considera que a marca de certificação pode ser usada para certificar a origem geográfica (assim como a qualidade, componentes, condições técnicas ou modo de elaboração de produto ou prestação de serviços) (UZCÁTEGUI ÂNGULO, 2006, p. 143).

⁶⁹⁴ Art. 129, Lei nº 9.279/1996.

⁶⁹⁵ O uso de marca é facultativo. CERQUEIRA, 1946, p. 787-789. “A marca é facultativa. [...] seu uso é um direito que assiste ao industrial ou ao comerciante; não é, porém, um dever a que fiquem subordinados.” (BENTO DE FARIA, 1906, p. 81). Mas isso nao significa que “o Estado não possa tornar obrigatório o uso de certas marcas ou sinais, impostos por necessidade de ordem pública [...]” (CERQUEIRA, 1946, p. 788). Até a promulgação do Decreto-Lei nº 254 de 28 de fevereiro de 1967 (artigo 70) observa-se disposições nesse sentido, desaparecendo nas disposições da Lei nº 5.772/1971 e da Lei nº 9.279/1996.

estrangeiras, esses direitos somente se constituem com o registro da marca validamente expedido⁶⁹⁶.

Na prática, a aquisição de direitos sobre uma marca depende do ordenamento jurídico interno de cada país. Alguns países atribuem o direito de marca pelo seu simples uso; outros exigem a formalidade do registro para que se possa exercer efetivamente o direito sobre a marca; há também países que adotam um sistema misto⁶⁹⁷.

No Brasil, exige-se a formalidade do registro. A marca para ser protegida por direito de propriedade industrial depende do registro validamente expedido, que tem caráter constitutivo de direito⁶⁹⁸, realizado junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).

O direito de requerer o registro de uma marca não depende de ato de criação, de ato de invenção e sequer de ato de ocupação, ainda que o uso anterior ao registro possa lhe garantir o direito de precedência ao registro.

O uso da marca anteriormente ao pedido de registro não é obrigatório. O que a lei brasileira exige é o uso lícito e efetivo da marca, sem determinar o momento em que deve operar esse uso e, segundo o Acordo TRIPS, “o uso efetivo de uma marca não constituirá condição para a apresentação de pedido de registro”.⁶⁹⁹

⁶⁹⁶ Quanto à proteção conferida pelo registro de marca: “Art. 129 - A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.” (Lei nº 9.279/1998).

⁶⁹⁷ No primeiro caso, o registro de uma marca terá efeito declaratório, enquanto o segundo constitutivo de direito. Este é o caso brasileiro, ele é constitutivo em relação ao direito de propriedade industrial. Ver: MORO, 2003, p. 53 e ss; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, 2002.

⁶⁹⁸ Art. 129, Lei nº 9.279/1996. A posição do STJ: “Ementa: Comercial - marca - nome comercial - INPI - junta comercial. I - Segundo a jurisprudência do STJ, quanto ao meio que gerava a aquisição da propriedade da marca, nos afastamos do sistema que atribuía sua ocupação ou utilização prolongada. Assim vigente lei especial, o INPI e o órgão onde, registrada a marca, se lhe atribui validade “erga omnes” da propriedade. [...]” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Recurso Especial nº 37.373-5 SP* (1993/0021314-8). Recorrente: Aragon Confecções e Comércio Ltda. Recorrido: Sajor Magazine Ltda. Terceira Turma. Relator: Ministro Waldemar Zveiter. Julgamento em 09/11/1993. Data da Publicação: DJ 21.02.1994 p. 2163; RT vol. 721 p. 296. Disponível em: <<http://www.stj.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008). Cumpre anotar que o caráter do registro não se encontra definido de forma uniforme nas diferentes legislações nacionais. Assim era já no final do século XVIII. Segundo FARIA, no período anterior a 1904, por um lado, havia os registros com caráter declaratório de direitos, em que o direito pré-existe ao registro (e.g. Bélgica, França, Itália, Colômbia, Congo, Grécia, Luxemburgo, Estados Unidos da América, Suíça, Turquia e Tunísia). Por outro, existiam os registros de caráter atributivo de direitos, de acordo com o qual somente com o registro se conferem direitos a seu titular (e.g. Alemanha, Áustria, Hungria, Bolívia, Bulgária, Chile, Costa Rica, Espanha, Finlândia, Guatemala, Japão, Suécia, Noruega, Perú, Venezuela, Paraguai e Sérvia). Além deles, havia países que apresentavam um regime de registros de caráter misto, em que o registro era declarativo durante um prazo (alguns meses), findo o qual, não havendo reclamação, tornava-se, então, atributivo (e.g. Dinamarca e Inglaterra) (BENTO DE FARIA, 1906, p. 233-234).

⁶⁹⁹ Segundo o Acordo TRIPS, as legislações nacionais podem “condicionar a possibilidade do registro ao uso da marca. Não obstante, o uso efetivo de uma marca não constituirá condição para a apresentação de pedido de

Quanto ao uso destinado a marca, conforme se mencionou, as marcas podem se classificar em marcas de produtos ou serviços, marcas coletivas ou marcas de certificação. Desse modo, no ato do pedido, cada uma deverá cumprir com os requisitos e condições que lhes são particulares, estabelecidos nos termos da lei e normas expedidas pelo INPI⁷⁰⁰.

Com o ato do pedido de registro e depósito da marca, o seu requerente, também denominado “depositante”, passa a ter uma expectativa de direito que irradia efeitos *erga omnes*. Com efeito, emanam certos direitos ao depositante, dentre eles, o direito de prioridade em relação aos pedidos de registro posteriores e direito de zelar pela integridade material ou reputação da marca⁷⁰¹. Na prática, essa proteção é regida pela regras de repressão à concorrência desleal⁷⁰².

registro. Uma solicitação de registro não será indeferida apenas com base no fato de que seu uso pretendido não tenha ocorrido antes de expirado um prazo de três anos, contados a partir da data da solicitação” (Art. 15.3, Acordo TRIPS). Nesse sentido, a lei determina um prazo de cinco anos para que se inicie o uso da marca no Brasil, sob pena de caducidade do registro (Art. 143, I, Lei nº 9.279/1996).

⁷⁰⁰ Art. 128, e art. 147 a 157, Lei nº 9.279/1996. Ver ainda INPI [site], 2007.

⁷⁰¹ Art. 130, III, Lei nº 9.279/1996.

⁷⁰² Em geral, essa tutela funda-se nas regras de concorrência desleal conforme manifesta a jurisprudência, contudo não de forma unânime. Decisões a favor: TJDF - 6ª Turma Cível. Agravo de Instrumento - Processo nº 2006 00 2 006648-0 AGI. Relator: Des. Jesuíno Rissato. Ementa: Agravo de instrumento. Marca. Propriedade industrial. Pedido de registro depositado junto ao INPI. Direito de zelar pela sua integridade. Antecipação de tutela deferida. Decisão mantida. 1. Nos termos do art. 130, III, da Lei nº 9.276/96, ao titular da marca ou ao depositante é assegurado o direito de zelar por sua integridade material ou reputação, podendo impedir que outro venha a usá-la indevidamente. 2. Havendo prova inequívoca, a atestar a verossimilhança das alegações da autora, é de ser mantida a decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar à ré que se abstenha de utilizar em seus produtos a marca “atmosfera protetiva”, cujo pedido de registro foi depositado no INPI, com precedência, pela primeira. 3. Agravo improvido. Alguns trechos desta decisão: “[...] sob acusação de concorrência desleal, concedeu a antecipação de tutela para determinar à agravante que se abstenha de comercializar no mercado qualquer produto, especialmente o denominado “Picanha Big Burger”, em embalagem que contenha a inscrição “atmosfera protetiva”. [...] Como depositante da marca “atm atmosfera protetiva” junto ao INPI, tem a agravada o direito de zelar por sua proteção, conforme expresso no art. 130, III, da Lei nº 9.279/96.” Contrariamente a seguinte decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: Ementa: Processo civil - Civil - Propriedade industrial - Registro de marca - Ausência de demonstração da propriedade - Lei 9.279/96 - Aplicabilidade - Falta de interesse de agir - Recurso improvido. “1) Nos termos da Lei 9.279/96, a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional. Assim, a parte que pugna proteção contra concorrência desleal, bem como utilização indevida, deve fazer demonstração da titularidade da marca junto ao INPI. 2) Não tem interesse de agir a parte que pede prestação jurisdicional no sentido de se determinar que outrem se abstenha de usar a marca, quando fica demonstrado nos autos que há disputa entre as partes junto ao INPI no que se refere ao respectivo registro da propriedade [...]. Uma vez que sequer houve comprovação quanto à titularidade da marca, não se podendo afirmar que o seu uso seria indevido, especialmente com o escopo de lançar proibição judicial nesse sentido” (BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. *Apelação Cível nº 1999.01.1.017848-4 APC/DF. Acórdão nº 250204*. Primeira Turma Cível. Rel. José de Aquino Perpétuo. Brasília, 17.02.2006. Publicação: DJU, 22.08.2006, p. 97. Disponível em: <<http://www.tjdft.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008). Ainda que haja críticas e seja discutida constitucionalidade deste direito (BARCELLOS argumenta que este dispositivo fere frontalmente o disposto no inciso XXIX do art. 5º da CRFB/1988. Segundo ele, “tal situação pode ser solucionada pela aplicação das normas que vedam os atos de concorrência desleal ou das normas que tutelam as relações de consumo, ou ainda, dependendo do caso concreto, de outros princípios jurídicos que atendam à situação específica. Mas, enfatiza-se, a solução para o depositante do pedido de registro de marca não pode ser dada com base na sua expectativa de direito a um futuro registro e, conseqüentemente, a um futuro direito de

Ademais, emanam direitos de terceiros, tais como o direito de prioridade relativo aos pedidos anteriormente depositados e o direito de precedência ao registro ao usuário anterior de boa-fé da marca.

O direito de prioridade refere-se ao direito assegurado ao requerente de pedido de registro de marca depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional. O exercício desse direito é assegurado nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos⁷⁰³. Esse direito de reivindicar a prioridade do registro resulta do estabelecido no art. 4 da Convenção da União de Paris⁷⁰⁴.

O direito de prioridade é válido não só em relação aos pedidos provenientes do exterior que produzam efeito de depósito nacional, mas também para os pedidos depositados diretamente no Brasil. A prioridade ao registro concedida ao primeiro a requerer o depósito (*first to file*) é a regra geral do sistema de registro de marca no Brasil. Não obstante, há que se observar a exceção concedida ao usuário anterior de boa-fé, a quem se assegura o direito de precedência ao registro, nos termos da lei⁷⁰⁵.

De acordo com o mencionado anteriormente, o uso da marca anterior ao pedido de registro não é obrigatório. Porém, o uso de marca, de fato⁷⁰⁶, pode proporcionar um direito de precedência de registro em relação ao pedido de outrem que requeira o registro de marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim⁷⁰⁷.

O direito de precedência ao registro é assegurado ao usuário anterior de boa-fé da marca, que usava há pelo menos seis meses antes da data da prioridade ou depósito, no Brasil.

propriedade sobre a marca. [...] Poderia estar corretamente fundamentada no art. 195 da LPI c/c art. art. 4º, VI do Código de Defesa do Consumidor Brasileiro (Lei nº 8.078/90)” (BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. *As bases jurídicas da propriedade industrial e a sua interpretação*. Dissertação (Mestrado em instituições de direito do estado). Faculdade de Direito. Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre. Porto Alegre, 2006, p. 125-6)), há decisões resguardando essa proteção. Ver Item 1.1.7.5, Resolução INPI nº 51/1997.

⁷⁰³ Lei nº 9.279/1996, art. 127. Ver art. 128, § 4º, desta lei. Ainda, art. 127: “[...] § 1º - A reivindicação da prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias, por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil. [...] § 3º - Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 4 (quatro) meses, contados do depósito, sob pena de perda da prioridade. § 4º - Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser apresentado junto com o próprio documento de prioridade”.

⁷⁰⁴ Sobre esse direito, ver BERCOVITZ TODRÍGUEZ-CANO, 2002, p. 122 e ss.

⁷⁰⁵ Conforme o Art. 129, § 1º, Lei nº 9.279/1996. Item 1.1.7.5, Resolução INPI nº 51/1997.

⁷⁰⁶ Sobre a proteção da marca de fato, ver BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, 2002, p. 121.

⁷⁰⁷ Art. 129, § 1º, Lei nº 9.279/1996.

Esse direito é conferido por um prazo limitado⁷⁰⁸ e, se não exercido nesse prazo⁷⁰⁹, o usuário de marca perde esse direito⁷¹⁰.

Esse direito não se confunde com o direito de propriedade industrial da marca registrada. Tais direitos surgem em distintos momentos, um com o uso da marca, anterior ao pedido de registro, e o outro com a concessão do registro, respectivamente.

Somente com o registro validamente expedido, e sua respectiva publicação, constitui-se o direito de propriedade⁷¹¹ industrial sobre a marca, que irradia efeitos *erga omnes* desde a data de sua concessão⁷¹². Desse modo, atribui-se a titularidade do direito de

⁷⁰⁸ Art.129, § 1º, Lei nº 9.279/1996.

⁷⁰⁹ A LPI, ao contrário da anterior Lei, nada dispõe sobre o prazo de manifestação do usuário de boa-fé. Entende-se que este direito deve ser exercido dentro do prazo para apresentação de oposição, o que significa 60 dias após a publicação do depósito (artigo 157, Lei nº 9.279/1996). É nesse sentido a Apelação Cível nº 2003.51.01.504327-6, afirmando que “[...] a jurisprudência vem entendendo que este direito deve ser exercido dentro do prazo para apresentação de oposição (art. 158), já que a fase seguinte é a própria concessão do registro (art. 160). Afinal, conforme expressamente previsto no aludido § 1º do art. 129, trata-se de direito de precedência AO REGISTRO, não podendo ele ser invocado anos depois de concedido o registro, sob pena de total instabilidade jurídica. [...]”. (BRASIL.Tribunal Regional Federal da Segunda Região. *Apelação Cível nº 2003.51.01.504327-6*. Apelante : Lenny Com. e Confecções Ltda..Apelado : Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI e Lenny Matos Modas Ltda. Relator: André Fontes.Rio de Janeiro, 28.08.2007. Disponível em: <<http://www.trf2.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.) Igual entendimento na Apelação Cível nº 2003.51.01.490061-0, que dispõe que “com a superveniência da concessão do registro a outrem, o exercício de tal benefício, que constitui uma exceção ao sistema atributivo, torna-se precluso.” (BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. *Apelação Cível nº 2003.51.01.490061-0*. Segunda Turma Especializada . Apelante : Industria e Comercio De Cafe Meridional Ltda. Apelado: Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI e Ervateira Rincão Ltda e Outro. Relator: Liliane Roriz. Rio de Janeiro, 24.07.2007. Disponível em: <<http://www.trf2.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008). Dessa forma, transcorrido o prazo de oposição e sendo firme o ato de concessão do registro, a marca concedida não poderá ser impugnada sob este argumento.

⁷¹⁰ Sobre este ponto, comentários de BARCELLOS, 2006, p. 120.

⁷¹¹ Art. 2º, III, Lei nº 9.279/1996. O direito de propriedade concede as faculdades de usar (segundo o art. 131, Lei nº 9.279/1996, inclusive em papéis, impressos e propagandas), gozar e dispor da marca, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha (Art. 1.228, do Código Civil brasileiro). Inclusive, é possível a concessão de antecipação de tutela, conforme a decisão seguinte do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “Ementa: Direito processual civil e comercial. Agravo de instrumento. Antecipação de tutela: requisitos. Marca comercial. Registro exclusivo junto ao INPI. Recurso conhecido e improvido. A antecipação de tutela visa imprimir efetividade na prestação jurisdicional, sem desrespeitar os princípios do contraditório e do devido processo legal, permitindo o abreviamento da entrega da prestação jurisdicional, com inegável contribuição à isonomia das partes (artigo 125, inciso I do Código de Processo Civil). Assim, deve ser concedida a antecipação de tutela quando restar evidenciado que a parte possui o registro da marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, pois é notório o prejuízo que pode advir do uso indevido da marca, o que exige uma pronta resposta do Poder Judiciário. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.” (BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. *Agravo de instrumento nº 20070020008603 DF. Acórdão nº 276389*. Sexta Turma Cível. Relator: Leila Arlanch. Brasília, 28.03.2007. Publicação: DJU, 12.07.2007, p. 114. Disponível em: <<http://www.tjdft.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008).

⁷¹² “Art. 133 - O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos. [...] Art. 142 - O registro da marca extingue-se: I - pela expiração do prazo de vigência; II - pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; III - pela caducidade; ou IV - pela inobservância do disposto no art. 217”. (Lei nº 9.279.1996).

propriedade industrial, que passa a ter a faculdade de usar, fruir e dispor da marca registrada com exclusividade em todo o território nacional⁷¹³.

Contudo, de acordo com o uso empregado à marca, distintas serão as regras de atribuição de titularidade, bem como do exercício dos direitos conferidos por ela. Assim, importa destacar a análise das marcas de produtos e serviços, das marcas coletivas e das marcas de certificação. Assinala-se que as marcas coletivas e de certificação apresentam regras especiais quanto à atribuição de direitos, contudo, a elas são aplicáveis, no que corresponder, as regras pertinentes às marcas de produtos e de serviços.

4.1.3 A titularidade de direitos sobre marca de produto ou de serviço

Analisados os aspectos objetivos e a modo de aquisição dos direitos de propriedade industrial sobre as marca, importa analisar quem são os sujeitos de direitos e como está regulada a titularidade de direitos sobre as marcas de produtos e serviços.

4.1.3.1 Os sujeitos de direitos

Nos termos da legislação brasileira, há a figura do requerente (ou depositante) do pedido de registro de marca, bem como do titular e do usuário da marca. Em geral, enquanto não expedido o registro, fala-se de depositante e, após o registro validamente concedido, fala-se de titular do direito de marca. Ainda, em regra, a pessoa que figura como titular coincide com a que figura como usuário da marca, no entanto, a não se confunde ambas as qualidades (de titular e de usuário). O titular é o detentor do direito de propriedade sobre a marca, ao qual se confere às faculdade de usar, fruir e dispor da marca; enquanto que o usuário é aquele que utiliza a marca, legitimado por ser o titular ou por meio de licença ou autorização de uso.

Em relação às marcas, a legislação não prevê a figura do seu autor (criador da marca) como sujeito de direito de propriedade industrial. Na prática, o sinal distintivo que se consubstancia na marca pode se referir a uma criação literária ou artística e, com isso, seu

⁷¹³ Art. 129 e ss, Lei nº 9.279/1996; Art. 1.228, Código Civil, 2002. Cumpre assinalar que o direito de propriedade da marca é um direito garantido constitucionalmente nos termos do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil.

autor pode ser sujeito de direitos (direitos autorais)⁷¹⁴. Porém esse direito não se confunde com o direito de marca⁷¹⁵.

Na prática, o requerente do registro da marca, quando ela se referir à obra literária, artística ou científica, ou a algum título que esteja protegido pelo direito autoral, e que seja suscetível de causar confusão ou associação, dependerá do consentimento prévio e expresso do autor ou titular dos direitos de autor, para proceder ao registro, sob as penas da lei⁷¹⁶.

Pode requerer e, destarte, ser titular de marca de produto ou de serviço qualquer pessoa natural ou jurídica, de direito público ou de direito privado⁷¹⁷, nacional ou estrangeira, nos termos da lei⁷¹⁸. Contudo, há ressalvas no tocante às marcas coletivas e às marcas de certificação, as quais serão analisadas posteriormente⁷¹⁹.

⁷¹⁴ De acordo com BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, “las marcas y el Derecho de autor son instituciones jurídicas con finalidades y regímenes totalmente diversos” (BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, 2002, p. 105 e ss).

⁷¹⁵ Ementa: “[...] Registro como marca de nome de obra artística – Impossibilidade – Art. 65 (15), Lei nº 5.772/71 – Aplicação independentemente da comprovação de originalidade e exclusividade dos direitos sobre a obra. O art. 65 (15) da Lei nº 5.772/1971 proibia expressamente o registro de nome de obra artística. O objetivo da norma não era meramente proteger o detentor dos direitos autorais, mas também coibir a concorrência desleal, evitando que o interessado em determinado registro se aproveitasse do esforço alheio, utilizando-se, em seus produtos, de expressão artística difundida por outrem. A existência de controvérsia sobre quem seja o verdadeiro detentor dos direitos autorais sobre a criação artística não afasta a incidência da vedação constante do dispositivo legal acima referido, haja vista não se cogitar ser a requerente do registro a detentora de tais direitos” (BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. *Apelação Cível nº 199902010463358 RJ – QUOAC 212383*. Partes: Danone S.A. e Zorro Production, Inc. Sexta Turma. Relator: Juiz Sergio Schwaitzer. Rio de Janeiro, 12.02.2003. Publicação: DJU, 02.04.2003, p. 199-200. Disponível em: <<http://www.trf2.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008).

⁷¹⁶ Art. 124, XVII, Lei nº 9.279/1996, e art. 29, da Lei nº 9.610/1998. Nesse sentido: “Ementa: Direito da propriedade intelectual irregistrabilidade como marca de objeto de direito do autor. I – Não é registrável como marca o objeto do direito autoral, a não ser se destinado a distinguir mercadoria e desde que haja o consentimento expresso do respectivo autor ou titular (art. 65, 15 da Lei 5.772-71). II – Também não é registrável a imitação, no todo ou em parte, de marca mista notória, assim reconhecida nos termos do art. 67 da Lei 5.772-71, como é o caso da “figura da árvore”, de titularidade da primeira apelada, The Timberland Company. III – Recurso desprovido” (BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. *Apelação Cível nº 9802202533 RJ - APC 171824*. Segunda Turma Esp. Relator: Juiz André Fontes. Rio de Janeiro, 26.4.2005. Publicação: DJU, 27.03.2006, p. 263. Disponível em: <<http://www.trf2.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008). Ainda na decisão da *Apelação Cível nº 89.02.01986-1*, argumenta-se que: “Quanto a irregistrabilidade do sinal entendeu que “inexiste controvérsia quanto ao caráter artístico da obra protagonizada pela personagem “POPEYE”, cujo nome também constitui o seu título, inicialmente desenvolvida sob a forma escrita e posteriormente adaptada à televisão. Os registros foram anulados com base na proibição legal, destacando-se que “o objetivo da norma não era meramente proteger o detentor dos direitos autorais, mas também coibir a concorrência desleal, evitando que o interessado em determinado registro se aproveitasse do esforço alheio, utilizando-se, em seus produtos, de expressão artística oriunda da criatividade de outrem, podendo causar, inclusive, confusão no público consumidor [...]” (BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. *Apelação Cível nº 89.02.01986-1*. Apelante: The Hearst Corporation. Apelado: Instituto Nacional De Propriedade Industrial - INPI e Bela Vista S/A-Produtos Alimentícios. Relator: Sergio Schwaitzer. Rio de Janeiro, s.d. Disponível: <<http://www.trf2.gov.br>>. Acesso em: 10 fev. 2008.)

