



IODA
INSTITUTO OBSERVATÓRIO
DO DIREITO AUTORAL

RIAPI
REDE IBERO-AMERICANA
DE PROPRIEDADE
INTELLECTUAL



RRDDIS

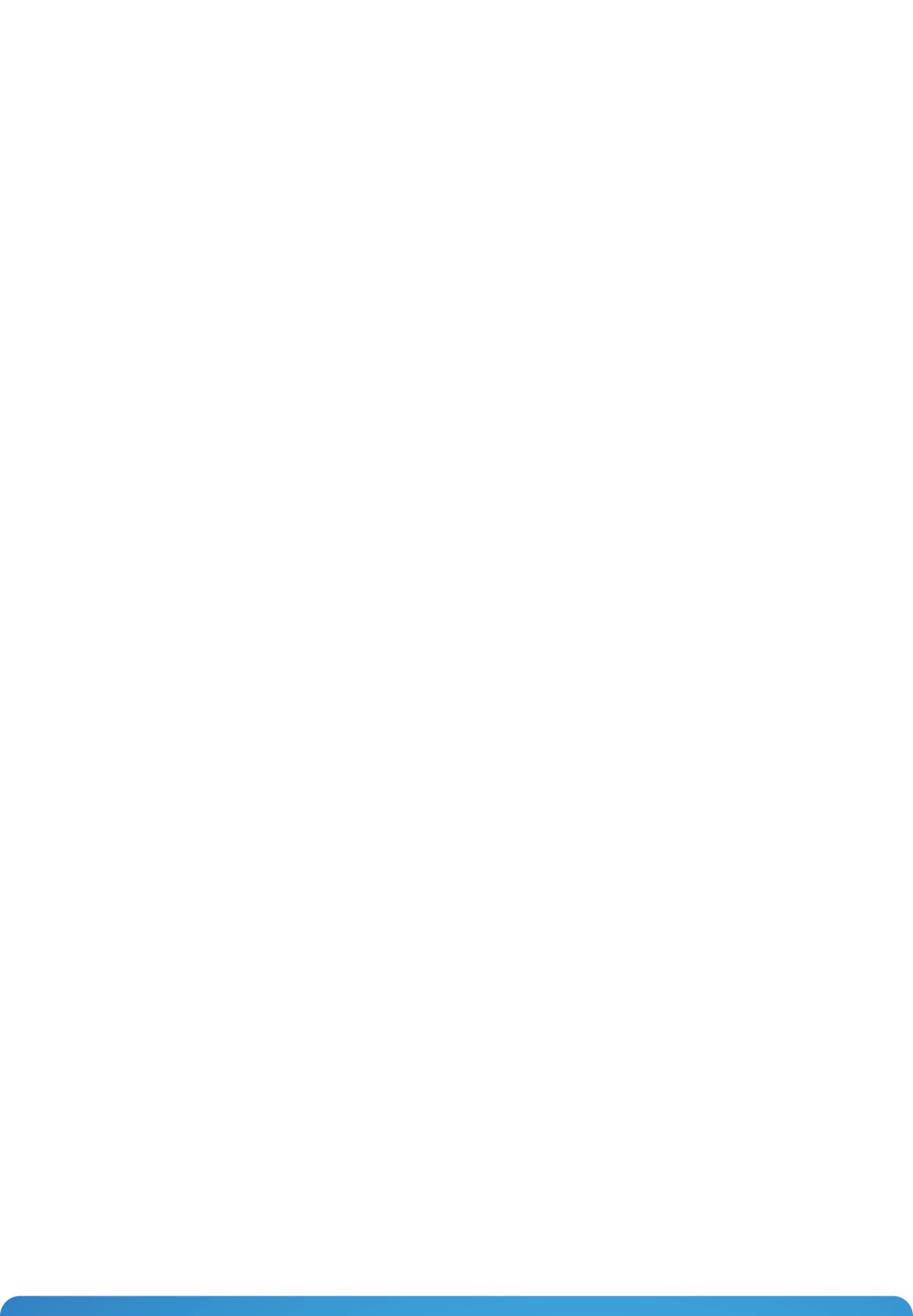
Revista **Rede** **de Direito Digital,** **Intellectual & Sociedade**

v.2

n.4

2022

ISSN **2763-7204**
e-ISSN **2763-7220**





Revista **Rede**
de Direito Digital,
Intelectual & Sociedade

Periodicidade semestral | julho/dezembro 2022

A RRDDIS foi criada com o propósito de divulgação da produção científica no âmbito da Ciência Jurídica, visando também a interdisciplinaridade com áreas afins que tratam das novas tecnologias na Sociedade Informacional. Tem como missão difundir a pesquisa e o conhecimento científico desenvolvido pela comunidade brasileira e internacional, formando uma rede de pesquisadores e especialistas.



IODA - INSTITUTO OBSERVATÓRIO DO DIREITO AUTORAL

R. XV de Novembro - n. 556 - cj 1308 - andar 13 - Cond. Lustoza

CEP: 80.020-310 - Curitiba - PR

Telefone: 55 (41) 99975-7250

E-mail: contato@ioda.org.br

<https://ioda.org.br/>

Capa e Ilustrações:

Marcelle Cortiano

Projeto gráfico e diagramação:

Sônia Maria Borba

Revisão:

Luciana Reusing, Pedro de Perdigão Lana, Bibiana Biscaia Virtuoso,
Alice de Perdigão Lana, Heloísa G. Medeiros, Marcelle Cortiano e Lukas Ruthes Gonçalves

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Bibliotecária: Maria Isabel Schiavon Kinasz, CRB9 / 626

R454 RRDDIS – Revista Rede de Direito Digital, Intelectual & Sociedade -

Curitiba: Instituto Observatório do Direito Autoral – IODA, 2022-

v.2, n.4, 2022 (jul./dez. 2022)

Semestral

ISSN: 2763-7204 (versão impressa)

e-ISSN 2763-7220 (versão eletrônica)

1. Propriedade intelectual – Periódicos. 2. Direito autoral – Periódicos. 3. Sociedade da informação - Periódicos.

CDD 346.048 (22.ed)

CDU 347.77

A RRDDIS permite a distribuição e reprodução gratuita total ou parcial adotando a Licença Creative Commons — Atribuição 4.0 Brasil — CC BY 4.0 BR, que permite o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria e da publicação.

Creative Commons 4.0

(CC BY 4.0)



EDITOR

Marcos Wachowicz – UFPR

EDITORES EXECUTIVOS

Sérgio Said Staut Jr. – UFPR

José Augusto Fontoura Costa – USP

ASSISTENTE EDITORIAL

MARCELLE CORTIANO

CONSELHO EDITORIAL

Alexandre Libório Dias Pereira – Universidade de Coimbra/Portugal

Allan Rocha de Souza – UFRRJ/UFRRJ

Angela Kretschmann – PUC-RS/UFPR

Antônio Carlos Morato – USP

Beatriz Bugallo – Universidad de La República/Uruguai

Carla Eugenia Caldas Barros – UFS

Carlos Affonso P. de Souza – ITS/Rio

Carlos Alberto Ferreyros Soto – Université de Montpellier/França

Carlos Maria Correa – University of Buenos Aires/Argentina

Claudia Sandei – Università Degli Studi di Padova/Itália

Dário Moura Vicente – Univ. Lisboa/Portugal

Francisco Humberto Cunha Filho – Unifor

Gonzalo Nazar de la Vega – Instituto Max Planck/Argentina

Guillermo Palao Moreno – Univ. Valência/Espanha

Heloísa Gomes Medeiros – UFMA/UEMA

Javier Freire Núñez – Universidad Central del Ecuador/Equador

João Paulo F. Remédio Marques – Univ. Coimbra/Port.

José Augusto Fontoura Costa – USP

José de Oliveira Ascensão – Univ. Lisboa/Portugal “(in memoriam)”

Karin Grau-Kuntz – IBPI/Alemanha

Letícia Canut – Centro Universitário Estácio

Liz Beatriz Sass – UFSC

Leandro J. L. R. de Mendonça – UFF

Luiz Gonzaga S. Adolfo – Unisc/Ulbra

Manuel David Masseno – Instituto Politécnico de Beja/Portugal

Márcia Carla Pereira Ribeiro – UFPR
Marcos Wachowicz – UFPR
Maria Sol Terlizzi – Universidad de Buenos Aires/Argentina
Pedro Henrique Batista – Instituto Max Planck/Alemanha
Pedro Marcos Nunes Barbosa – PUC/Rio
Reto Hilty - Max Planck/Alemanha
Rodrigo Moraes – UFBA
Rodrigo Otávio Cruz e Silva – UNOESC
Rodrigo Vieira Costa – UFERSA
Ryan Abbott – University of Surrey/Reino Unido
Sean Flynn - Universidade de Washington/EUA
Sergio Branco - ITS/Rio
Sérgio Said Staut Jr. – UFPR
Silmara Chinelato – USP
Thomas Hoeren - ITM/Alemanha
Valentina Delich – Flacso/Argentina
Victor Gameiro Drummond – UniFG/BA

CONSELHO DE REDAÇÃO

Alexandre Ricardo Pessler
Bibiana Biscaia Virtuoso
Guilherme Coutinho Silva
Lukas Ruthes Gonçalves
Marcelle Cortiano
Oscar Carlos Cidri Neto
Pedro de Perdigão Lana
Rangel Oliveira Trindade

PARECERISTAS

Dr. Alexandre Ricardo Pessler
Dra. Angela Kretschmann
Dr. Guilherme Coutinho Silva
Dra. Heloísa Gomes Medeiros
Dr. José Augusto Fontoura Costa
Dra. Karin Grau-Kuntz
Dr. Rodrigo Otávio Cruz e Silva
Dr. Rodrigo Vieira Costa

LINHA EDITORIAL (POLÍTICA EDITORIAL)

A **RRDDIS – Revista Rede de Direito Digital, Intelectual e Sociedade**, publica artigos de divulgação científica, estudos de caso e revisões bibliográficas referentes à área do Direito da Propriedade Intelectual, Direito Digital e Sociedade Informacional, assim como, eventualmente, resumos de pesquisas científicas premiadas, pareceres e arrazoados jurídicos de destaque no cenário jurídico, tradução de textos de domínio público e, ainda, resenhas de obras.

A publicação da **RRDDIS** tem periodicidade semestral, de acesso livre e irrestrito, direcionada aos pesquisadores, profissionais, acadêmicos, egressos e docentes da área do Direito, tendo o objetivo primordial fomentar a produção científica em Rede de especialistas, de grupos de pesquisadores e de docentes, com o intuito de provocar a atividade de pesquisa no corpo discente de pós-graduação, bem como socializar o conhecimento e retroalimentar as atividades de ensino, extensão e prática-profissional, mantendo o forte vínculo entre ensino-pesquisa-extensão-prática profissional.

A **RRDDIS** está aberta às mais diversas abordagens teóricas e metodológicas, inclusive a textos interdisciplinares, artigos e estudos nas diversas áreas, **dentro das seguintes linhas de pesquisa:**

- (i) Propriedade Intelectual, Inovação e Conhecimento;
- (ii) Direito Autoral, Direitos Fundamentais e Diversidade Cultural;
- (iii) Economia Criativa: Propriedade Intelectual e Desenvolvimento;
- (iv) Regime Internacional de Propriedade Intelectual: Tratados e Organizações Internacionais;
- (v) Sociedade da Informação: Democracia e Inclusão Tecnológica;
- (vi) Direitos das Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC's), e;
- (vii) Propriedade Intelectual e Direito Concorrencial.

A **RRDDIS** foi criada com o propósito de divulgação científica no âmbito da Ciência Jurídica, visando também a interdisciplinaridade com áreas afins que tratam das novas tecnologias na Sociedade Informacional. Tem como missão difundir a pesquisa e conhecimento científico desenvolvido pela comunidade brasileira e internacional.

Os artigos publicados são originais e inéditos de lavra de seus autores, os quais podem não necessariamente expressar as opiniões da **RRDDIS** e/ou de seus responsáveis, sendo reservado ao Conselho Editorial o direito de arbitrar como refere e/ou de solicitar parecer de pesquisadores externos para esse julgamento. A revista adota a avaliação duplo-cega (*double-blind peer review*), é coordenada por um membro do Corpo Editorial Científico da área de submissão do artigo, e consiste na interação entre os autores e dois pareceristas especialistas que, ao avaliar os trabalhos, fazem comentários e oferecem sugestões de melhoria.

SUMÁRIO

EDITORIAL.....	11
-----------------------	-----------

Marcos Wachowicz

PARTE I

DIREITO AUTORAL E SOCIEDADE INFORMACIONAL

O DIREITO AUTORAL DE JOGADORES DE JOGOS ELETRÔNICOS E O ABUSO DE DIREITO NOS CONTRATOS DE LICENÇA FINAL DE USUÁRIO NOS JOGOS THE ELDERSCROLL: SKYRIM, MINECRAFT E SECOND LIFE.....	17
---	-----------

The Droit d'Auteur of eletronic games players and the abuse of rights present on Elderscroll: Skyrim, Minecraft and Second Life's End User License Agreements

Alexandre Cantini Rezende

Rejane Spitz

PARTE II

AS NOVAS FRONTEIRAS DOS DIREITOS INTELECTUAIS

INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE NO CONFLITO ENTRE MARCAS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS.....	69
--	-----------

Inapplicability of the principle of specialty in the conflict between brands and geographical indications

Samyr Leal da Costa Brito

Wagna Piler Carvalho dos Santos

Kelly Lissandra Bruch

PROSPEÇÃO DE TEXTO E DADOS (TEXT AND DATA MINING) NA DIRETIVA RELATIVA AOS DIREITOS DE AUTOR E DIREITOS CONEXOS NO MERCADO ÚNICO DIGITAL.....	99
--	-----------

Text and data mining in the Directive on copyright and related rights in the Digital Single Market

Maria Victória Rocha

LICENÇAS COMPULSÓRIAS PARA EXPORTAÇÃO: OPERACIONALIZAÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO ARGENTINO.....	165
--	------------

Compulsory licensing for exports: operationalization in the Argentine legal order

Valentina Delich

PARTE III
INOVAÇÃO, DIREITO DIGITAL
E TECNOLOGIA

NFT E ARTES PLÁSTICAS..... 197

NFT and visual arts

Gustavo Martins de Almeida

A DESTINAÇÃO DA RECEITA DE INFOPRODUTOS APÓS A MORTE DE SEU TITULAR..... 205

The destination of the revenue from infoproducts after the death of its owner

Ivan Guimarães Pompeu

Italo Nogueira de Moro

Sergio Milanez Gomes

RISCOS E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS..... 225

Risks and protection of personal data

Cinthia Obladen de Almendra Freitas

PARTE IV
ESTUDOS DE CASO,
JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO

ANÁLISES PONTUAIS SOBRE O JULGAMENTO DO RESP Nº 1.610.728/RS – SOJICULTORES X MONSANTO..... 251

Specific analysis on the judgment of RESP nº1.610.728/Rs – Sojicultores x Monsanto

Charlene de Ávila

Neri Perin

PARTE V
RESENHAS E
OUTROS ESTUDOS

RESENHA: “PROPIEDAD INTELECTUAL” 297

Book Review: “Propiedad Intelectual”

Ângela Krestchmann

PARECER N. 00024/2022/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU 303

Marco Fioravante Villela Di Iulio

REGRAS DE SUBMISSÃO E DIRETRIZES PARA AUTORES 315

EDITORIAL

É notável a crescente expansão e consolidação das investigações e dos debates acerca das temáticas de direito digital e direito da sociedade informacional nos últimos anos, tanto no ambiente acadêmico quanto fora dele.

Por envolver questões contemporâneas e cada vez mais recorrentes nas relações interpessoais e institucionais, o tema das novas tecnologias e de suas implicações jurídicas e socioculturais permanece em destaque na mídia, nos círculos sociais e, naturalmente, nos centros de pesquisa e de divulgação científica.

Nesse contexto, a publicação da Revista Rede de Direito Digital, Intelectual & Sociedade (RRDDIS) emerge como recurso indispensável não apenas para o registro e a difusão do pensamento jurídico a respeito da matéria, mas também para associar os interesses interdisciplinares que atravessam as questões inerentes à Sociedade Informacional em permanente transformação.

Com isso, a RRDDIS concretiza sua missão de divulgação da pesquisa e do conhecimento científico desenvolvido pelas comunidades brasileira e internacional, formando uma rede de pesquisadores e especialistas com propósitos convergentes.

É fundamental destacar que o alcance desse objetivo pela RRDDIS também se estabelece pelo Grupo de Estudos de Direito Autoral e Industrial (GEDAI), vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná (PPGD-UFPR), através do impulso dado pelo Instituto Observatório do Direito Autoral (IODA), associação

científica sem fins lucrativos inserida na área do Direito da Propriedade Intelectual no Brasil, que conta com o apoio internacional da Rede Ibero-Americana de Propriedade Intelectual (RIAPI).

O compromisso com a excelência da publicação revela-se em sua exogenia e sua internacionalização, ao reunir articulistas e trabalhos de instituições de todo o Brasil e também de fora do país. Adicionalmente, além das submissões de pesquisadores nacionais e internacionais e da recepção de trabalhos em idiomas diversos, a RRDDIS conta ainda com uma equipe qualificada de conselheiros e pareceristas afiliados a renomadas instituições brasileiras e estrangeiras, fortalecendo essa rede plural e interativa que se propõe a estabelecer.

Desde a veiculação de sua primeira edição, a RRDDIS foi estruturada de forma sistemática em cinco seções que dialogam entre si, para viabilizar a categorização didática das pesquisas.

As seções são:

- (i) Direito Autoral e Sociedade Informacional;
- (ii) As Novas Fronteiras dos Direitos Intelectuais;
- (iii) Inovação, Direito e Tecnologia;
- (iv) Estudos de Caso, Jurisprudência e Legislação; e
- (v) Resenhas e Outros Estudos.

Após vários fascículos publicados e muito bem recebidos pela comunidade acadêmica, a RRDDIS segue, neste número, ampliando as discussões e propondo novas reflexões a respeito dos direitos digitais e intelectuais com comprometimento e rigor científico.

Na primeira seção, de tema Direito Autoral e Sociedade Informacional, o artigo dos pesquisadores **Alexandre Cantini Rezende** e **Rejane Spitz**, sob o título “O direito autoral de jogadores de jogos eletrônicos e o abuso de direito nos contratos de licença final de usuário nos jogos *The Elderscroll: Skyrim, Minecraft e Second Life*”, versa sobre o direito do originador sobre sua obra intelectual e artística de natureza imaterial e seu confronto com o direito dos desenvolvedores de jogos eletrônicos de, com base no

princípio da livre iniciativa, imporem cláusulas restritivas a direitos indisponíveis de outrem em contratos de adesão de alcance supranacional.

Na seção seguinte, que apresenta As Novas Fronteiras dos Direitos Intelectuais, as autoras **Samyr Leal da Costa Brito, Wagna Piler Carvalho dos Santos, Kelly Lissandra Bruch**, analisam o conflito entre as marcas e as indicações geográficas (IG) registradas, quando semelhantes ou idênticas podem ser confundidas pelo consumidor, apresentando como alternativa para evitar tal situação a aplicação do princípio da especialidade.

A pesquisadora **Maria Victória Rocha** apresenta, ainda nesta sessão um estudo atual e importante sobre a Prospecção de texto e dados na Diretiva da União Europeia relativa aos Direitos de Autor e Direitos Conexos no mercado único digital.

A autora **Valentina Delich**, com seu artigo sobre licenças compulsórias para exportação enfoca o artigo 31bis do Acordo TRIPS com o objetivo de explorar sua possível implementação na Argentina.

Na terceira parte, que leva o título Inovação, Direito Digital e Tecnologia, o pesquisador **Gustavo Martins de Almeida**, analisa a questão do NFT e as artes plásticas, introduzindo as tendências de serviços de compartilhamento, com uma série de inovações jurídicas ligadas aos Direitos Autorais.

Os autores **Italo Nogueira De Moro, Sergio Milanez Gomes e Ivan Guimarães Pompeu**, a partir da observação de que a internet modificou a forma que o ser humano se relacionar, comunicar, comercializar, analisam com profundidade como ocorrerá a transmissão de seu patrimônio após a morte de recursos de infoprodutos de seu titular.

A pesquisadora **Cinthia Obladen de Almendra Freitas**, com seu artigo Riscos e Proteção de Dados Pessoais aborda questões sobre privacidade e segurança da informação, definindo elementos constitutivos para adentrar aspectos como ameaças, vulnerabilidades, probabilidade e consequências.

A sessão destinada a Estudos de Caso, Jurisprudência e Legislação os autores **Charlene de Ávila e Néri Perin**, traz primeiramente as “Ana-

lises pontuais sobre o julgamento do REsp n, 1.610.728/RS – Sojicultores x Monsanto, abordando a legislação de patentes, em seus artigos 42, II e 43, como a 2ª seção do STJ concluiu julgamento de IAC (nº4) - Incidente de Assunção de Competência - que tratou de questão de propriedade intelectual envolvendo o cultivo de soja transgênica, tendo, de um lado, sindicatos de produtores rurais e, de outro, a multinacional Monsanto.

A última parte, por fim, volta-se à veiculação de Resenhas e Outros Estudos na área temática da Revista. Nesta edição, a resenha da pesquisadora **Ângela Kretschmann** sobre o livro “*Propiedad Intelectual*”, Tomo I, de **Beatriz Bugallo Montaño**, que analisa os conceitos gerais e fundamentos da propriedade industrial, como marcas, patentes, modelo de utilidade, desenho industrial, nome comercial, indicação geográfica, biotecnologia e esquemas de circuitos integrados, apresenta um enfoque preciso sobre a área do Direito Industrial, que nesta segunda edição supera, complementa e amplia em muito a primeira edição de 2006.

Ainda, compõe essa seção o Parecer nº 00024/2022/CGPJ/PFE-INPI/PGF/AGU, NUP: 52402.003897/2022-18, da lavra de **Marco Fioravante Villela Di Julio**, Procurador Federal, publicado no dia 8 de agosto de 2022, em processo no qual é interessado o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, sobre a nomeação de máquina dotada de Inteligência Artificial como inventora em pedido de patente.

Com a diversidade e profundidade dos trabalhos rigorosamente selecionados, este quarto fascículo da RRDDIS apresenta a riqueza do panorama científico que considera as temáticas emergentes da Sociedade Informacional, tanto no Brasil quanto no exterior.

Assim, a publicação reafirma seu compromisso em desempenhar com excelência o papel de instrumento articulador e fomentador do debate acadêmico e social, buscando também estimular a condução de mais investigações na área e a ampliação do interesse pelas questões aqui apresentadas.

Marcos Wachowicz
Editor



DIREITO AUTORAL E SOCIEDADE INFORMACIONAL

PARTE I

RRDDIS

O DIREITO AUTORAL DE JOGADORES DE JOGOS ELETRÔNICOS E O ABUSO DE DIREITO NOS CONTRATOS DE LICENÇA FINAL DE USUÁRIO NOS JOGOS *THE ELDERSCROLL: SKYRIM*, *MINECRAFT* E *SECOND LIFE*

*The Droit d'Auteur of electronic games players and the abuse
of rights present on Elderscroll: Skyrim, Minecraft and Second
Life's End User License Agreements*

Alexandre Cantini Rezende¹

Rejane Spitz²

RESUMO:

Certos desenvolvedores de jogos eletrônicos oferecem a possibilidade de que os jogadores ascendam aos jogos contribuições criativas por eles originadas, tanto com o auxílio de ferramentas disponibilizadas pelos próprios desenvolvedores, quanto por meio de ferramentas externas, de terceiros. Logicamente, por se tratarem de criações do espírito destes jogadores que, assim, também se tornam originadores de obras criativas, estas contribuições ao jogo devem ser tuteladas, no caso do Direito brasileiro, pela lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998. Os conceitos de originador, obra intelectual e artística, e de titular do di-

ABSTRACT:

Certain electronic game developers offer the means for their players to add their own creative contributions to the games they are playing, either with the aid of tools provided by the developers themselves or with the help of external tools from third parties. Of course, because they are creations of these players' spirits who, thus, also become originators of creative works, these contributions to the games must be protected, in the case of Brazilian law, by Law 9,610, of February 19th, 1998. The concepts of originator, intellectual and artistic work, and holder of the right of economical exploitation of intellectual and artistic works are challenged by these games' end user license agreements which,

¹ Designer e Mestre em Design (PUC-Rio). Advogado - OAB-RJ 182.083. Professor do departamento de Artes e Design (PUC-Rio). Professor do Instituto de Direito (PUC-Rio). Doutorando em Design (PUC-Rio).

² Professora Associada da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e Coordenadora do Laboratório (LAE) do Departamento de Artes e Design (PUC-Rio). Graduada em Desenho Industrial (PUC-Rio) e em Comunicação Visual (PUC-Rio), Mestra em Graphic Design (Central School Of Art & Design, Londres) e Doutora em Educação (PUC-Rio), com Pós-Doutorado em Arte Eletrônica (University of California, Berkeley), tendo sido Visiting Scholar do Space Sciences Laboratory, onde realizou projeto de pesquisa para a NASA (National Aeronautics and Space Administration). Pós-Doutora em Arte Eletrônica (CADRE Laboratory for New Media /San Jose State University, California).

reito de exploração patrimonial das obras intelectuais e artísticas são colocados à prova face aos contratos de licença ao usuário final que acompanham esses jogos eletrônicos que, em defesa dos interesses corporativos dos titulares dos direitos de propriedade intelectual sobre os jogos, turbam os direitos autorais dos jogadores-originaidores de contribuições criativas. O presente artigo versa sobre o direito do originador sobre sua obra intelectual e artística de natureza imaterial e seu confronto com o direito dos desenvolvedores de jogos eletrônicos de, com base no princípio da livre iniciativa, imponem cláusulas restritivas a direitos indisponíveis de outrem em contratos de adesão de alcance supranacional. A metodologia utilizada foi a análise qualitativa licenças de uso de alguns jogos eletrônicos e das plataformas de distribuição à luz das leis pertinentes, especialmente ao Direito do Autor e sua comparação com o sistema do *copyright*.

Palavras-chave: direitos do autor, *copyright*, jogos eletrônicos, EULA, abuso de direitos

in order to protect the corporate interests of the games' copyright holders, hurt the author's rights of the gamers over their own creations. This article discusses the ways in which the originator's rights over its own intellectual and artistic intangible creations conflict with the game developers own rights as an entrepreneur to add clauses to their supranational end user license agreement that impose restrictions to the inalienable rights of the contractee. The methodology used was the qualitative analysis of the end user license agreement of some electronic games and distribution platforms in light of the relevant laws, specifically the Droit D'Auteur and its comparison with Copyright.

Keyowrds: *Droit d'Auteur, copyright, electronic games, EULA, abuse of rights*

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO; **1. O JOGADOR-ORIGINADOR;** **2. DOS DIREITOS DO JOGADOR-ORIGINADOR;** **2.1. ALIENAÇÃO DA OBRA DE ARTE;** **2.2. OBRA DE ARTE DIGITAL;** **3. DOS CONTRATOS DE CESSÃO DE DIREITOS IMPOSTOS PELAS DESENVOLVEDORAS DE JOGOS;** **4. ANÁLISE DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS DOS CONTRATOS ELENCADOS;** **4.1. STEAM, DA VALVE CORPORATION, E THE ELDERSCROLLS: SKYRIM, DA BETHESDA SOFTWORKS;** **4.2. MINECRAFT, DA MICROSOFT CORPORATION;** **4.3. SECOND LIFE, DA LINDEN LAB;** **5. POSSIBILIDADES DE COAUTORIA E DERIVAÇÃO DAS OBRAS;** **6. AFRONTAS AO DIREITO PÁTRIO;** **7. COPYRIGHT VS DROIT D'AUTEUR;** **8. PONDERAÇÕES ACERCA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE;** **CONCLUSÕES; REFERÊNCIAS.**

INTRODUÇÃO

Diariamente, milhares de pessoas se entretêm com jogos eletrônicos em computadores, consoles e dispositivos móveis. Levantamento realizado em 2019 pela consultoria *Newzoo* apontou que Brasil possui com 75,7 milhões de jogadores, 83% dos quais teriam adquirido algum item virtual nos seis meses anteriores à pesquisa, que ainda apontou o faturamento de US\$ 1,5 bilhão no ano de 2018 (LARGHI, 2019).

Até o início da pandemia de Sars-CoV-2, a previsão de crescimento do consumo dos brasileiros com jogos eletrônicos para o ano de 2023, segundo a 20ª Pesquisa Global de Entretenimento e Mídia Brasil 2019 – 2023, conduzida pela consultoria PricewaterhouseCoopers, era de 77,5% em relação aos números de 2018 (*PRICEWATERHOUSECOOPERS BRASIL LTDA., 2019*). Com o isolamento social, a previsão era que esses números aumentariam consideravelmente. De fato, pesquisa realizada em 2021 pela PricewaterhouseCoopers Brasil Ltda. atualizou os dados da pesquisa anterior para projetar, no quinquênio 2020-2025, crescimento de 12% ao ano no consumo de jogos eletrônicos (*Ibid., 2021*).

A indústria de jogos eletrônicos estimula o desenvolvimento econômico e tecnológico. Trata-se de uma indústria que emprega milhares de trabalhadores diretos e indiretos e são inegáveis os impactos culturais, haja vista a quantidade de obras derivadas de jogos eletrônicos no cinema, televisão e literatura (LIMA, J. A.; LIMA, V., 2016; SILVA, 2019).

Não são objetivos do presente artigo, no entanto, debater a natureza jurídica dos jogos eletrônicos frente ao Direito da Propriedade Intelectual, seja para defender sua tutela sob a Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998, seja para defender sua tutela sob a Lei 9.609, promulgada na mesma data.

Embora seja uma discussão pertinente, e haja mais lógica em se entender o jogo eletrônico como uma expressão artística coletiva e, em certos aspectos, em coautoria, à luz do que ocorre com as demais artes audiovisuais, desta forma não considerando primaz a tecnologia que possibilita sua existência em seu detrimento (*Ibid., 2016; Ibid., 2019*), o debate que se inicia versa sobre elementos internos ao, ou que serão inter-

nalizados no, jogo eletrônico, independentemente de se o jogo eletrônico em si é arte ou *técnica*.

Ademais, a natureza jurídica de propriedade intelectual dos elementos objeto da presente discussão também não está em disputa, pois os próprios desenvolvedores reconhecem sua natureza jurídica, o que é revelado pela inclusão de cláusula de renúncia de direitos autorais e de *copyright* sobre essas criações dos jogadores, como será explorado adiante.

Sendo assim, a discussão sobre a natureza de tais contribuições também não faz parte do escopo do presente artigo, que parte da premissa de que as partes envolvidas concordam se tratar de criações do espírito dos jogadores.

Partindo destes pressupostos, o que o presente artigo propõe debater é o tratamento dado aos direitos morais e patrimoniais dos jogadores-*originadores*, pelos desenvolvedores de jogos eletrônicos, nos contratos de licença de usuário final de seus produtos, e o poder vinculador desses dispositivos legais face à sua natureza, vis-à-vis o Direito brasileiro.

1 O JOGADOR-ORIGINADOR

Para além do prazer de jogar, alguns jogos eletrônicos, individuais, multijogadores ou multijogadores massivos, oferecem aos jogadores a possibilidade de desenvolverem seus equipamentos, moradias e decoração, seja utilizando ferramentas criativas disponibilizadas pelos próprios desenvolvedores do jogo, seja utilizando ferramentas criativas externas e, posteriormente, transferindo os arquivos para o ambiente do jogo.

Jogos da desenvolvedora norte-americana *Bethesda Softworks*, como *The Elderscrolls: Skyrim* e *Fallout*, oferecem as opções de criação de componentes novos de jogo pela alteração de elementos existentes, elaborados por sua própria equipe de arte, utilizando a ferramenta de criação de modificações do jogo *Bethesda Creation Kit*, ou de criação de elementos de jogo inteiramente novos, utilizando programas criativos externos, de terceiros, como *Blender*, para objetos intangíveis 3D, e *GIMP*, para texturas bidimensionais, que em seguida podem ser ascendidos ao jogo.

Esses jogos, no entanto, não têm por objetivo a criação de elementos; são jogos de aventura que possuem a peculiaridade de oferecer um meio para que certos jogadores os incrementem com suas próprias criações, se o desejarem.

Há jogos cuja própria mecânica se baseia na criação de estruturas diversas, como o *Minecraft*, ou que, baseados na livre interação social, têm como mecânica subjacente a criação de estruturas diversas para enriquecer a vida digital dos avatares, como o *Second Life*, e o futuro *Paralives*, em desenvolvimento por Alex Massé para a plataforma de jogos *Steam*, da *Valve Corporation*.

Em *Minecraft*, publicado pela *Mojang Studios*, posteriormente adquirida pela *Xbox Game Studios*, divisão de consoles da *Microsoft Corporation*, o propósito do jogador é extrair ou coletar elementos do ambiente, dessa forma acumulando blocos de construção de formato cúbico, para utilizá-los na elaboração das mais diferentes estruturas.

Já o *Second Life*, desenvolvido pela californiana *Linden Lab*, é um ambiente virtual tridimensional de socialização, e tanto possui uma ferramenta interna para a criação de estruturas tridimensionais virtuais, quanto aceita o carregamento de objetos 3D desenvolvidos em programas externos de modelagem.

Os exemplos mencionados são meramente ilustrativos; nem de longe têm a pretensão de ser exaustivos, mas cobrem diferentes possibilidades de ambientes que permitem aos jogadores atuarem como originadores³³ de obras criativas.

Seja utilizando ferramentas de criação disponibilizadas pelos próprios desenvolvedores dos jogos, seja utilizando ferramentas criativas de

³³ Optou-se pelo emprego do termo “originador” por não trazer consigo a carga semântica associada ao termo “autor”, assim aderindo ao raciocínio do doutrinador carioca Denis Borges Barbosa:

A expressão “autor” diz mais do que necessário para construir a noção de “criação”; originador é um termo talvez mais preciso para nossos propósitos. Em torno da noção de “autor” o século XIX construiu uma mitologia, da qual ainda é difícil escapar.

“Originador”, assim, é uma função específica em Propriedade Intelectual, definindo-se como a fonte de uma criação intelectual (...). (BARBOSA, 2009)

terceiros, seja desenvolvendo as obras criativas como parte da mecânica do jogo, seja as desenvolvendo sem qualquer conexão narrativa, o fato é que, ao criarem estruturas para os jogos, como texturas, vestimentas, construções, objetos decorativos, armas, armaduras e o que mais imaginem, esses jogadores se tornam originadores de obras criativas, e suas criações, desde que dotadas do requisito legal da originalidade, passam a ser protegidas pela legislação autoral e, como originadores de obras artísticas, esses jogadores são titulares do conjunto de direitos da propriedade intelectual, especificamente do direito do autor, cabendo exclusivamente a eles a escolha do modo como dispor de sua obra.

E é exatamente neste ponto que surgem as controvérsias.

2 DOS DIREITOS DO JOGADOR-ORIGINADOR

A Lei 9.610 de 1998 tutela os direitos autorais, e define as obras de arte como “criações do espírito, fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro” (BRASIL, 1998b, art. 7º).

Para os propósitos da presente discussão, dois aspectos da norma desse artigo 7º da lei autoral, relativos ao suporte da obra, se destacam: sua tangibilidade e o fato de a lei abranger suportes inventados posteriormente à sua promulgação.

Este segundo aspecto é essencial, pois todos os jogos eletrônicos mencionados, e os vários jogos semelhantes negligenciados, são posteriores à promulgação da lei, ainda que as tecnologias de criação de objetos virtuais tridimensionais lhe sejam anteriores⁴.

⁴ Não se está a afirmar que inexistiam programas criativos de computador que permitissem a criação de obras de arte digitais, pinturas e esculturas virtuais, ou que jogos de computador apenas tivessem surgido após a promulgação da lei autoral de 1998. Até mesmo as impressoras 3D – ainda que as do tipo RepRap, que as baratearam a ponto de as popularizar, só tenham surgido em 2006 – já funcionavam, produzindo, principalmente, protótipos para a indústria. Ainda que já existissem, no entanto, estas tecnologias não foram contempladas na lei, e há algumas hipóteses para isso: (1) o fenômeno da reembalagem; as tecnologias são introduzidas para substituir um processo, tornando-o, em regra, mais rápido, eficiente e menos custoso. Passado um

A lei também é clara quanto à proteção não apenas das obras fixadas em suportes tangíveis, mas, também, àquelas fixadas em suportes intangíveis, como é o caso dos arquivos digitais.

Tome uma pintura como exemplo: o pintor, para dar vazão à sua criatividade, toma para si uma armação de madeira coberta por um tecido grosso de linho esticado, e o utiliza como suporte. Trata-se da tela de pintura.

Sobre a tela, o pintor deposita as tintas com o auxílio de pincéis, espátulas e o que mais, nela fixando a expressão de seu espírito: a pintura.

Note que a pintura é a obra artística, e a tela é seu suporte, neste caso; tangível. Sobre sua criação artística, ao originador cabem os direitos conferidos pela mencionada lei, morais e patrimoniais (art. 22). Os direitos morais, elencados no artigo 24 do documento legal, dizem respeito à paternidade da obra, ao direito de ter seu nome ou marca distintiva associados à obra, a proteção à sua integridade e o direito de escolher se, e como, torná-la pública.

O importantíssimo artigo 27, por sinal, destaca a inalienabilidade e a imprescritibilidade dos aspectos morais dos direitos do autor. Isso quer dizer que o autor não pode transferir a paternidade da obra a outrem, que a ninguém é permitido alegar ser de sua autoria a obra de terceiros, e que esse direito é eterno.

tempo, no entanto, a medida em que essas tecnologias se tornam mais firmemente conhecidas pelos seus usuários, novos usos e, mesmo, linguagens próprias, são desenvolvidas. Esse processo não é imediato, especialmente se for levado em conta o tempo entre os primeiros experimentos estéticos vanguardistas e sua disseminação na sociedade. (2) ainda que se admitisse a possibilidade de se reconhecer o produto de programas criativos de computador como obras de arte, esse reconhecimento analógico, que equipara malhas e esculturas vetoriais 3D e pinturas e ilustrações digitais às artes plásticas tangíveis correspondentes, é suficiente para a plena tutela legal, não havendo necessidade de uma categoria específica para essas obras de arte intangíveis; (3) o artigo sétimo da referida lei fixa seu caráter exemplificativo e prevê a tutela legal para criações científicas e artísticas fixadas em meio tangíveis ou intangíveis, existentes ou que venham a ser inventados, o que cobre todas as possibilidades em relação às obras de arte em comento, pois tanto faz se já existiam ao tempo de promulgação da lei, ou se lhe são posteriores, ou se, em existindo, apenas eram ignoradas pelo legislador ordinário e, em qualquer dessas hipóteses, se sua destinação é um suporte intangível, como uma ilustração digital, ou tangível, como uma estatueta impressa em 3D.

No exemplo da pintura, a dimensão moral do direito autoral determina que ela será eternamente vinculada ao seu originador, seja por seu nome, seja por qualquer outro sinal distintivo que atue como pseudônimo, podendo o originador, se for seu desejo expresso, manter a obra anônima.

Também é seu direito determinar se, como e quando essa obra será levada a público, cabendo-lhe o direito de acesso a exemplar único para fins de documentação. Isso quer dizer que eventual proprietário do quadro que contenha a pintura do originador deve garantir acesso, por exemplo, a um fotógrafo, para registrar a imagem da pintura que integrará futuro catálogo.

É importante destacar que não importa por quantas mãos passe essa pintura, nem quantas décadas ou séculos transcorram desde que tenha sido pintada, ninguém poderá alegar ser seu originador, eis que o direito à paternidade da obra é intransferível e eterno. Também quer dizer que, a menos que expressamente determinado em vida por seu originador, seu nome, ou sinal distintivo, deverá sempre acompanhar a obra em suas exposições e menções.