⁷¹⁷ Art. 128, Lei nº 9.279/1996, dispõe que as pessoas físicas podem requerer o registro.

⁷¹⁸ Aplica-se o princípio do tratamento nacional em relação ao estrangeiros. As pessoas estrangeiras que pretendem assegurar a sua marca no Brasil podem, em vez de depositar certidão do registro feito em seu respectivo país, requerer diretamente o registro da marca perante o INPI. No primeiro caso, os requerentes podem gozar das mesmas vantagens e garantias que a lei brasileira faculta aos nacionais, inclusive do direito

No que se refere às pessoas de direito privado⁷²⁰, elas somente podem requerer o registro de marca quando relativa à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou por meio de empresas que controlem direta ou indiretamente⁷²¹. Para o cumprimento desta exigência legal, o depositante, deve declarar sua atividade no próprio formulário de requerimento na ocasião do pedido de registro, pessoa jurídica, segundo o contrato social, e a pessoa natural, de acordo com a atividade que desenvolve, sob as penas da lei⁷²².

A exigência de declaração de atividade não é necessária quando o depositante for uma pessoa jurídica de direito público, podendo inclusive requerer proteção para a designação ou sigla da própria entidade ou órgão requerente⁷²³.

O órgão de registro analisa a licitude e a efetividade da atividade do requerente. Na prática, essa última se realiza a partir do exame da compatibilidade entre os produtos ou serviços assinalados no depósito com aqueles produzidos, comercializados ou prestados pelo requerente⁷²⁴. Quanto à licitude da atividade, não se deve confundir com a licitude do uso da marca, pois é aquela que é levada em consideração na ocasião do exame do pedido de registro de marca.

de prioridade unionista, prevista na Convenção da União de Paris. Entretanto. Ver Art. 128, Lei nº 9.279/1996; artigos 2, 3 e 7bis, Convenção da União de Paris.

⁷¹⁹ Art. 128, § 2º e § 3º, Lei nº 9.279/1998.

⁷²⁰ As pessoas jurídicas de direito privado para que possam gozar do uso exclusivo de uma marca precisam ter adquirido personalidade, isto é, que sejam legalmente reconhecidas (BENTO DE FARIA, 1906 p. 116). A falta de personalidade jurídica pode prejudicar os direitos das pessoas físicas organizadas (na forma de sociedade de fato), em especial em razão das restrições impostas às marcas coletivas (Art. 128, § 2º, Lei nº 9.610/1996).

⁷²¹ A atividade exercida pelo depositante não pode ser fictícia, deve ser efetiva, nem, muito menos, contrária às regras do direito comercial e civil, já que deve ser lícita (Item 1.5, Resolução INPI nº 51/1997).

⁷²² Art. 128, § 1º, Lei nº 9.279/1996. Esta exigência deve ser observada, obrigatoriamente, pelos requerentes de pedidos de registro relativos às marcas de produto ou serviço, sob pena de indeferimento do pedido ou nulidade do registro (Item 1.5, Resolução INPI nº 51/1997). Na Argentina inexistente tal exigência (cf. art. 4, Lei nº 22.362/1981). Sobre o tema ver BARBOSA, Denis Borges. *Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica*. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008.

⁷²³ Art. 124, IV, Lei nº 9.279/1996. Recordar-se que não são registráveis como marcas: brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação; reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza; reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país (Art. 124, I, XI e XIV, Lei nº 9.279/1996).

⁷²⁴ “No exame técnico verifica-se se a classe reivindicada é compatível com a atividade efetiva e licitamente exercida pelo depositante declarada no ato do depósito do pedido observada a natureza da marca. Havendo dúvidas formulam-se as exigências cabíveis. Os pedidos de registro destinados a classe de produto ou serviço que não guarde correspondência literal com a atividade declarada, mas que possa ser enquadrada como atividade acessória devem ser examinados, de per se. A fim de se verificar se efetivamente, o produto ou o serviço decorre naturalmente da atividade principal” Item 1.5. INPI. Resolução nº 51, de maio de 1997.

Assinala-se, que não há restrições para o registro de marca por parte de pessoas que não atuam comercialmente, como ocorre em algumas legislações⁷²⁵. Nesse sentido, é possível a concessão de marcas às organizações que exerçam atividade sem fins lucrativos, sejam pessoas de direito público ou privado⁷²⁶.

Com essa análise, observa-se que a pessoa qualificada como depositante ou titular da marca de produto ou de serviço confunde-se com a pessoa qualificada como usuário da marca. Contudo, admite-se que o usuário de marca registrada refira-se a pessoa distinta, tal como o licenciado para o uso da marca.

4.1.3.2 A titularidade de marca de produto ou serviço

De acordo com o mencionado anteriormente, podem ser titulares de direito de marca qualquer pessoa, natural ou jurídica, de direito público ou privado, nacional ou estrangeira, residente no Brasil ou no exterior, observando os termos da lei, que exerça lícita e efetivamente a atividade para a qual requeiram o registro da marca.

No tocante as pessoas de direito privado, o exercício dessa atividade é demonstrado por meio de declaração na ocasião do pedido de registro, pois “a atividade exercida pelo depositante não pode ser fictícia, pois que deve ser efetiva, nem, muito menos, contrária às regras do direito comercial e civil, já que deve ser lícita”. Dessa forma, o órgão de registro examina a compatibilidade entre os produtos ou serviços assinalados no depósito com os que são produzidos, comercializados ou prestados, respectivamente, pelo requerente da marca. Ademais, verifica-se a compatibilidade entre a classe reivindicada para o produto ou serviço com a atividade efetiva e lícitamente exercida pelo depositante⁷²⁷.

⁷²⁵ O artigo 15.1 do TRIPS, embora mencione “empreendimento”, não limita o alcance das legislações nacionais para determinarem quem pode ser titular de uma marca conforme expõe Correa (CORREA, 1998. p. 89).

⁷²⁶ Nesse sentido, BENTO DE FARIA, 1906, p. 112. No REsp nº 3230 o STJ afirmou que “no estágio atual da evolução social, a proteção da marca não se limita apenas a assegurar direitos e interesses meramente individuais, mas a própria comunidade, por proteger o grande público, o consumidor, o tomador de serviços, o usuário, o povo em geral, que melhores elementos terá na aferição da origem do produto e do serviço prestado.” A proteção da marca “busca reprimir a concorrência desleal, evitar a possibilidade de confusão ou dúvida, o locupletamento com o esforço e o labor alheios, não se restringe às sociedades mercantis, alcançando também associações civis.” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Recurso Especial n.º 3230*, Quarta Turma. Brasília, 04.09.1990. Recorrente: Confederação Nacional dos Diretores Lojistas. Recorrido: Serviço de Proteção ao Crédito de Brasília Ltda. Disponível em: <<http://www.stj.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008).

⁷²⁷ “Os pedidos de registro destinados a classe de produto ou serviço que não guarde correspondência literal com a atividade declarada, mas que possa ser enquadrada como atividade acessória devem ser examinados, de *per se*. A fim de se verificar se efetivamente, o produto ou o serviço decorre naturalmente da atividade principal”. Item 1.5, Resolução INPI nº 51/1997.

Essa análise pode se tornar mais complexa no caso de empresas constituída por várias pessoas jurídicas exercendo atividades empresariais diversas, em que pode haver empresas que controlem direta ou indiretamente as demais (por exemplo, as *holdings*), ou ainda no caso de empresas essencialmente constituídas para haver direitos intelectuais de uso do grupo (por exemplo, as *licensing companies*)⁷²⁸. A lei admite essa possibilidade, e na prática é bastante comum.

Com isso, a pessoa de direito privado, a quem se concede a marca, fica vinculada aos termos do registro, em especial no tocante a atividade que demonstrou exercer na ocasião do pedido de registro, e à natureza da marca de produto ou de serviço para a qual foi requerida. Assim, ainda que a pessoa exerça distintas atividades, o uso da marca em relação aos demais produtos ou serviços produzidos, comercializados ou prestados pelo titular da marca, não é abrangido pela proteção, salvo exceções (*e.g.* marca de alto renome). Porém, eles podem ser objeto de distintos pedidos de marca.

A legislação brasileira admite a pluralidade de registros de marcas, relativas às mesmas atividades ou atividades distintas, em nome de uma mesma pessoa. No entanto, em regra, não se admite dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo no caso de marcas de mesma natureza revestir-se de suficiente forma distintiva⁷²⁹.

No tocante à titularidade de marcas das instituições de ciência e tecnologia⁷³⁰ da Administração Pública, cumpre fazer uma breve consideração. No Brasil, a lei que estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo⁷³¹ atenta para as criações industriais, tecnologias de produtos e processos⁷³², deixando de dar

⁷²⁸ Sobre a constituição de grupos econômicos (concentração empresarial) ver a Lei 6.404/1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações. São exemplos de marcas de *licensing companies* no Brasil: a marca mista DVD, registro nº 819211966, de titularidade da empresa *DVD Format/Logo Licensing Corporation*, transferida para a *Time Warner Entertainment Company, L P*, e o pedido (deferido) da marca mista MPEGLA, nº 826718124, da empresa *MPEG LA, LLC* (INPI [site], 2007). Sobre o tema ver BARBOSA Denis Borges. Nota sobre a Propriedade Intelectual e a legislação, a prática e a jurisprudência brasileira em matéria de abuso de direitos e abuso de poder econômico. 2005. Disponível em <<http://denisbarbosa.addr.com>> Acesso em: 10 de setembro de 2007.

⁷²⁹ Art. 124, XX, Lei nº 9.279/1996.

⁷³⁰ O termo “Instituição Científica e Tecnológica”, de acordo com a lei de incentivos à inovação, se refere ao “órgão ou entidade da administração pública que tenha por missão institucional, dentre outras, executar atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico” (Art. 2º, V, Lei nº 10.973/2004). Assim, para distinguir as instituições públicas e privadas, tratar-se-ão as instituições privadas como entidades privadas de pesquisa e desenvolvimento.

⁷³¹ “[...] Com vistas à capacitação e ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento industrial do País, nos termos dos arts. 218 e 219 da Constituição” (Art. 1º, Lei nº 10.973/2004)

⁷³² “Criação: invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de computador, topografia de circuito integrado, nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada e qualquer outro desenvolvimento tecnológico que acarrete ou possa acarretar o surgimento de novo produto, processo ou aperfeiçoamento incremental, obtida por um ou mais criadores”. Art. 2º, II, Lei nº 10.973/2004.

particular atenção às marcas nas relações das instituições científicas e tecnológicas com o ambiente produtivo.

Contudo, tratar de marcas de titularidade das instituições de pesquisa e desenvolvimento, públicas ou privadas, não deixa de ser um ponto bastante relevante. Há inúmeros exemplos que demonstra isso, um deles, é o caso da Universidade da Flórida, nos Estados Unidos da América, onde se desenvolveu uma bebida eletrolítica refrescante para uso de seu time de futebol. A fórmula foi patenteada e se tornou muito valiosa, assim como sua marca registrada “Gatorade”. Porém, mesmo tendo a patente expirado, a marca registrada permanece vigente e pode continuar gerando resultados para a universidade⁷³³.

Com isso, importa assinalar que a lei de incentivo a inovação, Lei nº 10.973, de 2004, embora nada mencione sobre as marcas, aponta algumas disposições, em termos gerais, que tratam da propriedade intelectual que podem ser aplicadas a elas. A legislação autoriza a União e suas entidades, tais como as instituições científicas e tecnológicas, a participar minoritariamente do capital de empresa privada de propósito específico, que tenha por objeto o desenvolvimento de projetos científicos ou tecnológicos para obtenção de produto ou processo inovador, que podem envolver dentre os direitos de propriedade intelectual obtidos, os direitos de marcas. Desse modo, considera-se que os direitos de propriedade intelectual sobre os resultados obtidos pertencerão às instituições detentoras do capital social, na proporção da respectiva participação, inclusive assim será a proporção da titularidade de direitos de marca em nome da empresa⁷³⁴.

Nos casos de constituição de alianças estratégicas e desenvolvimento de projetos de cooperação, assim como de celebração de acordos de parceria para a realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, é possível que as partes envolvidas regulem a titularidade das marcas que possam surgir em virtudes das atividades realizadas em conjunto, além de regular o uso das marcas já registradas ou em uso.⁷³⁵

⁷³³ O “Gatorade” foi criado por Robert Cade, em 1965, na Universidade da Florida. Cade associou-se com a empresa Stokely-Van Camp, Inc. (S-VC) para produzir o produto, este foi patenteado e a marca registrada. Em 1973, Cade e S-VC foram processados pela Universidade da Florida, que reivindicava a titularidade de direitos de propriedade intelectual sobre o produto (tais como patentes e marca). Seus direitos foram reconhecidos e, desde então, a universidade recebe os royalties provenientes dos direitos sobre esse produto (Gatorade) (Ver WIPO, p. 7). No Brasil, há cerca de 50 pedidos de registro e marcas registradas do “Gatorade”, em nome da STOKELY-VAN CAMP INC (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. Guidelines on Developing Intellectual Property Policy for Universities and R&D Organizations. GENEVA. (Unedited, Advance Copy) Disponível em: <<http://www.wipo.int>>. Acesso em 10 janeiro de 2008.

⁷³⁴ Art. 5, p.u, da Lei nº 10.973/2004.

⁷³⁵ Art. 3º, e art. 9º, § 2º, da Lei nº 10.973/2004.

4.1.3.3 A titularidade do cessionário

Segundo a legislação⁷³⁶ e o entendimento doutrinário brasileiro no início dos anos 1900, assim como em outros países, “a marca propriedade de quem a adotou e fez registrar não podia ser objeto de transferência senão em um caso: quando realizada conjuntamente com a do gênero de indústria” que assinalava⁷³⁷. Na legislação anterior a 1945, em matéria de propriedade industrial, havia a vedação da transferência da marca por cessão, sem incluir a transferência do estabelecimento a que estivesse vinculada.

Enquanto à época se discutia no Brasil à possibilidade de transferência da marca separadamente do estabelecimento comercial, desde 1857, a legislação e doutrina francesa admitiam a transferência da marca por todos os meios de direitos, inclusive o de execução por dívida⁷³⁸.

Nos termos da Convenção da União de Paris, revisada em Estocolmo, de 1967, e emendada de 1979, atualmente em vigor, em seu art. 6º quater (1), é reconhecida a possibilidade de a legislação nacional vincular a cessão de uma marca à transmissão simultânea da empresa ou estabelecimento comercial a que a marca pertence⁷³⁹.

Contudo, com fundamento no Acordo TRIPS, as legislações nacionais ficaram adstritas à possibilidade de determinar as condições para a cessão de marcas, no entendimento de que o titular de uma marca registrada terá o direito de ceder a marca, com ou sem a transferência do negócio ao qual a marca pertença⁷⁴⁰. Assim, a transferência da marca com o negócio ao qual ela pertença passou a ser uma faculdade do titular da marca registrada.

⁷³⁶ Legislação de 1875 Quer o Dec. 3.346, de 14 de Outubro de 1887, no art. 13, quer a Lei 1.236, de 24 de Setembro de 1904, no art. 12

⁷³⁷ AFFONSO CELSO (Affonso Celso de Assis Figueiredo). *Marcas Industriaes. Nome commercial*. Rio de Janeiro: Garnier, 1988, p. 88. O entendimento doutrinário era no sentido de que facilitar a transmissão ou a transferência da marca isoladamente, sem o gênero de indústria e/ou comércio, para o qual teria sido adotada era concorrer para a deslealdade comercial, criando a possibilidade da sua transformação em instrumento de erro ou de fraude (BENTO DE FARIA, 1906, p. 216). À época consideravam a marca inseparável do estabelecimento comercial, e, portanto, intransferível sem este: Alemanha, Áustria, Bélgica, Rússia, Bulgária, Holanda, Japão, México, Grécia, Suíça, Dinamarca, Reino Unido e Luxemburgo (BENTO DE FARIA, 1906, p. 210-211; AFFONSO CELSO, 1988, p. 88 e 321-3).

⁷³⁸ À época, alguns ordenamentos basearam-se no modelo francês: Argentina, Bolívia, Chile, Espanha, Portugal, Turquia, Peru, Paraguai, Guatemala, e África do Sul. (BENTO DE FARIA, 1906, p. 210-211; 1988 p. 88 e 321-3).

⁷³⁹ “Esta disposição não impõe aos países da União a obrigação de considerarem válida a transmissão de qualquer marca cujo uso pelo cessionário fosse, de fato, de natureza a induzir o público em erro, particularmente no que se refere à proveniência, à natureza ou às qualidades substanciais dos produtos a que a marca se aplica”. (Art. 6 quater (2), da Convenção da União de Paris).

⁷⁴⁰ Art. 21, Acordo TRIPS.

Nesses termos, a Lei nº 9.279, de 1996, que regula a matéria, assegura ao titular da marca o direito de cedê-la, estipulando que o registro pode ser cedido desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro⁷⁴¹.

No caso de haver vários registros ou pedidos de registro, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, a cessão deverá compreender todos os registro ou pedidos de titularidade do cedente, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos⁷⁴². Assim, se não cedidos os pedidos ou registros colidentes, estes serão anulados ou cancelados⁷⁴³.

De acordo com o mencionado anteriormente, assegura-se o direito de precedência ao registro à pessoa de boa fé que usava, há pelo menos meses no Brasil, contados da data da prioridade ou depósito, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim⁷⁴⁴.

Esse direito que garante a precedência ao registro e, por conseguinte, pode assegurar a titularidade da marca registrada, pode ser objeto de transferência por cessão somente juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, desde que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento. Com o ato de transferência, pode resultar que o requerente do registro não seja a mesma pessoa que deu início ao uso anterior de boa-fé⁷⁴⁵.

Quanto ao pedido de registro da marca, ainda que se caracterize uma expectativa de direito de propriedade da marca, a partir dele emanam determinados direitos, tais como o direito de ceder seu pedido de registro, de licenciar seu uso e de zelar pela sua integridade material ou reputação. Desse modo, o depositante pode transferir a titularidade de seus direitos, cedendo o pedido de registro de marca a terceiros, independente de transferir juntamente o negócio da empresa, observado o disposto no artigo 135 da Lei nº 9.279, de 1996.

Para se operar a transferência da marca, deve ser requerida à anotação da cessão junto ao INPI. Particularmente no caso de cessão de marca registrada que esteja incluída na universalidade de bens de Massa Falida, torna-se indispensável, além das formalidades legais, a apresentação de alguns documentos, tais como o documento de cessão e o alvará judicial autorizando a cessão dos direitos da marca⁷⁴⁶.

⁷⁴¹ Art. 130, I, e 134, Lei nº 9.279/1996.

⁷⁴² Art. 135, Lei nº 9.279/1996.

⁷⁴³ Item 5.1.3.1, Resolução INPI nº 51/1997.

⁷⁴⁴ Art.129, § 1º, Lei nº 9.279/1996.

⁷⁴⁵ Art.129, § 2º, Lei nº 9.279/1996.

⁷⁴⁶ Item 5.1.3.9, Resolução INPI nº 51/1997.

O pedido de transferência será examinado pelo INPI, o qual poderá indeferir o pedido⁷⁴⁷, como, por exemplo, considerando que há incompatibilidade de atividades em relação ao cedente, à luz do disposto no § 1, do art. 128, da Lei nº 9.279, de 1996⁷⁴⁸. A partir da data de sua publicação, as anotações produzem efeitos em relação a terceiros⁷⁴⁹.

Assinala-se que, o ato de cessão, de acordo com os termos e condições do contrato, pode se sujeitar à apreciação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Nos termos do art. 54 da Lei nº 8.884/ 1994, e de acordo com o entendimento desse Conselho, sujeitam-se a apreciação do CADE os atos que podem limitar ou de qualquer modo “prejudicar a livre concorrência, ou resultar na dominação de mercados relevantes de bens ou serviços”, tais como os contratos de cessão⁷⁵⁰ e de licença de marca⁷⁵¹.

⁷⁴⁷ Art. 136, I, Art. 138, I, Lei nº 9.279/1996.

⁷⁴⁸ “As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente [...]” (art. 128, § 1º, primeira parte, da Lei nº 9.279/1996).

⁷⁴⁹ O documento de cessão deverá ser devidamente assinado pelo Síndico da Massa Falida ou pelo Curador Fiscal, nomeado judicialmente (Ver Art. 137, Lei nº 9.279/1996). Sobre esta questão a jurisprudência não é unânime. Segundo o Tribunal de Justiça da Bahia: “Ementa: Legitimidade ativa. Marca. Lei de proteção da propriedade industrial. Legitimidade ativa da empresa que ainda detém a propriedade da marca por não ter sido publicado no órgão oficial do INPI o deferimento do pedido de transferência para terceiro até a data do ajuizamento da ação. Prosseguimento do julgamento do feito nos termos do art. 515, § 3º, do CPC. [...] Reforma da sentença para reconhecer a legitimidade ativa da recorrente, e no mérito, julgar improcedente a ação”. (BRASIL. Tribunal de Justiça da Bahia. *Apelação Cível nº 18.663-4/02*. Acórdão nº 26.603. Segunda Câmara Cível. Relatora: Juíza Conv. Cynthia Maria P. Resende. Salvador, 1/04/2003. Disponível em: <<http://www.tjba.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008). Distintamente, a posição do Superior Tribunal de Justiça: “Ementa: propriedade industrial. Marca. Titularidade. Transferência. A falta de registro da transferência não impede que o cessionário defenda seu direito ao uso exclusivo. Interpretação dos artigos 87 e 88 par. 1. do código da propriedade industrial [...]” [artigos da Lei nº 5.772/1971; seu art. 88, I, corresponde ao art. 134 da lei 9.279/1996]. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Recurso Especial nº 36.102-8 RJ (1993/0017082-1)*. Recorrente: Rouver Group Ltda. Recorrido: Os mesmos. Terceira Turma. Relator: Ministro Eduardo Ribeiro. Brasília, 28.2.1994. Publicação: DJ 28.03.1994 p. 6315. RSTJ vol. 59 p. 319. Disponível em: <<http://www.stj.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008).

⁷⁵⁰ “Ementa: Ato de Concentração. Aquisição dos registros de marca e domínio do portal eletrônico da E-Imoveis S.A. pela Real Estate Web S.A. Operação apresentada dentro do prazo legal. Mercado brasileiro de publicidade virtual. Mercado altamente pulverizado. Ausência de indícios que possam prejudicar ou limitar a concorrência. Aprovação sem restrições” (CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA (CADE). Ato de Concentração nº 08012.000135/2002-18. Requerentes: E-Imoveis S.A. pela Real Estate Web S.A. Relator: Conselheiro Miguel Tebar Barrionuevo. Brasília, 19.4.2002. Disponível em <<http://www.cade.gov.br>> Acesso: 10 fev. 2008). “Ementa: Ato de Concentração. Operação realizada no Brasil, com cessão de direitos de propriedade intelectual na Argentina. Aquisição, pela Datasul S.A., de direitos de propriedade intelectual relativos a softwares, marcas e contratos com clientes da Meya do Brasil Serviços de Informática Ltda. e Meya Argentina S.A. Ausência de manifestações contrárias à aprovação do ato. Apresentação tempestiva. Ausência de danos à concorrência. Aprovação sem restrições”. (CADE. Ato de Concentração nº 08012.000233/2007-60. Requerentes: Datasul S.A. e Meya do Brasil Serviços de Informática Ltda. Relator: Conselheiro Luis Fernando Schuartz. Brasília, 21.3.2007. Disponível em <<http://www.cade.gov.br>> Acesso: 10 fev. 2008)

⁷⁵¹ Sobre o tema ver BARBOSA. 2005.