A dimensão patrimonial é tratada nos artigos 28 a 45 da Lei Autoral e, logo de início, o artigo 28 já estabelece claramente que “cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor” de sua obra artística, o que basicamente determina que cabe ao originador da obra determinar como sua criação será explorada monetariamente, dependendo, qualquer utilização de sua obra, de sua autorização prévia e expressa⁵⁴.

⁵ O rol do artigo 29 da Lei 9.610/98 é meramente exemplificativo, como deixa claro a expressão “tais como” em seu *caput*, e a norma de seu inciso X, que diz: “quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser inventadas”. De fato, toda e qualquer forma de utilização da obra do originador deve estar previamente descrita em um contrato escrito. Um exemplo razoavelmente recente, que ilustra a importância dessa previsão, deu-se em 2012, quando uma editora australiana, que possuía licença para publicação impressa da obra de George Orwell, achou por bem comercializar a versão eletrônica, em *e-books*, dos livros. Ocorre que a licença para publicação limitava-se à versão impressa; o contrato era silente acerca da versão digital. Logo, como salienta o mencionado artigo 29, e reforça e esclarece o artigo 31 do mesmo diploma legal, para comercializar os *e-books*, a referida editora deveria ter procurado a detentora dos direitos patrimoniais da obra do escritor britânico para que, juntos, averbassem o contrato de

Ao exercer seu direito exclusivo de determinar a forma como sua obra será comercialmente explorada, o originador poderá transferir esse direito parcial ou totalmente a um agente econômico, o que se faz, normalmente, por meio de contratos genericamente enquadrados nas modalidades de licenciamento ou cessão de direitos. Seu regramento geral é descrito nos artigos 49 a 52 da Lei Autoral, e os mandamentos específicos por modalidade de obra artística são descritos em seções subseqüentes do documento legal.

Seguindo com o exemplo da pintura, são apenas dois artigos específicos a tutelá-la, de números 77 e 78. O primeiro claramente distingue o objeto material, a “tela” ou o “quadro”, da obra plástica nele materializada. Essa distinção é muitíssimo importante, e será esclarecida com cuidado mais adiante.

Importa destacar que, nestes artigos da Lei 9.610, de fevereiro de 1998, o legislador deixa claro que a alienação do objeto material “quadro” – ou tela – não transfere ao comprador os direitos morais do autor sobre sua obra. Isso quer dizer que ele não pode alterar seu conteúdo – “retocar” a obra –, atribuir a si sua autoria ou destruí-la, por exemplo.

O conteúdo dessas normas basicamente complementa o teor da norma do artigo 37 da mesma lei, que faz parte do capítulo que trata das regras gerais de exploração patrimonial da obra artística, e afirma que a aquisição de original de uma obra, como é o caso da pintura, ou de exemplar, “não confere ao adquirente qualquer dos direitos patrimoniais do autor, salvo convenção em contrário entre as partes” (BRASIL, 1998b, art. 37) e os casos previstos na Lei.

Outras formas de expressão artística, como a obra literária, o fonograma, a obra audiovisual, a interpretação artística etc., possuem normas que atendem às suas especificidades.

Formas de expressão artística que não haviam sido inventadas à época da promulgação da lei, em fevereiro de 1998, no entanto, não estão

licença, o que não foi feito, dando origem a uma ação judicial, que resultou na retirada de circulação da versão digital distribuída pela editora australiana e o pagamento de danos materiais e morais à detentora dos direitos.

desabrigadas da tutela legal: como apontado anteriormente, o artigo 7º da lei em comento garante sua aplicabilidade às formas de expressão que viessem a ser inventadas, cabendo aos operadores do Direito encontrar um enquadramento legal, normalmente por analogia, para tutelá-las.

É o que acontece com modelos tridimensionais intangíveis eletrônicos e com imagens bidimensionais intangíveis eletrônicas, como malhas 3D e texturas para nelas serem aplicadas⁶.

Ambos os objetos intangíveis mencionados recebem tratamento semelhante às obras plásticas, respectivamente às esculturas e às pinturas ou gravuras, pois, guardadas suas especificidades, a diferença está no suporte material necessário à sua existência.

No caso das esculturas, seu suporte físico é o material que a constitui: gesso, mármore, concreto, ligas metálicas, madeira etc. No caso das pinturas, seu suporte físico é a superfície que as recebe: paredes, telas, placas de madeira, placas de gesso, papéis etc.

Repare que, conforme adiantado, a lei faz uma distinção entre o suporte material e a expressão artística nele depositada, conforme insinuado pela norma do artigo 77, já mencionado, o que parece bastante lógico.

2.1 Alienação da obra de arte

Se o direito autoral é inalienável, como pode um artista plástico vender uma de suas pinturas?

Quando um pintor vende um de seus quadros, ele não está alienando seu direito de autor, mas realizando um contrato civil de compra e venda de seu suporte material. O que é transladado é o “quadro” ou a “tela”, que passa a ser propriedade do comprador.

O artigo 77, da lei, inclusive, deixa claro que, por mais que o comprador adquira o suporte material, e com ele o direito de exibir seu conteúdo privadamente, ele não adquire quaisquer dos direitos morais de seu originador.

⁶ Verificar nota de rodapé n. 4.

De fato, a obra de arte é um objeto material *suis generis*, pois o adquirente não tem acesso a todos os direitos típicos da propriedade civil. Ele não pode dispor do objeto material que serve de suporte para a obra artística como bem lhe aprouver: não pode destruí-lo, por exemplo, também não pode usufruir de sua propriedade, pois esse usufruto implicaria a exploração mercatória da imagem afixada no suporte. Assim, o proprietário do quadro não pode explorar a pintura comercialmente, seja cobrando ingresso para que as pessoas o apreciem, seja licenciando-o para que figure na capa de um livro ou componha o cenário de uma produção audiovisual. Acima de tudo, ele jamais pode alterar o conteúdo da obra artística depositada sobre o objeto material adquirido, tampouco pode afirmar ser seu originador.

Existe, portanto, uma clara diferença entre o suporte material, intitulado *corpus mechanicum* pela doutrina, e a obra de arte nele fixado, chamada *corpus mysticum*.

2.2 Obra de arte digital

Exemplos tangíveis, como o quadro, que vem sendo utilizado até agora, mas também a escultura, o livro e o LP, permitem um entendimento muito claro da distinção entre o *corpus mechanicum* e o *corpus mysticum*. Já no que concerne às obras intangíveis digitais, essa distinção se torna um pouco mais complicada, daí porque o recurso à analogia e uma aproximação tão cuidadosa ao tema.

Toda obra de arte nasce como uma ideia no psiquismo de seu originador, que a externaliza, valendo-se de um suporte material e de técnicas específicas.

Mantendo a referência ao exemplo da pintura, obra de arte visual, seu originador, o pintor, depositará sua ideia em uma tela de linho utilizando técnicas de pintura a óleo com pincel e espátula, por exemplo.

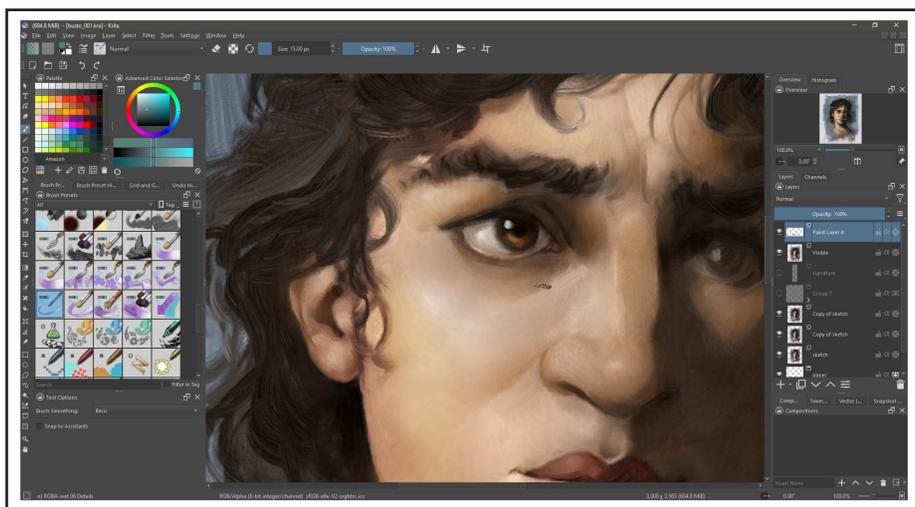
A tela de pintura, um bem material fungível, portanto semelhante a milhões de outras telas de pintura, ao receber a expressão artística deste pintor, se transmuta em um bem material infungível; o quadro.

No universo digital, das informações binárias computacionais, existem, também, pinturas e esculturas, elas apenas não estão materializadas em telas de tecido ou madeira, ou esculpidas em mármore ou modeladas em concreto; seus suportes são códigos computacionais específicos, capazes de, com o auxílio de programas de computador que os interpretem, os exibir em um dispositivo de saída, como uma tela, um projetor ou dispositivos óticos de realidade virtual ou aumentada.

Transpondo o exemplo do pintor para o meio computacional, sua obra, nascida em seu psiquismo, também será depositada em um suporte, dessa vez, digital, e variadas técnicas de pintura ou desenho serão por ele utilizadas para produzir o resultado final.

Tanto o suporte, superfície de trabalho, tela ou palco, para citar alguns nomes utilizados, quanto as ferramentas de desenho e pintura, habitam o mesmo local, o programa criativo de computador.

FIGURA 1: a imagem exibe uma captura de tela do programa de ilustração digital Krita, exibindo a pintura digital *What is beauty?*, de Ramon Miranda. Na coluna à esquerda é possível visualizar vários pincéis com exemplos do efeito de suas pinceladas. Na coluna da direita observa-se as várias camadas utilizadas no processo de criação de uma arte digital.



O formato de arquivo de imagem, em uma linguagem específica de dados computacionais criada para representar cores de forma ordenada, além de camadas e efeitos, é o *corpus mechanincum* intangível que será utilizado, pelo originador, para receber sua expressão artística. Ao final, satisfeito, o originador amalgama as várias camadas de trabalho em uma imagem digital única, individualizando aquele arquivo digital tal e qual o pintor houvera feito com a tela de pintura.

FIGURA 2: finalizada a pintura, as camadas são amalgamadas (achatadas) para gerar a obra de arte visual digital intangível final. What is beauty?, de Ramon Miranda.



De volta ao ambiente concreto, o pintor pode alienar seu quadro a um comprador, que poderá transportá-lo até sua casa e pendurá-lo em uma parede. De forma análoga, um pintor digital poderá alienar sua pin-

tura digital a um comprador, que receberá o arquivo digital e poderá exibi-lo conforme contratado, por exemplo, em um display de LED pendurado em uma parede.

O mesmo vale para esculturas que, no ambiente digital, são esculpidas ou modeladas em arquivos digitais específicos, que trabalham com malhas de pontos no espaço virtual tridimensional, e podem ser exibidas com o auxílio de programas de computador elaborados para tal fim.

FIGURA 3: a imagem exibe uma captura de tela do programa de modelagem tridimensional ZBrush, exibindo a malha da escultura Taram, de Caio César. À direita, a escultura virtual finalizada.



Importa dizer que, para o Direito, não existe distinção de tratamento entre obras artísticas tangíveis ou intangíveis: todos os direitos conferidos ao originador da obra tangível para a tutela de suas criações também o são ao originador da obra artística intangível. Isso quer dizer que lhe são garantidos os direitos à paternidade da obra, proteção contra a contrafação, direito de escolher se, como e em que condições essa obra será tornada pública, decidir a forma como será explorada comercialmente, por quem e em que termos, e assim por diante.

Tendo dito tudo isso, e de volta aos jogos que possibilitam aos jogadores criarem componentes e incorporá-los ao jogo, é forçoso admitir que esses jogadores, ao criarem objetos de decoração, armas, armaduras, roupas, texturas e o que mais for possível para um jogo, são originadores

dessas obras artísticas e detêm, sobre elas, todos os direitos de autor garantidos pela lei 9.610/98. Acima de tudo, na qualidade de originadores de tais obras, é exclusivamente deles a faculdade de dispor de seus direitos, e de escolher a forma de fazê-los, isso em relação aos direitos disponíveis, logicamente, pois em relação aos direitos indisponíveis, aqueles de dimensão extrapatrimonial, nem os autores podem aliená-los.

3 DOS CONTRATOS DE CESSÃO DE DIREITOS IMPOSTOS PELAS DESENVOLVEDORAS DE JOGOS

Todos os jogos de computador são criações do intelecto de seus desenvolvedores que, como originadores, têm o direito de escolher a forma pela qual serão disponibilizados ao público e comercialmente explorados, o que fazem por intermédio de um contrato público denominado genericamente de Acordo de Licença de Usuário Final.

Os Acordos de Licença de Usuário Final são contratos de adesão, uma vez que seus termos são determinados por apenas um dos contratantes e não são passíveis de discussão: ao jogador cabe apenas aderir, sem o que o jogo eletrônico sequer é instalado ou iniciado.

O problema, e há vários problemas nesses contratos, no que tange à presente discussão, diz respeito ao tratamento que é dado à propriedade intelectual dos jogadores-originadores, tanto em sua dimensão patrimonial quanto, e mais gravemente, em sua dimensão extrapatrimonial.

4 ANÁLISE DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS DOS CONTRATOS ELENCADOS:

4.1 Steam, da Valve Corporation, e The Elderscrolls: Skyrim, da Bethesda Softworks

A *Steam* é uma grande central de oferta de jogos de diferentes desenvolvedores, por assinatura, mantida pela distribuidora norte-americana de jogos eletrônicos *Valve Corporation*. Ela disponibiliza, além da pla-

taforma para *download* dos jogos comercializados, ferramentas de *crowd sourcing* para se beneficiar de conteúdo criado por jogadores entusiastas, incluindo-se aí a incorporação de suas obras artísticas, por ela referenciada como Conteúdo Gerado pelo Usuário.

A produção de conteúdo pelo usuário é estimulada pela Valve Corporation, desde que fique claro, ao originador do conteúdo, que seu carregamento na plataforma Steam implica a cessão integral de seus direitos patrimoniais e a alienação de parte de seus direitos morais.

A Valve Corporation criou um complexo de normas de uso para abranger todos os serviços que disponibiliza através de sua plataforma Steam, e estas normas podem ser complementadas por regras específicas dos desenvolvedores de jogos eletrônicos que utilizem seus serviços para administrar suas contas de assinantes.

Sendo assim, há o conjunto de regras gerais da Steam, que é complementado pelo conjunto de regras específicas para a utilização de cada produto oferecido na plataforma.

Um serviço oferecido na plataforma Steam é a Oficina Steam (Steam Workshop), uma central para a assinatura e troca de conteúdo criado pelos usuários.

Na página que descreve o funcionamento da Oficina Steam, os mantenedores deixam claro que:

A Oficina Steam é a central de conteúdo criado por jogadores e de ferramentas para publicar, organizar e baixar tal conteúdo para os seus jogos. Jogos diferentes usam a Oficina de jeitos diferentes. Alguns jogos, como Team Fortress 2, permitem que você crie e envie novos itens (como chapéus, armas, distintivos, botas e mais) para avaliação e incorporação ao jogo. Outros jogos, como Elder Scrolls V: Skyrim, permitem que autores de mods publiquem o seu trabalho diretamente na Oficina para que jogadores se inscrevam nas mods que desejam usar no seu jogo (VALVE CORPORATION, 2020c).

A *Oficina Steam* possui regras especializadas para seu funcionamento, e cada jogo que utiliza a *Oficina Steam*, como demonstrado no trecho acima, possui suas próprias regras.

Sendo assim, para se informar plenamente de seus direitos e deveres, o jogador deve ler e entender as regras gerais da plataforma, chamado *Acordo de Assinatura do Steam* (Ibid., 2020a), além das regras específicas de cada ferramenta ou jogo que pretenda utilizar.

O jogador-originador que pretenda desenvolver conteúdo para *The Elderscrolls: Skyrim* deve, além das regras gerais contidas no *Acordo de Assinatura do Steam*, ler e entender com especial atenção a seção 6 do *Acordo*, particularmente seu subitem B, Conteúdo carregado no *Workshop Steam*, que traz as regras gerais para a utilização da *Oficina Steam*, e, por fim, ler e entender o *The Elderscrolls V: Skyrim Creation Kit EULA* (BETHESDA SOFTWARES, 2011?), que é o acordo de licença de usuário final da ferramenta de criação de conteúdo que a *Bethesda Softworks* disponibiliza aos jogadores, para que desenvolvam seu conteúdo para o jogo.

É preciso esclarecer que a *Valve Corporation* afirma respeitar a propriedade intelectual de terceiros⁷⁵. No entanto, parece que ela se refere exclusivamente aos aspectos morais da propriedade intelectual, notadamente a proteção da paternidade da obra e à distribuição sem prévia autorização, neste caso, em situações em que um indivíduo tenha adicionado conteúdo de terceiros à *Oficina Steam* sem a devida permissão para tal.

Não obstante a referida afirmação, os termos de uso da plataforma *Steam* são categóricos ao estabelecerem que, ao subir suas contribuições à plataforma, os originadores abrem mão de seu direito de determinar a forma como se dará sua apropriação pecuniária, uma vez que, a não ser que autorizado pelas ferramentas específicas (como se referem aos programas

⁷⁵ “A *Valve* [empresa mantenedora da plataforma de distribuição *Steam*] respeita os direitos de propriedade intelectual alheios, por isso solicitamos que todos que usam nossos sites e serviços na internet façam o mesmo. Qualquer pessoa que acreditar que seu trabalho tenha sido reproduzido em um de nossos sites ou serviços na internet de uma forma que configure uma violação de direito autoral pode notificar a *Valve*”. (VALVE CORPORATION, 2020b)

que utilizam a plataforma) a disponibilização deve ser exclusivamente não onerosa:

Exceto conforme estabelecido em qualquer Termo de Assinatura separado⁸⁶ aplicável ao uso de uma Ferramenta de Desenvolvedor⁹⁷ específica, você pode usar as Ferramentas de Desenvolvedor e pode usar, reproduzir, publicar, executar, exibir e distribuir qualquer conteúdo que você criar usando as Ferramentas de Desenvolvedor da maneira que desejar, mas unicamente para fins não comerciais (VALVE CORPORATION, 2020a).

A limitação da disponibilização para fins não comerciais turba o direito do originador de decidir se e como aproveitar economicamente sua obra. Na seção 6 do *Acordo*, que trata do conteúdo gerado pelo usuário, os termos são mais precisos:

Ao fazer *upload* do conteúdo para o Steam para que ele fique disponível para outros usuários e/ou para a Valve, você concede à Valve e às suas afiliadas o direito mundial e não exclusivo de uso, reprodução, modificação, criação de trabalhos derivados, distribuição, transmissão, transcodificação, conversão, difusão e de comunicação, apresentação e execução pública, de qualquer outra forma, do Conteúdo Gerado pelo Usuário e trabalhos derivados dele, para a finalidade de operação, distribuição, incorporação como parte e promoção do serviço, jogos ou outras ofertas do Steam, incluindo assinaturas (Ibid.).

Este trecho do *Acordo de assinatura do Steam* claramente incide tanto sobre a dimensão patrimonial dos direitos de autor do jogador-originador, quanto, o que é pior, sobre sua dimensão extrapatrimonial.

⁸ “Termo de Assinatura separado” se refere aos termos de uso de programas, como jogos, que são distribuídos pela plataforma.

⁹ “Ferramenta de Desenvolvedor” é o termo genérico para as ferramentas disponibilizadas pelos desenvolvedores para geração de conteúdo pelos usuários. No caso da *The Elderscrolls: Skyrim*, trata-se do programa *The Creation Kit*.

No que tange seus direitos extrapatrimoniais, direitos que, no ordenamento jurídico brasileiro, são inalienáveis e irrenunciáveis, o *Acordo de assinatura do Steam* extirpa do jogador-originador seu direito à ter seu nome associado à sua criação, de mantê-la inédita e de assegurar a integridade de sua obra que, dessa forma, pode ser livremente conspurcada, e a *Valve Corporation* ainda se concede o direito de derivar livremente a obra de arte do jogador-originador, direito que somente lhe caberia mediante licença específica para tal fim ou, nos termos do artigo 47 da Lei 9.610/98, na hipótese de paródia ou paráfrase.

Em relação aos direitos patrimoniais de autor, a lei é clara ao determinar que o controle sobre a exploração de sua criação cabe ao originador, que pode transferi-lo a terceiros por meio de contratos de licenciamento ou cessão, onerosos por padrão.

Mesmo assim, o *Acordo de assinatura do Steam* é claramente um contrato de cessão plena não onerosa, de adesão, pelo qual a *Valve Corporation* impõe ao jogador-originadora transferência total do controle sobre a exploração mercantil de sua criação, de forma perpétua, sem que lhe seja devida qualquer participação em eventuais frutos advindos desta exploração pela *Valve*, ou seus afiliados.

E se o originador tiver a intenção de autorizar o uso de sua criação por outros jogadores, mas não desejar que ela figure em material de divulgação do jogo em si? Digamos que um jogador-originador transfira uma armadura que tenha desenvolvido em uma ferramenta de edição de malhas 3D e a disponibilize para outros jogadores através da *Oficina Steam*, para que possam incorporá-las em suas próprias cópias do jogo, mas que não deseje que ela seja utilizada em peças publicitárias da plataforma de jogos. Pelos termos do *Acordo de Assinatura do Steam*, essa opção não existe. O originador não possui controle sobre os destinos de sua própria criação, ou a opção de abrir total ou parcialmente mão desse controle, pois os termos de licenciamento lhe são impostos pela *Valve Corporation*.

O *Acordo de Assinatura do Steam* ainda concede à *Valve Corporation*, ou a terceiros desenvolvedores que utilizem a plataforma, o direito de incorporar as contribuições dos jogadores-originadores em seus jogos:

Contribuições de Workshop podem ser visualizadas pela comunidade do Steam e, no caso de algumas categorias de Contribuições de Workshop, os usuários podem interagir com a Contribuição de Workshop, fazer seu download ou compra. Em alguns casos, Contribuições de Workshop podem ser consideradas para incorporação pela Valve ou desenvolvedor terceiro em um jogo, ou em um Mercado de Assinaturas (VALVE CORPORATION, 2020a).

Cabe ressaltar, ainda, que a *Valve* se reserva o direito de excluir contribuições da *Oficina Steam* por qualquer motivo.

Para além das regras gerais do *Acordo de Assinatura do Steam*, os desenvolvedores de jogos que utilizam a plataforma podem adicionar suas próprias regras.

A *Bethesda Softworks* disponibiliza uma ferramenta de criação de conteúdo para o jogo *The Elderscrolls: Skyrim* que permite que o usuário-originaador utilize elementos desenvolvidos por sua equipe de arte para elaborar fases próprias e publicá-las no jogo. Para além deste uso, o *Creation Kit* também permite que contribuições originais, criadas com o auxílio de ferramentas externas, sejam incorporadas.

Seus termos de uso, descritos no *The Elderscrolls V: Skyrim Creation Kit EULA* (BETHESDA SOFTWARES, 2011?), que complementam os termos gerais de uso da plataforma *Steam*, são ainda mais restritivos em relação às liberdades garantidas aos originadores de obras artísticas pela lei.

É preciso destacar que a licença de uso da ferramenta de criação do *Skyrim* não faz distinção entre obras derivadas dos componentes já presentes no programa e criações originais dos jogadores-originaadores, desenvolvidas em programas externos e ascendidas ao editor, referindo-se às contribuições pelo termo genérico “New Materials”, o que acaba conferindo aos desenvolvedores do jogo poderes excessivos sobre a criação alheia, nos termos mais rigorosos e amplos:

If You distribute or otherwise make available New Materials, You automatically grant to *Bethesda Softworks* the irrevocable, perpetual, royalty free, sublicensable right and license under all applicable

copyrights and intellectual property rights laws to use, reproduce, modify, adapt, perform, display, distribute and otherwise exploit and/or dispose of the New Materials (or any part of the New Materials) in any way *Bethesda Softworks*, or its respective designee(s), sees fit. You also waive and agree never to assert against *Bethesda Softworks* or its affiliates, distributors or licensors any moral rights or similar rights, however designated, that You may have in or to any of the New Materials. If You commit any breach of this Agreement, Your right to use the Editor under this Agreement shall automatically terminate, without notice (*BETHESDA SOFTWORKS*, 2011?).

E:

You may not cause or permit the sale or other commercial distribution or commercial exploitation (e.g., by renting, licensing, sublicensing, leasing, disseminating, *uploading*, downloading, transmitting, whether on a pay-per-play basis or otherwise) of any New Materials without the express prior written consent of an authorized representative of *Bethesda Softworks* (Ibid.).

Como fica claro da leitura de seus termos de uso, a *Bethesda Softworks*, desenvolvedora do jogo *The Elderscrolls V: Skyrim*, segue a prática da *Valve Corporation*, distribuidora do jogo, e impõe, por meio de um contrato de adesão, a cessão unilateral gratuita, irrevogável e perpétua dos direitos de autor do jogador-originador enquanto outorga, para si própria, o direito pleno sobre qualquer contribuição dos jogadores-originadores, para explorá-la livre e completamente, podendo licenciá-la onerosamente a terceiros como lhe aprouver.

Sob a perspectiva dos direitos morais, impõe a ilegal alienação da paternidade e do direito à integridade da obra e, de quebra, ainda estabelecem que o jogador-originador abre mão de seu direito constitucional de jurisdição (Art. 5º, XXXV, Constituição Federal).

A única ressalva ao direito do originador de perceber rendimentos sobre sua criação se dá no item 5 dos referidos termos de uso, e ainda assim exclusivamente se utilizando a *Oficina da Steam* para as transações comerciais. Qualquer outra forma de comercialização da obra artística do

jogador originador é vedada, mesmo que realizada por fora da infraestrutura, tanto da *Bethesda Softworks*, quanto da *Valve Corporation*, como em uma venda realizada por e-mail.

4.2. *Minecraft*, da Microsoft Corporation

Os termos do acordo de licença do usuário final do *Minecraft* foram redigidos sem o linguajar típico dos contratos, de forma a tornar sua leitura mais palatável aos usuários não acostumados à redação jurídica.

Logo no início, é deixado claro que o acordo de licença de uso é um contrato firmado entre a distribuidora do jogo e o futuro jogador, e que a ele cabe apenas concordar com seus termos, ou abrir mão de baixar e instalar o jogo: “Se você não quiser ou não puder concordar com estas regras, não deverá comprar, baixar, usar nem jogar nosso Jogo” (MICROSOFT CORPORATION, 2014?).

Assim como no caso do *The Elderscrolls: Skyrim*, os desenvolvedores de *Minecraft* estabeleceram, em sua licença de uso, que os jogadores-originares abrem mão de boa parte de seus direitos à sua propriedade intelectual por simplesmente “disponibilizar qualquer conteúdo no Jogo” (Ibid.)

Ocorre que a mecânica do *Minecraft* se baseia justamente na criação de conteúdo, utilizando os blocos extraídos do ambiente. Isso quer dizer que toda, ou quase toda, a atuação dos jogadores no jogo, implica originarem conteúdo que, pelos termos da licença, os desenvolvedores podem “usar, copiar, modificar, adaptar, distribuir e exibir publicamente” (MICROSOFT CORPORATION, 2014?). E vão além:

Essa permissão é irrevogável, e você também concorda com a nossa permissão de que outras pessoas usem, copiem, modifiquem, adaptem, distribuam e exibam publicamente seu conteúdo.

Se você não quiser nos conceder essas permissões, não disponibilize conteúdo em nosso Jogo nem por meio dele. Pense com cuidado antes de disponibilizar conteúdo porque ele pode se tornar público

e até mesmo ser usado por outras pessoas de uma forma que não o agrade (Ibid.).

Os desenvolvedores afirmam, textualmente, que são os proprietários intelectuais dos elementos e texturas presentes no jogo, mas que os jogadores são os proprietários intelectuais de suas criações, embora reconheçam que essas criações utilizem, como matéria-prima, objetos cuja propriedade intelectual é deles:

Portanto, a título de exemplo:

- um único bloco – nós somos o proprietário dele;
- uma Catedral Gótica com uma montanha-russa passando por ela
- nós não somos o proprietário dela (Ibid.).

No entanto, apesar de reconhecer a propriedade intelectual dos jogadores sobre suas criações, logo em seguida afirmam, mais uma vez, que ao publicar qualquer conteúdo, o originador licencia seu uso em caráter permanente e gratuito. Aliás, eles afirmam categoricamente que os originadores podem “não obter um crédito ou uma atribuição” (Ibid.) pelo uso de suas criações, o que basicamente implica a violação do mais fundamental direito do autor: ter a autoria de sua obra reconhecida.

Nas disposições gerais do contrato de licença, no entanto, e de forma desnecessária, como será discutido mais à frente, consta o seguinte termo de adequação à lei local do jogador: “Sua lei local poderá conceder a você direitos que este Contrato não poderá alterar; nesse caso, este Contrato se aplicará na medida do permitido pela lei” (Ibid.), o que deixa claro que, no caso brasileiro, todos os dispositivos do contrato que contrariam a lei são nulos, inclusive a cláusula de eleição do foro de Redmond, Washington, e a exigência de mediação antes do recurso ao Judiciário.

Embora a lei brasileira já garanta a soberania do Direito pátrio, e os métodos de seleção da lei a ser aplicada em controvérsias acerca de contratos internacionais poderem apontar, em casos que envolvam normas com esteio constitucional que tratem de direitos fundamentais

(HARDMAN, 2017), como as normas relativas à propriedade intelectual, ao consumo e à infância, a aplicação da lei local, e ainda que, neste caso específico, como a *Microsoft Corporation* possui representação no Brasil, sequer se tratar de um contrato internacional, ainda assim é interessante vislumbrar essa ressalva no contrato.

Não obstante, apesar dos termos de uso do *Minecraft* reconhecerem a soberania da lei local, o que anula as cláusulas ilegais perante as normas brasileiras, como a que dispõe que as criações dos jogadores-originadores podem ser utilizados por terceiros sem que lhe sejam creditados ou a que autoriza violações a sua integridade, fica a dúvida acerca da eficácia de tal norma pois, se o jogo foi desenvolvido para permitir que usuários utilizem as criações de terceiros indistintamente, como garantir o estrito cumprimento de leis que exigem restrições a essa funcionalidade? Pior ainda, como permitir que parte dos usuários siga utilizando o jogo de forma irrestrita, e outros tenham as particularidades das leis que regem a propriedade intelectual em seus países respeitadas?

4.3. *Second Life*, da Linden Lab

A *Linden Lab*, desenvolvedora do *Second Life*, embora não seja mais respeitadora dos direitos dos jogadores-originadores que os demais, oferece uma solução prática para esse impasse: em que pese ela também afirme que ao adicionarem conteúdo próprio ao jogo os originadores abrem mão, de forma total, irrevogável e gratuita, de seus direitos sobre suas criações, oferecem a possibilidade de que controlem o acesso às suas obras a jogadores autorizados. Para isso, eles devem colocá-las em áreas específicas do mapa do jogo para os quais o acesso é restrito ao seu controle.

É uma “quase solução” porque, fora das áreas de acesso restrito, segue a regra da cessão não onerosa dos direitos autorais por imposição de terceiro e, caso um jogador-originador resolva fazer valer seu direito de exclusiva, cabe a ele tomar as medidas para tal.

Trata-se uma inversão da lógica legal, pela qual tudo é restringido até que o autor resolva que não o seja, e cabe a ele determinar a forma de

acesso de sua criação ao público. No *Second Life* é o contrário: tudo é acessível, e cabe ao originador tomar a iniciativa de restringir o acesso à sua obra, sem o que não há meios de proteger a paternidade e a nomeação ou de impedir a contrafação.

Assim como nos exemplos anteriores, os “Acordos” do *Second Life*, que compreendem os *Termos de Serviço da Linden Lab* (LINDEN LAB, 2020b), os *Termos e Condições do Second Life* (Ibid., 2020a) e a *Política de Privacidade* (Ibid.), são contratos de adesão, modalidade contratual pela qual uma das partes impõe seus termos, e à outra cabe apenas aderir: “If you do not so agree, you should decline this *Second Life* Policy, in which case you are prohibited from accessing or using *Second Life*” (Ibid.).

Como nos demais exemplos, o desenvolvedor se reserva o direito de alterar, modificar ou excluir qualquer conteúdo originado por qualquer usuário, sem a necessidade de avisar seu originador. Em tese, alegam que se trata de um poder que apenas será exercido para eliminar conteúdo ofensivo ou ilegal, mas o fato é que os termos são draconianos e abrangentes: o texto permite que a eliminação do conteúdo seja sumária, sem aviso prévio ou justificativa posterior.

Como no caso do *Minecraft*, o desenvolvedor garante os direitos do jogador-originador sobre sua criação, chamada Conteúdo do Usuário, limitados, no entanto, aos termos dos Acordos. Trata-se de um termo geral, “você é detentor de direitos”, regulamentado mais adiante com cláusulas específicas, “sujeitos às limitações presentes nestes termos” (LINDEN LAB, 2020b).

Uma dessas limitações, apresentada logo a seguir, diz que todo conteúdo de usuário será tratado como “não proprietário” ou, nos termos legais: de domínio público, o que, para seu originador, é uma subversão total do Direito do Autor que garante, ao originador da obra, o direito exclusivo de decidir como disponibilizá-la e a explorar pecuniariamente, direito vitalício também garantido a seus herdeiros pelo prazo de 70 anos após sua morte. Ao tratar como de domínio público a obra autoral, a Linden Lab usurpa e aniquila esses direitos.

A seção 2.3 dos *Termos de Serviço da Linden Lab* (Ibid.) trata especificamente da propriedade intelectual dos jogadores, identificada como Conteúdo do Usuário, e começa afirmando que o jogador-originador mantém todos os direitos da propriedade intelectual relativa a seu conteúdo adicionado, “subject to the rights, licenses, and other terms of this Agreement” (Ibid.), incluindo sobre a derivação de obras de terceiros presentes no *Second Life*. Segue, portanto, a prática de garantir inicialmente os direitos legais, para limitá-los posteriormente, com regras específicas adicionais. Por exemplo, dois parágrafos depois:

Except as prohibited by law, you hereby waive, and you agree to waive, any moral rights (including attribution and integrity) that you may have in any User Content, even if it is altered or changed in a manner not agreeable to you. To the extent not waivable, you irrevocably agree not to exercise such rights (if any) in a manner that interferes with any exercise of the granted rights. You understand that you will not receive any fees, sums, consideration or remuneration for any of the rights granted in this Section (Ibid.).

De forma aparentemente curiosa, há a ressalva à lei: “exceto em razão de proibição legal”, para em seguida determinar que o jogador-originador abre mão de todos os direitos morais de forma gratuita, e que abre mão de recorrer à tutela jurisdicional para reclamá-los.

Sob o sistema do direito autoral, não existe a possibilidade de um desenvolvedor, como a *Linden Lab*, determinar que o originador abra mão de seus direitos morais. Aliás, não existe essa possibilidade nem que o próprio originador assim o deseje, pois “os direitos morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis” (BRASIL, 1998a, art. 27).

Ademais, a Constituição Federal garante, no inciso XXXV de seu artigo 5º, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, garantindo que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Qualquer cláusula em contrato de adesão que imponha a renúncia à tutela jurisdicional, portanto, aos olhos do Direito Brasileiro, é inconstitucional e nula de pleno direito.

Para tornar ainda mais claros os termos da cessão de direitos da propriedade intelectual, os termos de serviço complementam:

You hereby grant to Linden Lab, and you agree to grant to Linden Lab, the non-exclusive, unrestricted, unconditional, unlimited, worldwide, irrevocable, perpetual, and cost-free right and license to use, copy, record, distribute, reproduce, disclose, modify, display, publicly perform, transmit, publish, broadcast, translate, make derivative works of, and sell, re-sell or sublicense (through multiple levels)(with respect to each Product or otherwise on the Service as permitted by you through your interactions with the Service), and otherwise exploit in any manner whatsoever, all or any portion of your User Content (and derivative works thereof), for any purpose whatsoever in all formats, on or through any media, software, formula, or medium now known or hereafter developed, and with any technology or devices now known or hereafter developed, and to advertise, market, and promote the same (LINDEN LAB, 2017b).

Trata-se de um termo de cessão de uso absolutamente amplo e irrestrito, e pior: gratuito, pelo qual o jogador-originador ilegalmente cede todos os seus direitos extrapatrimoniais e patrimoniais à Linden Lab.

Como o *Second Life* é um ambiente virtual tridimensional em que estruturas arquitetônicas e decorativas podem, e são, erigidas pelos próprios jogadores, o termo de uso prevê a cessão de direitos autorais dos jogadores-originadores de tais estruturas construídas em áreas de visitação pública. Se um jogador-originador pretender manter os direitos sobre sua propriedade intelectual, deve alocar suas criações em uma área restrita, e estabelecer suas próprias regras de acesso.

É curioso que a própria legislação autoral dispõe sobre as obras dispostas permanentemente em logradouros públicos, estabelecendo que, em tais condições, podem “ser representadas livremente, por meio de pinturas, desenhos, fotografias e procedimentos audiovisuais” (BRASIL, 1998b, art. 48). Não é disso que se trata a previsão contratual acima, muito mais liberal. Na verdade, a previsão legal do artigo 48 da Lei Autoral encontra paralelo no item 2.5 dos *Termos de Serviço da Linden Lab*, que trata

da autorização para que jogadores representem as obras de terceiros dispostas no ambiente público do *Second Life* em imagens e machinemas¹⁰⁸.

Vale destacar que a distribuidora se reserva o direito de excluir qualquer conta de usuário, por qualquer motivo e a qualquer tempo, sem esclarecer ou indicar que tais exclusões serão precedidas por um aviso e se será garantido o direito de defesas. Além disso, deixam claro que a exclusão de uma conta inclui a exclusão de todo o conteúdo incluído pelo jogador-originador.

Essa determinação é tão clara que os termos de uso trazem um aviso-sugestão:

You should ensure that you have only stored Content on the Servers to which you are willing to permanently lose access (LINDEN LAB, 2017b).

Trata-se da destruição de toda a propriedade intelectual do jogador-originador.

Por fim, como nos demais jogos elencados, os termos trazem uma cláusula de eleição de foro na Califórnia, e cláusula de imposição das leis locais para a tutela jurisdicional.

5 POSSIBILIDADES DE COAUTORIA E DERIVAÇÃO DAS OBRAS

É possível vislumbrar a existência da coautoria em duas hipóteses: coautoria homogênea e coautoria heterogênea.

Para tratar da coautoria no âmbito dos jogos ora elencados, faz-se necessário destacara presença de dois universos distintos de pessoas: o primeiro, formado por membros das equipes de desenvolvedores de cada um dos jogos em comento; o segundo, composto por todos que não façam parte destas equipes.

¹⁰ Machinema: o termo se refere a material audiovisual produzido com atores virtuais em ambientes digitais de jogos.

Essa distinção é importante porque a coautoria poderá ser estabelecida a partir de diferentes parâmetros, e com diferentes efeitos, a depender da composição da dupla, ou grupo, de originadores.

Além desta averiguação, importa observar se foram utilizadas ferramentas fornecidas pelas sociedades empresárias desenvolvedoras dos jogos, como o *Skyrim Creation Kit* ou o *Linden Lab Creation Tool*, na elaboração da obra de arte intangível, ou se obra de arte foi criada com ferramentas externas ao jogo, como um programa de modelagem 3D, como o *Blender*, desenvolvido pela *Blender Foundation*, ou um programa de ilustração digital, como o *Krita*, desenvolvido pela comunidade KDE, para posterior *upload* ao jogo.

Também é preciso verificar se a obra de arte digital já havia sido incorporada ao jogo quando foi modificada ou derivada por terceiros.

Como é possível perceber, há uma análise combinatória de personagens e métodos que pode gerar diferentes resultados para a apreciação da hipótese de coautoria e seus efeitos sobre a relação estabelecida entre jogadores-originadores e as sociedades empresárias desenvolvedoras dos jogos.