4.1.3.4 O licenciado e a titularidade da marca

A legislação brasileira assegura ao titular de pedido ou de registro o direito de licenciar o uso da marca a terceiros, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços. O exercício do controle em relação aos licenciados é considerado, nos termos da Lei nº 9.279, de 1996, uma faculdade do titular da marca ou do titular de pedido de registro, e não dever conforme estipulava a Lei nº 5.771, de 1971⁷⁵².

Ainda que o licenciado possa ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos, a titularidade da marca não é transferida pelo contrato, independentemente de ser exclusiva ou não. Em regra, a faculdade de licenciar o uso ou a exploração da marca é assegurada ao titular da patente. Contudo, pode ocorrer que o titular seja privado do direito de marca em decorrência de algum motivo que enseje a nulidade ou extinção da patente⁷⁵³, inclusive pelo exercício, por algum terceiro ou pelo próprio licenciado, do direito contestar ou mesmo de reivindicar a legítima titularidade da marca registrada⁷⁵⁴.

Quanto a isso, o licenciante não pode assegurar que terceiros não contestem sua titularidade, porém ele pode, no contrato de licença, obrigar o licenciado a reconhecer expressamente que se trata de uma marca pertencente ao licenciante, e inclusive a se comprometendo a não iniciar, seja direta ou indiretamente, ações para contestar a titularidade ou a validade da marca registrada no prazo estabelecido no contrato. A doutrina e jurisprudência inglesa e norte-americana têm reconhecido e admitido estes tipos de cláusulas⁷⁵⁵.

⁷⁵² Art. 139, Lei nº 9.279/1996.

⁷⁵³ “Art. 165 - É nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições desta Lei. [...] Art. 142 - O registro da marca extingue-se: I - pela expiração do prazo de vigência; II - pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca; III - pela caducidade; ou IV - pela inobservância do disposto no art. 217.” (Lei nº 9.279/1996).

⁷⁵⁴ “Art. 166 - O titular de uma marca registrada em país signatário da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial poderá, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a adjudicação do registro, nos termos previstos no art. 6º septies (I) daquela Convenção.” (Lei nº 9.279/1996). Ver ORTUÑO BAEZA, M^a Teresa. *La licencia de marca*. Madrid: Marcial Pons, 2000, p. 432 e ss.

⁷⁵⁵ ORTUÑO BAEZA, 2000, p. 466 e 467.

Assinala-se, ainda, que do mesmo modo que o contrato da cessão, a licença está sujeita a anotação junto ao INPI⁷⁵⁶ e, de acordo com os termos e condições do contrato, pode se sujeitar à apreciação do CADE⁷⁵⁷.

Uma observação merece ser considerada em relação às licenças compulsórias. Na legislação brasileira, bem como nas normas internacionais, não há qualquer previsão que admita o licenciamento compulsório de marcas e tampouco a possibilidade de sua desapropriação, como ocorre em matéria de patentes.

4.1.3.5 A titularidade do sucessor societário

A transformação, a incorporação e a fusão das sociedades são distintos atos que ensejam mudanças quanto à constituição da empresa e, conforme o caso, pode ensejar a transferência da titularidade da marca.

Em termos gerais, o ato de transformação refere-se à mudança do tipo de sociedade para outro distinto, independentemente se por dissolução ou liquidação da sociedade. Este ato obedece aos preceitos reguladores da constituição e inscrição próprios do tipo societário em que vai converter-se. Depende do consentimento de todos os sócios o ato de transformação da sociedade, salvo se previsto no ato constitutivo⁷⁵⁸.

⁷⁵⁶ O contrato de licença de uso da marca deverá ser averbado no INPI para que, a partir da data de publicação, produza efeitos em relação a terceiros. Ademais, a averbação é fundamental para justificar o pagamento da retribuição referente ao uso da marca licenciada, assim como, em um segundo momento, para prova de uso. Para os efeitos de prova de uso o contrato não precisa estar averbado no INPI (artigo 140, LPI). A Lei 9.279/96 manteve a averbação em seu efeito de oponibilidade contra terceiros, mas eliminou o requisito de que seja feita a averbação para efeitos de prova de uso. Ver: Art. 147, do Decreto-Lei nº 7.903/1945; BARBOSA, 1999.

⁷⁵⁷ “Ementa: Ato de concentração. Aquisição de direitos sobre o uso de marcas. Submissão ao CADE. Obrigatoriedade. Os contratos de aquisição de direitos sobre o uso de marcas celebrados entre empresas concorrentes estão sujeitos à aprovação do CADE” (CADE. Ato de Concentração nº 08012.000409/00-36, de 23.8.2000. Requerentes: Novartis Consumer Health Ltda. e Argos Colibri Artigos Infantis Ltda. DOU de 19.11.2000, Seção 1, p. 2. Disponível em <<http://www.cade.gov.br>> Acesso: 10 fev. 2008). “Ementa: Autos de Concentração Econômica. Contrato de Licenciamento. Artigo 54, § 3º da Lei nº 8.884/94 - faturamento. Mercado Relevante: óleos refinados em geral e maionese em geral. Dimensão Geográfica: nacional. Tempestividade. Aplicação do art. 50 da Lei nº 9.784/99 - convergência dos pareceres da SEAE/MF, SDE/MJ, ProCADE e MPF. Aprovação sem restrições. VOTO Conforme descrito no relatório, o presente feito, submetido à apreciação do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC), trata da celebração de “Contrato de Licença de Marca” entre a Unilever Bestfoods Brasil Ltda (‘Unilever’) e a Cargill Agrícola S/A (‘Cargill’), através do qual o Grupo Unilever licenciou à Cargill o uso das marcas Gourmet de maionese e óleos comestíveis (com exceção de azeites/óleos de oliva), Gourmet Light de maionese e Gourmet Special Line de óleos comestíveis (com exceção de azeites/óleo de oliva). Houve faturamento, no Brasil e no mundo, superior a R\$ 400 milhões”. (CADE. Processo nº 08012.004942/2004-71. Requerentes: Unilever Bestfoods Brasil Ltda e a Cargill Agrícola S/A. Relator: Conselheiro Luiz Alberto Esteves Scaloppe. Julgado em 14.7.2005. Disponível em <<http://www.cade.gov.br>> Acesso: 10 fev. 2008).

⁷⁵⁸ Art. 1.113 a art. 1.115, e art. 1.031, do Código Civil de 2002.

Quanto à incorporação, ela ocorre quando uma ou várias sociedades são absorvidas por outra, a qual lhes sucede em todos os direitos e obrigações, contudo, para isso devem todas aprová-la, na forma estabelecida para os respectivos tipos de sociedade⁷⁵⁹.

A fusão ocorre quando as sociedades se unem, para formar sociedade nova, que a elas sucederá nos direitos e obrigações. A fusão determina a extinção das sociedades que se unem. A decisão quanto à fusão será decidida pelas sociedades que pretendam unir-se, na forma estabelecida pelos respectivos tipos societários⁷⁶⁰.

Quanto à transformação da sociedade, não se trata de transferência da titularidade da marca, tendo em vista que a empresa não se extingue, ela apenas se converte em um novo tipo societário. Contudo, no tocante à incorporação ou fusão há sucessão de direitos e obrigações, caso em que é necessária a transferência de titularidade da marca para que se assegurem os direitos às sociedades. A opção pela realização de um novo registro de marca, com ou sem cancelamento do registro anterior, não seria uma modo adequada para se operar à transferência de titularidade da marca, ainda que na prática seja possível observar casos nesse sentido⁷⁶¹. Assim, aplicam-se aqui as mesmas regras da transferência de marcas por cessão, inclusive no que se refere à apreciação do órgão de defesa da concorrência⁷⁶².

Cumpra observar que nos termos das Diretrizes Provisórias de Análise de Marcas do INPI, determina-se que nessas situações, deve ser apresentado o documento que comprova a incorporação ou fusão, devidamente arquivado no Órgão competente. Ademais, a empresa incorporadora deve promover a transferência para todos os processos da empresa incorporada ou fundida, do contrário serão solicitados esclarecimentos quanto ao modo de transferência ou

⁷⁵⁹ Art. 1.116, do Código Civil de 2002.

⁷⁶⁰ Art. 1.119 e 1.120, do Código Civil de 2002.

⁷⁶¹ “Ementa: direito comercial. Propriedade industrial. Registro simultâneo de marca em classes afins. Sucessão do fundo de empresa. Ausência de averbação da transferência de titularidade. É ilícito que o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, mediante revisão administrativa e visando à correção de registro simultâneo em nome de titulares distintos, cancele a titularidade deferida erroneamente por desconsiderar a colidência com registros anteriores da mesma marca em classes afins. A incorporação do fundo de empresa da titular originária transfere à sucessora também a titularidade da marca, haja vista estar inclusa naquela universidade jurídica, afigurando-se inócua a invocação da ausência da averbação da transferência [...]”. (BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. *Apelação Cível nº 96.02.37369-5*. Apelante: Seara Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda; Apelados: Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI e BUNGE Alimentos S.A. Sexta Turma. Relator: Sr. André Fontes. Rio de Janeiro, 12.4.2004. Publicação: DJ-2, 26.05.2004, p. 210. Disponível em: <<http://www.trt2.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008).

⁷⁶² Caso brasileiro da aquisição da Kolynos pela Colgate, em que o aspecto central foi da acumulação das duas marcas, centrais no mercado relevante, opta-se pela suspensão voluntária do uso da marca “KOLYNOS” e suas extensões (CADE, Ato de Concentração nº 27/1995. Requerente: K & S Aquisições Ltda; Kolynos do Brasil Ltda, Relator: Conselheira Lucia Helena Salgado e Silva. Disponível em <<http://www.cade.gov.br>> Acesso: 10 fev. 2008). Comentários sobre o caso por BARBOSA, 2005.

para que o titular realize as providências cabíveis junto ao INPI, sob pena de arquivamento do pedido de anotação⁷⁶³.

No caso de cisão de sociedade, em que se cria uma segunda empresa, esta para passar a ser titular de direitos sobre a marca registrada devendo solicitar a anotação da transferência, do mesmo modo que no caso cessão da marca, porém deve apresentar a documentação que lhe é pertinente. Se as marcas se mantiverem sob a titularidade da empresa cindida e essa modificar seu nome empresarial ou sede, ele deve requer apenas a alteração de nome e/ou sede junto ao INPI⁷⁶⁴.

4.1.3.6 A titularidade do sucessor da pessoa natural

Em razão de falecimento de pessoa natural, titular de marca registrada, pode se realizar a transferência em virtude de sucessão legítima ou testamentária. Para operar essa transferência deverá ser requerida a anotação junto ao INPI.

No ato do pedido de transferência, deve ser apresentado o documento de transferência para o espólio, assinado pelo inventariante. Ao herdeiro a quem couber, no formal de partilha, o direito sobre a marca, para ter assegurada à transferência da titularidade deve cumprir o disposto no § 1, do art. 128, da Lei nº 9.279, de 1996, ou seja, deve exercer atividade efetiva e licitamente compatível com produto ou serviço e a marca registrada⁷⁶⁵. O INPI realizará o exame do pedido de transferência, podendo deferir ou não o pedido⁷⁶⁶. Somente com a publicação das anotações se produzem efeitos em relação a terceiros⁷⁶⁷.

⁷⁶³ Item 5.1.3.3, Resolução INPI nº 51/1997.

⁷⁶⁴ Item 5.1.3.5, Resolução INPI nº 51/1997.

⁷⁶⁵ “As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente [...]” (art. 128, § 1º, primeira parte, da Lei nº 9.279/1996). Item 5.1.3.7 INPI, Resolução nº 51/1997.

⁷⁶⁶ Art. 136, I, Art. 138, I, Lei nº 9.279/1996.

⁷⁶⁷ Art. 137, Lei nº 9.279/1996. Sobre esta questão a jurisprudência não é unânime. Segundo o Tribunal de Justiça da Bahia: “Ementa: Legitimidade ativa. Marca. Lei de proteção da propriedade industrial. Legitimidade ativa da empresa que ainda detém a propriedade da marca por não ter sido publicado no órgão oficial do INPI o deferimento do pedido de transferência para terceiro até a data do ajuizamento da ação. Prosseguimento do julgamento do feito nos termos do art. 515, § 3º, do CPC. [...] Reforma da sentença para reconhecer a legitimidade ativa da recorrente, e no mérito, julgar improcedente a ação”. (BRASIL. Tribunal de Justiça da Bahia. Apelação Cível nº 18.663-4/02. Acórdão nº 26.603, 2ª Câmara Cível, Rel. Juíza Conv. Cynthia Maria P. Resende. Salvador, 01.04.2003. Disponível em: <<http://www.tjba.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008). Distintamente, a posição do Superior Tribunal de Justiça: “Ementa: propriedade industrial. Marca. Titularidade. Transferência. A falta de registro da transferência não impede que o cessionário defenda seu direito ao uso exclusivo. Interpretação dos artigos 87 e 88 par. 1. do código da propriedade industrial [...]” [artigos da Lei nº 5.772/1971; seu art. 88, I, corresponde ao art. 134 da lei 9.279/1996]. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Recurso Especial nº 36.102-8 RJ (1993/0017082-1)*. Recorrente: Rouver Group Ltda. Recorrido: Os mesmos. Terceira Turma. Relator: Ministro Eduardo Ribeiro. Brasília, 28.2.1994. Publicação:

Em caso de morte de um dos sócios, numa sociedade de dois, ainda que isso faça extinguir o contrato, há entendimentos no sentido de se tolerar a sobrevivência da empresa até que os eventuais sucessores do falecido decidam, com o sócio remanescente, se perdura ou não a sociedade⁷⁶⁸. Nessas situações não surge propriamente uma co-titularidade, ainda que diversas pessoas tenham direitos sobre a marca, pois enquanto existir a empresa, será dela a titularidade.

4.1.3.7 A co-titularidade de marcas

A co-titularidade sobre uma marca existe quando dois ou mais titulares, os quais têm, cada um deles, uma percentagem ou uma porção ideal sobre a marca como um todo. Todos os co-titulares são proprietários da marca e têm assegurados os direitos sobre ela, porém nenhum deles é proprietário da marca por si só⁷⁶⁹.

No contexto normativo internacional, o Acordo TRIPS⁷⁷⁰, não trata desta relação, contudo, em seu artigo 2º remete à Convenção da União de Paris, a qual em seu artigo 5º, C(3) estabelece:

O uso simultâneo da mesma marca em produtos idênticos ou semelhantes por estabelecimentos industriais ou comerciais considerados co-proprietários da marca, segundo os dispositivos da lei nacional do país onde a proteção é requerida, não impedirá o registro nem diminuirá, de maneira alguma, a proteção concedida à referida marca em qualquer dos países da União, contando que o referido uso não tenha como efeito induzir o público em erro nem seja contrário ao interesse público⁷⁷¹.

Com fundamento nesse dispositivo, tem-se que como os demais bens imateriais, a marca pode ser de titularidade de diversas pessoas, físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras, em regime de co-titularidade. O que permite a co-

DJ 28.03.1994 p. 6315. RSTJ vol. 59 p. 319. Disponível em: <<http://www.stj.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008).

⁷⁶⁸ Nesse sentido, o Tribunal de Justiça da Bahia: “Ementa: Marca de indústria, de comércio e de serviços. Indenização por danos moral e material. Inocorrência de uso indevido. Improcedência do pedido conquanto a morte de um dos sócios, numa sociedade de dois, faça extinguir o contrato, tolera-se a sobrevivência da empresa até que os eventuais sucessores do falecido decidam, com o sócio remanescente, se perdura ou não a sociedade. Sendo a empresa a autora da ação, não há que se falar em suspensão processual para habilitação. Preliminar rejeitada”. (BRASIL. Tribunal de Justiça da Bahia. Primeira Câmara Cível. Apelação Cível nº 8.192-5/93. Acórdão nº 8711. Relator Des. Lourival de Jesus Ferreira. Salvador, 17.11.1993. Disponível em: <<http://www.tjba.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008).

⁷⁶⁹ MARTÍNEZ MEDRANO, Gabriel; SOUCASSE, Gabriela M. *Las marcas de fábrica*. La regulación del condominio sobre una marca de fábrica, industria o comercio en el derecho argentino. Buenos Aires: La Ley, 2002, 1094.

⁷⁷⁰ Acordo TRIPS.

⁷⁷¹ Art. 5º, C (3), Convenção da União de Paris.

propriedade e, destarte, o uso simultâneo da mesma marca, em produtos idênticos ou semelhantes, por distintas pessoas, em consonância com a legislação nacional⁷⁷².

Nesse sentido, de acordo com o disposto na Convenção da União de Paris, ficou a critério das legislações nacionais disporem sobre a co-titularidade, por um lado, de modo a não impedir o registro nem diminuir a proteção concedida à referida marca e, por outro, de modo a assegurar que o uso comum da marca não induza o público em erro nem seja contrário ao interesse público. Muitas legislações nacionais regulamentaram expressamente esse regime em seu ordenamento jurídico interno⁷⁷³. Este não foi o caso do Brasil.

A legislação brasileira não apresenta disposição expressa sobre a co-titularidade em marca, e tampouco o proíbe. No entanto, na prática, ainda que se admita o uso por mais de uma pessoa, como nos casos de marcas coletivas ou no caso de licenciamento de marca, na prática, a co-titularidade em marcas tem sido rejeitada no Brasil⁷⁷⁴.

No Brasil, alguns doutrinadores manifestam-se contrários à possibilidade de co-titularidade em marca⁷⁷⁵. Em geral, os argumentos contrários à co-titularidade das marcas fundam-se em distintas hipóteses, tais como: a dificuldade de se identificar a origem (subjéctiva) do produto ou serviço e a insegurança que isso poderia causar o consumidor; a utilização indevida da marca ou seu uso em produtos ou serviços que não satisfazem as expectativas dos consumidores, por um ou alguns dos co-titulares⁷⁷⁶; e a possibilidade de perda do carácter distintivo do sinal pela exploração de co-titulares de uma mesma marca⁷⁷⁷. Contudo, trata-se de hipóteses, as quais mereceriam um estudo aprofundado com a busca e análise de casos empíricos.

⁷⁷² Especialmente da legislação em matéria de direitos de marcas, direito da concorrência e direito do consumidor.

⁷⁷³ Na França, uma decisão judicial de 1900 já havia reconhecido a existência da co-titularidade de marca (cf. sentença do Tribunal de Cassação de 5 de março de 1900). O art. L.712-1 do Código da Propriedade Intelectual prevê a co-titularidade, mas não a regula. A normativa comunitária, com base na Diretiva europeia de marcas, admitir não só uso plural de marca como também a co-titularidade (co-propriedade) (Art. 8.1 *in fine*, da Diretiva de marcas) (VÁQUEZ LÉPINETTE, 1996). Na Argentina, a legislação prevê expressamente a possibilidade de co-titularidade em marcas (Art. 9, Lei nº 22.362/1981).

⁷⁷⁴ Conforme informações prestadas no Relatório do Brasil e no Relatório do Comitê Executivo encarregado do estudo da Questão Q194: O impacto da co-titularidade dos direitos de propriedade industrial e intelectual em sua exploração, da Association Internationale Pour La Protection De La Propriété Intellectuelle (AIPPI). Segundo consta neste estudo, no âmbito dos países considerados no relatório da AIPPI, o Brasil é o único país em que se busca excluir a possibilidade de co-titularidade de um direito de propriedade intelectual: o direito de propriedade industrial sobre marca registrada. (ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. *Summary Report. Question Q194: The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on their Exploitation* 2007. Executive Committee Meeting in Singapore 5 - 10 October, 2007. p. 2). Ainda BARBOSA, 2008, p. 263.

⁷⁷⁵ AFFONSO CELSO, 1988, p. 89-90; BARCELLOS, p. 125.

⁷⁷⁶ MARTÍNEZ MEDRANO, SOUCASSE, 2002.

⁷⁷⁷ Esta é a posição expressada nos relatórios dos grupos dos EUA e África do Sul. (AIPPI, Summary Report, Question Q194, p.)

Esses argumentos voltam-se aos possíveis abusos no uso de marcas que poderiam afetar o consumidor. Assim, de fato, essas questões não impedem a admissão da co-titularidade em marcas, contudo, para que se possa evitar que essas hipóteses ocorram na prática, seria possível a regulamentação de uso da marca.

Juridicamente, não há regras impedindo a co-titularidade em marcas na legislação brasileira, e a Convenção da União de Paris prevê essa situação. Muitos países prevêem a possibilidade da co-titularidade em sua legislação interna⁷⁷⁸. Além disso, em vários países onde não há disposição expressa a esse respeito, na prática, ela é aceita⁷⁷⁹.

O regime da co-titularidade de marca, na prática, pode ser uma solução para casos de parcerias público-privadas e cooperação de entidades em atividades de pesquisa e desenvolvimento de produtos que resultam na co-titularidade de direitos, tais como patentes ou registros de desenho industrial, por exemplo. No entanto, deve-se levar em consideração sempre a ressalva de que o referido “uso não tenha como efeito induzir o público em erro nem seja contrário ao interesse público”⁷⁸⁰.

4.1.4 A titularidade de direitos sobre marcas coletivas

Um regime de proteção de marcas que admite o uso por uma pluralidade de usuários, porém que a titularidade de direito é individual, é o regime de proteção das marcas coletivas.

Contudo, cabe observar que no início dos anos 1900, a doutrina entendia que a marca coletiva não era da titularidade exclusiva de pessoa jurídica, mas de titularidade comum de

⁷⁷⁸ Como a França (art. L.712-1 do Código da Propriedade Intelectual prevê a co-titularidade, mas não a regula (FRANÇA. Código da Propriedade Intelectual. Disponível em: <<http://www.legifrance.gouv.fr>>. Acesso em: 10 set. 2007). A normativa comunitária, com base na Diretiva europeia de marcas, admitir não só uso plural de marca como também a co-titularidade (co-propriedade) (Art. 8.1 *in fine*, da Diretiva de marcas). Na Argentina, a legislação prevê expressamente a possibilidade de co-titularidade em marcas (Art. 9, Lei nº 22.362/1981).