Como já aludido anteriormente, as ferramentas de desenvolvimento fornecidas pelos desenvolvedores não possuem o condão de transformar algo que tenha sido criado com seu emprego em propriedade intelectual do desenvolvedor da ferramenta. Utilizando um exemplo de extremo absurdo, seria o mesmo que dizer que o titular de uma pintura é a *Pellikan* em coautoria com a *Tigre*, por terem sido, suas tintas e pincéis, respectivamente, utilizadas para a criação da obra de arte plástica.

Claro está que as ferramentas de criação computacional não oferecem simplesmente tintas de cores diferentes para serem manejadas pelo artista plástico. Neste sentido, é preciso avaliar a forma como as ferramentas de criação fornecidas pelos desenvolvedores dos jogos foram utilizadas.

Antes de prosseguir, no entanto, é necessário esclarecer o motivo de o foco da presente discussão parecer ser os jogos *Skyrim: Elder Scrolls e Second Life*.

Ocorre que o *Minecraft* é um jogo cuja dinâmica é a extração de recursos do ambiente, que produz blocos cúbicos de matéria-prima, que podem ser empilhados ao bel prazer do jogador-originador. Neste sentido, o jogo inteiro é uma ferramenta de criação, embora não se anuncie dessa forma.

As três ferramentas de criação funcionam de forma diferente, e oferecem recursos distintos: a mais básica delas é o *Minecraft*, que em sua simplicidade é a ferramenta de maior liberdade criativa. O jogo não fornece *templates*; fica tudo a cargo da criatividade do jogador-originador; a seguir, o *Linden Lab Creation Tool* é um programa de edição de malhas tridimensionais rudimentar: o jogador-originador combina primitivas – formas tridimensionais euclidianas – fornecidas pela ferramenta com texturas, que ele deve criar com ferramentas externas e ascender ao programa; por fim, o *Skyrim Creation Kit* é um *engine* de jogo que possui vasta biblioteca de componentes pré-modelados e pré-texturizados que o jogador invoca e junta para criar cenários complexos. Como esta ferramenta é a porta de entrada para componentes externos ao jogo, ela não se limita ao que for criado a partir da combinação dos elementos presentes em sua biblioteca, mas permite que o jogador-originador ascenda suas próprias criações, desenvolvidas com programas externos, para que sejam incorporadas ao jogo.

Como se percebe, tanto o *Minecraft*, quanto o *Linden Lab Creation Tool*, por serem apenas ferramentas de criação, ausente bibliotecas de componentes utilizáveis, para além de formas tridimensionais rudimentares, como cubos, esferas e cones, não há que se cogitar a hipótese de se invocar coautoria ou derivação daquilo que fosse com elas criado. Fosse isso possível e os desenvolvedores de todos os programas criativos de computador poderiam invocar a coautoria simplesmente porque suas ferramentas foram utilizadas para criar obras de arte. É o exemplo *Pellikan-Tigre* no meio digital.

Situação diferente se dá quando da criação do avatar do jogador de *Second Life*. Neste caso, o jogador-originador fica limitado às formas oferecidas pelo jogo, no máximo alterando parâmetros de altura, pesos, largu-

ra do maxilar, tamanho do nariz, cor dos olhos etc., mas ele não participa da criação da malha do personagem.

FIGURA 4: o editor de avatar do Second Life oferece um escopo limitado de variações para serem escolhidas pelo jogador



Neste ponto, adentra-se uma faixa cinzenta: é possível reconhecer uma originalidade relativa resultante da combinação dos muitos parâmetros oferecidos quando da criação do avatar, de modo a reconhecer uma criação original passível de proteção? Se essa originalidade for reconhecida, a que título se daria a proteção dela decorrente, coautoria com os desenvolvedores da malha tridimensional editável do avatar ou cada avatar, de cada jogador, poderia ser considerado uma derivação?

Ainda que se possa considerar esta discussão instigante, ela não faz parte do escopo do presente artigo, cuja intenção é debater o abuso

de direito do desenvolvedor de jogos de computador, em detrimento dos direitos de autor dos jogadores que criam obras de arte plástica digitais intangíveis, seja utilizando suas ferramentas de criação, seja utilizando ferramentas externas e ascendendo sua criação ao jogo.

Neste sentido, a discussão proposta pelo artigo parte da premissa, aqui defendida, de que os jogadores podem, e devem, ser reconhecidos como originadores de obras intelectuais e artísticas e, como tais, ter seus direitos preservados.

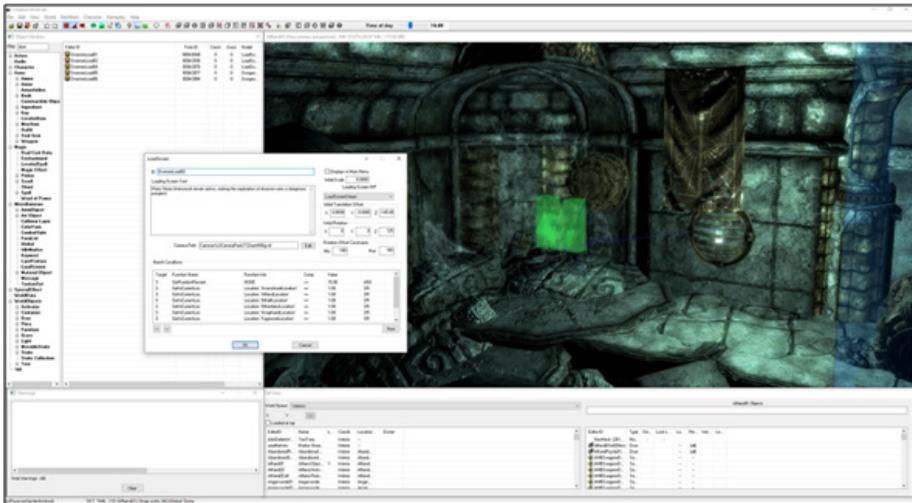
A discussão acima apontada, acerca de uma eventual originalidade relativa, é uma discussão especializada posterior. Primeiro é preciso admitir a possibilidade geral do jogador-originador, depois adentrar a casuística, que se abre em leque para apresentar várias possibilidades de discussões, os “e se” que tornam os debates de temas jurídicos tão apaixonantes. Quem sabe em artigos futuros?

O *Skyrim Creation Kit* também oferece a possibilidade de discussões interessantes, aos moldes da criação de avatar do *Second Life*.

Antes, no entanto, cumpre salvaguardar as criações dos jogadores-originadores elaboradas em programas externos, como o *Blender* e o *GIMP*, por exemplo, e ascendidos ao jogo por intermédio do *kit* de criação. Neste caso, a ferramenta da *Bethesda Softworks* funciona como um entregador, em nada influenciando, atuando ou contribuindo para a criação da obra de arte digital em si.

Por outro lado, quando a ferramenta é utilizada para a criação de cenários para aventuras de autoria dos próprios jogadores, novamente adentra-se a área cinzenta. Como mencionado, o *Skyrim Creation Kit* funciona como um *engine* de jogos dotado de uma biblioteca completa de blocos de construção de diferentes cenários do jogo, como cavernas e interior de castelos, e objetos cênicos, como mobília e rochas. Esses blocos funcionam como quebra-cabeças: o usuário os seleciona e posiciona na janela de criação para formar seu mapa, e as texturas de cada bloco se encaixam de modo a tornar as emendas imperceptíveis, com isso formando uma imagem contínua.

FIGURA 5: Skyrim Creation Kit. Na janela de trabalho é possível perceber, graças ao destaque da seleção, a emenda entre dois blocos de cenário.



Neste caso, será que a combinação dos vários diferentes blocos construtivos e objetos cênicos igualmente disponíveis, como pedras e estalagmites, por exemplo, pode alcançar o status de uma originalidade relativa? Se isso for possível, poderá o cenário criado ser considerado obra derivada, na medida em que recombina artes criadas por terceiros para formar arte nova?

Vale lembrar que mesmo que não fosse explícita, nos termos de uso do *kit*, a autorização à utilização dos blocos construtivos para formar cenários novos para o jogo, sua presença na biblioteca e o objetivo da ferramenta configurariam licenças tácitas à derivação.

Em relação aos agentes envolvidos na criação, quando ela se dá fora dos *kits* fornecidos, em programas de terceiros, não subsiste espaço para controvérsia que envolva as sociedades empresárias desenvolvedoras dos jogos, e a discussão acerca da coautoria se dará exclusivamente entre aqueles que criaram a obra de arte. Assim, a criação coletiva de um monumento, obra de arte plástica digital, utilizando-se ferramentas externas, como o *Blender*, para a elaboração da malha 3D, o *GIMP*, para a criação das texturas estáticas, e o *KDEnLive*, para a elaboração textu-

ras animadas, por exemplo, terá sua autoria ou coautoria discutida entre seus originadores; o *Second Life* apenas será o palco para a exibição da peça pronta.

De modo geral, os empregados das sociedades empresárias desenvolvedoras dos jogos elencados não se envolvem com os jogadores, de modo que a cocriação de algum objeto digital parece hipótese remota, senão impossível. Igualmente improvável é a atuação de um empregado, no jogo, para alterar algum componente ascendido por um jogador. Duas seriam as hipóteses que poderiam, em tese, desencadear tal ação: (i) a necessidade de conformação técnica do objeto digital ao código do jogo e (ii) a necessidade de adequação da forma tridimensional, ou de eventual textura (imagem) aos códigos de conduta, caso lhe sejam ofensivas.

Em relação ao primeiro caso, as ferramentas fornecidas pelos desenvolvedores dos jogos utilizadas como canal para o *upload* da criação digital verificam as características técnicas da criação e ou realizam conversões, ou informam ao usuário a necessidade de alterações.

Já no caso da segunda hipótese, eventual conteúdo considerado ofensivo não será editado pelos moderadores, empregados das sociedades empresárias desenvolvedoras dos jogos, mas simplesmente retirado, e o jogador responsável, notificado, senão expulso.

Embora todos os termos de uso analisados explicitamente determinem que o jogador abre mão do direito à integridade de suas criações, o que abre a possibilidade aos desenvolvedores de alterá-las, o objetivo maior para a inclusão dessa renúncia compulsória é isentar da responsabilidade pelo desrespeito à integridade da obra de outrem jogadores que, em razão da mecânica de jogo, possam realizar tais alterações, o que parece ser o caso do *Minecraft*, dependendo do modo de jogo escolhido¹¹.

No que tange à derivação, obras de arte digitais introduzidas nos jogos por jogadores-originadores deveriam seguir as mesmas regras, e viver as mesmas dificuldades, que outras obras de arte.

¹¹ O *Minecraft* possui diferentes modos de jogo: sobrevivência, criativo, aventura, hardcore e espectador.

Inicialmente, a derivação da obra deve ter a autorização do originador da obra paradigma (artigo 5º, VII, g c/c art. 29, ambos da Lei 9.610/98). Essa garantia, em que pese discussões acerca da função social da arte e da livre expressão, que merecem ser aprofundadas inclusive em foros de revisão da norma, encontra-se na lei vigente, para o bem ou para o mal¹².

Neste sentido, o conflito entre a derivação, a paródia e o plágio se manifestará nos jogos na medida em que objetos de arte digital tenham sido ascendidos aos jogos por um jogador-originador e derivados ou plagiados por outro jogador ou pelo próprio desenvolvedor do jogo. De fato, os termos de uso dos jogos e *kits* de desenvolvimento aqui analisados são unânimes em afirmar, como visto, que os jogadores-originadores abrem mão de seus direitos autorais no instante em que tornam públicas suas criações nos jogos.

Sendo, os termos de uso, contratos de adesão, e essas cláusulas, abusivas, a realização de plágio ou derivação não autorizada pelo jogador-originador da obra paradigma poderá ensejar a propositura de ação cível que requererá seu afastamento, por se tratarem de cláusulas manifestamente ilegais e, assim, abrir caminho para os pedidos, sejam quais forem.

6 AFRONTAS AO DIREITO PÁTRIO

Como exposto na seção anterior, todos os desenvolvedores elencados estimulam a criação de conteúdo artístico pelos jogadores e sua utilização em seus jogos eletrônicos, seja como parte da própria mecânica do jogo, como em *Minecraft* e em *Second Life*, seja para enriquecer a experiência dos jogadores, como em *The Elderscrolls: Skyrim*. Em todos os casos, os desenvolvedores se beneficiam das contribuições dos jogadores, que tornam seus jogos mais atrativos.

Todos os jogos eletrônicos são propriedades intelectuais de seus desenvolvedores, que os licenciam aos jogadores através de um contrato, ou de um conjunto de contratos, assim permitindo que eles obtenham

¹² Eis mais um tema que merece aprofundamento em artigos futuros mas que, em razão dos limites naturais de extensão, não poderá ser aqui explorado.

e operem legalmente uma cópia do programa. Esses documentos legais descrevem a forma como os jogadores podem utilizar esses jogos, tanto em relação às suas liberdades quanto, principalmente, em relação às suas restrições.

Como os jogos em comento estimulam a contribuição de jogadores com suas criações, e como os jogadores que contribuem desta forma possuem direitos legais de propriedade intelectual sobre sua contribuição, essas licenças de uso não podem ignorá-las.

É aqui que o caminho bifurca.

No sistema civilista, os direitos de autor de natureza extrapatrimonial surgem do entendimento de que a obra de arte é uma projeção da personalidade criativa de seu originador e, dessa forma, merece o mesmo tipo de proteção conferido à sua imagem. Particularmente, por exemplo, referem-se ao direito de o originador ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional associado à sua criação, ao direito de garantir sua integridade e, por outro lado, de modificá-la a qualquer tempo (Art. 24, Lei 9.610/1998).

Importante destacar que esses direitos são inalienáveis e imprescritíveis, o que quer dizer, traduzindo da linguagem jurídica, que não podem ser transferidos para outro indivíduo, e que a obra permanecerá eternamente associada ao nome de seu originador. Isso explica porque não existe a figura do *ghostwriter* no Brasil.

Como utente dos direitos de autor, cabe ao originador determinar a destinação de sua criação, o que inclui a forma de explorá-las comercialmente. As licenças analisadas, no entanto, exigem que, em havendo a possibilidade de distribuição de cópias de suas criações, como no caso da criação de armas e armaduras para *The Elderscrolls: Skyrim*, por exemplo, os jogadores-originadores o façam exclusivamente na forma e pelo meio disponibilizados pela infraestrutura dos jogos, sendo vedadas as alienações por fora das plataformas, especialmente se forem onerosas.

Ademais, essas licenças liberam os desenvolvedores dos jogos e das plataformas de distribuição, e seus afiliados, para incorporarem, alterarem, reutilizarem e distribuírem as criações dos jogadores-originadores

sem que, ao fazê-lo, sejam obrigados a compartilhar com eles seus ganhos ou atribuir-lhes crédito pela paternidade de suas criações.

Os desenvolvedores recebem pagamento dos jogadores-originadores pela licença de uso de seus jogos, os jogadores-originadores criam arte que é incorporada aos jogos, os desenvolvedores delas se apropriam, a ponto de utilizá-las em peças de divulgação dos jogos para os quais foram criados, essas peças de divulgação atraem mais jogadores, assim aumentando suas receitas, e nada é repassado aos jogadores-desenvolvedores, ou seus nomes são reconhecidos.

Cumprе destacar que os desenvolvedores dos jogos se outorgam, e a seus afiliados, o direito de violar a integridade das criações do jogadores-originadores, concedendo-se o direito de alterá-las ou derivá-las livremente, e mesmo de destruí-las, ao apagar o conteúdo de suas contas dos bancos de dados de seus servidores como resultados da exclusão punitiva das inscrições destes usuários.

Por fim, vale mencionar, embora não seja uma questão da propriedade intelectual, as cláusulas de eleição de foro, imposição da legislação norte-americana na resolução de conflitos e a renúncia à tutela jurisdicional.

Devem, os jogadores-originadores, se submeter às imposições abusivas dos contratos de licença de usuário final desses jogos? Podem, os desenvolvedores, coibir ou punir os jogadores-originadores que exercerem seus direitos de autor em detrimento dos termos dos mencionados contratos?

7 COPYRIGHT VS DROIT D'AUTEUR

No sistema do *common law*, em particular nos Estados Unidos da América, paradigma do liberalismo econômico e sede das três sociedades empresárias mencionadas, os pais fundadores fixaram no art. 1, Sect. 8, Clause 8 de sua Constituição, seu desejo de que ao originador da obra intelectual e artística coubesse o direito de exclusiva sobre “seus respectivos escritos e descobertas” para que, assim, se “promovesse o progresso da Ciência e das Artes úteis” (Estados Unidos da América, [s.d.], Art. I, S.8, C.8).

O utente dos direitos de *copyright*, originador ou não, tem direitos exclusivos para realizar ou autorizar que outros realizem a reprodução, derivação, distribuição, apresentação ou representação pública e a transmissão digital, transferências que devem ser contratuais quando totais (*assignment of Exclusive licenses*), como seria uma cessão de direitos do autor.

Curiosamente, pelo menos para quem vive sob o sistema civilista, não existe proteção legal aos direitos extrapatrimoniais no *Copyright Act* (Estados Unidos da América, 2021). Se o originador desejar garantir o seu direito de nomeação ou à integridade de sua obra, por exemplo, essas matérias são de natureza exclusivamente contratual.

There is no right outside of contract to name recognition in the United States' Copyright Law, apart from a very small category of works of visual art, but in general there is no attribution right. So, the attribution is achieved by contract, not by law. So it is a right that is opposable against the parties to the contract, but not the whole world (GINSBURG, 2016).

Isso quer dizer que se o originador da obra esquecer de incluir, ou não reparar a ausência de cláusulas que garantam essas proteções nos contratos de alienação de *copyright*, o alienado terá reino livre sobre a obra do alienante, com ela podendo fazer o que lhe aprouver, como, mas não apenas, mudar a autoria e alterar o conteúdo da obra.

Essa regra geral do sistema do *common law*, após décadas de polarização com os países civilistas, levou à promulgação do *Visual Arts Rights Act*, em 1990, que estabeleceu à proteção aos direitos extrapatrimoniais dos originadores de algumas formas de artes visuais: direitos de atribuição, paternidade, deserção, caso a obra tenha sido alterada de modo a atingir a honra ou a reputação de seu originador, e direitos de garantia da integridade da obra, como impedir modificações ou a destruição da obra (Estados Unidos da América, 1990).

Importa destacar que, diferentemente do sistema do Direito de Autor, no qual os direitos extrapatrimoniais são irrenunciáveis e inalienáveis,

veis, o VARA estabeleceu a possibilidade do originador abrir mão de seus direitos extrapatrimoniais, de forma expressa.

Vale ressaltar, ainda, que as obras de arte abrangidas pelo VARA são restritas a pinturas, desenhos, impressões, esculturas e imagens fotográficas, as obras devem ser únicas ou seriadas até o limite de duzentas cópias numeradas.

Se for possível admitir que a arte digital debatida neste artigo esteja abrangida pelos termos do ato de 1990, ainda assim é forçoso reconhecer que os termos de uso debatidos funcionam como contratos, ainda que de adesão, pelos quais os jogadores-originadores renunciam aos direitos garantidos pela lei.

É o que explica como é legalmente possível a figura do *ghostwriter* nos países do *common law*, figura, como apontado anteriormente, impossível no sistema do Direito do Autor: como não existe previsão legal à dimensão extrapatrimonial dos direitos do originador da obra artística, esses direitos, inalienáveis nos países regidos pelo sistema do *droit d'auteur*, o são naqueles países¹³⁹.

Bem a contento com o liberalismo econômico norte-americano, o *copyright* possui natureza negocial, a partir do princípio de que as partes ostentam equilíbrio de forças contratuais, e que o Estado apenas deve agir para garantir o cumprimento da “lei entre partes”.

É razoável supor que os desenvolvedores de programas de computador, enquanto originadores dos códigos-fonte e, portanto, utentes das correspondentes propriedades intelectuais, escolham a forma como suas criações serão utilizadas pelo público por meio de licenças de uso, cujos termos mais ou menos restritivos são fixados em contratos.