⁷⁷⁹ Conforme VÁZQUEZ LÉPINETTE, ainda que a legislação espanhola não regule expressamente a co-titularidade de marca, ela faz uma breve menção no art. 41.2 da Lei de Marcas, e levando em conta que historicamente a legislação a reconhecia admite-se a co-titularidade de marca (cf. art. 11 do Estatuto da Propriedade Industrial). Em outros países o reconhecimento legal ou simplesmente jurisprudencial desta figura demonstra admitir a co-titularidade de marca. Na Itália, a jurisprudência, após um período de negação (cf. sentença do Tribunal de Milão de 18 de janeiro de 1962), passa a admiti-la (cf. sentença do Tribunal de Milão de 24 de fevereiro de 1977). Nos Estados Unidos, este regime foi objeto de reconhecimento jurisprudencial no caso *Diamond v. Sunswet*, pela resolução da *U.S. Patent and Trademark Trial and Appeal Board*, de 29 de novembro de 1979 (Ver comentário e referências em VÁZQUEZ LÉPINETTE, 1996, p. 204-205).

⁷⁸⁰ Art. 5º, C (3), Convenção da União de Paris. Ver documentos apresentados à AIPPI, em resposta à questão Q194 [...]. Sobre a co-titularidade de marca registrada ver FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. *Tratado sobre Derecho de Marcas*. 2 ed. Madrid: Marcial Pons ediciones Jurídicas y Sociales, 2004, p. 217 e ss; VÁZQUEZ LÉPINETTE, 1996. No direito argentino, onde há regras regulando a co-titularidade, MARTÍNEZ MEDRANO, SOUCASSE, 2002; BERTONE, CABANELLAS, p. 107 e ss. MARZOTI, Osvaldo J. *Derecho de los negocios internacionales*. 3 ed. Buenos Aires: Astrea, 2003, vol. 2, p. 190.

vários indivíduos os quais a empregam *uti singuli*. Tratava-se de um regime de co-titularidade fundado em uma relação associativa, com personalidade jurídica própria ou não, que os vinculava e autorizava o uso da marca nos termos do regulamento ou convenção que os ligaram⁷⁸¹. Contudo, essa concepção mudou, seja nos termos das normas internacionais ou do ordenamento jurídico interno brasileiro, conforme será analisado.

4.1.4.1 Os sujeitos de direitos

Segundo o art. 7bis, da Convenção da União de Paris, a marca coletiva refere-se à marca pertencente à determinada coletividade cuja existência não seja contrária à lei do país de origem, independente de a coletividade possuir um estabelecimento industrial ou comercial e/ou estar estabelecida no país ou que se constitua conforme a legislação do país onde se requer sua proteção⁷⁸². Essa norma ao mencionar “existência”, faz pressupor que a coletividade tenha personalidade própria.

De acordo com a legislação brasileira, somente pode ser requerente e, por conseguinte, titular da marca coletiva, a pessoa jurídica representativa de coletividade, que poderá exercer atividade distinta da de seus membros⁷⁸³.

No entanto, a marca deve guardar correspondência com os produtos ou serviços provindos dos membros da entidade coletiva, pois são os membros quem usam a marca para identificar seus produtos ou serviços, e não a entidade coletiva⁷⁸⁴.

Com isso, tem-se que a qualidade de titular de marca coletiva corresponde à entidade representativa da coletividade, com personalidade jurídica própria, distinta da de seus membros, cuja existência não seja contrária à lei do país de origem, independente de ela possuir estabelecimento no Brasil⁷⁸⁵.

A legislação não faz distinção entre as pessoas jurídicas de direito público ou direito privado, nacionais ou estrangeiras, com sede no Brasil ou no exterior, nos termos da lei. Desse modo, apenas a entidade que assumir personalidade jurídica, pode ser titular de marca coletiva, devendo observar as exigências legais a cada caso.

⁷⁸¹ BENTO DE FARIA, 1906 p. 116-7.

⁷⁸² Art. 7bis (1) (3), da Convenção da União de Paris.

⁷⁸³ Art. 128, § 2º, Lei nº 9.279/1996.

⁷⁸⁴ Art. 123, III, Lei nº 9.279/1996.

⁷⁸⁵ Com base no art. 7bis da Convenção da União de Paris e art. 123, III, Lei nº 9.279/1996.

4.1.4.2 A titularidade de marca coletiva

Assim, no tocante às marcas coletivas, têm-se como sujeitos, por um lado, o titular da marca a quem se assegura o direito sobre a marca, e, por outro, a figura do usuário da marca, ao qual se concede o uso da marca. Quanto ao usuário, a marca será utilizada pelos membros da entidade coletiva, com personalidade distinta da coletividade, para identificar seus produtos ou serviços⁷⁸⁶.

Em relação ao uso da marca, a legislação determina que a entidade estabeleça um regulamento de uso da marca coletiva. Esse regulamento servirá de base para os usuários da marca, membros da entidade coletiva, utilizar a marca nas condições determinadas pela coletividade, sob pena de extinção da marca⁷⁸⁷. O uso da marca coletiva pelos usuários autorizados no regulamento, independente de contrato de licença⁷⁸⁸.

Nesse sentido, na ocasião do pedido de registro de marca coletiva, o requerente deve apresentar o regulamento de utilização, dispondo sobre condições e proibições de uso da marca, e enquadrar seu pedido nas classes correspondentes aos produtos ou serviços provindos dos membros da entidade coletiva⁷⁸⁹.

No que tange a possibilidade de a entidade renunciar a marca, isso dependerá de autorização prevista no regulamento de utilização, no contrato social ou estatuto da própria entidade. Do contrário não se admite a renúncia ao registro de marca coletiva⁷⁹⁰. Cumpre observar que quaisquer alterações que sejam feitas no regulamento de utilização devem ser comunicadas ao INPI, sob pena de não ser considerada⁷⁹¹.

Com relação à transferência da marca coletiva, em alguns países, a legislação expressamente não admite sua transmissão⁷⁹². No entanto, como outras legislações estrangeiras, a legislação brasileira não menciona nada sobre a matéria⁷⁹³. Ainda que se apliquem as regras gerais em relação às marcas, no tocante à transmissão por sucessão de

⁷⁸⁶ Art. 123, III, Lei nº 9.279/1996.

⁷⁸⁷ Art. 151, II, Lei nº 9.279/1996.

⁷⁸⁸ Art. 150, Lei nº 9.279/1996.

⁷⁸⁹ Art. 128, § 2º, Art. 147, Lei nº 9.279/1996. Ver ainda Item 1.5 das Diretrizes do INPI

⁷⁹⁰ Art. 152, Lei nº 9.279/1996.

⁷⁹¹ Art. 149, Lei nº 9.279/1996.

⁷⁹² Em alguns países, é expressamente proibida a transmissão da marca de certificação, como é o caso do Uruguai. (BUGALLO MONTAÑO, Beatriz. *La protección jurídica del slogan publicitario en el derecho comparado*. Montevideo: Universidad de Montevideo, 2005, p. 169)

⁷⁹³ Assim como os legisladores dos EUA, Itália, Espanha e Venezuela (UZCÁTEGUI ÂNGULO, 2006, p. 78).

empresas, ela parece não admitir, ao estabelecer que quando a entidade titular de marca de certificação deixa de existir extingue-se a marca⁷⁹⁴.

Além disso, não se admite o registro, por terceiros, de marca de certificação que já tenha sido usada e cujo registro tenha sido extintos, antes de expirado o prazo de cinco anos, contados da extinção do registro⁷⁹⁵. De modo semelhante, mas com suas particularidades, regula-se a titularidade sobre marcas de certificação.

4.1.5 A titularidade de direitos sobre marca de certificação

Há registros apontando que as marcas originaram-se na Idade Média. A marca à época era aposta pela autoridade pública, e não pelo fabricante, com o fim de constatar a conformidade dos produtos com os tipos regulamentares⁷⁹⁶. Com finalidade semelhante, na atualidade, existem as marcas de certificação⁷⁹⁷, que são utilizadas para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas⁷⁹⁸.

No que se refere às marcas de certificação, o Acordo TRIPS não as define em seu texto. Assim, fica a critério das legislações nacionais regularem sua proteção, contudo, se o fizerem, devem observar as disposições relativas às marcas. Desse modo, ao ajustarem suas normas internas em consonância este Acordo, vários países⁷⁹⁹ incorporaram a proteção da marca de certificação⁸⁰⁰, como é o caso do Brasil⁸⁰¹.

Conforme mencionado, de acordo com a lei brasileira, as marcas de certificação referem-se a um tipo de marca passível de ser protegida por direito de propriedade industrial⁸⁰². Em regra, nos distintos países, como é o caso do Brasil, os direitos relativos à

⁷⁹⁴ Art. 151, I, Lei nº 9.279/1996.

⁷⁹⁵ Art. 154, Lei nº 9.279/1996.

⁷⁹⁶ HAMMES, 2002, p. 354.

⁷⁹⁷ Segundo UZCÁTEGUI ÂNGULO, o termo “marcas de certificação”, em inglês *Certification Trade Marks*, foi primeiramente usado na Grã-Bretanha, Seção 37.6 e Anexo 1, do *Trademark Act* de 1938 (UZCÁTEGUI ÂNGULO, 2006).

⁷⁹⁸ Lei nº 9.279/1996.

⁷⁹⁹ Em regra, nos distintos países, como é o caso do Brasil, os direitos relativos à marca de certificação surgem a partir do registro validamente concedido. No caso do Reino Unido, EUA e Espanha, por exemplo, o registro deve ser realizado na categoria determinada para se caracterizar marca de certificação, e deve observar certas condições e requisitos específicos a esse tipo de marca (Ver UZCÁTEGUI ÂNGULO, 2006, p. 74-75).

⁸⁰⁰ Uma profunda análise de direito comparado sobre a marca de certificação é realizada por UZCÁTEGUI ÂNGULO, 2006.

⁸⁰¹ UZCÁTEGUI ÂNGULO, 2006, p. 57-58.

⁸⁰² Art. 2º, III, Lei nº 9.279/1996.

marca de certificação surgem a partir do registro validamente concedido⁸⁰³. Para isso, o requerente da marca deve atender aos requisitos objetivos e subjetivos, assim como as condições exigidas para sua concessão.

Em geral, a essas marcas aplicam-se as mesmas regras relativas às marcas de produto ou serviços, porém, ressalva-se que há disposições que são a elas aplicáveis e que precisam ser observadas. Essas disposições especiais implicam em importantes particularidades no que tange à titularidade de direitos⁸⁰⁴.

4.1.5.1 Os sujeitos de direitos

A marca de certificação é usada “para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada”⁸⁰⁵.

Com isso, em relação às marcas de certificação, tem-se a figura do certificador. É o certificador que pode requerer a marca. Para isso, ele deve exercer essa atividade (certificar) efetiva e licitamente⁸⁰⁶, direta ou indiretamente, através de empresas que controlem direta ou indiretamente. Nesse sentido, a pessoa deve ter competência (capacidade técnica) para exercer a função de certificar⁸⁰⁷.

Além disso, o requerente da marca não pode exercer atividade que guarde relação direta ou imediata com o produto ou serviço a ser certificado⁸⁰⁸. Conforme Uzcátegui Ângulo, a pessoa que certifica precisa ter certos atributos como a independência e a transparência a fim de garantir “a eficácia da função de certificação no mercado e frente ao consumidor final pelos produtos ou serviços certificados”⁸⁰⁹.

A competência (técnica) e a independência do titular não são levadas em consideração de maneira unânime nas legislações como requisito para o registro ou

⁸⁰³ Contudo, no caso do Reino Unido, EUA e Espanha, o registro deve ser realizado na categoria determinada para que se caracterizar marca de certificação, o que deve observar certas condições específicas (Ver UZCÁTEGUI ÂNGULO, 2006, p. 74-75).

⁸⁰⁴ Art. 128, § 3º, e arts. 147 a 154, da Lei nº 9.279/1996.

⁸⁰⁵ Lei nº 9.279/1996.

⁸⁰⁶ Art. 128, § 1º, Lei nº 9.279/1998. Item 1.5. INPI. Resolução nº 51, de maio de 1999. Diretrizes Provisórias de Análise de Marcas.

⁸⁰⁷ A competência para certificar apresenta diferentes significados em diferentes países e, em alguns países como França, Espanha e Reino-Unido, há necessidade de ser acreditado o certificador perante o órgão administrativo correspondente (UZCÁTEGUI ÂNGULO, 2006, p. 76).

⁸⁰⁸ Art. 128, § 3º, da LPI

⁸⁰⁹ Segundo Uzcátegui Ângulo, trata-se da afirmação técnica sobre a presença de um ou mais atributos de valor diferencial em produtos ou serviços (UZCÁTEGUI ÂNGULO, 2006, p. 83).

manutenção de marca de certificação. Trata-se de uma tendência que se vem consolidando em virtude das exigências do próprio mercado, para dar maior confiança aos usuários e consumidores de produtos e serviços com marca de certificação⁸¹⁰.

A lei não estipula que são as pessoas que podem ser titular desse tipo de marca, se pessoas naturais ou jurídicas, de direito público ou privado. Assim, entende-se que qualquer delas pode ser titular desde que cumpra com as exigências do registro. Assinala-se que em alguns países não se admite que a pessoa física seja titular de marca de certificação, como é o caso da França⁸¹¹.

Em relação às pessoas de direito privado, para elas poderem requerer o registro de marca devem comprovar que exercem a atividade efetiva e lícita⁸¹², no entanto não podem exercer atividade que guarde relação direta ou imediata com o produto ou serviço a ser certificado⁸¹³.

4.1.5.2 A titularidade da marca de certificação

Uma importante característica da marca de certificação como sinal distintivo está ligada a sua titularidade, ou seja, o titular da marca não é a pessoa que usa a marca sobre os próprios produtos ou serviços⁸¹⁴.

Existe uma absoluta separação, e que deve ser permanente, entre a figura do titular da marca e seus usuários⁸¹⁵. Essa separação, conforme mencionado, busca garantir a eficácia da atividade certificadora, sua transparência e independência, frente ao consumidor final pelos produtos ou serviços certificados.⁸¹⁶

A titularidade da marca de certificação é determinada de modo bastante ampla na lei, admitindo como titular, em regra, as pessoas naturais ou jurídicas, de direito público ou privado. No entanto, com as ressalva de que o titular não fabrique ou comercialize produtos

⁸¹⁰ UZCÁTEGUI ÂNGULO, 2006, p. 102.

⁸¹¹ Art. L.715-3, do Código de Propriedade Intelectual Francês (UZCÁTEGUI ÂNGULO, 2006).

⁸¹² As pessoas jurídicas de direito privado para que possam gozar do uso exclusivo de uma marca precisam ter adquirido personalidade, isto é, que sejam legalmente reconhecidas (BENTO DE FARIA, 1906 p. 116). A falta de personalidade jurídica pode prejudicar os direitos das pessoas físicas organizadas (na forma de sociedade de fato), em especial em razão das restrições impostas às marcas coletivas (Art. 128, § 2º, Lei nº 9.610/1996).

⁸¹³ Art. 128, § 3º, da

⁸¹⁴ UZCÁTEGUI ÂNGULO, 2006, p. 73-74. Exclui-se o uso da marca de forma direta por parte do titular. (“princípio da transparência” DAWSON apud UZCÁTEGUI ÂNGULO, 2006, p. 146)

⁸¹⁵ UZCÁTEGUI ÂNGULO, 2006, p.148

⁸¹⁶ UZCÁTEGUI ÂNGULO, 2006, p. 83.

ou serviços idênticos ou similares para os quais requeira o registro da marca⁸¹⁷, em virtude do princípio da não-utilização da marca por seu titular.

Quaisquer pessoas, que não o titular, que fabriquem ou comercializem o produto ou serviço objeto de certificação, e que cumpram com as exigências e condições para certificação podem utilizá-la, nos termos das medidas de controle impostas pelo titular⁸¹⁸.

Em razão disso, o titular da marca, na ocasião do pedido, deverá apresentar além dos documentos e informações em relação às características do produto ou serviço objeto de certificação, as medidas de controle que serão adotadas por ele em relação ao uso da marca⁸¹⁹.

Quanto à transferência da marca, em alguns países, a legislação expressamente não admite a transmissão de marca de certificação⁸²⁰. A legislação brasileira, como é o caso de outras leis, não estabelece expressamente a possibilidade de transmissão de marca de certificação.⁸²¹ No entanto, ela parece não autorizar a transmissão sucessória, ao estabelecer que quando a entidade titular de marca de certificação deixa de existir extingue-se a marca⁸²².

Além disso, não se admite por terceiros o registro de marca de certificação que já tenham sido usadas e cujos registros tenham sido extintos, antes de expirado o prazo de cinco anos, contados da extinção do registro⁸²³.

Assim, têm-se várias particularidades pertinentes aos distintos regimes de proteção de marcas. Essas peculiaridades, em geral, não encontram respaldo nos distintos regimes de proteção dos bens imateriais, como por exemplo, a questão de se conceder direitos somente às pessoas jurídicas.

Diante desse estudo, tem-se que a análise dos distintos regimes de proteção de bens por direitos de propriedade intelectual, em suas particularidades, permite associar alguns tipos de bens e modo de atribuição da titularidade de direitos, especialmente para fins de aplicação das normas.

No entanto, por outro aspecto, observa-se que, em relação a determinados bens, em si mesmos, exige-se uma análise separada em virtude das distintas regras que regulam os bens.

⁸¹⁷ Na Espanha, além de proibir que o titular seja usuário da marca em seus próprios produtos e serviços, proíbe-se que o titular da marca de certificação esteja vinculado economicamente com os usuários desta, conforme a Lei 17/2001 e D-486. Isso pode ser fundamento para o cancelamento de marca, caso tenha sido registrada (UZCÁTEGUI ÂNGULO, 2006, p. 79).

⁸¹⁸ Art. 148, Lei nº 9.279/1996. Comentários sobre o regulamento de utilização da marca Ver UZCÁTEGUI ÂNGULO, 2006, p. 76-77.

⁸¹⁹ Art. 148, Lei nº 9.279/1996.

⁸²⁰ Em alguns países, é expressamente proibida a transmissão da marca de certificação, como é o caso da França, (UZCÁTEGUI ÂNGULO, 2006, p. 78), e do Uruguai. (BUGALLO MONTAÑO, 2005, p. 169)

⁸²¹ Assim como os legisladores dos EUA, Itália, Espanha e Venezuela (UZCÁTEGUI ÂNGULO, 2006, p. 78).

⁸²² Art. 151, I, Lei nº 9.279/1996.

⁸²³ Art. 154, Lei nº 9.279/1996.

Isso parece ter principalmente devido às (novas) modos de organização das pessoas e o interesse dessas pessoas organizadas sobre o uso do bem. Como exemplo disso, tem-se as regras relativas às marcas coletivas, obras coletivas, derivadas, em co-autoria e audiovisuais. O que dissociou a maneira de regular os bens não por seus aspectos objetivos, mas sim subjetivos.

Com isso, considera-se que são muitas as questões que merecem ainda ser refletidas em relação à titularidade sobre os bens imateriais.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

1. A proposta deste estudo de analisar a titularidade sobre os bens imateriais, no âmbito dos direitos de propriedade intelectual, buscando identificar quem são os sujeitos de direitos sobre esses bens impõe um grande desafio, por um lado, devido a complexidade do tema, e por outro, em virtude das diferenças que se estabelecem em relação aos distintos bens. Os vários regimes instituídos para proteger e regular esses direitos diferenciam-se no sentido de se adaptar às características de cada bem imaterial tutelado.

2 O ordenamento jurídico internacional, que busca estabelecer regras mínimas para os legisladores nacionais em matéria de direitos de propriedade intelectual, ao estipular essas regras, deixa ampla flexibilidade para os países regularem os aspectos subjetivos desses direitos, incluindo-se a titularidade sobre os bens imateriais. Sob este aspecto, as normas atentam especialmente para o tratamento dos estrangeiros residentes no exterior, estipulando regras como o tratamento nacional e a reciprocidade.

3 Desse modo, muitos países, em seu ordenamento jurídico interno, estabelecem distintos regimes de atribuição da titularidade sobre os diferentes bens imateriais. Particularmente no caso do Brasil, a partir deste estudo, é possível observar importantes distinções quanto à atribuição da titularidade de direitos sobre os diferentes bens imateriais.

4. Ademais, no tocante a cada um dos bens imateriais, aplicam-se regimes jurídicos distintos de acordo com as particularidades correspondentes ao bem. Diante disso, a proposta inicial de partir o estudo pelas obras intelectuais (literárias, artísticas e científicas), programa de computador, artistas intérpretes e executante, fonogramas, radiodifusão, invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, cultivar e marca, exigiu uma reestruturação.

4.1 No que se refere às obras intelectuais, tornou-se necessária à dissociação da análise da titularidade das obras devido às diferentes regras aplicáveis às obras derivada, em co-autoria, coletiva e audiovisual.

4.2 Em relação às marcas, separou-se o estudo da titularidade em relação às marcas de produtos ou de serviços, às marcas de certificação e às marcas coletivas.

5. Quanto aos bens imateriais, os elementos objetivos que os caracterizam e os quais recaem sua proteção guardam relação com a atribuição da titularidade sobre o bem. A originalidade que se consubstancia na criação, atribui originária dos direitos ao seu autor. A

novidade, associada à inventividade, atribui à titularidade ao primeiro inventor ou pessoa através dele legitimada que requerer a patente do invento, registro do desenho industrial ou certificado de cultivar. A distintividade, que não corresponde a um ato de criação ou invenção, está relacionada à função da marca que assinala produto ou serviço fabricado, comercializado ou prestado pelo titular.

6. Em relação às criações intelectuais, a aquisição da titularidade sobre o bem guarda relação direta com as formalidades exigidas ou não, como é o caso do registro, para a constituição do direito.

6.1 Devido às formalidades exigidas, no caso o registro (desenho industrial), patente (invenções e modelos de utilidade) ou certificado (cultivar), os direitos conferidos, em princípio, ao autor, pessoa natural, podem se constituir originariamente a pessoas que não o autor, seja pessoa natural ou jurídica.

6.2 No que se refere às obras intelectuais, aos programas de computador, aos artistas intérpretes e executantes, a aquisição da titularidade independe de registro e, assim, em princípio é conferida ao autor.

6.3 Há exceções a essa regra da autoria. Em relação à aquisição da titularidade sobre as obras intelectuais, pode o organizador ser o titular originário da obra coletiva. No tocante aos programas de computador, o organizador é o titular originário do programa caracterizado como obra coletiva, bem como ao empregador confere-se a titularidade da criação de serviço. O organizador e o empregador podem ser pessoas naturais ou jurídicas.

7. Quanto aos sujeitos, nem todas as pessoas, naturais ou jurídicas, podem ser titulares sobre os bens imateriais.

7.1 A pessoa natural pode ser titular de direitos morais e patrimoniais sobre as obras intelectuais, a interpretação ou execução, a produção de fonograma, o programa de computador, a invenção, o modelo de utilidade e o desenho industrial. Não será, em regra, titular sobre a radiodifusão em si, atividade caracteristicamente realizada por pessoa jurídica legalmente constituída e registrada.

7.2 Quanto às marcas, a pessoa natural pode ser titular de marca de produto e de serviço e de marca de certificação, mas não de marca coletiva.