Nos casos aqui analisados, no entanto, o problema é que os contratos de licença de uso dos jogos elencados não se limitam a tutelar a

¹³ E se alguém se perguntava como foi possível aos produtores alterarem a visão do diretor Ridley Scott em seu filme *Blade Runner*, suprimindo cenas, incluindo a narração em off do personagem Rick Decker, vivido por Harrison Ford, e a inclusão de um despropositado final feliz, a resposta está no contrato de cessão de *copyright* que, por certo, ou foi silente em relação à integridade da obra, ou explicitamente garantiu ao estúdio tal possibilidade.

forma como a criação de seus desenvolvedores será utilizada pelo usuário final, antes, pelo contrário, extrapolam o limite da esfera de direitos destes desenvolvedores para avançar sobre os direitos dos licenciados para turbá-los ou, como demonstrado, eliminá-los. Assim, por exemplo, as formas como os direitos de uso da criação artística do jogador-originador são transferidos para terceiros não são decididas por estes originadores; são impostas pelo desenvolvedor da ferramenta que possibilita sua criação – ou, senão, sua exibição – e que têm sua receita amplificada com a utilização destas criações originadas por seus usuários.

Em uma analogia, é como imaginar que a decisão sobre a forma como os direitos de autor sobre uma pintura, obra de artes plásticas, serão exercidos não caibam a seu originador, o pintor, mas ao fabricante da tela, dos pincéis ou das tintas utilizadas. O fato de ser o fabricante dos insumos utilizados para a originação de uma obra de arte não lhes confere direitos de autor sobre a obra originada com o auxílio destes insumos, tanto quanto o fato de ser um desenvolvedor de uma ferramenta computacional de criação de obras de arte intangíveis não confere, a esses desenvolvedores, direitos sobre o que vier a ser criado utilizando-se tais ferramentas.

A ausência de proteção legal aos direitos de natureza extrapatrimonial dos originadores de obras artísticas nos países do *common law*, assim como a possibilidade de o originador abrir mão desses direitos, nas hipóteses em que são cabíveis¹⁴, é o que permite que os desenvolvedores de programas de computador, aqui incluídos jogos e plataformas de distribuição, insiram regras unilaterais de renúncia de direitos do originador da obra artística sem que isso represente infração a uma lei.

Se, por um lado, o liberalismo norte-americano e a ausência de proteção legal deixam o terreno livre para que os alienados imponham cláusulas abusivas nos contratos de alienação de *copyright*, as proteções ao originador presentes nas leis dos países adotantes do *Droit D'Auteur* lhe conferem um conjunto mínimo de instrumentos de segurança que acabam por equilibrar um pouco o jogo.

¹⁴ Nos termos do mencionado *Visual Artists Rights Act* (Estados Unidos da América, 1990).

Na medida em que é a lei, com esteio constitucional (Artigo 5º, incisos XVII e XVIII, Constituição Federal) que asseguram que é o originador que decide, de forma exclusiva, como sua criação será utilizada, publicada, reproduzida, difundida e explorada, de forma onerosa ou não (Arts. 22, 23, 27 e 28, Lei 9.610/1998), a omissão contratual é preenchida pelos termos legais, que são, de todo modo, protetivos ao autor.

Um contrato de alienação de *copyright* que não vede explicitamente a derivação da obra permite que o alienado a adapte livremente. No sistema civilista, a derivação de uma obra demanda a autorização prévia de seu originador. Uma licença que seja silente quanto à derivação implica que ela seja presumida proibida.

No sistema de *copyright* o originador tem que ser cuidadoso e lembrar de incluir no contrato eventuais vedações ao livre uso de sua criação, ao passo que sob o Direito do Autor todos os usos nascem vedados a terceiros, e é o contrato de licença ou cessão que vai levantar as vedações explicitamente incluída em seus termos.

É o que confere, ao originador, algum poder de barganha ao negociar o licenciamento ou a cessão de suas criações, e o que impede que o licenciado ou o cessionário omitam ou substituam o nome do originador, ou adulterem sua obra, a maculando.

Sob o prisma do *Droit D'Auteur*, portanto, é forçoso reconhecer que as cláusulas elencadas, dos vários contratos de adesão dos desenvolvedores dos jogos em análise, não se limitam à imposição da cessão plena e irrestrita dos direitos patrimoniais dos jogadores-originadores sobre suas criações, e de forma gratuita, para piorar, mas invadem a própria dimensão extrapatrimonial de sua propriedade intelectual, ao determinar que suas criações podem não exibir os correspondentes créditos, assim violando o direito à paternidade da obra, podem ser livremente copiados, alterados e redistribuídos, assim turbando o direito do originador de garantir a integridade de sua obra e de tutelar sobre a forma como será divulgada.

Como é possível que tais regras existam em solo pátrio?

A resposta reside nos fluidos tempos atuais: apesar de desenvolvidos nos Estados Unidos da América, e distribuídos com licenças de usuá-

rio final redigidas sob suas leis, a Internet permite que essas plataformas, e esses jogos, sejam acessados e jogados em qualquer parte do mundo, sob diferentes leis.

É o que acontece no Brasil.

Apesar de protegidos pelo Direito do Autor, jogadores em solo nacional se veem reféns de regras de uso que, sob o direito pátrio, são ilegais.

8 PONDERAÇÕES ACERCA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE

O artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal estabelece o chamado Princípio da Legalidade, pelo qual “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” (BRASIL, 1988, art. 5º, II).

Esse princípio nasce do conceito liberal revolucionário francês de que todos nascem iguais e plenos de direito e que, como tal, tudo podem fazer.

Como é necessário viver em sociedade e, no exercício desses plenos direitos, não entrar em conflito com os outros que também pleiteiem seus plenos direitos, abre-se mão de parte deles para transferi-los a um soberano, para que ele pacifique a sociedade, para o que elabora leis de convivência e exerce o monopólio da violência.

É porque os seres humanos são plenos de direitos, que tudo podem fazer; e porque concordam em viver em uma sociedade tutelada por leis, que esse “tudo fazer” encontra um limite – portanto deixa de ser exatamente “tudo” – nas leis, daí o princípio da legalidade, direito fundamental constitucional.

O princípio da legalidade estabelece que ninguém será obrigado a fazer algo senão em virtude de lei. Ora, é a lei que estabelece os direitos do originador de obra criativa, alguns dos quais; indisponíveis¹⁵.

Se os indivíduos tudo podem fazer que não ilegal, são livres para estabelecer obrigações uns com os outros, desde que o objeto destas obrigações, e o modo de realizá-las, não seja ilegal. Para tanto, é necessário que

¹⁵ Referência à dimensão extrapatrimonial dos direitos autorais, conforme estatui o artigo 27 da Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

ambos tenham a vontade para estabelecer e realizar a obrigação mútua, de forma livre e consciente.

Este é o princípio da autonomia da vontade que, junto ao princípio da legalidade, estabelece que todos são livres para praticar atos e assumir obrigações de acordo com sua vontade, desde que esses atos e obrigações não firam a lei.

O princípio da autonomia da vontade surge do ideário iluminista, que reconhece que os seres humanos nascem livres, iguais e plenos de direitos e que, em razão dessa condição inata, possuem igualdade de forças para contratar, sendo válidos todos os atos por eles praticados, desde que respeitados os requisitos legais, cabendo ao Estado, portanto, o papel unicamente de fiscal do cumprimento do contrato firmado entre as partes¹⁶¹¹.

É o princípio da autonomia da vontade que estabelece que o contrato é lei entre as partes e, como tal, deve ser cumprido, integrando, portanto, o próprio princípio da legalidade.

Ora, se o contrato é lei entre as partes, as cláusulas dos contratos de licença final de usuário dos jogos são lei entre os desenvolvedores e os jogadores e, como tal, devem ser cumpridos?

O princípio da autonomia da vontade, que junto ao princípio da legalidade confere legitimidade aos contratos, pressupõe o encontro das vontades dos contratantes. Isso quer dizer que as vontades devem ser livremente expressas, e as cláusulas contratuais devem ser debatidas com igualdade de forças, para que o contrato final reflita este encontro de vontades.

¹⁶ Essa liberdade plena de contratação e a percepção teórica de que todos os contratantes, enquanto seres humanos, portanto iguais e livres, negociam os termos do contrato com paridade de forças, não durou muito tempo, como o provam as revoltas da segunda metade do século XIX na França. Logo se constatou que não existe equilíbrio de forças entre o detentor do capital e dos meios de produção e aquele que precisa vender sua força de trabalho para garantir sua subsistência e a de sua família. Os contratos de trabalho eram a prova cabal da inexistência, na prática, do teórico equilíbrio contratual, o que forçou o Estado a intervir, fazendo surgir as primeiras leis trabalhistas, no início do século XX, para conferir algum equilíbrio entre as partes. Com isso, o Estado deixa de ter o papel de garantidor do cumprimento dos termos do contrato, e passa a interferir em sua própria elaboração e na forma de sua execução.

Sendo assim, e para os propósitos da presente discussão, há dois grandes pressupostos que regem os contratos: seu objeto tem que ser legal e é preciso que as vontades de contratar tenham sido exercidas com liberdade e equilíbrio entre as partes¹⁷¹².

Esses princípios geram duas consequências: por um lado, cláusulas contratuais não podem ferir a lei e, se o fizerem, são nulas de pleno direito, mesmo que as partes desejem seu cumprimento; por outro, contratos cujas cláusulas tenham sido estabelecidas unilateralmente, sem que a outra parte tenha opinado sobre seu conteúdo, os chamados “contratos de adesão”, não possuem a mesma força para obrigar a parte que somente aderiu a seus termos.

Isso não quer dizer que a parte que aderiu ao contrato possa escolher descumprí-lo, ou possa escolher cláusulas para serem descumpridas, afinal, ele também deseja aproveitar seu objeto.

O que ocorre é que, via de regra, os contratos por adesão incluem cláusulas que apresentam excessiva desvantagem para o contratante aderente. Dizer que tais contratos não possuem a mesma força de lei entre as partes que um contrato convencional significa que essas cláusulas, chamadas “abusivas”, são nulas de pleno direito.

Os contratos de licença de usuário final apresentados, assim como, por sinal, a maior parte dos contratos de licença de usuário final de programas de computador, são contratos por adesão, na medida em que os desenvolvedores estabelecem seu conteúdo de forma unilateral, cabendo aos interessados em jogar os jogos, ou usar os programas de computador, de que são objeto apenas aderir a seus termos.

Sendo contratos de adesão, as cláusulas abusivas são nulas de pleno direito, como estabelece o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor.

Nos contratos analisados, são abusivas as cláusulas que estabelecem a utilização compulsória de arbitragem (inciso VII), que autorizam a alteração unilateral do conteúdo do contrato (inciso XIII) e, logicamente,

¹⁷ Antes mesmo de externar sua vontade, o contratante tem que possuir capacidade civil para contratar, e o exercício da vontade deve ser livre e consciente, não podendo estar viciado por coação, por terceiros ou pelas circunstâncias, ou por ignorância, erro ou dolo.

segundo a parte final do inciso I deste artigo 51 do código consumerista, que afirma ser abusiva norma contratual que implique renúncia ou disposição de direitos.

Logicamente, o que o Código de Defesa do Consumidor faz é deixar precisamente explícito inconstitucionalidades e ilegalidades que, de todo modo, já tornariam nulas as cláusulas que as fixassem, como as cláusulas que ferem a Lei 9.610 de 1998, ilegais, e as cláusulas de eleição de foro e abdicação da tutela jurisdicional, inconstitucionais.

9 CONCLUSÕES

Os jogos até aqui analisados possuem mecanismos para possibilitar a, ou se baseiam na contribuição dos jogadores com conteúdo autoral por eles originados.

Esse conteúdo, enquanto exteriorização da manifestação do espírito de seu originador, se dotado de originalidade, é legalmente reconhecido como sua propriedade intelectual, tutelado pela lei autoral, Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que lhe concede uma série de direitos sobre sua criação.

Como demonstrado, os contratos de licença de usuário final debatidos violam os direitos garantidos pela Lei do Direito do Autor aos jogadores-originadores de obras artísticas ascendidas aos jogos. Os dispositivos destes contratos que possuem essas características, portanto, são ilegais e nulos de pleno direito.

Isso quer dizer que os jogadores-originadores têm o direito de ter seus nomes ou sinais distintivos associados às suas criações, bem como têm o direito de garantir a integridade de suas criações, de escolher a forma pela qual lhes conferir publicidade e como explorá-las pecuniariamente, a despeito do que afirmam os contratos.

Claro está que medidas unilaterais para fazer valer seus direitos, como, por exemplo, comercializar cópias de suas criações para outros jogadores, mediante pagamento em moeda corrente, sem a intermediação dos desenvolvedores do jogo e sem utilizar os canais destinados a tanto,

deverão ensejar represálias por parte destes desenvolvedores, que se esforçarão para fazerem valer os termos dos contratos de licença de seus jogos.

Para defender seus direitos, no entanto, os jogadores-originadores podem recorrer à tutela do Estado-juiz em suas próprias comarcas, acionando os representantes brasileiros dos desenvolvedores ou, diante de sua ausência, como autoriza o Código de Defesa do Consumidor, os eventuais organizadores das atividades econômicas, como os agentes coletores das tarifas de uso em moeda nacional.

No caso do *Minecraft*, a *Microsoft Corporation* possui escritório no Brasil, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Já no caso da *Valve Corporation*, ela possui endereço em São Paulo. É fácil, portanto, acioná-las judicialmente no domicílio do jogador, seja em ações de obrigação de fazer, seja em ações indenizatórias.

Em relação à *Bethesda Softworks*, em que pese ela não possua representação no Brasil, o Código de Defesa do Consumidor autoriza que se acione a *Valve Corporation* em seu lugar, uma vez que seus jogos são disponibilizados na plataforma *Steam*, fazendo da *Valve* a organizadora da atividade econômica.

O caso da *Linden Lab* é mais complicado. A empresa não possui representação no Brasil, o serviço é gratuito, muito embora exista uma moeda virtual que pode ser trocada por fiat em dólares ou euros.

Isso não quer dizer, no entanto, que a imposição do foro de São Francisco deva necessariamente ser respeitada. Sendo um contrato internacional, e versando sobre direitos fundamentais, segundo as regras de seleção de legislação aplicável e foro do Direito Internacional Privado, é possível atrair a competência para a jurisdição brasileira, com resolução aplicando-se a legislação brasileira (HARDMAN, 2017).

Nos Estados Unidos da América, o espírito liberal e de interferência mínima do Estado na esfera econômica faz com que, por um lado, o legislador norte-americano se abstenha de tratar a matéria e, por outro, que a esfera judicial não se esforce em interferir para romper os contratos, ainda que de adesão.

The approach that the United States has followed from the very beginning, due to the unequal bargaining power of authors, has been to give authors a reversion right, so that after a certain period of time, the author can get their rights back.

But in it's current incarnation, that reversion right is rather complicated to implement, and lots of authors have not gotten their rights back, haven't done it successfully, and I don't wanna go into the details of the termination right (GINSBURG, 2016).

Mesmo reconhecendo que, na prática, os poderes negociais entre as partes não são equilibrados, o Estado norte-americano deixa que as questões contratuais concernentes ao *copyright* se resolvam sob o prisma das relações públicas (Ibid.). Significa dizer que as partes em desvantagem, na absoluta maioria dos casos os originadores, devem se organizar para, juntos, lutar por seus direitos.

Ocorre que, para que haja mobilização e ação, primeiro é necessário que haja consciência. Como os jogadores lutarão por um direito que eles sequer conhecem?

Sob a lógica estadunidense, sequer se trata de um direito, mas de um interesse, que deve ser contemplado e resolvido por via contratual. Sob a ótica do Direito de Autor, por outro lado, tratam-se de direitos patrimoniais e extrapatrimoniais que estão sendo maculados unilateralmente por quem não possui direito para tal.

No Brasil, e nos demais países sob o regime do Direito do Autor, tanto faz se os jogadores-originadores têm ciência de seus direitos. Como são garantidos em lei – com esteio constitucional, vale lembrar –, o conhecimento não é requisito para sua imposição ou garantia de exercício.

É importante frisar que o interesse acadêmico na discussão é maior do que a vontade de se promover dispendiosas e demoradas ações judiciais no caso concreto. De todo modo, a questão até aqui debatida representa um microcosmo do que ocorre nas relações contratuais entre centenas de desenvolvedores de programas e fornecedores de serviços online, sediados em países estrangeiros, mas cujos serviços ou produtos

alcançam outros mercados, como o brasileiro, por força da globalização mediada pelas tecnologias de informação e comunicação, carreando contratos redigidos com base em normas alienígenas ao ordenamento jurídico pátrio e que, portanto, ferem, segundo sua ótica legal, direitos dos contratantes em solo nacional.

Mais do que um problema nacional, é certo que consumidores de outros países enfrentam os mesmos desafios. Urge, portanto, que este debate seja levado aos fóruns internacionais, na esperança que se construa uma solução equilibrada, de alcance internacional, que respeite os direitos e interesses de todos os contratantes.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Denis Borges. Do bem incorpóreo à propriedade intelectual. *In.* **Denis Borges Barbosa**, sítio-web pessoal do doutrinador. Rio de Janeiro: s.e., 2009. Disponível em <http://denisbarbosa.addr.com/teoria.pdf>. Acesso em julho de 2019;

BETHESDA SOFTWARES, E.U.L.A. Bethesda: s.e., [2011?] Disponível em: https://store.steampowered.com/eula/eula_202480. Acesso em: 7 jul. 2020;

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**: promulgada em 5 de outubro de 1988. Brasília, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 4 ago. 2022.

BRASIL. **Lei 9.609**, de 19 de outubro de 1998. Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências. Brasília, 1998a. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9609.htm. Acesso em: 4 ago. 2022.

BRASIL. **Lei 9.610**: promulgada em 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Brasília, 1998b. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm. Acesso em: 4 ago. 2022.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, Constitution of the United States of America. *In:* **Constitution Annotated**: Analysis and Interpretation of the U.S. Constitution. Washington, D.C.: Library of Congress, [s.d.]. Disponível em: <https://constitution.congress.gov/browse/article-1/section-8/>. Acesso em: 31 jul. 2022.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. **Visual Artists Rights Act**, 17 U.S.C. Code § 106A. Washington, D.C.: U.S. Copyright Office, 1990. Disponível em: <https://www.copyright.gov/title17/92chap1.html>. Acesso em: 20 jan. 2023.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. **Copyright Act**, 17 U.S.C., 1976. Washington, D.C.: U.S. Copyright Office, 2021. Disponível em: <https://www.copyright.gov/title17/>. Acesso em: 31 jul. 2022.

GINSBURG, Jane. The autor's place in the future of copyright. In: **Master Class Conference**. WIPO e Instituto Autor Master Class Program. Madrid: Instituto Autor, 16 de março de 2016. 1 vídeo (1h 32min). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=DFa4gkzEADe&t=2775s&ab_channel=InstitutoDeDeRechodeAutor. Acesso em: out. 2021

HARDMAN, Patricia Faveret. A Autonomia Privada nos contratos internacionais de acordo com o Direito Internacional Privado e o Direito Interno Brasileiro: uma visão constitucional. In: **PIDCC – Revista de Propriedade Intelectual – Direito Contemporâneo e Constituição**. Ano VI, v. 11, n. 2, p. 306 a 342, Aracaju: PIDCC, junho de 2017. Disponível em: <https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/9266>. Acesso em: 3 jul. 2020.

LARGHI, Nathália. Brasil é o 13º maior mercado de games do mundo e o maior da América Latina. **Valor Investe**, São Paulo, 30 de julho de 2019. Disponível em <https://valorinveste.globo.com/objetivo/empreenda-se/noticia/2019/07/30/brasil-e-o-13o-maior-mercado-de-games-do-mundo-e-o-maior-da-america-latina.gh.html>. Acesso em: 8 jul. 2020.

LIMA, João Ademar de Andrade, LIMA, Verônica Almeida de Oliveira. Game como arte e objeto de direito autoral: digressões sobre a natureza jurídica dos jogos digitais. In: **PIDCC – Revista de Propriedade Intelectual – Direito Contemporâneo e Constituição**. Ano V, v. 10, n. 1, p. 47 a 58, Aracaju: PIDCC, fevereiro de 2016. Disponível em: <http://pidcc.com.br/br/component/content/article/2-uncategorised/226-game-como-arte-e-objeto-de-direito-autoral-digressoes-sobre-a-natureza-juridica-dos-jogos-digitais>. Acesso em: 3 de julho de 2020;

LINDEN LAB. **Second Life Terms and Conditions**. São Francisco: [s.e.], 2017. Disponível em: <https://www.lindenlab.com/legal/second-life-terms-and-conditions>. Acesso em: 7 jul. 2020.