7.3 No que se refere à pessoa jurídica, a titularidade limita-se aos direitos patrimoniais.

7.3.1 A pessoa jurídica pode ser titular originária de direitos que independem de registro quando houver previsão legal (*e.g.* obra coletiva).

7.3.2 Nos casos em que se exige registro para a constituição do bem, pode a pessoa jurídica ser titular originária, no caso de patente de invenção, de modelo de utilidade ou de registro de desenho industrial, desde que legitimada pelo autor do invento ou da criação, seja por estipulação legal ou por ato, entre vivos ou por causa de morte.

7.3.3 Quanto às marcas, a pessoa jurídica pode ser titular de qualquer tipo de marca, desde que atendidas as exigências e condições legais.

8. Em relação à titularidade das criações realizadas por empregado, bem como ao prestador de serviços ou outra atividade laboral, há distintas regras em relação aos bens imateriais. No entanto, não há previsões nesse sentido em relação às marcas.

8.1 Em relação às obras protegidas por direitos de autor e conexos, não há previsão legal expressamente tratando das criações realizadas em virtude de contrato de trabalho ou prestação de serviço. Nesse caso, a liberdade contratual também fica restrita aos termos da lei, por exemplo, há limite temporal no caso de cessão de obras futuras. Além disso, é vedada a cessão de direitos de artistas e executantes.

8.2 No que se refere ao programa de computador, ele pode ser caracterizado como ‘criação de serviço’, de titularidade do empregador, ou ‘criação livre’, de titularidade do empregado. Não há previsão expressa quanto à co-titularidade entre empregado e empregador, no entanto, considera-se que é possível haver ‘criação comum’.

8.3 Quanto à invenção, ao modelo de utilidade e desenho industrial, o invento realizado pelo empregado pode se caracterizar como ‘invenção de empresa’, ‘invenção de serviço’, ‘invenção livre’ e ‘invenção comum’. Nos dois primeiros casos, a titularidade é exclusiva do empregador, ressalvado o direito de nomeação do inventor. A invenção livre é de titularidade exclusiva do empregado. No caso da invenção comum, atribui-se em comum o direito ao empregado e empregador.

8.4 Em relação às cultivares, há a as obtenções vegetais podem se caracterizar como ‘obtenções de serviço’ ou ‘obtenções comuns’, assegurando-se na primeira a titularidade ao empregador, e na segunda a ambos, empregado e empregador.

8.5 No tocante a cultivar, invenção, modelo de utilidade e desenho industrial, quando o direito é atribuído em comum ao empregado e empregador, em regra, o exercício do direito exclusivo de exploração é conferido ao empregador e ao empregado garante-se uma remuneração justa. Ainda, cumpre observar que há regras especiais para os empregados da Administração Públicas, e particularmente para os empregados de instituições tecnológicas e científicas do setor público.

8.6 Em quaisquer desses casos, podem as partes, contratante e contratado, convencionar de modo diverso a atribuição da titularidade, nos termos da lei, especialmente no que se referem aos direitos patrimoniais sobre o bem imaterial.

9. Quanto à transmissão da titularidade por cessão dos direitos, que pode ser total ou parcial, em geral, ela é admitida no que se trata dos direitos patrimoniais. Não é admitida no caso de direitos de artistas intérpretes e executantes. Em relação às marcas deve observar as restrições legais. Em geral, os bens tutelados por direitos de propriedade industrial ficam sujeitos à apreciação dos órgãos de defesa da concorrência, de acordo com a situação.

10. Nos casos de licenciamento ou autorização de uso a titularidade não é transferida, mas sim o exercício de certos direitos de propriedade intelectual. Em regra, quem pode licenciar é o titular do direito. Um caso particular está previsto em matéria de direitos autorais, em que as associações de titulares de direitos autorais pode autorizar terceiros a usar a obra, no entanto, dentro dos limites de seu estatuto.

10.1 O licenciamento pode ser de caráter voluntário, total ou parcial. Podem ser registrados os contratos para fins de gerar efeitos *erga omnes*. Quanto a isso, conforme o caso, os contratos envolvendo direitos de propriedade industrial estarão sujeitos à apreciação dos órgãos de defesa da concorrência.

11. No tocante a perda da titularidade por desapropriação, a legislação brasileira em vigor estabelece esta possibilidade, particularmente em relação às obras intelectuais. No sentido da intervenção do Estado sobre esses direitos, a legislação mais recente estabeleceu novos mecanismos, como a declaração de uso público restrito, além de manter o mecanismo da licença compulsória. Essas medidas não retiram a titularidade de direitos de seu titular, mas limitam o exercício de seus direitos.

12. Em geral, assegura-se aos sucessores a titularidade por causa de morte do autor ou titular do bem imaterial. Em regra, são transferidos os direitos patrimoniais e o exercício de alguns direitos morais. Em relação às marcas, a sucessão, seja por causa de morte titular ou por sucessão de sociedade, ela sofre certas restrições, devendo ser observados os termos da lei.

13. Em regra se admite a co-titularidade em direitos de propriedade intelectual. Em relação às obras intelectuais, programas de computador, invenções, modelo de utilidade, desenho industrial e cultivares a legislação dispõe expressamente sobre a co-titularidade. Em relação às marcas, ainda que não haja previsão expressa nas normas internas, não há qualquer disposição que vede a co-titularidade de marcas. Há previsão nas normas internacionais admitindo a co-titularidade de marcas.

14. As leis que dispõem expressamente a co-titularidade determinam algumas regras para o exercício dos direitos pelos co-titulares.

14.1 Particularmente na lei de propriedade industrial e na lei de propriedade intelectual de cultivares, há previsões no tocante a co-titularidade em virtude de co-invenção e quando fundada de relação trabalhista ou de prestação de serviços. Aplicam-se às cultivares as regras relativas às patentes, subsidiariamente.

14.2 No que se refere às obras intelectuais, há regras gerais e as regras pertinentes aos regimes específicos das obras em co-autoria e audiovisuais. Quanto aos programas de computador, no que couber, aplicam-se as regras previstas em matéria de direitos autorais.

14.3 Em relação à aplicação subsidiária das regras de direito civil à co-titularidade em direitos de propriedade intelectual, ela é aceita pela doutrina que trata da matéria, contudo, com ressalvas no sentido de que não sejam contrárias aos princípios e disposições da legislação de propriedade intelectual.

14.4 As regras que tratam da co-titularidade em direitos de propriedade intelectual deixam liberdade para os co-titulares convencionarem de forma distinta do estipulado em lei.

REFERÊNCIAS

- AFFONSO CELSO. *Marcas Industriaes. Nome commercial*. Rio de Janeiro: Garnier, 1888.
- ALMEIDA NOGUEIRA, J.L.; FISCHER JUNIOR, Guilherme. *Tratado Theorico e Pratico de Marcas Industriaes e Nome Commercial*. São Paulo: Hennies, 1909.
- ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. *Estudios de derecho de autor y derechos afines*. Madrid: Editorial Réus, 2007.
- AREAS, Patrícia de Oliveira. *Contratos internacionais de software: o direito moral do autor como limitante da autonomia da vontade*. 2006. Dissertação (Mestrado em Direito) – Curso de Pós-Graduação em Direito, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2006.
- ASCARELI, Tullio. *Teoria della Concorrenza e dei Beni Immateriali: Istituzioni di Diritto Industriale*. 3 ed. Milão: Doit A. Giuffre Editore, 1960.
- ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito Autoral*. 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997.
- ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. *Summary Report Question Q183: Employers' rights to intellectual property*. World Congress in Geneva, Switzerland June 19-23, 2004. Disponível em: <<http://www.aippi.org>> Acesso em 10 dez. 2007.
- ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. *Summary Report. Question Q194: The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on their Exploitation* 2007. Executive Committee Meeting in Singapore 5 - 10 October 2007. Disponível em: <<http://www.aippi.org>> Acesso em: 10 dez. 2007.
- ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. *Switzerland: Report Q194. The Impact of Co-Ownership of Intellectual Property Rights on their Exploitation*. Disponível em: <<http://www.aippi.org>> Acesso em: 10 dez. 2007.
- BARBOSA Denis Borges. *Nota sobre a Propriedade Intelectual e a legislação, a prática e a jurisprudência brasileira em matéria de abuso de direitos e abuso de poder econômico*. 2005. Disponível em <<http://denisbarbosa.addr.com>> Acesso em 10 de setembro de 2007.
- BARBOSA, Denis B. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2 ed. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2003.

BARBOSA, Denis Borges. *Direito da inovação: comentários à lei nº 10.973/2004, Lei Federal da Inovação*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.

BARBOSA, Denis Borges. *Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica*. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008.

BARBOSA, Denis Borges. Titularidade das obras produzidas em relação de subordinação. 1999. Disponível em <<http://denisbarbosa.addr.com>> Acesso em 10 de setembro de 2007

BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. *As bases jurídicas da propriedade industrial e a sua interpretação*. Dissertação (Mestrado em instituições de direito do estado). Faculdade de Direito. Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre. Porto Alegre, 2006.

BARRAL, Welber. *Metodologia da Pesquisa Jurídica*. Florianópolis: Fundação José Athur Boiteux, 2003.

BARRAL, Welber; PIMENTEL, Luiz Otávio (Orgs.). *Teoria Jurídica e Desenvolvimento*. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006. v. 01.

BASSO, M. *Propriedade Intelectual na era pós OMC*. Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2005.

BECQUET, Samuel. *Le bien industriel*. Paris, LGDJ, 2005. (Biblioteque de Droit Privé, tome 488).

BENTO DE FARIA, Antonio. *Das marcas de fabrica e de commercio e do nome commercial*. Rio de Janeiro: J Ribeiro dos Santos, 1906.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. *Introducción a las marcas y otros signos distintivos em el tráfico económico*. Madrid: Aranzadi, 2002.

BEVILAQUA, Clovis. *Código Civil dos Estados Unidos do Brasil comentado*. 5 tir. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1940.

BITTAR, Carlos Alberto. *A Lei de Direitos Autorais na Jurisprudência*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988.

BITTAR, Carlos Alberto. *A Propriedade e os direitos reais na Constituição de 1988*. São Paulo: Saraiva, 1991.

BRASIL. *Alvará de 28 de abril de 1.809*. Isenta de direitos as matérias primas do uso das fábricas e concede outros favores aos fabricantes e da navegação Nacional. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br>> Acesso em: 10 nov. 2007.

BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Disponível em: <<http://www.presidencia.gov.br>> Acesso em: 10 nov. 2007.

BRASIL. *Decreto n. 6.108, de 4 de maio de 2007*. Concede licenciamento compulsório, por interesse público, de patentes referentes ao Efavirenz, para fins de uso público não-comercial. Disponível em: <<http://www.presidencia.gov.br>> Acesso em: 10 nov. 2007.

BRASIL. *Decreto nº 1.355 de 30 de dezembro de 1994*. Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio.(Acordo de TRIPS). (Ata Final. Anexo 1 C) de 12/04/1994. Disponível em: <<http://www.mre.gov.br>> Acesso em: 10 nov. 2007.

BRASIL. *Decreto nº 11.385 de 16 de dezembro de 1914*. Revisão (ou Ato) de Washington que Modifica a Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial e seu Protocolo de Encerramento de 1883. (Revisada em Bruxelas, a 14 de dezembro de 1900), de 02/06/1911. Disponível em: <<http://www.mre.gov.br>> Acesso em: 10 nov. 2007.

BRASIL. *Decreto nº 11.588 de 19 de maio de 1915*. Convenção sobre Patentes de Invenção, Desenhos e Modelos Industriais, de 20/08/1910. Disponível em: <<http://www.mre.gov.br>> Acesso em: 10 nov. 2007.

BRASIL. *Decreto nº 15.530 de 21 de junho de 1922*. Convenção de Berna (Revisita) para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, de 13/11/1908. Disponível em: <<http://www.mre.gov.br>> Acesso em: 10 nov. 2007.

BRASIL. *Decreto nº 16.651, de 23 de novembro de 1924*. Abre ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores o crédito especial de 2.965:000\$, para pagamento, em apólices da dívida pública interna, das despesas com a aquisição da propriedade intelectual das obras do senador Ruy Barbosa E D. Coleção das Leis da República Federativa do Brasil. Disponível em: <<http://www.camara.gov.br>> Acesso em 10 dez. 2007.

BRASIL. *Decreto nº 19.056 de 31 de dezembro 1929*. Revisão de Haia que Modifica a Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial de 1883. (Revisada em Bruxelas, a 14 de Dezembro de 1900 e em Washington, a 02 de Junho de 1911); 06/11/1925. Disponível em: <<http://www.mre.gov.br>> Acesso em: 10 nov. 2007.

BRASIL. *Decreto nº 2.335, de 6 de outubro de 1997*. Constitui a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, autarquia sob regime especial, aprova sua Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções de Confiança e dá outras providências.

BRASIL. *Decreto nº 2.366, de 06 de novembro de 1997*. Regulamenta a Lei nº 9.456 de 25 de abril de 1997 que institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências. Disponível em: <<http://www.senado.gov.br>> Acesso em: 10 nov. 2007.

BRASIL. *Decreto nº 2.380 de 20 de novembro de 1896*. Protocolo Relativo à Interpretação e Aplicação da Convenção de 20 de março de 1883 para a Proteção da Propriedade Industrial, de 15/04/1891. Disponível em: <<http://www.mre.gov.br>> Acesso em: 10 nov. 2007.

BRASIL. *Decreto nº 2.553 de 16 de abril de 1998*. Regulamenta os arts. 75 e 88 a 93 da Lei nº 9.279/1996. [Sobre o caráter sigiloso do pedido de patente de interesse da defesa nacional] Disponível em: <<http://www.senado.gov.br>> Acesso em: 15 nov. 2007.

BRASIL. *Decreto nº 2.556, de 20 de abril de 1998*. Regulamenta o registro previsto no art. 3º da Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências. DOU 22.4.1998. Disponível em: <<http://www.senado.gov.br>> Acesso em: 10 nov. 2007.

BRASIL. *Decreto nº 23.270 de 24 de outubro de 1933*. Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, de 09/09/1886, Revista em Berlim a 13/11/1908 e em Roma a 02/06/1928; de 02/06/1928. Disponível em: <<http://www.mre.gov.br>> Acesso em: 10 nov. 2007.

BRASIL. *Decreto nº 26.233 de 20 de janeiro de 1949*. Acordo sobre Conservação ou Restauração dos Direitos de Propriedade Industrial Atingidos pela Segunda Guerra Mundial, de 08/02/1947. Disponível em: <<http://www.mre.gov.br>> Acesso em: 10 nov. 2007.

BRASIL. *Decreto nº 26.675, de 18 de maio de 1949*. Convenção Interamericana sobre os Direitos do Autor em Obras Literárias, Científicas e Artísticas, de 22/06/1946. Disponível em: <<http://www.mre.gov.br>> Acesso em: 10 nov. 2007.

BRASIL. *Decreto nº 3.109 de 30 de junho de 1999*. Promulga a Convenção Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais, de 2 de dezembro de 1961, revista em Genebra, em 10 de novembro de 1972 e 23 de outubro de 1978. DOU 1 de julho de 1999. Disponível em: <<http://www.senado.gov.br>> Acesso em: 10 nov. 2007.

BRASIL. *Decreto nº 3.201 de 6 de outubro de 1999*. Dispõe sobre a concessão, de ofício, de licença compulsória, nos casos de emergência nacional e de interesse público de que trata o Art. 71 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Disponível em: <<http://www.senado.gov.br>> Acesso em: 10 nov. 2007.

BRASIL. *Decreto nº 34.954 de 18 de janeiro de 1954*. Convenção sobre Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas Assinada a 09 de Setembro de 1886, Completada em Paris a 04 de Maio de 1896, Revista em Berlim a 13 de Novembro de 1908, Completada em Berna a 20 de Março de 1914, Revista em Roma a 02 de Junho de 1928 e Revista em Bruxelas a 26 de Junho de 1948; de 26/06/1948. Disponível em: <<http://www.mre.gov.br>> Acesso em: 10 nov. 2007.

BRASIL. *Decreto nº 38.850, de 13 de março de 1956*. Desapropria a patente de invenção 34.102, de 2 de outubro de 1946 de propriedade de Octavio Francisco Pinheiro. Coleção das Leis da República Federativa do Brasil. Disponível em: <<http://www.camara.gov.br>> Acesso em: 10 nov. 2007.

BRASIL. *Decreto nº 4.553 de 27 de dezembro de 2002*. Dispõe sobre a salvaguarda de dados, informações, documentos e materiais sigilosos de interesse da segurança da sociedade e do Estado, no âmbito da Administração Pública Federal, e dá outras providências. Disponível em: <<http://www.senado.gov.br>> Acesso em: 10 nov. 2007.

BRASIL. *Decreto nº 4.858 de 03 de junho de 1903*. Ato Adicional que Modifica a Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial e Protocolo de Encerramento (Revisão de Bruxelas), de 14 de dezembro de 1900. Disponível em: <<http://www.mre.gov.br>> Acesso em: 10 nov. 2007.

BRASIL. *Decreto nº 48.453 de 04 de junho de 1960*. Convenção Universal sobre o Direito do Autor; Protocolo nº 1 Anexo Relativo à Proteção das Obras dos Apátridas e dos Refugiados; Protocolo nº 2 Anexo Relativo à Aplicação da Convenção às Obras de Diversas Organizações Internacionais; Protocolo nº 3 Anexo Relativo à Ratificação, Aceitação ou Adesão

Condicional; de 06/09/1952. Disponível em: <<http://www.mre.gov.br>> Acesso em: 10 nov. 2007.

BRASIL. *Decreto nº 5.301 de 9 de dezembro de 2004*. Regulamenta o disposto na Medida Provisória Nº 228, de 9 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a ressalva prevista na parte final do disposto no inciso XXXIII do art. 5º da Constituição, e dá outras providências. Disponível em: <<http://www.senado.gov.br>> Acesso em: 10 nov. 2007.

BRASIL. *Decreto nº 5.563 de 11 de outubro de 2005*. Regulamenta a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, e dá outras providências DOU de 13.10.2005. Disponível em: <<http://www.senado.gov.br>> Acesso em: 10 nov. 2007.

BRASIL. *Decreto nº 5.591 de 22 de novembro de 2005*. Regulamenta dispositivos da Lei no 11.105, de 24 de março de 2005, que regulamenta os incisos II, IV e V do § 1 do art. 225 da Constituição, e dá outras providências. Disponível em: <<http://www.senado.gov.br>> Acesso em: 10 nov. 2007.

BRASIL. *Decreto nº 57.125 de 19 de outubro de 1965*. Convenção Internacional para a Proteção aos Artistas Intérpretes ou Executantes, aos Produtores de Fonogramas e aos Organismos de Radiodifusão, de 26/10/1961. Disponível em: <<http://www.mre.gov.br>> Acesso em: 10 nov. 2007.

BRASIL. *Decreto nº 75.541 de 31 de março de 1975*. Convenção que Institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), de 14/07/1967. Disponível em: <<http://www.mre.gov.br>> Acesso em: 10 nov. 2007.

BRASIL. *Decreto nº 75.572 de 08 de abril de 1975*. Revisão de Estocolmo que Modifica a Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial. (Revisada em Bruxelas, a 14 de Dezembro de 1900, em Washington, a 02 de Junho de 1911, em Haia, a 06 de 1925, em Londres, a 02 de Junho de 1934 e em Lisboa, a 31 de Outubro de 1958), de 14/07/1967. Disponível em: <<http://www.mre.gov.br>> Acesso em: 10 nov. 2007.

BRASIL. *Decreto nº 75.699 de 06 de maio de 1975*. Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas (Revista), de 24/07/1971. Disponível em: <<http://www.mre.gov.br>> Acesso em: 10 nov. 2007.

BRASIL. *Decreto nº 76.472 de 17 de outubro de 1975*. Promulga o Acordo sobre a Classificação Internacional de Patentes de 1971. Disponível em: <<http://www.mre.gov.br>> Acesso em: 10 nov. 2007.

BRASIL. *Decreto nº 76.905 de 24 de dezembro 1975*. Convenção Universal sobre o Direito do Autor (Revisada); Protocolo Anexo 1 Relativo à proteção das Obras dos Apátridas e dos Refugiados, Protocolo Anexo 2 Relativo à Aplicação da Convenção às Obras de Certas Organizações Internacionais, de 24/07/1971. Disponível em: <<http://www.mre.gov.br>> Acesso em: 10 nov. 2007.

BRASIL. *Decreto nº 76.906 de 24 de dezembro de 1975*. Convenção sobre Proteção de Produtores de Fonogramas Contra a Reprodução não Autorizada de seus Fonogramas, de 29/10/1971. Disponível em: <<http://www.mre.gov.br>> Acesso em: 10 de novembro de 20.

BRASIL. *Decreto nº 81.742, de 31 de maio de 1978*. Promulga o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT). Disponível em: <<http://www.senado.gov.br>> Acesso em: 10 nov. 2007.

BRASIL. *Decreto nº 9.190 de 06 de dezembro de 1911*. Convenção sobre Patentes de Invenção, Desenhos e Modelos Industriais, Marcas de Fábricas e Comércio e Propriedade Literária e Artística, de 23 de agosto de 1906. Disponível em: <<http://www.mre.gov.br>> Acesso em: 10 nov. 2007.

BRASIL. *Decreto nº 9.233 de 28 de junho de 1884*. Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial e Protocolo de Encerramento, de 20/03/1883. Disponível em: <<http://www.mre.gov.br>> Acesso em: 10 nov. 2007.

BRASIL. *Decreto nº 972 de 04 de novembro de 1993*. Tratado sobre o Registro Internacional de Obras Audiovisuais, de 18/04/1989. Disponível em: <<http://www.mre.gov.br>> Acesso em: 10 nov. 2007.

BRASIL. *Decreto nº 974, de 8 de novembro de 1993*. Regulamenta a Lei nº 8.685, de 20 de julho de 1993, que cria mecanismos de fomento à atividade audiovisual, e dá outras providências. Disponível em: <<http://www.presidencia.gov.br>> Acesso em: 10 nov. 2007.

BRASIL. *Decreto-Lei nº 1.005 de 21 de outubro de 1969*. Código da Propriedade Industrial. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br>> Acesso em: 10 nov. 2007.

BRASIL. *Decreto-Lei nº 2.848 de 07 de dezembro de 1940*. Institui o Código Penal. Disponível em: <<http://www.presidencia.gov.br/>> Acesso em: 10 nov. 2007.

BRASIL. *Decreto-Lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967*. Código de Propriedade Industrial. Disponível em: <<http://www.presidencia.gov.br/>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. *Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941*. Dispõe sobre desapropriações por utilidade pública. Disponível em: <<http://www.presidencia.gov.br/>> Acesso em: 15 nov. 2007

BRASIL. *Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942*. Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro. Disponível em: <<http://www.presidencia.gov.br/>> Acesso em: 15 nov. 2007

BRASIL. *Decreto-Lei nº 7.903 de 27 de agosto de 1945*. Código da Propriedade Industrial. Publicado no D. Of. de 29-9-945. Com a redação do Dec. Lei nº 8.481. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br>> Acesso em: 10 nov. 2007.

BRASIL. *Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002*. Institui o Código Civil. Disponível em: <<http://www.planalto.gov.br>> Acesso em: 10 de janeiro de 2008.

BRASIL. *Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003*. Dispõe sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudanças e dá outras providências. Disponível em: <<http://www.senado.gov.br>> Acesso em: 10 nov. 2007.

BRASIL. *Lei nº 10.973 de 2 de dezembro de 2004*. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. DOU nº 232

de 03.12.2004. Disponível em: <<http://www.senado.gov.br>> Acesso em: 10 de março de 2008.

BRASIL. *Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004*. Institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública.

BRASIL. *Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005*. Dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e dá outras providências.

BRASIL. *Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005*. Regulamenta a parte final do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 5º da Constituição Federal e dá outras providências. Disponível em: <<http://www.senado.gov.br>> Acesso em: 10 nov. 2007.

BRASIL. *Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005*. Estabelece incentivos fiscais para empresas que investem em pesquisa científica e tecnológica. Disponível em: <<http://www.senado.gov.br>> Acesso em: 10 nov. 2007.

BRASIL. *Lei nº 2.556, de 6 de agosto de 1955*. Isenta do pagamento de selos e taxas e concede outras facilidades aos operários e trabalhadores para efeito de obtenção de patente de invenção. Disponível em: <<http://www.camara.gov.br>> Acesso em: 10 nov. 2007.

BRASIL. *Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916*. Código Civil. Disponível em: <<http://www.presidencia.gov.br>> Acesso em: 8 nov. 2007

BRASIL. *Lei nº 5.648 de 11 de dezembro de 1970*. Lei de criação do INPI. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br>> Acesso em: 10 nov. 2007.

BRASIL. *Lei nº 5.772 de 21 de dezembro de 1971*. Código da Propriedade Industrial. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br>> Acesso em: 10 nov. 2007.

BRASIL. *Lei nº 5.988 de 14 de dezembro de 1973*. Regula os direitos autorais e dá outras providências. Disponível em: <<http://www.senado.gov.br>> Acesso em: 10 nov. 2007.

BRASIL. *Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973*. Dispõe sobre os registros públicos, e dá outras providências. Disponível em: <<http://www.senado.gov.br>> Acesso em: 10 nov. 2007.

BRASIL. *Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976*. Dispõe sobre as Sociedades por Ações. Disponível em: <<http://www.presidencia.gov.br>> Acesso em: 10 de fevereiro de 2007.

BRASIL. *Lei nº 6.533, de 24 de maio de 1978*. Dispõe sobre a regulamentação das profissões de Artistas e de técnico em Espetáculos de Diversões, e dá outras providências. Disponível em: <<http://www.senado.gov.br>> Acesso em: 10 nov. 2007.

BRASIL. *Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993*. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Disponível em: <<http://www.presidencia.gov.br>> Acesso em: 10 set. 2007.

BRASIL. *Lei nº 8.685 de 20 de julho de 1993*. Regulamento Cria mecanismos de fomento à atividade audiovisual e dá outras providências. Disponível em: <<http://www.presidencia.gov.br>> Acesso em: 10 nov. 2007.

BRASIL. *Lei nº 8.884 de 11 de junho de 1994*. Transforma o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) em Autarquia, dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica e dá outras providências. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br>> Acesso em: 7 nov. 2007.

BRASIL. *Lei nº 8.934 de 18 de novembro de 1994*. Dispõe sobre o registro público de empresas mercantis e atividades afins, tratando sobre nome comercial. Disponível em: <<http://www.senado.gov.br/sf/>> Acesso em: 10 nov. 2007.

BRASIL. *Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996*. Regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Com alterações estabelecidas pela Lei nº 10.196, de 14 de fevereiro de 2001. Disponível em: <<http://www.senado.gov.br>> Acesso em: 10 nov. 2007.

BRASIL. *Lei nº 9.456 de 25 de abril de 1997*. Institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências. Disponível em: <<http://www.senado.gov.br>> Acesso em: 10 nov. 2007.

BRASIL. *Lei nº 9.609 de 19 de fevereiro de 1998*. Dispõe sobre a proteção de propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no país e dá outras providências. Disponível em: <<http://www.senado.gov.br>> Acesso em: 10 nov. 2007.

BRASIL. *Lei nº 9.610 de 19 de fevereiro de 1998*. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Disponível em: <<http://www.senado.gov.br>> Acesso em: 10 nov. 2007.

BRASIL. *Medida provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001*. Estabelece princípios gerais da Política Nacional do Cinema, cria o Conselho Superior do Cinema e a Agência Nacional do Cinema - ANCINE, institui o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Cinema Nacional - PRODECINE, autoriza a criação de Fundos de Financiamento da Indústria Cinematográfica Nacional - FUNCINES, altera a legislação sobre a Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional e dá outras providências. Disponível em: <<http://www.senado.gov.br>> Acesso em: 10 nov. 2007.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Serviço Nacional de Proteção de Cultivares – SNPC. *Informações aos Usuários do SNPC*. Maio de 2005. Disponível em: <<http://www.agricultura.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *AgRg no Recurso Especial 631.090 MG (2004/0024555-3)*. Agravante: Márcia Andrea Nogueira Magalhães. Agravado: Companhia Siderúrgica Belgo Mineira e Outro. Agravado: HF Hiram Firmino Consultoria Ambiental E Comunicação Ltda. Relator: Ministra Nancy Andrighi. Disponível em: <<http://www.stj.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 7757 SP (1991/0001452-4)*. Recorrente: Fundação Padre Anchieta Centro Paulista de Rádio e TV Educativa. Recorrido: Zilda Marina de Oliveira Valle. Primeira Turma. Relator: Ministro Cesar Asfor Rocha. Brasília, 07.6.1995. Publicação: DJ, 11.9.1995, p. 28788; RDA vol. 201 p. 256; RT vol. 726 p. 179. Disponível em: <<http://www.stj.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Recurso Especial n. 37.373-5 SP (1993/0021314-8)*. Recorrente: Aragon Confecções e Comércio Ltda. Recorrido: Sajor Magazine Ltda. Terceira

Turma. Relator: Ministro Waldemar Zveiter. Julgamento em 09/11/1993. Data da Publicação: DJ 21.02.1994 p. 2163; RT vol. 721 p. 296. Disponível em: <<http://www.stj.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Recurso Especial n. 74.473 RJ (95/0046745-3)*. Relator: Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira. Brasília, 25.02.1999. Disponível em: <<http://www.stj.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Recurso Especial n.º 3230*, Quarta Turma. Brasília, 04.09.1990. Recorrente: Confederação Nacional dos Diretores Lojistas. Recorrido: Serviço de Proteção ao Crédito de Brasília Ltda. Disponível em: <<http://www.stj.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Recurso Especial n.º 121.757/RJ (1997/0014764-9)*. Rel. Ministro Salvio de Figueiredo Teixeira. Brasília, 26.10.1999. Disponível em: <<http://www.stj.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Recurso Especial n.º 189045 SP (1998/0069449-8)*. Recorrente: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD. Recorrido: Empresa Sul Cine Teatral Ltda. Terceira Turma. Relator: Ministro Ari Pargendler. Brasília, 21.09.2000. Publicação: DJ, 13.11.2000, p. 142. Disponível em: <www.stj.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Recurso Especial n.º 265137 SP (2000/0064107-3)*. Recorrente: Guilherme Araújo Producoes Artisticas Ltda – GAPA. Recorrido: Gilberto Passos Gil Moreira. Quarta Turma. Relator Ministro Ruy Rosado De Aguiar. Brasília, 16.11.2000. Publicação: DJ 18.12.2000 p. 207. Disponível em: <www.stj.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Recurso Especial n.º 36.102-8 RJ (1993/0017082-1)*. Recorrente: Rouver Group Ltda. Recorrido: Os mesmos. Terceira Turma. Relator: Ministro Eduardo Ribeiro. Brasília, 28.2.1994. Publicação: DJ 28.03.1994 p. 6315. RSTJ vol. 59 p. 319. Disponível em: <<http://www.stj.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Recurso Especial n.º 37.373-5 / SP (1993/0021314-8)*. Terceira Turma. Relator: Ministro Waldemar Zveiter. Brasília, 9.11.1993. Publicação: DJ, 21.02.1994, p. 2163; RT, vol. 721, p. 296. Disponível em: <www.stj.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Recurso Especial n.º 423.240 RJ (2002/0032733-9)*. Recorrente: Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Recorrido: Gambro AB. Quarta Turma. Relator: Ministro Fernando Gonçalves. Brasília, 2.3.2004. Disponível em: <<http://www.stf.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Recurso Especial n.º 443119 RJ (2002/0071281-7)*. Terceira Turma. Relatora Nancy Andrichi. Brasília, 8.5.2003. Publicação: DJ, 30.06.2003, p. 240; RSTJ, vol.180, p. 386. Disponível em: <<http://www.stj.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Recurso Especial nº 445908 SP (2002/00818177)*. Quarta Turma. Relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa. Brasília, 26.06.2007. Doc. STJ000771226. Publicação: DJ, 24.09.2007, p. 311. Disponível em: <<http://www.stf.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Recurso Especial nº 52106 SP (1994/0023705-7)*. Recorrente: Malharia Genebra Ltda. Recorrido: o mesmo. Quarta Turma. Relator: Ministro Barros Monteiro. Brasília, 17.08.1999. Publicação: DJ 29.11.1999, p. 164; LEXSTJ, vol. 127, p. 112; RSTJ, vol. 129, p. 306. Disponível em: <<http://www.stj.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Recurso Especial nº 52106 SP (1994/0023705-7)*. Recorrente: Malharia Genebra Ltda. Recorrido: o mesmo. Quarta Turma. Relator: Ministro Barros Monteiro. Brasília, 17.08.1999. Publicação: DJ, 29.11.1999, p. 164; LEXSTJ, vol. 127, p. 112; RSTJ, vol. 129, p. 306. Disponível em: <www.stj.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Recurso Especial nº 57449 RJ (1994/0036587-0)*. Recorrente: Companhia Cervejaria Brahma S/A. Recorrido: Olavo Da Silveira Werneck. Quarta Turma. Relator: Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira. Brasília, 24.06.1997. Publicação: DJ, 08.09.1997, p. 42506; RDR vol. 9 p. 307; RSTJ, vol. 100, p. 186; RT, vol. 746, p. 189. Disponível em: <<http://www.stj.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Recurso especial nº 617.130/DF (2003/0208381-6)*. Rel. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro. Brasília. Disponível em: <www.stj.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Recurso Especial nº 661.536 RJ (2004/0068155-5)*. Recorrente: Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Recorrido: Zeneca Limited. Terceira Turma. Relator: Ministro Carlos Alberto Menezes Direito. Brasília, 7.4.2005. Disponível em: <<http://www.stf.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Recurso Especial nº 74.473/RJ (95/0046745-3)*. Relator: Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira. Brasília, 25.02.1999. Disponível em: <www.stj.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Recurso Especial nº 7757 SP (1991/0001452-4)*. Recorrente: Fundação Padre Anchieta Centro Paulista de Rádio e TV Educativa. Recorrido: Zilda Marina de Oliveira Valle. Primeira Turma. Relator: Ministro Cesar Asfor Rocha. Brasília, 16.11.1994. Publicação: DJ, 12.12.1994, p. 34320; LEXSTJ, vol. 70, p. 90; RT, vol. 721, p. 275. Disponível em: <www.stj.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Recurso Especial nº 88079 RJ (1996/0009375-0)*. Recorrente: Guilherme Araújo Producoes Artisticas Ltda – GAPA. Recorrido: Gilberto Passos Gil Moreira. Quarta Turma. Relator: Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira. Brasília, 04.11.1997. Data da Publicação: DJ, 15.12.1997, p. 66415; LEXSTJ, vol. 106, p. 160; RSTJ, vol. 105, p. 324. Disponível em: <<http://www.stj.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. *Recurso Extraordinário nº 54.562*. Recorrentes: Cine Delta Ltda e outros. Recorrida: Sociedade Brasileira de Autores, Compositores e Escritores de

Música. Tribunal Pleno. Relator: Ministro Gonçalves de Oliveira. Brasília, 6/9/1965. Publicação: DJ, 22.09.65, vol. 631-01, p. 188; RTJ, vol. 34-03, p. 332. Disponível em: <<http://www.stf.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. *Recurso Extraordinário nº 55.183 SP*. Tribunal Pleno. Brasília, 17.4.1964. Publicação: ADJ, 30.7.1964, p. 556; DJ, 2.7.1964, p. 2140. Ement. vol. 583-01, p. 268. Disponível em: <<http://www.stf.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. *Recurso Extraordinário nº 88.705-9/RJ*. Segunda Turma. Rel. Min. Cordeiro Guerra. Brasília, 25.05.1979. Disponível em: <www.stf.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. *Representação nº 1.031-7*. Representante: PGR/ Gecy Valadão. Representado: Congresso Nacional. Tribunal Pleno. Relator: Ministro Xavier de Albuquerque. Brasília, 10.12.1980. Publicação: DJ, 22.05.1981, p. 4735; Ement. vol. 1213-01, p. 22; RTJ, vol. 97-03, p. 972. Disponível em: <<http://www.stf.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal de Alçada de Minas Gerais. *Apelação Cível nº 431.374-6 BH. Acórdão n. 0431374-6*. Apelante: Alma Informática Ltda. Apelado: Virgílio Cançado Paculdino Pereira. Segunda Câmara Cível. Relator: Juíza Evangelina Castilho Duarte. Belo Horizonte, 16.3.2004. Disponível em: <<http://www.tjmg.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal de Alçada do Rio de Janeiro. *Apelação nº 51.235*. Segunda Câmara. Relator: Emerson Santos Parente. Rio de Janeiro, 9.10.1980. Disponível em: <<http://www.tj.rj.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal de Justiça da Bahia. *Apelação Cível n. 18.663-4/02*. Acórdão n. 26.603, 2ª Câmara Cível, Rel. Juíza Conv. Cynthia Maria P. Resende. Salvador, 01.04.2003. Disponível em: <<http://www.tjba.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal de Justiça da Bahia. Primeira Câmara Cível. *Apelação Cível n. 8.192-5/93*. Acórdão n. 8711. Relator Des. Lourival de Jesus Ferreira. Salvador, 17.11.1993. Disponível em: <<http://www.tjba.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. *Agravo de instrumento nº 2005.002.19142*. Agravantes: Koop Indústria e Comércio Ltda e Outro; Agravada: Ficto Comércio De Roupas Ltda. 17CC. Relator: Des. Fabrício Paulo B. Bandeira Filho. São Paulo, 5.10.2005. Publicação: DORJ-III/Seç. I, 11.10.2005. Disponível em: <<http://www.tjsp.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. *Medida cautelar inominada nº 283.983-4/5-00*. Requerente: Érick Alberto Dos Santos. Requerido: Kero Bis Produções Artísticas S/C Ltda e outros. 4CDP. Relator: Sr. Carlos Stroppa São Paulo, 15.4.2004. Publicação: JTJ, 287/456-61, abr. 2005. Disponível em: <<http://www.tjsp.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. *Apelação Civil nº 2005.01.1.050176-9. Acórdão 284552*. Apelante: Vestcon Editora Ltda. Apelado: Mário da Silva Castello. Terceira Turma Cível. Relator Desembargadora Nídia Corrêa Lima. Brasília, 15.8.2007. Disponível em: <<http://www.tjdft.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. *Apelação Cível nº 1999.01.1.070008-2. Acórdão n. 184523*. Apelantes: VM - Produção e Comunicação Ltda e Paola Antony Gomes de Matos. Apelada: Helena Maria Ribeiro. Segunda Turma Cível. Relator: Desembargador Romão C. Oliveira. Brasília, 25.8.2003. Disponível em: <<http://www.tjdft.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. *Agravo de instrumento nº 20070020008603 DF, Acórdão n. 276389*. Sexta Turma Cível. Relator: Leila Arlanch. Brasília, 28.03.2007. Publicação: DJU, 12.07.2007, p. 114. Disponível em: <<http://www.tjdft.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. *Apelação Cível nº 4370397 DF. Acórdão n. 106519*. Segunda Turma Cível. Relator: Carmelita Brasil. Brasília, 02.03.1998. Publicação: DJU, 01.07.1998, p. 41. Disponível em: <<http://www.tjdft.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. *Apelação Cível nº 20010110260878 DF. Acórdão n. 166986*. Terceira Turma Cível. Relator: Jeronymo de Souza. Brasília, 02.12.2002. Publicação: DJU, 19.02.2003, p. 45. Disponível em: <<http://www.tjdft.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. *Apelação Cível nº 5263499 DF. Acórdão n. 190252*. Quinta Turma Cível. Relator: Dácio Vieira. Brasília, 23.10.2000. Publicação: DJU, 24.06.2004, p. 64. Disponível em: <<http://www.tjdft.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. *Apelação Cível nº 19980110128679 DF*. Terceira Turma Cível. Relatora: Vera Andrighi. Brasília, 1.9.2003. Publicação: DJU, 30.03.2004, p. 108. Disponível em: <<http://www.tjdft.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. *Apelação Cível nº 20000150044087 DF. Acórdão n. 140087*. Apelante: ATEL – Avanços Tecnológicos Em Eletrônica Ltda. Apelados: Nélio José Nicolai e Outros. Quarta Turma Cível. Relator: Vera Andrighi. Brasília, 23.4.2001. Publicação: DJU, 27.06.2001, p. 91. Disponível em: <<http://www.tjdft.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. *Apelação Cível nº 1999.01.1.054799-9 DF*. Apelante: Piazuma Materiais para Construção Ltda. Apelado: Microsoft Corporation. Primeira Turma Cível. Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati. Revisor Des.: Valter Xavier. Brasília, 23.4.2001. Disponível em: <<http://www.tjdft.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. *Ação Rescisória nº ARC0000228*. Primeira Câmara Civil. Relator: Des. Edmundo Minervino. Brasília, 14.12.1994. Disponível em: <<http://www.tjdft.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. *Apelação Cível nº 1999.01.1.017848-4 APC/DF. Acórdão n. 250204*. Primeira Turma Cível. Rel. José de