LINDEN LAB. **Terms of Service**. São Francisco: [s.e.], 2017b. Disponível em: <https://www.lindenlab.com/tos>. Acesso em: 7 jul. 2020.

MENEGHETTI, Tarcísio Vilton. **Autoria e Titularidade em Jogos Eletrônicos**. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Santa Catarina, Centro

de Ciências Jurídicas. Programa de Pós-Graduação em Direito; orientador, Luiz Otávio Pimentel. Florianópolis, 2013. 214p.

MICROSOFT CORPORATION. **Termos de serviço e contrato de licença de usuário final do *Minecraft***. Redmond: s.e., [2014?]. Disponível em: <https://www.minecraft.net/pt-br/terms/r1/>. Acesso em: 7 jul. 2020.

PRICEWATERHOUSECOOPERS BRASIL LTDA. **20ª Pesquisa Global de Entretenimento e Mídia Brasil 2019 – 2023**. São Paulo: [s.e.], 2019. Disponível em https://www.pwc.com.br/pt/estudos/assets/2019/pesquisa-global-de-entretenimento-e-midia-brasil%202019_2023-vf.pdf. Acesso em: 10 jul. 2020.

PRICEWATERHOUSECOOPERS BRASIL LTDA. **22ª Pesquisa Global de Entretenimento e Mídia Brasil 2021 – 2025**. São Paulo: [s.e.], 2021. Disponível em <https://www.pwc.com.br/pt/estudos/setores-atividade/entretenimento-midia/2021/outlook-2021.html>. Acesso em: jul. 2022.

REZENDE, Alexandre C. Interoperabilidade e Legado: por que ninguém fala disso: *In..* WACHOWICZ, Marcos et al. (Org.), **Anais do XIII Congresso de Direito de Autor e Interesse Público**. Curitiba: GEDAI, 2019. Disponível em: www.gedai.com.br. Acesso em: abr. 2020.

SILVA, Carolina Brasil Romão e. A indústria dos jogos eletrônicos: novas tecnologias, propriedade intelectual e cenário mundial e brasileiro. *In..* **Revista de Direito, Inovação, Propriedade Intelectual e Concorrência**. v. 5, n. 1, p. 1 a 20. Goiânia: CONPEDI, 2019;

SILVEIRA, Newton. **Direito de autor no Design**. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012;

VALVE CORPORATION. **Acordo de assinatura do Steam**. Bellevue: s.e., rev. 2020a. Disponível em: https://store.steampowered.com/subscriber_agreement/. Acesso em: 7 jul. 2020.

VALVE CORPORATION. **Informações legais**. Bellevue: s.e., rev. 2020b. Disponível em: <https://store.steampowered.com/legal/>. Acesso em: 7 jul. 2020.

VALVE CORPORATION. **Steam Workshop**. Bellevue: s.e., rev. 2020c. Disponível em: <https://steamcommunity.com/workshop/workshopsubmitinfo/>. Acesso em: 7 jul. 2020.

WACHOWICZ, Marcos. **Propriedade intelectual do software & Revolução da tecnologia da informação**. 1ª ed (6ª reimpr.). Curitiba: Juruá, 2010.

Recebido: 22/08/2022

Aprovado: 14/10/2022



AS NOVAS FRONTEIRAS DOS DIREITOS INTELECTUAIS

PARTE II

RRDDIS

INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE NO CONFLITO ENTRE MARCAS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Inapplicability of the principle of specialty in the conflict between brands and geographical indications

Samyr Leal da Costa Brito¹

Wagna Piler Carvalho dos Santos²

Kelly Lissandra Bruch³

RESUMO:

Marcas e indicações geográficas (IG) registradas, quando semelhantes ou idênticas podem ser confundidas pelo consumidor. Uma das alternativas para evitar isso tem sido a aplicação do princípio da

ABSTRACT:

Brands and geographical indications (GIs), when similar or identical, may be confused by the consumer. One of the alternatives to avoid this has been the application of the principle of specialty, through which similar signs

¹ Mestre em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (IFBA), Especialista em Gestão da Inovação e Desenvolvimento Regional (UFRB), Bacharel em Direito (UNEB), advogado.

² Doutora em Química pela Universidade Federal da Bahia-UFBA, mestre em Química pela UFBA, licenciada em Química pela UFBA e técnica em Alimentos pela Escola Técnica Federal de Química do Rio de Janeiro, atual IFRJ. Atuou como professora do curso Técnico em Alimentos do Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná-CEFET/PR, atual UTFPR. É professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia-IFBA. Atua na Associação Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia (FORTEC). Docente do Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (PROFNIT). Está na Coordenação Acadêmica Nacional do PROFNIT.

³ Doutora em Direito pela UFRGS/Université Rennes I, France, com estágio pós doutoral em Agronegócios no CEPAN/UFRGS. Mestre em Agronegócios pelo CEPAN/UFRGS. Especialista em Direito e Negócios Internacionais pela UFSC. Graduada em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professora Adjunta da UFRGS e Coordenadora do Núcleo Docente Estruturante da Faculdade de Direito. Professora do quadro permanente do Programa de Pós-Graduação do Centro em Estudos e Pesquisas em Agronegócios - CEPAN/UFRGS e Vice-Diretora do CEPAN/UFRGS. Professora do quadro permanente do PROFNIT (Mestrado Profissional em Rede Nacional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação) no Ponto Focal IFRS. Membro da Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB/RS e da Comissão de Ensino Jurídico da OAB/RS. Associada fundadora da Aliança SIPA - Sistemas Integrados de Produção Agropecuária. Membro da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual – ABPI e da Association Internationale des Juristes du Droit de la Vigne et du Vin – AIDV.

especialidade, por meio do qual permite-se a convivência de signos semelhantes apenas quando se referirem a produtos ou serviços diferentes. Neste trabalho, por meio de uma pesquisa de caráter teórico, utilizando-se do método bibliográfico e documental foi investigada a viabilidade de aplicação desse princípio para resolver o conflito entre IG e marca. Como resultado, verificou-se não ser possível a utilização do mesmo, em virtude da marca e da IG possuírem naturezas jurídicas distintas, e, em alguns casos, a aplicação mostrar-se insuficiente para resolver o problema.

Palavras-chave: Signo Distintivo; Indicação de Procedência; Denominação de Origem; Propriedade Intelectual; Propriedade Industrial..

are allowed to coexist only when referring to different goods. In this work, through a theoretical research, using the bibliographic and documentary method, the feasibility of applying this principle to resolve the conflict between GI and brand was investigated. As a result, it was found not to be possible to use it, as the brand and the IG have different legal natures, and in some cases, the application proves to be insufficient to solve the problem.

Keywords: *Distinctive sign; Indication of Origin; Denomination of Origin; Intellectual property; Industrial property*

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO; **1. REFERENCIAL TEÓRICO; 1.1. COMPREENSÃO INICIAL SOBRE MARCA E IG; 1.2. O PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE; 1.3. CONFLITO ENTRE MARCA E IG; 2. MATERIAIS E MÉTODOS; 3. RESULTADOS E DISCUSSÕES; 3.1. RAZÕES PREVISTAS NA LPI PARA NÃO SE APLICAR O PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE NO CONFLITO ENTRE MARCA E IG; 3.2. RAZÕES PARA NÃO SE APLICAR O PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE POR ANALOGIA; 3.2.1. O SINAL NOMINATIVO DOS SIGNOS POSSUI NATUREZAS DIFERENTES; 3.2.2. A AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO EXCLUSIVO SOBRE OS SINAIS É DIFERENTE; 3.2.3. A NATUREZA JURÍDICA DA MARCA E DA IG É DIFERENTE; 3.2.4. A FUNÇÃO DA MARCA E DA IG SÃO DIFERENTES; 3.2.5. AS RAZÕES DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE NA MARCA E NA IG; 3.3. A INSUFICIÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE PARA RESOLVER OS CONFLITOS ENVOLVENDO MARCA E IG; 3.4. POSSÍVEIS PREJUÍZOS À IG POR UTILIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE; CONSIDERAÇÕES FINAIS; REFERÊNCIAS.**

INTRODUÇÃO

O signo pode ser conceituado de forma genérica como alguma coisa que representa algo para alguém (PIERCE, 2005, p. 46). As marcas e as indicações geográficas (IG, no singular ou no plural) são verdadeiros

signos, pois demonstram no mercado, especialmente ao consumidor, por meio da expressão visual (sinal), a distintividade de um bem em relação a outro, em face de suas características, qualidades ou origem (AIRES, 2011, p. 120; BRUCH; KRETSCHMANN, 2014, p.15).

O sinal que compõe o signo da IG é obrigatoriamente o nome geográfico ou seu gentílico (BRASIL, 1996, art. 179; BRASIL, 2022). Já o sinal que compõe o signo marcário é de livre criatividade de seus titulares, desde que não esteja compreendido em uma das proibições legais (BARBOSA, 2015, p.318; BRASIL, 2020a, p. 16).

A marca é um instrumento que melhor viabiliza a transação entre produtores e consumidores, consubstanciando-se em importantes ativos intangíveis para as empresas (BARBOSA, 2008, p. 16-17). A IG pode ser servir como agregadora de valor ao produto e pode contribuir com o maior dinamismo econômico da localidade (BEZERRA et al., 2019, p. 404).

Destaca-se que esses dois signos, por terem natureza visual, quando semelhantes, podem induzir o consumidor ao erro, culminado em várias consequências negativas (concorrência desleal, depreciação do valor do signo, desvio de clientela, aproveitamento parasitário, etc.), principalmente porque eles possuem elevada importância econômica e social.

No Brasil a convivência desses dois signos é regulamentada por tratados internacionais e pela Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial - LPI). Essas normas não disciplinam exaustivamente as possibilidades de convivência entre marca e IG no mercado.

Com isso, surge a sugestão de que se aplique aos conflitos entre marca e IG, por analogia, o princípio da especialidade, que é utilizado originalmente para os conflitos entre marca, mas que também pode ser utilizado nos conflitos entre IG (BRASIL, 2018a, art.4º, IV) — posição essa que, inclusive, vem sendo adotada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) (BARBOSA; DUPIM; PERALTA, 2016, p.172).

Esse princípio estabelece que duas marcas idênticas ou semelhantes podem conviver no mercado quando designarem produtos diferentes e não forem capazes de causar confusão, associação ou risco de erro ao consumidor (BARBOSA, 2003, p. 728; SCHMIDT, 2007, p. 49; COPETTI,

2008, p. 126; BRASIL, 2020a, p. 21). Logo, sua aplicação no caso envolvendo marca e IG implica dizer que seria possível marca e IG idênticas ou semelhantes conviverem no mercado.

No entanto, os dois institutos possuem natureza e funções jurídicas diferentes, o que levanta a dúvida sobre a validade jurídica dessa aplicação. Além do mais, o princípio pode favorecer o uso indevido por parte das empresas, do prestígio de uma IG através da marca, entre outras situações (BRUCH; DEWES, 2013, p. 94). Diante disso, busca-se responder a seguinte problemática: é possível aplicar o princípio da especialidade ao conflito entre marca e IG?

No Brasil, pouco se tem investigado sobre o problema apresentado. Trabalhos que abordem essa temática podem contribuir para que os agentes de propriedade intelectual, servidores do INPI, servidores do poder judiciário, entre outros, elaborem uma resposta jurídica assertiva sobre a questão.

Assim, o objetivo geral deste trabalho é verificar a possibilidade de aplicação do princípio da especialidade no conflito entre marca e IG. E constituem-se em objetivos específicos: compreender o princípio da especialidade; analisar cada um dos institutos mencionados; e verificar como pode se dar a colisão entre eles, bem como identificar os motivos por meio dos quais se deve aplicar ou não o referido princípio.

Para tanto, a pesquisa valeu-se dos métodos bibliográfico e documental, utilizando material já elaborado, constituído principalmente de livros, artigos científicos, dissertações, teses, monografias, legislações e decisões judiciais.

O presente artigo está organizado da seguinte forma: no Referencial Teórico, apresenta-se uma noção das marcas, das IGs e do princípio da especialidade, bem como se demonstra como pode se dar o conflito entre esses signos; no tópico denominado Materiais e Métodos, é explicado o procedimento empreendido para a elaboração da pesquisa; nos Resultados e Discussões, são demonstrados os fundamentos por meio dos quais não é possível aplicar o princípio da especialidade no conflito entre marca e IG; por fim, nas Considerações Finais, é apresentado um ponto de vista conclusivo sobre o problema.

1 REFERENCIAL TEÓRICO

1.1 Compreensão inicial sobre marca e IG

A marca é um signo formado por um sinal (elemento figurativo ou nominativo) justaposto a um bem, com a finalidade principal de distingui-lo de outros no mercado, em razão da origem empresarial ou para certificar a qualidade de um produto ou serviço, por meio da representação mental construída através do conjunto sinal-bem (CERQUEIRA, 1946, p. 364-365; MORO, 2003, p. 32-33; OLIVEIRA NETO, 2007, p. 24; BARBOSA, 2015, p. 247-248).

A LPI prevê quatro tipos de marca: de produto, de serviço, de certificação e coletiva (BRASIL, 1996, art. 123). As marcas de produtos ou serviços são signos de uso individual. As primeiras são utilizadas para distinguir um bem oriundo de uma atividade, em face a outros que lhe sejam análogos, e os segundos, para distinguir a prestação de uma atividade em relação a outras existentes (COPETTI, 2008, p. 66).

A marca coletiva é utilizada para distinguir produtos e serviços de membros de uma entidade. A marca de certificação é utilizada para atestar a qualidade de um produto ou serviço, em razão da conformidade com determinadas normas ou especificações técnicas (UZCÁTEGUI, 2004, p. 3; LOCATELLI, 2008, p. 233).

Para que um sinal seja registrado como marca a LPI impõe que ele seja distintivo e que não esteja compreendido nas proibições legais que estão previstas no art. 124 da LPI (BRASIL, 1996).

A IG não é uma mera expressão visual intangível justaposta a um bem com a finalidade de individualizá-lo no mercado: trata-se de um nome geográfico ou de seu gentílico, carregado com todas as suas conotações (cultura, característica naturais e humanas, etc.), que é timbrado em um produto ou serviço para qualificá-lo e distingui-lo, por conta de sua origem geográfica e/ou de suas peculiaridades inerentes (LOCATELLI, 2008, p. 229; BRUCH; KRETSCHMANN, 2014, p. 16; BRASIL, 2022, p. 27).

A LPI divide a IG em dois tipos: denominação de origem (DO) e indicação de procedência (IP) (BRASIL, 1996, art. 176). A IP é “o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha

tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço” (BRASIL, 1996, art.177). Já a DO é “o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço, cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos” (BRASIL, 1996, art. 178).

A nota distintiva entre os dois institutos encontra-se em seus atributos nucleares: enquanto a IP centra-se na notoriedade, a DO centra-se na relação entre as características e qualidades e os fatores naturais e humanos. O ponto em comum de ambas é que elas devem ser formadas, necessariamente, por um nome geográfico, o qual pode ser o nome de uma localidade, de uma cidade ou de um vilarejo, ou por qualquer tipo de delimitação geográfica, topônimo ou mesmo gentílico (GONÇALVES, 2007, p. 193; LOCATELLI, 2008, p. 229; CUNHA, 2011, p. 176; MOREIRA, 2018, p. 31; BRASIL, 2018a, art. 2º; BRASIL, 2022, p. 22).

1.2 O princípio da Especialidade

O princípio da especialidade determina que a proteção do signo marcário não se estende para todos os segmentos mercadológicos, mas apenas para o ramo de atuação em que a marca foi registrada. Com isso, é permitido que marcas semelhantes e até idênticas convivam no mercado (BARBOSA, 2003, p. 278; BEYRUTH, 2010, p. 94; SCHMIDT, 2013, posição 1007). Excetua-se esse raciocínio quando a marca for notória, pois estas são protegidas para todas as classes de produtos e serviços, nos termos do art. 125 da LPI (BARBOSA, 2008, p. 207; COPPETTI, 2008, p. 127; BRASIL, 2020a, p. 21).

No momento da análise do pedido de registro de marca a aplicação desse princípio pelo INPI é realizada, inicialmente, a partir da Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice (NCL, na sigla em inglês), que indica, de maneira geral, os segmentos aos quais os produtos e serviços pertencem (ROSE, 2005, p. 29; BRASIL, 2020a, p. 77-78)⁴.

⁴ A classificação Nice é estruturada por uma lista de classes acompanhada de notas explicativas e de uma lista alfabética de produtos e de serviços. Os dados que encabeçam a

Essa classificação é uma forma de facilitar o procedimento administrativo do INPI⁵ para análise de colisão entre marcas, na medida em que verifica se marcas semelhantes estão registradas numa mesma classe. Todavia, ela não pode ser considerada como uma regra absoluta, pois uma de suas classes pode tornar-se genérica diante da complexidade do mercado e não contemplar marcas que, no âmbito da concorrência, designem produtos e serviços que, apesar de análogos, sejam diferentes (BARBOSA, 2003, p. 729; COPETTI, 2008, p. 140-141).

É preciso ressaltar que o simples fato de haver diferença entre os produtos e serviços não permite automaticamente o convívio de marcas semelhantes no mercado — é necessário verificar se há afinidade mercadológica entre eles. Constatando-a, não se poderá aplicar o princípio da especialidade, ou seja, será indeferido o pedido de marca que seja semelhante a outra, pois pode levar o consumidor à associação entre ambas (COPETTI, 2008, p. 222-223; SCHMIDT, 2013, posição 1007).

No contexto de marca e IG, Barbosa, Peralta e Dupim (2019, p. 399-400) concordam com a aplicação do princípio da especialidade e destacam que pode haver três tipos de afinidade entre esses institutos: a) afinidade mais restrita, quando os produtos e serviços forem idênticos; b) afinidade intermediária, quando o produto ou o serviço, embora não sejam idênticos, encontram-se dentro do mesmo gênero e são elaborados com os mesmos materiais; c) afinidade mais ampla, quando os produtos e serviços estão apenas dentro do mesmo gênero

Do exposto, percebe-se que o princípio da especialidade permite a coexistência de marcas, não necessariamente porque se referem a produtos e serviços diversos, mas porque não há identidade, semelhança ou afinidade entre os produtos ou serviços que elas designam (CERQUEIRA, 1946, p. 371; BARBOSA, 2003, p.729; SCHMIDT, 2013, posição 1007).

classe descrevem, em linhas gerais, a natureza dos produtos ou serviços contidos em cada uma das 45 classes (34 de produtos e 11 de serviços). A lista alfabética contém cerca de 10.000 indicações relativas a produtos e 1.000 relativas a serviços (BRASIL, 2020b).

⁵ Embora seja uma forma de facilitar o procedimento do INPI, a criação da classificação de Nice teve como objetivo auxiliar o pedido de marcas internacionais e fornecer-lhes reconhecimento internacional (ROSE, 2005, p. 31).

1.3 CONFLITO entre Marca e IG

O conflito entre marca e IG se dá quando a expressão visual de ambas é semelhante ou idêntica, e isso se potencializa por elas se apresentarem ao consumidor pelos mesmos tipos de canais publicitários e com os mesmos objetivos: de atrair os consumidores para que prefiram um produto em detrimento de outro do mesmo gênero (SPIEGELER, 2016, p. 101).

Esse conflito não se dá somente quando um consumidor confunde um signo com o outro, ou seja, não se trata apenas de confusão, mas também de associação, pelo fato de o consumidor relacionar o signo marcário com o signo da IG. Havendo confusão ou associação, haverá um conflito real, porém é possível também haver um conflito aparente ou potencial (BARBOSA, 2015, p. 411; CABRAL; MAZZOLA, 2015; p. 133).