Aquino Perpétuo. Brasília, 17.02.2006. Publicação: DJU, 22.08.2006, p. 97. Disponível em: <<http://www.tjdft.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. *Agravo de Instrumento n° 2006.00.2.006648-0*. Agravante: Bigsan Alimentação Ltda-ME. Agravada: Elasa – Elo Alimentação S/A. Sexta Turma Cível. Relator: Des. Jesuíno Rissato. Brasília, 31.1.2007. Disponível em: <<http://www.tjdft.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. *Apelação Civil n° 2005.01.1.050176-9. Acórdão 284552*. Apelante: Vestcon Editora Ltda. Apelado: Mário da Silva Castello. Terceira Turma Cível. Relator Desembargadora Nídia Corrêa Lima. Brasília, 15/8/2007. Disponível em: <<http://www.tjdft.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. *Apelação Cível n° 1999.01.1.070008-2. Acórdão n° 184523*. Apelantes: VM - Produção e Comunicação Ltda e Paola Antony Gomes de Matos. Apelada: Helena Maria Ribeiro. Segunda Turma Cível. Relator: Desembargador Romão C. Oliveira. Brasília, 25/8/2003. Disponível em: <<http://www.tjdft.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. *Agravo de instrumento n° 20070020008603 DF. Acórdão n° 276389*. Sexta Turma Cível. Relator: Leila Arlanch. Brasília, 28.03.2007. Publicação: DJU - 12/07/2007 p. 114 (até 31/12/1993 na Seção 2, a partir de 01.01.1994 na Seção 3). Disponível em: <<http://www.tjdft.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. *Apelação Cível n° 96.01.06270-0/DF*. Terceira Turma Suplementar. Relator: Juiz Julier Sebastião Da Silva. Julgamento em: 05.12.2001. Publicação: DJ, 23.01.2002, p.13. Disponível em: <<http://www.tjdft.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. *Apelação Cível n° 4370397 DF. Acórdão n° 106519*. Segunda Turma Cível. Relator: Carmelita Brasil. Brasília, 02.03.1998. Publicação: DJU, 01.07.1998, p. 41. Disponível em: <<http://www.tjdft.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. *Apelação Cível n° 20010110260878 DF. Acórdão n° 166986*. Terceira Turma Cível. Relator: Jeronymo de Souza. Brasília, 02.12.2002. Publicação: DJU, 19.02.2003, p. 45. Disponível em: <<http://www.tjdft.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. *Apelação Civil n° 2005.01.1.050176-9. Acórdão 284552*. Apelante: Vestcon Editora Ltda. Apelado: Mário da Silva Castello. Terceira Turma Cível. Relator Desembargadora Nídia Corrêa Lima. Brasília, 15.8.2007. Disponível em: <<http://www.tjdft.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. *Apelação Cível n° 1999.01.1.070008-2. Acórdão n. 184523*. Apelantes: VM - Produção e Comunicação Ltda e Paola Antony Gomes de Matos. Apelada: Helena Maria Ribeiro. Segunda Turma Cível. Relator: Desembargador Romão C. Oliveira. Brasília, 25.8.2003. Disponível em: <<http://www.tjdft.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. *Agravo de instrumento n° 20070020008603 DF, Acórdão n. 276389*. Sexta Turma Cível. Relator: Leila Arlanch. Brasília, 28.03.2007. Publicação: DJU, 12.07.2007, p. 114. Disponível em: <<http://www.tjdft.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. *Apelação Cível n° 4370397 DF. Acórdão n. 106519*. Segunda Turma Cível. Relator: Carmelita Brasil. Brasília, 02.03.1998. Publicação: DJU, 01.07.1998, p. 41. Disponível em: <<http://www.tjdft.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. *Apelação Cível n° 20010110260878 DF. Acórdão n. 166986*. Terceira Turma Cível. Relator: Jeronymo de Souza. Brasília, 02.12.2002. Publicação: DJU, 19.02.2003, p. 45. Disponível em: <<http://www.tjdft.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. *Apelação Cível n° 5263499 DF. Acórdão n. 190252*. Quinta Turma Cível. Relator: Dácio Vieira. Brasília, 23.10.2000. Publicação: DJU, 24.06.2004, p. 64. Disponível em: <<http://www.tjdft.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. *Apelação Cível n° 19980110128679 DF*. Terceira Turma Cível. Relatora: Vera Andrighi. Brasília, 1.9.2003. Publicação: DJU, 30.03.2004, p. 108. Disponível em: <<http://www.tjdft.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. *Apelação Cível n° 20000150044087 DF. Acórdão n. 140087*. Apelante: ATEL – Avanços Tecnológicos Em Eletrônica Ltda. Apelados: Nélcio José Nicolai e Outros. Quarta Turma Cível. Relator: Vera Andrighi. Brasília, 23.4.2001. Publicação: DJU, 27.06.2001, p. 91. Disponível em: <<http://www.tjdft.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. *Apelação Cível n° 1999.01.1.054799-9 DF*. Apelante: Piazuma Materiais para Construção Ltda. Apelado: Microsoft Corporation. Primeira Turma Cível. Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati. Revisor Des.: Valter Xavier. Brasília, 23.4.2001. Disponível em: <<http://www.tjdft.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. *Ação Rescisória n° ARC0000228*. Primeira Câmara Civil. Relator: Des. Edmundo Minervino. Brasília, 14.12.1994. Disponível em: <<http://www.tjdft.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. *Apelação Cível n° 1999.01.1.017848-4 APC/DF. Acórdão n. 250204*. Primeira Turma Cível. Rel. José de Aquino Perpétuo. Brasília, 17/02/2006. Publicação: DJU, 22.08.2006, p. 97. Disponível em: <<http://www.tjdft.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. *Agravo de Instrumento n° 2006.00.2.006648-0*. Agravante: Bigsan Alimentação Ltda-ME. Agravada: Elasa – Elo Alimentação S/A. Sexta Turma Cível. Relator: Des. Jesuíno Rissato. Brasília, 31.1.2007. Disponível em: <<http://www.tjdft.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. *Apelação Cível nº 2005.01.1.050176-9. Acórdão 284552*. Apelante: Vestcon Editora Ltda. Apelado: Mário da Silva Castello. Terceira Turma Cível. Relator Desembargadora Nídia Corrêa Lima. Brasília, 15/8/2007. Disponível em: <<http://www.tjdft.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. *Apelação Cível nº 1999.01.1.070008-2. Acórdão nº 184523*. Apelantes: VM - Produção e Comunicação Ltda e Paola Antony Gomes de Matos. Apelada: Helena Maria Ribeiro. Segunda Turma Cível. Relator: Desembargador Romão C. Oliveira. Brasília, 25/8/2003. Disponível em: <<http://www.tjdft.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. *Agravo de instrumento nº 20070020008603 DF. Acórdão nº 276389*. Sexta Turma Cível. Relator: Leila Arlanch. Brasília, 28.03.2007. Publicação: DJU - 12/07/2007 p. 114 (até 31/12/1993 na Seção 2, a partir de 01.01.1994 na Seção 3). Disponível em: <<http://www.tjdft.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. *Apelação Cível nº 96.01.06270-0/DF*. Terceira Turma Suplementar. Relator: Juiz Julier Sebastião Da Silva. Julgamento em: 05.12.2001. Publicação: DJ, 23.01.2002, p.13. Disponível em: <<http://www.tjdft.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. *Apelação Cível nº 4370397 DF. Acórdão nº 106519*. Segunda Turma Cível. Relator: Carmelita Brasil. Brasília, 02.03.1998. Publicação: DJU, 01.07.1998, p. 41. Disponível em: <<http://www.tjdft.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. *Apelação Cível nº 20010110260878 DF. Acórdão nº 166986*. Terceira Turma Cível. Relator: Jeronymo de Souza. Brasília, 02.12.2002. Publicação: DJU, 19.02.2003, p. 45. Disponível em: <<http://www.tjdft.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. *Apelação Cível nº 2007.001.34403*. Apelantes: Panther Industria Eletronica Ltda e outro (1), Thle Nunes Industria e Comencio Ltda (2). Apelado: Os mesmos (1), Antonio Marcondes de Abreu Marques Filho (2), Maria Cristina Salles (3), Crysfred Comercial Ltda ME (4), Roberto Casado (5), Engenharia e Consultoria Ltda (6). Décima Câmara Cível. Relator: Des. José Carlos Varada. Rio de Janeiro, 31.10.2007. Disponível em: <<http://www.tj.rj.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. *Apelação Cível nº 2007.001.34381*. Apelantes: Panther Indústria Eletronica Ltda e outro. Apelado: Thle Nunes Indústria e Comencio Ltda (1), Roberto Casado (2). Décima Câmara Cível. Relator: Des. Jasé Carlos Varada. Rio de Janeiro, 31.10.2007. Disponível em: <<http://www.tj.rj.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. *Apelação Cível nº 1918/2006*. Apelante: Concord Fabrics Inc. Apelado: Companhia Progresso Industrial do Brasil fabrica Bangu. Nona Câmara Cível. Relator: Des. Joaquim Alves de Brito. Rio de Janeiro, 16.5.2006. Disponível em: <<http://www.tj.rj.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. *Apelação Cível nº 2007.001.34403*. Apelantes: Panther Industria Eletronica Ltda e outro (1), Thle Nunes Industria e Comencio Ltda (2). Apelado: Os mesmos (1), Antonio Marcondes de Abreu Marques Filho (2), Maria Cristina Salles (3), Crysfred Comercial Ltda ME (4), Roberto Casado (5), Engenharia e Consultoria Ltda (6). Décima Câmara Cível. Relator: Des. José Carlos Varada. Rio de Janeiro, 31.10.2007. Disponível em: <www.tj.rj.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. *Apelação Cível nº 2007.001.34381*. Apelantes: Panther Indústria Eletronica Ltda e outro. Apelado: Thle Nunes Indústria e Comencio Ltda (1), Roberto Casado (2). Décima Câmara Cível. Relator: Des. Jasé Carlos Varada. Rio de Janeiro, 31.10.2007. Disponível em: <www.tj.rj.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. *Agravo de instrumento nº 70016386864*. Agravante: Aurora Ramos Braun. Agravado: USA Discos. Décima Câmara Cível. Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana, Porto Alegre, 28.09.2006. Disponível em: <<http://www.tjrs.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região. *Processo nº 49583.008/93-1 RO*. Recorrente: Ricardo Vanderlei Mattje Krause. Recorrida: Dam Distribuidora de Metais Ltda. Segunda Turma. Juiz: Ana Rosa Pereira Zago Sagrilo. Porto Alegre, 2.7.2003. Publicação: 04.08.2003. Disponível em: <<http://www.trt4.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região. *Processo nº 01743.771/00-2 RO*. Recorrente: Roque Rohr. Recorrido: Curtume Aimoré S/A. Segunda Turma. Juiz: Clóvis Fernando Schuch Santos. Porto Alegre, 27.11.2002. Publicação: 20.01.2003. Disponível em: <<http://www.trt4.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região. *Processo nº 01612.2005.404.04.00.9 RO*. Recorrentes: Jucelino José Magrin e Instaladora São Marcos Ltda. Recorridos: os mesmos. Primeira Turma. Juiz: José Felipe Ledur. Porto Alegre, 9.11.2006. Publicação: 01.12.2006. Disponível em: <<http://www.trt4.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região. *Processo nº 00915.662/95-7 RO*. Recorrente: Darcelio Ribeiro Britto. Recorridos: Massa Falida de Somada Veterinária Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda e Somada Máquinas Agrícolas Ltda. Quinta Turma. Juiz: Carlos Alberto Robinson. Porto Alegre, 24.1.2002. Publicação: 18.02.2002. Disponível em: <<http://www.trt4.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região. *Processo nº 00406.2004.201.04.00.5 RO*. Recorrentes: Édison Pereira Dachi (1); Eletrônica Selenium S.A (2). Recorridos: os mesmos. Oitava Turma. Juiz: Carlos Alberto Robinson. Porto Alegre, 1.12.2005. Publicação: 13.12.2005. Disponível em: <<http://www.trt4.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região. *Processo nº 00334.2006.791.04.00.4 RO*. Recorrente: Francisco Carlos Torriani. Recorrido: Cooperativa dos Suinocultores de Encantado Ltda - COSUEL. Quarta Turma. Juiz: Denise Maria de

Barros. Porto Alegre, 14.6.2007. Publicação: 25.06.2007. Disponível em: <<http://www.trt4.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região. *Processo nº 49583.008/93-1 RO*. Recorrente: Ricardo Vanderlei Mattje Krause. Recorrida: Dam Distribuidora de Metais Ltda. Segunda Turma. Juiz: Ana Rosa Pereira Zago Sagrilo. Porto Alegre, 2.7.2003. Publicação: 04.08.2003. Disponível em: <<http://www.trt4.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região. *Processo nº 01612.2005.404.04.00.9 RO*. Recorrentes: Jucelino José Magrin e Instaladora São Marcos Ltda. Recorridos: os mesmos. Primeira Turma. Juiz: José Felipe Ledur. Porto Alegre, 9.11.2006. Publicação: 01.12.2006. Disponível em: <<http://www.trt4.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região. *Processo nº 00915.662/95-7 RO*. Recorrente: Darcelio Ribeiro Britto. Recorridos: Massa Falida de Somada Veterinária Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda e Somada Máquinas Agrícolas Ltda. Quinta Turma. Juiz: Carlos Alberto Robinson. Porto Alegre, 24.1.2002. Publicação: 18.02.2002. Disponível em: <<http://www.trt4.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região. *Processo nº 00406.2004.201.04.00.5 RO*. Recorrentes: Édison Pereira Dachi (1); Eletrônica Selenium S.A (2). Recorridos: os mesmos. Oitava Turma. Juiz: Carlos Alberto Robinson. Porto Alegre, 1.12.2005. Publicação: 13.12.2005. Disponível em: <<http://www.trt4.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região. *Processo nº 00334.2006.791.04.00.4 RO*. Recorrente: Francisco Carlos Torriani. Recorrido: Cooperativa dos Suinocultores de Encantado Ltda - COSUEL. Quarta Turma. Juiz: Denise Maria de Barros. Porto Alegre, 14.6.2007. Publicação: 25.06.2007. Disponível em: <<http://www.trt4.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. *Processo nº 15491/00 RO*. Recorrente: Antônio Carlos Andreza. Recorrida: Aço Minas Gerais S/A Açominas. Quarta Turma. Relator: Juiz João Bosco Pinto Lara. Belo Horizonte, 30.5.2001. Publicação: DJMG, 23.06.2001, p. 16. Disponível em: <<http://www.mg.trt.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. *Processo nº 00551.2003.057.03.00.9 RO*. Recorrente: Arnaldo Guimarães Vieira. Recorrida: Ferrovia Centro Atlântica S/A. Oitava Turma. Relator: Juiz Heriberto de Castro. Belo Horizonte, 22.9.2004. Publicação: DJMG, 2.10.2004. Disponível em: <<http://www.mg.trt.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. *Processo nº 01602.2004.016.03.00.5 RO*. Recorrentes: Metrored Telecomunicações Ltda. (1) Sílvio Henrique de Miranda (2). Recorridos: Os Mesmos. Segunda Turma. Relator: Juiz Jorge Berg de Mendonça. Belo Horizonte, 19.9.2006. Disponível em: <<http://www.mg.trt.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. *Processo nº 01504.1999.021.03.00.5 RO*. Recorrentes: Telemig Telecomunicações de Minas Gerais S/A e Outra (1). Ênio Lúcio Pinto de Souza e Outro (2). Recorridos: Os Mesmos. Quarta Turma. Relator: Luiz Otávio Linhares Renault. Belo Horizonte, 17.12.2002. Publicação: DJMG, 04.02.2003, p. 11. Disponível em: <<http://www.mg.trt.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. *Processo nº 01447.2003.023.03.00.4 RO*. Recorrente: Dilmar Malheiros Meira (1). Telemar Norte Leste S/A (2). Recorridos: os mesmos. Setima Turma. Relator: Convocado Fernando Luiz Gonçalves Rios Neto. Belo Horizonte, 3.6.2004. Publicação: DJMG, 22.06.2004. Disponível em: <<http://www.mg.trt.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. *Processo nº 1203/00 RO*. Recorrente: Honório Pires Neto. Recorrida: Brasil Beton S/A. Primeira Turma. Relator: Maria Auxiliadora Machado Lima. Belo Horizonte, 26.6.2000. Publicação: DJMG, 14.07.2000. Disponível em: <<http://www.mg.trt.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. *Processo nº 00305.2007.003.03.00.9 RO*. Recorrente: Ruy Cardoso da Silva Júnior. Recorridas: TNL Contax S/A (1). Telemar Norte Leste S/A (2). Primeira Turma. Relator: Des. Mauricio Godinho Delgado. Belo Horizonte, 27.8.2007. Disponível em: <<http://www.mg.trt.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. *Processo nº 00812.2002.023.03.00.2 RO*. Recorrentes: Saulo Pereira Sales (1). Telemar Norte Leste S/A. Recorridos: os mesmos. Terceira Turma. Relator: Paulo Araújo. Belo Horizonte, 16.7.2003. Publicação: DJMG, 02.08.2003, p. 6. Disponível em: <<http://www.mg.trt.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. *Processo nº 15491/00 RO*. Recorrente: Antônio Carlos Andreza. Recorrida: Aço Minas Gerais S/A Açominas. Quarta Turma. Relator: Juiz João Bosco Pinto Lara. Belo Horizonte, 30.5.2001. Publicação: DJMG, 23.06.2001, p. 16. Disponível em: <<http://www.mg.trt.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. *Processo nº 00551.2003.057.03.00.9 RO*. Recorrente: Arnaldo Guimarães Vieira. Recorrida: Ferrovia Centro Atlântica S/A. Oitava Turma. Relator: Juiz Heriberto de Castro. Belo Horizonte, 22.9.2004. Publicação: DJMG, 2.10.2004. Disponível em: <<http://www.mg.trt.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. *Processo nº 01602.2004.016.03.00.5 RO*. Recorrentes: Metrored Telecomunicações Ltda. (1) Sílvio Henrique de Miranda (2). Recorridos: Os Mesmos. Segunda Turma. Relator: Juiz Jorge Berg de Mendonça. Belo Horizonte, 19.9.2006. Disponível em: <<http://www.mg.trt.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. *Processo nº 01504.1999.021.03.00.5 RO*. Recorrentes: Telemig Telecomunicações de Minas Gerais S/A e Outra (1). Ênio Lúcio Pinto de Souza e Outro (2). Recorridos: Os Mesmos. Quarta Turma.

Relator: Luiz Otávio Linhares Renault. Belo Horizonte, 17.12.2002. Publicação: DJMG, 04.02.2003, p. 11. Disponível em: <<http://www.mg.trt.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. *Processo nº 01447.2003.023.03.00.4 RO*. Recorrente: Dilmar Malheiros Meira (1). Telemar Norte Leste S/A (2). Recorridos: os mesmos. Setima Turma. Relator: Convocado Fernando Luiz Gonçalves Rios Neto. Belo Horizonte, 3.6.2004. Publicação: DJMG, 22.06.2004. Disponível em: <<http://www.mg.trt.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. *Processo nº 1203/00 RO*. Recorrente: Honório Pires Neto. Recorrida: Brasil Beton S/A. Primeira Turma. Relator: Maria Auxiliadora Machado Lima. Belo Horizonte, 26.6.2000. Publicação: DJMG, 14.07.2000. Disponível em: <<http://www.mg.trt.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. *Processo nº 00305.2007.003.03.00.9 RO*. Recorrente: Ruy Cardoso da Silva Júnior. Recorridas: TNL Contax S/A (1). Telemar Norte Leste S/A (2). Primeira Turma. Relator: Des. Mauricio Godinho Delgado. Belo Horizonte, 27.8.2007. Disponível em: <<http://www.mg.trt.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. *Processo nº 00812.2002.023.03.00.2 RO*. Recorrentes: Saulo Pereira Sales (1). Telemar Norte Leste S/A. Recorridos: os mesmos. Terceira Turma. Relator: Paulo Araújo. Belo Horizonte, 16.7.2003. Publicação: DJMG, 02.08.2003, p. 6. Disponível em: <<http://www.mg.trt.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da Quarta Região. *Agravo de instrumento nº 200404010216989 PR*. Terceira Turma. Relator: Vânia Hack de Almeida. Porto Alegre, 07.11.2005. Publicação: DJU, 30.11.2005, p. 721. Disponível em: <<http://www.trf4.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da Quarta Região. *Agravo de instrumento nº 200404010216989 PR*. Terceira Turma. Relator: Vânia Hack de Almeida. Porto Alegre, 07.11.2005. Publicação: DJU, 30.11.2005, p. 721. Disponível em: <<http://www.trf4.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da Quarta Região. *Apelação Cível nº 199971000291870 RS*. Quarta Turma. Relator Edgard Antônio Lippmann Júnior. Porto Alegre, 26.6.2001. Doc. TRF400081165 Publicação: DJU, 25.07.2001, p. 407. Disponível em: <<http://www.trf4.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da Quarta Região. *Apelação Cível nº 199971000291870 RS*. Quarta Turma. Relator Edgard Antônio Lippmann Júnior. Porto Alegre, 26.6.2001. Doc. TRF400081165 Publicação: DJU, 25.07.2001, p. 407. Disponível em: <www.trf4.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. *Apelação Cível nº 9802202533 RJ APC 171824*. Segunda Turma Esp. Relator: Juiz André Fontes. Rio de Janeiro, 26.4.2005. Publicação: DJU, 27/03/2006, p. 263. Disponível em: <<http://www.trf2.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. *Apelação Cível nº 2003.51.01.490061-0*. Segunda Turma Especializada. Apelante: Industria e Comercio De Cafe Meridional Ltda. Apelado: Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI e Ervateira Rincão Ltda e Outro. Relator: Liliane Roriz. Rio de Janeiro, 24.07.2007. Disponível em: <<http://www.trf2.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. *Apelação Cível nº 199902010463358 RJ – QUOAC 212383*. Partes: Danone S.A. e Zorro Production, Inc. Sexta Turma. Relator: Juiz Sergio Schwaitzer. Rio de Janeiro, 12.02.2003. DJU 02.04.2003, p. 199-200. Disponível em: <<http://www.trf2.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. *Apelação Cível nº 198851010053628 RJ. Acórdão nº 401314*. Quinta Turma Especial. Relator Juiz Mauro Luis Rocha Lopes Rio de Janeiro, 5/9/2007. Doc. TRF200170463. DJU, 18.09.2007, p. 232. Disponível em: <<http://www.trf2.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. *Apelação Cível nº 96.02.37369-5*. Apelante: Seara Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda; Apelados: Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI e BUNGE Alimentos S.A. Sexta Turma. Relator: Sr. André Fontes. Rio de Janeiro, 12.4.2004. Publicação: DJ-2, 26.05.2004, p. 210. Disponível em: <<http://www.trf2.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. *Apelação Cível nº 198851010053628 RJ. Acórdão 401314*. Quinta Turma Especial. Relator Juiz Mauro Luis Rocha Lopes. Rio de Janeiro, 5/9/2007. Doc. TRF200170463. Publicação: DJU, 18/09/2007, p. 232. Disponível em: <<http://www.trf2.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. *Apelação Cível nº 9802202533 RJ - APC 171824*. Segunda Turma Esp. Relator: Juiz André Fontes. Rio de Janeiro, 26.4.2005. Publicação: DJU, 27.03.2006, p. 263. Disponível em: <<http://www.trf2.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. *Apelação Cível nº 89.02.01986-1*. Apelante: The Hearst Corporation. Apelado: Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI e Bela Vista S/A-Produtos Alimentícios. Relator: Sergio Schwaitzer. Rio de Janeiro, s.d. Disponível: <<http://www.trf2.gov.br>>. Acesso em: 10 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. *Apelação Cível nº 9802202533 RJ. APC 171824*. Segunda Turma Esp. Relator: Juiz André Fontes. Rio de Janeiro, 26.4.2005. Publicação DJU 27/03/2006 p. 263. Disponível em: <<http://www.trf2.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. *Apelação Cível nº 199902010463358 RJ – QUOAC 212383*. Partes: Danone S.A. e Zorro Production, Inc. Sexta Turma. Relator: Juiz Sergio Schwaitzer. Rio de Janeiro, 12.02.2003. DJU 02.04.2003, p. 199-200. Disponível em: <<http://www.trf2.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. *Apelação Cível nº 198851010053628 RJ. Acórdão nº 401314*. Quinta Turma Especial. Relator Juiz Mauro Luis

Rocha Lopes Rio de Janeiro, 5/9/2007. Doc. TRF200170463. DJU, 18.09.2007, p. 232. Disponível em: <www.trf2.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. *Apelação Cível nº 96.02.37369-5*. Apelante: Seara Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda; Apelados: Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI e BUNGE Alimentos S.A. Sexta Turma. Relator: Sr. André Fontes. Rio de Janeiro, 12.4.2004. Publicação: DJ-2, 26.05.2004, p. 210. Disponível em: <<http://www.trf2.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. *Apelação Cível nº 9802202533 RJ - APC 171824*. Segunda Turma Esp. Relator: Juiz André Fontes. Rio de Janeiro, 26.4.2005. Publicação: DJU, 27.03.2006, p. 263. Disponível em: <<http://www.trf2.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. *Apelação Cível nº 199902010463358 RJ – QUOAC 212383*. Partes: Danone S.A. e Zorro Production, Inc. Sexta Turma. Relator: Juiz Sergio Schwaitzer. Rio de Janeiro, 12.02.2003. Publicação: DJU, 02.04.2003, p. 199-200. Disponível em: <<http://www.trf2.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. *Agravo de Instrumento em Recurso de Revista TST-AIRR 433/1986-001-17-00*. Agravante: Companhia Vale do Rio Doce. Agravado: Francisco Chagas Marques dos Santos. Quarta Turma. Relator: Milton de Moura França. Brasília, 14/4/2004. Publicação: DJ, 30/04/2004. Disponível em: <<http://www.tst.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. *Agravo de Instrumento em Recurso de Revista TST-AIRR 1504/1999-021-03-00*. Agravante: Ênio Lúcio Pinto de Souza e Outro. Agravada: Telemar Norte Leste - TELEMIG. Quinta Turma. Relator: Juiz Convocado José Pedro de Camargo. Brasília, 31.8.2005. Publicação: DJ, 16.09.2005. Disponível em: <<http://www.tst.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. *Agravo de Instrumento em Recurso de Revista TST-AIRR 433/1986-001-17-00*. Agravante: Companhia Vale do Rio Doce. Agravado: Francisco Chagas Marques dos Santos. Quarta Turma. Relator: Milton de Moura França. Brasília, 14/4/2004. Publicação: DJ, 30/04/2004. Disponível em: <<http://www.tst.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. *Agravo de Instrumento em Recurso de Revista TST-AIRR 1504/1999-021-03-00*. Agravante: Ênio Lúcio Pinto de Souza e Outro. Agravada: Telemar Norte Leste - TELEMIG. Quinta Turma. Relator: Juiz Convocado José Pedro de Camargo. Brasília, 31.8.2005. Publicação: DJ, 16.09.2005. Disponível em: <<http://www.tst.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. *Agravo Regimental em Ação Cautelar AG-AC 75602/2003-000-00-00*. Agravante: Usiminas Mecânica S.A. Agravado: Juan Elias Lepe Yevenes. Subseção II Especializada em Dissídios Individuais. Relator: Ministro José Simpliciano Fontes de F. Fernandes. Brasília, 22.4.2003. Publicação: DJ, 16.05.2003. Disponível em: <<http://www.tst.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. *Agravo Regimental em Ação Cautelar AG-AC 75602/2003-000-00-00*. Agravante: Usiminas Mecânica S.A. Agravado: Juan Elias Lepe Yevenes. Subseção II Especializada em Dissídios Individuais. Relator: Ministro José Simpliciano Fontes de F. Fernandes. Brasília, 22.4.2003. Publicação: DJ, 16.05.2003. Disponível em: <<http://www.tst.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. *Embargos de Declaração em Recurso de Revista TST-ED-RR-749.341/01.5*. Embargante: Ferrovias Centro Atlântica S.A. Embargados: União (Sucessora da Extinta Rede Ferroviária Federal S.A.) e Marcos Penha Menezes. Primeira Turma. Relator: Ministro João Oreste Dalazen. Brasília, 29.11.2006. Publicação: DJ, 22.06.2007. Disponível em: <<http://www.tst.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. *Reapreciação de Recurso de Revista TST-RRR-1.426/79*. Primeira Turma. Rel. Juiz Convocado Sebastião Machado Filho. Brasília. Publicação: DJU, 25.11.88, p. 31.160. Disponível em: <<http://www.tst.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. *Recurso de Revista TST-RR-749.341/01.5*. Recorrentes: Rede Ferroviária Federal S/A e Ferrovias Centro Atlântica S/A. Recorrido: Marcos Penha Menezes. Primeira Turma. Relator: Ministro João Oreste Dalazen. Brasília, 9.8.2006. Publicação: DJ, 06.10.2006. Disponível em: <<http://www.tst.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. *Recurso Ordinário em Ação Rescisória TST-ROAR-501.336/1998.0*. Recorrente: Distillerie Stock do Brasil Ltda. Recorrido: Francesco Barbieri. Subseção II Especializada em Dissídios Individuais. Relator: Ministro Gelson de Azevedo. Brasília, 7.11.2006. Publicação: DJ, 07.12.2006. Disponível em: <<http://www.tst.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. *Recurso Ordinário em Ação Rescisória TST-ROAR-752911/2001.7*. Recorrente: Usiminas Mecânica S/A. Recorrido: Juan Elias Lepe Yevenes. Subseção II Especializada em Dissídios Individuais. Relator: Ministro José Simpliciano Fontes de F. Fernandes. Brasília, 28.11.2006. Publicação: DJ, 19/12/2006. Disponível em: <<http://www.tst.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. *Agravo de Instrumento em Recurso de Revista TST-AIRR 4156/2002-900-09-00*. Agravante: Antônio Carlos Andreza. Agravada: Aço Minas Gerais S.A. - AÇOMINAS. Primeira Turma. Relator: Lelio Bentes Corrêa. Brasília, 31.8.2005. Publicação: DJ, 23.09.2005. Disponível em: <<http://www.tst.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. *Apelação Cível nº 2003.51.01.504327-6*. Apelante : Lenny Com. e Confecções Ltda. Apelado : Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI e Lenny Matos Modas Ltda. Relator: André Fontes. Rio de Janeiro, 28.08.2007. Disponível em: <<http://www.trf2.gov.br>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

BRUCH, Kelly Lissandra. *Limites do direito de propriedade industrial de plantas*. 1996. Dissertação (Mestrado em Agronegócios). Programa de Pós-Graduação em Agronegócios da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006.

BRUCH, Kelly Lissandra; ZIBETTI, Fabíola Wüst; Acordos Internacionais e sua Internalização: um estudo de caso na proteção de plantas no âmbito da propriedade intelectual. In: MENEZES, Wagner (Coord.). *Estudos de Direito Internacional*. Anais do IV Congresso Brasileiro De Direito Internacional. Curitiba: Juruá, 2006, vol. VII, p. 283-294.

BUGALLO MONTAÑO, Beatriz. *La protección jurídica del slogan publicitario en el derecho comparado*. Montevideo: Universidad de Montevideo, 2005.

CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. *Derecho de las patentes de invención*. 2ed. Buenos Aires: Heliasta, 2004, v.1.

CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier. *Tratado de Direito Commercial Brasileiro: Das cousas no Direito Commercial. Do Estabelecimento commercial. Das mercadorias. Da propriedade industrial*. 2 ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1934, vol. V, livro III, parte I.

CARVALHO, Orlando de. *Os direitos de personalidade de autor*. In: Novo mundo do Direito de Autor? II vol. p. 539 e ss.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Forense, 1946.

CHAVES, Antônio. *Criador da obra intelectual*. São Paulo: LTr, 1995.

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA (CADE). Ato de Concentração n. 27/1995. Requerente: K & S Aquisições Ltda; Kolynos do Brasil Ltda, Relator: Conselheira Lucia Helena Salgado e Silva. Disponível em <<http://www.cade.gov.br>> Acesso: 10 jan. 2008.

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA (CADE). Ato de Concentração n. 08012.000409/00-36, de 23.8.2000. Requerentes: Novartis Consumer Health Ltda. e Argos Colibri Artigos Infantis Ltda. DOU de 19.11.2000, Seção 1, p. 2. Disponível em <<http://www.cade.gov.br>> Acesso: 10 jan. 2008.

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA (CADE). Ato de Concentração n. 08012.000135/2002-18. Requerentes: E-Imoveis S.A. pela Real Estate Web S.A. Relator: Conselheiro Miguel Tebar Barrionuevo. Brasília, 19.4.2002. Disponível em <<http://www.cade.gov.br>> Acesso: 10 jan. 2008.

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA (CADE). Processo n. 08012.004942/2004-71. Requerentes: Unilever Bestfoods Brasil Ltda e a Cargill Agrícola S/A. Relator: Conselheiro Luiz Alberto Esteves Scaloppe. Julgado em 14.7.2005. Disponível em <<http://www.cade.gov.br>> Acesso: 10 jan. 2008.

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA (CADE).. Ato de Concentração n. 08012.000233/2007-60. Requerentes: Datasul S.A.e Meya do Brasil Serviços de Informática Ltda. Relator: Conselheiro Luis Fernando Schuartz. Brasília, 21.3.2007. Disponível em <<http://www.cade.gov.br>> Acesso: 10 jan. 2008.

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO (CNPQ). *Directorio de Grupos de Pesquisa no Brasil. Censo 2002 e 2004*. Disponível em <http://dgp.cnpq.br/censo2004/series_historicas/index_basicas.htm> Acesso: 10 set. 2007.

CONSELHO NACIONAL DE DIREITO AUTORAL (CNDA). *Deliberações de 1982-1983*. Brasília: CNDA, 1984

CORREA, Carlos Maria. *Propriedade Intelectual e Saúde Pública* (Tradução por Fabíola Wüst Zibetti). Florianópolis: Fundação Boiteux, 2007.

CORREA, Carlos María. *Temas de Propiedad Intelectual*. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires: Centro de Estudios Avanzados, 1997.

CORREA, Carlos. *Acuerdo TRIPS: Regimen internacional de la propiedad intelectual*. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1998.

DE PLÁCIDO E SILVA. *Vocabulário Jurídico*. 16 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999.

DEL NERO, Patrícia Aurélia. *Propriedade Intelectual: a tutela jurídica da biotecnologia*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. *Parceria na administração pública: concessão, permissão, terceirização, parceria pública-privada e outras formas*. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2008.

DIAS PEREIRA, Alexandre. *Informática, Direito de Autor e Propriedade Tecnodigital*. Coimbra: Coimbra Editora, 2001.

DREYZIN DE KLOR, A.; FERNANDÉZ ARROYO, D. ; PIMENTEL, L. O. (Orgs.). DeCITA 5/6. *Revista de Direito do Comércio Internacional: Comércio eletrônico, internet e sociedade da informação*. 1. ed. Florianópolis: Conceito, Fundação Boiteux, Zavalía, 2006.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (EMBRAPA). *Resolução Normativa nº 14, de 08 de junho de 2001* BCA 25 de 11/06/2001. Aprova as normas direitos de autor. Disponível em: <<http://www22.sede.embrapa.br/snt/html/propriedadeintelectual/norma.htm>>. Acesso em 05 de setembro de 2007.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. *Tratado sobre Derecho de Marcas*. 2 ed. Madrid: Marcial Pons ediciones Jurídicas y Sociales, 2004.

FISCHER, Frank. *O Regime de co-propriedade em patentes*. Disponível em <http://www.dannemann.com.br/files/FFI_Regime_de_Co-Propriedade_em_Patentes.pdf> Acesso em: 12 de outubro de 2007.

FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL. *Normas para registro de obras intelectuais inéditas e publicadas no Escritório de Direitos Autorais da Fundação Biblioteca Nacional*. Rio de Janeiro, 20 de março de 2007. Disponível em <<http://www.bn.br>>. Acesso em 20 de agosto de 2007.

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO (FUNAI). Portaria nº 177/PRES, de 16 de fevereiro de 2006. regulamenta o procedimento administrativo de autorização pela FUNAI de entrada de pessoas em terras indígenas interessadas no uso, aquisição e ou cessão de direitos autorais e de direitos de imagem indígenas; e orienta procedimentos afins, com o propósito de respeitar os valores, criações artísticas e outros meios de expressão cultural indígenas, bem como proteger sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições. Disponível em: <<http://www.funai.gov.br>> Acesso em: 15 de fevereiro de 2007.

GARNER, Bryan. A. *Black's Law Dictionary*. 8 ed. EUA: Thompson, 2004.

GEIGER, Christophe. "Constitutionalising" Intellectual Property Law? The Influence of Fundamental Rights on Intellectual Property in the European Union. *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, n. 4, 2006, p. 371-500.

GEIGER, Christophe; Hilty, R.M. Patenting Software? A Judicial and Socio-Economic Analysis. In: *IIC*, 2005, Vol. 36, p. 615-647.

GNOCCHI, Alexandre. *Propriedade Industrial: Licenças & Royalties no Brasil*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1960.

GOMES, Orlando; THEODORO JUNIOR, Humberto. *Direitos reais*. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996.

GOMEZ SEGADE, Jose Antonio. *El secreto industrial (Know-how): concepto y protección*. Madrid: Editorial Tecnos, 1974.

HAMMES, Bruno Jorge. *O Direito de Propriedade Intelectual: Conforme a Lei 9619 de 19.2.1998*. 3 ed. São Leopoldo: Unisinos, 2002.

HAMMES, Bruno Jorge. *O Direito de Propriedade Intelectual: Conforme a Lei 9619 de 19.2.1998*. 3 ed. São Leopoldo: Unisinos, 2002.

HUGUET, André. *L'ordre public et les contrats d'exploitation du droit d'auteur*. Paris: LGDJ, 1962.

HUGUET, André. *L'ordre public et les contrats d'exploitation du droit d'auteur*. Paris: LGDJ, 1962.

INPI - INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. [site] Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br>>. Acesso em: 10 de março de 2008.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. *Ato Normativo n. 127, de 1997*. Dispõe sobre a aplicação da Lei de Propriedade Industrial em relação às Patentes e Certificados de Adição de Invenção. Disponível em <<http://www.inpi.gov.br>> Acesso em: 5 set. 2007.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. *Ato Normativo n. 126, de 1996*. Regulamenta o procedimento de depósito previsto nos artigos. 230 e 231 da Lei n. 9.279/96. Disponível em <<http://www.inpi.gov.br>> Acesso em: 5 de agosto de 2007.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. *Ato Normativo nº 128, de 1997*. Dispõe sobre a aplicação do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes. Disponível em <<http://www.inpi.gov.br>> Acesso em: 5 de agosto de 2007.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. *Resolução nº 104, de 24 de novembro de 2003*. Dispõe sobre a redução de valores de retribuições de serviços prestados pelo INPI, nos casos que especifica. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br>>. Acesso em 10 set. 2007.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. *Resolução nº 104, de 24 de novembro de 2003*. Dispõe sobre a redução de valores de retribuições de serviços prestados pelo INPI, nos casos que especifica. Disponível em <<http://www.inpi.gov.br>> Acesso em: 10 set. 2007.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. *Resolução nº 51, de maio de 1997*. Diretrizes provisórias de análise de marcas. Disponível em <<http://www.inpi.gov.br>> Acesso em: 10 set. 2007.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. *Resolução nº 58, de 14 de julho de 1998*. Assunto: Estabelece normas e procedimentos relativos ao registro de programas de computador. Disponível em <<http://www.inpi.gov.br>> Acesso em: 10 set. 2007.

INTERNATIONAL UNION FOR THE PROTECTION OF NEW VARIETIES OF PLANTS (UPOV). International Convention for the Protection of New Varieties of Plants. Act of 1991. 2/12/1961; Revisado em Geneva, 10/11/1972, 23/10/1978 e 19/03/1991. Disponível em: <<http://www.upov.int>> Acesso em: 10 nov. 2007.

KORS, Jorge. *Los Secretos Industriales y el Know-How*. Buenos Aires: La Ley, 2007.

LIPSZYC, Delia. *Derecho de autor y derechos conexos*. Buenos Aires/Paris/Bogotá: Zavalia/UNESCO/CERLALC, 1993.

LOCATELLI, Liliana. O reconhecimento e a proteção jurídica das indicações geográficas como instrumento de desenvolvimento econômico no Brasil. 2006. Tese (Doutorado em Direito) – Curso de Pós-Graduação em Direito, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2006.

LUPI, André Lipp Pinto Basto. *Proteção Jurídica do Software: Eficácia e Adequação*. Porto Alegre: Síntese, 1998.

MANSO, Eduardo Vieira. *O que é direito autoral*. 2 ed. São Paulo: Brasiliense, 1992

MARTÍNEZ MEDRANO, Gabriel; SOUCASSE, Gabriela M. *Las marcas de fábrica*. La regulación del condominio sobre una marca de fábrica, industria o comercio en el derecho argentino. Buenos Aires: La Ley, 2002-B, 1094.

MARZOTI, Osvaldo J. *Derecho de los negocios internacionales*. 3 ed. Buenos Aires: Astrea, 2003, vol, 2.

MEZZAROBA, Orides; MONTEIRO, Claudia Servilha. *Manual de Metodologia da Pesquisa do Direito*. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2004.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA. *Qualidade e produtividade no setor de software brasileiro*, 2001. Disponível em: <http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/4989.html> . Acesso em: 10 mar. 2008.

MIRANDA, Pontes de. *Tratado de Direito Internacional Privado*. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, tomo 16.

MIRANDA, Pontes de. *Tratado de Direito Internacional Privado*: . 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, tomo 17.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Direito de Marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

NEGRÃO, Ricardo. *Manual de Direito Comercial e de Empresa*. São Paulo: Saraiva, 2003.

OLIVEIRA, Olga Maria B. Aguiar de. *Monografia jurídica: orientações metodológicas para o trabalho de conclusão de curso*. Porto Alegre, Síntese, 1999.

ORLANDO, Pedro. *Direitos Autorais*. Da propriedade imaterial e do registro no direito brasileiro. Furto literário e furto científico. Crítica impressionista. O Direito Autoral e o espiritualismo. São Paulo: Nova Jurisprudência,[?].

ORTUÑO BAEZA, M^a Teresa. *La licencia de marca*. Madrid: Marcial Pons, 2000,

PAES, R. R. Tavares. *Nova Lei da Propriedade Industrial: Lei 9.279 0 14/05/96 – Anotações*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996.

PAESANI, Liliana Minardi. *Direito de informática: comercialização e desenvolvimento internacional do software*. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2001.

PAESANI, Liliana Minardi. *Direito de informática: comercialização e desenvolvimento internacional do software*. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2001.

PELLET, Alain; DINH, Nguyen Quod; DAILLIER, Patrick. *Direito Internacional Público*. 2 ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003.

PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de Direito Civil: Posse. Propriedade. Direitos reais de fruição, garantia e aquisição*. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1981, vol. IV.

PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de Direito Civil: Posse. Propriedade. Direitos reais de fruição, garantia e aquisição*. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1981, vol. IV.

PILATI, José Isaac. Função social e tutelas coletivas: contribuição do direito romano a um novo paradigma. *Seqüência*, Florianópolis, v. 50, p. 49-69, 2005.

PIMENTEL, Luiz Otávio. Direito de propriedade intelectual e desenvolvimento. In: BARRAL, Welber (org.). *Direito e desenvolvimento*. São Paulo: Singular, 2005b, p. 289-290.

PIMENTEL, Luiz Otávio. *Las funciones del derecho mundial de patentes*. Córdoba: Advocatus, 2000.

PIMENTEL, Luiz Otávio. *O Acordo sobre os aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio*. Seqüência, Florianópolis, v. 44, nº XXIII, p. 167-196, 2002.

PIMENTEL, Luiz Otávio. *Propriedade Intelectual e Universidade: aspectos gerais*. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2005.

PIMENTEL, Luiz Otávio. *Propriedade Intelectual e Universidade: aspectos gerais*. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2005a.

PIMENTEL, Luiz Otávio; CAVALCANTE, Milene Dantas. Meta 11: A proteção jurídica dos programas de computador. In: CORAL, Eliza et al. *PLATIC: Arranjo produtivo catarinense*. Tecnologia da Informação e comunicação. Florianópolis: FIESC/ IEL SC, 2007, p. 291-323.

POLLAUD-DULIAN, Frédéric. *Le Droit D'Auteur*. Paris: Economica, 2005.

RÁO, Vicente. *O Direito e a Vida dos Direitos*. 5 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999.

RAPELA, Miguel Angel. *Derecho de propiedad intelectual em vegetales superiores*. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 2000.

ROSE, Bruce J; BODENHEIMER, Stephen M. Who else owns your US patents? *Managing Intellectual Property*. London: Apr 1999, Iss. 88; p. 42.

SAIZ GARCÍA, Concepción. *Objecto y sujeto del derecho de autor*. Valencia: Tirant lo Banch, 2000.

SILVEIRA, Newton. *A propriedade intelectual e as novas leis autorais: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1998.

SILVEIRA, Newton. *Direito de autor no desenho industrial*. Palestra Associação Brasileira de Propriedade Intelectual - ABPI, 2003. Disponível em: <<http://www.newmarc.com.br>> Acesso em: 15 dez. 2007.

SOARES, José Carlos Tinoco. *Tratado da propriedade industrial: patentes e seus sucedâneos*. São Paulo: Jurídica Brasileira, 1998.

SOUZA E SILVA, Pedro. *Direito Comunitário e propriedade industrial: o princípio do esgotamento dos direitos*. Coimbra: Editora Coimbra, 1996.

UNITED STATES. Court of Appeals for the Federal Circuit. 2006-1218. Israel Bio-Engineering Project, Plaintiff-Appellant, v. Amgen Inc., Immunex Corporation, Wyeth, and Wyeth Pharmaceuticals, Inc., Defendants-Appellees, and Yeda Research and Development Co., Ltd., Defendant-Appellee, and Inter-Lab Ltd. and Serono International S.A., Defendants-Appellees. Appealed from: United States District Court for the Central District of Califórnia. Judge R. Gary Klausner. Before Bryson, Prost, Circuit Judges, and Saris, District Judge.

Washington D.C. Decided: 29.01.2007. Disponível em: <www.cafc.uscourts.gov/opinions/06-1218.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2008.

UNITED STATES. Court of Appeals for the Federal Circuit. 2006-1434. Boston Scientific Scimed, Inc. (formerly known as Scimed Life Systems, Inc.), Plaintiff-Appellant, v. Medtronic Vascular, Inc. (also known as Medtronic AVE, Inc.), Defendant-Appellee, and Eric C. Martin, Defendant. Appealed from: United States District Court for the District of Columbia. Judge Richard J. Leon. Before Mayer, Bryson and Prost, Circuit Judges. Washington D.C. Decided: 8.8.2007. Disponível em: <www.cafc.uscourts.gov/opinions/06-1434.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2008.

UNITED STATES. Court of Appeals for the Federal Circuit. 2007-1074. Schwarz Pharma, Inc. and Schwarz Pharma AG, Plaintiffs-Appellants, and Warner-Lambert Company, LLC, Plaintiff, v. Paddock Laboratories, Inc., Defendant-Appellee. Appealed from: United States District Court for the District of Minnesota Judge Ann D. Montgomery. Before Michel, Chief Judge, and Lourie and Moore, Circuit Judges. Washington D.C. Decided: October 12, 2007. Disponível em: <www.cafc.uscourts.gov/opinions/06-1218.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2008.

UNITED STATES. Court of Appeals for the Ninth Circuit. Apelação n. 03-17323 e n. 03-17334. DC N. CV-99-21134-JW/PVT. Apelado: Altera Corporation. Apelante: Clear Logic Incorporated. Opinion by Judge Hug; Concurrence by Judge Rymer. San Francisco, Califórnia, 12.4.2005. Disponível em: <<http://www.ca9.uscourts.gov>>. Acesso em: 15 jan. 2008.

UNITED STATES. *United States Code*. Disponível em: <<http://uscode.house.gov>>. Acesso em: 10 jan. 2008.

UZCÁTEGUI ÂNGULO, Astrid Coromoto. As marcas de certificação. 2006. Tese (Doutorado em Direito) – Curso de Pós-Graduação em Direito, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2006.

VÁZQUEZ LÉPINETTE, Tomás. *La cotitularidad de los bienes inmateriales*. Valencia: Tirant lo Blanch, 1996.

VILLALBA, Carlos A.; LIPSZYC, Delia. *El derecho de autor en la Argentina*. Buenos Aires: La Ley, 2001.

WACHOWICZ, Marcos. *Os Bens Informáticos como objeto do Direito: A natureza jurídica do Software, Hardware e Firmware*. Revista de Direito Autoral, São Paulo, v. IV, p. 49-74, 2006.

WACHOWICZ, Marcos. *Propriedade Intelectual: Os elementos que integram a noção jurídica do software*. In: Omar Kaminski (Org.). Internet Legal. O Direito na Tecnologia da Informação. Curitiba: Juruá, 2003, v. , p. 131-137.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). [site] WIPO. Disponível em: <<http://www.wipo.int>> Acesso em: 15 dez. 2007.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. Guidelines on Developing Intellectual Property Policy for Universities and R&D Organizations. GENEVA. (Unedited, Advance Copy). Disponível em: <<http://www.wipo.int>> Acesso em: 10 janeiro de 2008.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY. [site] Disponível em: <<http://www.wipo.int>>. Acesso em 16 nov. 2007.

ZIBETTI, Fabiola Wüst. Medicina Tradicional e Propriedade Intelectual. In: BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional da Saúde. Projeto Vigisus II. Coordenação Técnica. Área de Medicina Tradicional Indígena. *Medicina Tradicional em Contextos: Anais da I Reunião de Monitoramento*. Luciane Ouriques Ferreira; Patrícia Silva Osório (Org.). Projeto Vigisus II/ FUNASA. Brasília: FUNASA, 2007, p. 132-144.

ZIBETTI, Fabiola Wüst. Propriedade intelectual e standardização no âmbito do comércio. In.: BARRAL, Welber; PIMENTEL, Luiz Otávio. *Propriedade Intelectual e Desenvolvimento*. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2007, 173-202.

ZIBETTI, Fabíola Wüst; BRUCH, Kelly Lissandra. The intellectual property and the innovation law in Brazil: Inventions to innovate? In: European Conference on Entrepreneurship and Innovation - ECEI 2006. Paris: ECEI, 2006.

ZIBETTI, Fabiola Wust. Propriedade Intelectual: Direito e Economia na era do conhecimento. In: Anales 35 JAIIO/ Simposio Argetino de Informática y Derecho SID. Mendoza: SADIO, 2006. p. 32-42.