Como exemplo de um conflito real, cita-se o caso envolvendo a IG “TOSCANO”, para azeite de oliva virgem, e a marca “TOSCORO”, para azeite de oliva extravirgem. Ao apreciar essa situação, o Tribunal Geral da União Europeia decidiu que o registro da marca deveria ser anulado, tendo em vista que possuía grande semelhança com a IG, podendo levar o consumidor ao engano (URRUTIA, 2019, p. 168-170).

O conflito aparente se dá quando as expressões visuais ou auditivas dos signos são semelhantes, mas há neles algum elemento que confere distintividade suficiente em relação ao outro, de modo que o consumidor não consegue relacioná-los. Trata-se do caso envolvendo a IG “Porto” e a marca “Port Charlotte”, em que o Tribunal Geral da União Europeia entendeu que a referida marca possuía dois termos diferentes da mencionada IG e que, lidos juntos, eles não induziriam o consumidor a associar a marca com a IG “Porto” (URRUTIA, 2019, p. 192-195).

O conflito potencial se dá quando há uma semelhança entre as expressões visuais e auditivas, mas há uma diferenciação relacionada ao público-alvo. Ou seja, em abstrato, os signos potencialmente colidem devido as suas semelhanças, porém não há confusão na concretude da concorrência no mercado (BARBOSA, 2011, p. 4).

Este último tipo de conflito é bastante comum entre marcas às quais, em razão do princípio da especialidade, é permitida a convivência quando semelhantes ou idênticas. Aplicando esse raciocínio ao conflito entre marca e IG, menciona-se como exemplo a DO brasileira “COSTA NEGRA” para camarões marinhos, com registro concedido em 16/08/2011⁶, e a marca brasileira “COSTA NEGRA” para grão de café e café em pó, com registro concedido em 10/02/2015.⁷

Ressalta-se ainda que o conflito entre marca e IG a depender das peculiaridades do caso concreto, pode assumir outras dimensões, como por exemplo, o caso ocorrido na Espanha envolvendo a IG escocesa para whisky “SCOTCH WHISKY” e o pedido de registro da marca espanhola “GLEN DOWAN” para bebidas espirituosas. Embora aparentemente os dois termos não possuam nenhuma relação, pois detêm grafias e fonéticas totalmente diferentes, a expressão “GLEN” presente na marca é um termo nativo da Escócia e a expressão “Glens” (os vales escoceses) são famosos pela produção de bebida espirituosa, fazendo parte de várias marcas que se referem a produtos que também utilizam a IG “SCOTCH WHISKY”. Dessa forma, o pedido de registro de marca foi negado, por se considerar que a palavra “GLEN” seria um termo evocativo da Escócia (URRUTIA, 2019, p. 131-137).

Vê-se, portanto, que o conflito entre marca e IG pode assumir várias formas, inclusive, inusitadas a depender da particularidade da situação, o que desafia não só o INPI, mas todos os operadores relacionados com a temática a encontrar soluções para que tais conflitos não se revertam em prejuízos para a concorrência, o consumidor e o mercado.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa possui um caráter teórico e utilizou-se do método bibliográfico e documental para realizá-la. Ela foi dividida em três etapas:

⁶ Registro no INPI de nº IG200907, hipoteticamente, pudesse ser tratado como parte da classe NICE (10) 19 (BRASIL, 2020c).

⁷ Registro no INPI de nº. 904176266; Classe NCL(9) 30 (BRASIL, 2020d).

na primeira, buscou-se levantar o material de pesquisa — constituído principalmente de livros, artigos científicos, dissertações, teses, monografias, legislações, decisões judiciais, etc. —, o qual foi utilizado na segunda etapa para se compreender as particularidades dos institutos da marca e da IG, bem como do princípio da especialidade; na terceira etapa, a partir do arcabouço teórico encontrado na parte anterior, buscou-se dar uma resposta ao problema.

A reunião do material bibliográfico se deu em sua maior parte por meio de busca nas bases científicas: Google Acadêmico; Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDBTS); Rede Ibero-Americana de Inovação e Conhecimento Científico (REDIB); e Biblioteca Eletrônica da Academia do INPI (Biblioteca do INPI).

A Tabela 1 apresenta, para cada subtema abordado, as palavras-chave ou termos de busca utilizados na pesquisa relacionada.

TABELA 1 – Palavras-chave ou termos de busca utilizados nas bases científicas.

TEMA	PALAVRAS-CHAVE (Língua Portuguesa)	PALAVRAS-CHAVE (Língua Estrangeira)
Marca	Marca individual; Marca coletiva; Marca de certificação; Função da marca; Princípio da especialidade e marca;	Não foi utilizado termo de busca para o tema “marca”
IG	Indicações geográficas; Funções da IG; Natureza jurídica da IG; Titularidade da IG;	Naturaleza jurídica de la indicación geográfica, Naturaleza jurídica de la denominación de origen
Princípio da Especialidade	Princípio da especialidade e marca; conflito entre marca e IG	Conflict between brand and geographical indication, Conflicto entre marca e indicación geográfica

Fonte: Os Autores

Procuraram-se também jurisprudências brasileiras sobre o tema. Para tanto, utilizou-se a plataforma JusBrasil⁸, inserindo as seguintes expressões de busca: conflito entre marca e indicação geográfica; princípio da especialidade, marca e indicação geográfica. Encontrou-se apenas uma única decisão judicial que aborda de forma específica o tema (BRASIL, 2005).

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Verificou-se que no Brasil o discurso justificatório da aplicação do princípio da especialidade nos conflitos entre IG e marca reside no fato de que existem situações em que, embora os signos sejam semelhantes, não induzem o consumidor ao erro e não se configuram em prática de concorrência desleal, logo não contrariam o motivo de as legislações proibirem a convivência de signos semelhantes no mercado, que é justamente a proteção do consumidor e da concorrência (BRASIL, 2005).

Uma outra justificação para a aplicação do princípio da especialidade é a da LPI, que, ao conceituar a IP, não informa que a proteção é sobre todos os produtos e serviços, mas usa a expressão “determinados produtos ou serviços”, o que leva a entender que a proteção é apenas sobre o produto e o serviço que a IG se refere, aproximando o instituto do signo marcário. Além disso, apesar de não existir uma previsão explícita na LPI que permita a aplicação do referido princípio às IGs, também não há previsão proibindo (BARBOSA; PERALTA; DUPIM, 2019, p. 383).

Também foram encontrados questionamentos em relação à aplicação do referido princípio no conflito entre marca e IG, por considerar que esta forma de solução do problema pode oportunizar que empresas se beneficiem da notoriedade da IG ao registrar marcas semelhantes a ela, mas para produtos diferentes (BRUCH; DEWES, 2013, p. 93-94).

Gonçalves (2007, p.362-366), por exemplo, defende que o princípio da especialidade não pode ser aplicado ao conflito entre marca e IG pelas seguintes razões: a IG possui certa notoriedade; ela não é registrada

⁸ Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/?ref=navbar>

em razão de uma classe de produtos ou serviços, mas para se reconhecer regiões ou localidades em razão de sua produção; o convívio de marcas e IGs semelhantes pode aumentar o risco de confusão quanto à origem e à diluição do nome geográfico; e isso pode possibilitar a ocorrência de aproveitamento parasitário da marca em relação à IG.

Por fim, Almeida (2001, p. 366), analisando a legislação de Portugal, ao comentar um julgado envolvendo IG e marca, defende que nesse tipo de conflito deve ser afastada a aplicação do princípio da especialidade, pois as palavras constitutivas de uma IG estão reservadas aos produtos típicos da região que ela designa. Além disso, caso se permita a utilização das palavras em outro signo com produto completamente diferente, essa abordagem poderia provocar prejuízos à IG, ou seja, sua generalização.

Compartilha-se do entendimento de que o princípio da especialidade não deve ser aplicado no conflito entre marca e IG, em razão de possuir uma aplicabilidade diferente para os signos em apreço, mas também porque a LPI confere uma proteção absoluta ao nome geográfico em relação à marca quando protegido por meio de IG.

Semelhantemente não se pode fazer analogia da aplicação do princípio nos conflitos entre marcas ou entre IG, de modo a utilizá-lo para o conflito entre marca e IG, em virtude de serem institutos jurídicos com natureza e função jurídica diferentes, bem como, pelo fato de em alguns casos o princípio da especialidade se mostrar insuficiente ou sua aplicação prejudicar a IG.

Esses pontos são melhores discutidos nos próximos tópicos.

3.1 Razões previstas Na LPI para não se aplicar o princípio da especialidade no conflito entre marca e IG

A LPI juntamente com a Instrução Normativa de nº 095/2018 do INPI (que estabelece as condições para o registro das IG) permitem que o princípio da especialidade seja aplicado entre IG's (BRASIL, 2018, art. 4º, VI). Entretanto, por meio de uma interpretação sistemática dos art. 124,

IX, 179 e 181, todos da LPI, verifica-se que o referido princípio não deve ser aplicado entre marca e IG.

O art. 124, IX é categórico em proibir que uma marca imite uma IG. Mas é necessário esclarecer que existem níveis de imitação, e parece que o dispositivo leva isso em conta. Quando o mesmo dispõe que “não são registráveis como marca: (...) IX - indicação geográfica [...]”, está vetando a imitação perfeita de uma IG pela marca, pois o que se proíbe é que a marca seja uma cópia fiel da IG. Por outro lado, quando dispõe que não é possível o registro como marca de imitação de IG que seja “susceptível de causar confusão”, por vetar apenas essa possibilidade de imitação, consequentemente, autoriza o registro de uma imitação que não cause confusão. Desse modo, se na primeira parte do dispositivo veta uma imitação perfeita, e na segunda parte, permite uma imitação que não conduza o consumidor ao erro, depreende-se, que a imitação permitida é uma imitação imperfeita. Em resumo: que não seja uma imitação fiel.

Assim, pelo fato do dispositivo proibir uma imitação perfeita da IG pela marca, compreende-se que não autoriza a aplicação do princípio da especialidade entre ambos os signos. Isso porque, segundo o princípio da especialidade, sinais idênticos, podem conviver no mercado, desde que para produtos diferentes (SCHMIDT, 2013, posição 1007), e o dispositivo veda registro de marca idêntica à IG.

O art. 179 e 181 reforça o disposto no art. 124, IX. O primeiro por estender a proteção da IG à representação gráfica ou figurativa e a representação geográfica da localidade, não prevendo nenhuma hipótese de exceção. O segundo por dispor que o nome geográfico só pode ser registrado como marca caso não constitua uma IG, e também por não excepcionar essa regra.

Esse entendimento encontra guarida na decisão colegiada da 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional da Segunda Região, sobre o caso BOURDEAUX. O *Institut National des Appellations D'origine des Vins Et Auxde-Vie*, representante da coletividade que utiliza a *Appellation D'Origine Contrôlé* francesa “BOURDEAUX” para vinhos, ajuizou ação judicial para declarar a nulidade de dois registros referentes às marcas mistas e figu-

rativas de nome “BORDEAUX”, para serviço de buffet e alimentação, de titularidade da empresa Bordeaux Buffet S.A. A requerente perdeu em primeira instância e, com o recurso de apelação, levou o processo para ser analisado em 2º instância (BRASIL, 2005, p. 2).

No julgamento, entre outros argumentos, houve duas teses por parte dos julgadores: a de que deveria se aplicar o princípio da especialidade no caso e a tese contrário a essa aplicação. Esta última prosperou sob a justificativa de que legislação nacional proíbe o registro de marcas com nome de IG, independentemente se a marca refere-se à mercadoria igual ou diversas daquelas protegidas por IG (BRASIL, 2005, p. 2-5).

Diante de todo o exposto, deve-se considerar que o nome geográfico protegido por IG encontra-se indisponível para compor elemento de marca, de modo que não pode haver sinais idênticos contidos em marca e IG para produtos diferentes, o que afasta a aplicação do princípio da especialidade em caso de conflito entre esses dois institutos.

3.2 Razões para não se aplicar o princípio da especialidade POR ANALOGIA

A analogia é uma técnica utilizada pelas ciências jurídicas a fim de resolver problemas decorrentes de uma lacuna legislativa, em que se atribui a um caso não regulado por lei a mesma disciplina de um outro caso que seja similar, mas com previsão normativa (DINIZ, 2000, p. 142; SALGADO, 2005, p. 54; BOBBIO, 2014, p. 142).

Para sua aplicação não basta apenas que as situações sejam semelhantes, mas que as semelhanças sejam determinantes de modo a prevalecer sobre as diferenças. Também é necessário que a razão por meio da qual se regulamenta o caso parâmetro deve ser semelhante àquela que regulamenta o caso com a omissão legislativa (DINIZ, 2000, p. 161; SALGADO, 2005, p.76; BOBBIO, 2014, p. 143-144).

Esses requisitos não se encontram na aplicação do princípio da especialidade entre marca e IG, conforme passa a se demonstrar.

3.2.10 sinal nominativo dos signos possui naturezas diferentes

O sinal que compõe uma marca é de livre criatividade do seu titular, podendo ser figurativo ou nominativo, desde que não se enquadre dentro de proibições legais previstas na LPI. Inclusive, podem-se registrar termos genéricos como marca, desde que em relação ao produto eles sejam arbitrários (BEYRUTH, 2010, p. 69; BARBOSA, 2015, p. 318; MELO, 2019; BRASIL, 2020a, p. 16).

No caso das IGs, elas obrigatoriamente devem ser formadas por um nome, o da região que delimitam, ou por um gentílico, ou seja, o nome geográfico. Faculta-se a IG ser formada também por um elemento misto, nome geográfico mais imagem (o que tem sido relativamente comum) (BRASIL, 1996, art. 179; BRASIL, 2022, p. 27).

O nome geográfico não é um sinal qualquer, nem é fruto de livre criatividade de uma pessoa. Ele surge de um processo cultural, o qual identifica e/ou localiza uma região no espaço e, principalmente, significa a localidade, por ser um reflexo da cultura e da atuação de determinado grupo social (ZAMARIANO, 2012, p. 356; MOREIRA, 2018, p. 73). Além disso, ele faz parte do patrimônio cultural imaterial dessa localidade, podendo ser protegido como nome geográfico no Instituto Nacional do Patrimônio Imaterial, por meio do livro de registro de lugares, quando a população lhe atribui importantes significados culturais relacionados a sua história, mitologia e identidade cultural (MOREIRA, 2018, p. 76).

Aplicar o princípio da especialidade no conflito entre marca e IG é considerar que o sinal da marca tem a mesma natureza do sinal da IG, e isso se mostra incoerente. A marca é ideada para atrair consumidores e diferenciar um produto em face ao de outros concorrentes. O nome geográfico, em regra, é fruto das circunstâncias históricas, ideológicas e das memórias de uma população, e faz parte de um processo identitário de um território (FAGGION; MISTURINI, 2014, p. 154).

3.2.2A aquisição de direitos de uso exclusivo sobre os sinais é diferente

O direito de uso exclusivo da marca se dá com o registro. A formalidade do registro é essencial à existência do direito, não ao seu reconhecimento. Assim, para que alguém tenha direito de utilizar um signo para uma atividade específica sem que outrem questione ou impeça a sua utilização, é necessário realizar o registro como marca. (GONÇALVES, 2003, p. 47; OLIVEIRA NETO, 2007, p. 69; BARBOSA, 2015, p. 325)

O registro da IG não é constitutivo como na marca, e sim declarativo, pois reconhece uma situação fática preexistente, consubstanciada no conhecimento do local como origem da produção do bem (BARBOSA, 2003, p. 696-997; COLLODA, 2013, p. 121).

Para registro da IG é necessário comprovar que a área geográfica se tornou conhecida em razão do produto, bem como é preciso criar um procedimento para todos que utilizem à IG sigam as mesmas regras, na intenção de o bem manter as qualidades peculiares, as quais tornaram o local conhecido (GONÇALVES, 2007, p. 49; LOCATELLI, 2008, p. 244; BRASIL, 2022, p. 64-67).

Já o registro da marca é simples: basta realizar o peticionamento. Cumprindo as exigências legais relacionadas à disponibilidade, o registro é deferido (BRASIL, 2020).

Portanto, marca e IG são diferentes quanto à natureza e ao procedimento de registro, o que ressalta a distinção entre ambos os institutos e contribui para o entendimento da inaplicabilidade do princípio da especialidade.

3.2.3A natureza jurídica da marca e da IG é diferente

A marca e a IG possuem a natureza de propriedade intelectual (LOCATELLI; CARLS, 2014, p. 245; BRUCH; AREAS; VIEIRA, 2018, p. 64-65). Todavia a forma como essa natureza se manifesta em cada um desses institutos é diferente.

A propriedade intelectual na marca não é sobre o sinal distintivo, mas sobre a oportunidade de utilizar o sinal em uma atividade específica (BARBOSA, 2008, p. 10), conferindo ao titular as faculdades de usar, explorar economicamente, dispor (vender, alugar, permutar, etc.) e reivindicar (excluir que terceiros utilizem) a marca. A titularidade da propriedade é individual e, quando composta por mais de uma pessoa assume a forma jurídica de copropriedade (BRASIL, 2020, p. 93).

A propriedade intelectual na IG é complexa, isso porque o nome geográfico é propriedade do território que o designa (MIRANDA, 1971, p. 200). No entanto, a IG reconhece o direito de propriedade no que concerne ao uso do sinal distintivo no mercado para atestar e indicar as características específicas do bem típico.

As faculdades decorrentes da propriedade para a IG são mais limitadas do que na marca, pois o titular não tem liberdade ampla de dispor dela e o uso não é exclusivo para uma única pessoa, mas para todos aqueles que estão vinculados ao território e que produzem o bem de acordo com o caderno de especificações técnicas e submetem-se ao controle (ALMEIDA, 1999, p. 116; 2008, p. 11; COLLODA, 2013, p. 122-123).

Outra peculiaridade da IG, enquanto propriedade, é que ela não acarreta uma copropriedade e em nada se assemelha a uma relação jurídica típica de condomínio, como na marca. Cada titular tem o seu próprio direito de propriedade sobre a IG (CUNHA, 2011, p. 31).

A natureza jurídica da marca no que se refere a sua classificação dentro do sistema do direito é de direito privado, pois não há uma relação jurídica de sobreposição do Estado ou de uma coletividade em relação ao particular, e sim uma relação de paridade: se a marca obedece aos requisitos legais, ela tem validade *erga omnes* (contra todos) (AIRES, 2011); quem primeiro registra é que terá o direito, independentemente de ser o Estado ou não. O interesse protegido em relação à marca também não é coletivo ou público, pelo contrário — é o interesse do particular em ter os seus produtos conhecidos por meio de uma marca que o indique. Além disso, a titularidade da marca não pertence a uma pessoa pública, nem mesmo a uma coletividade; ela é exclusiva de seu proprietário.

Mesmo nos casos em que a marca seja coletiva, ela se tratará de direito privado, tendo em vista que não pertencerá à coletividade de forma difusa, mas a uma pessoa que representa a coletividade (ALMEIDA, 2008, p. 10).

Dos termos da LPI e da IN nº 095/2018 do INPI, depreende-se que a natureza jurídica da IG se aproxima do direito transindividual coletivo, pois os seus titulares são múltiplos, um número determinável de pessoas que obrigatoriamente deve estar vinculado a um território específico, que tem em comum um saber fazer, que assume a obrigação de obediência ao caderno de especificações técnicas e que se submete ao controle (BRASIL, 2018a, art. 6º; BRASIL, 2022, p. 48). Outro ponto que se destaca na natureza transindividual é que o uso indevido da IG não prejudica apenas um titular, mas todos eles, ou seja, o dano causado à IG cria um vínculo jurídico entre os titulares contra a parte contrária.

Vê-se, portanto, que marca e IG, embora tenham como característica comum serem institutos da propriedade intelectual, têm uma natureza jurídica diferente uma da outra. Isso reverbera no plano fático, pois os direitos protegidos passam a ser diferentes também, fazendo com que não haja semelhança relevante de situações entre esses institutos para que seja aplicado o princípio da especialidade por analogia.

3.2.4A função da marca e da IG são diferentes

Essencialmente, a função da marca é fazer com que produtos análogos sejam diferenciados pelos consumidores, seja em razão do próprio signo marcário, seja em razão das empresas responsáveis pelo produto (MORO, 2003, p. 35; MORGADO, 2018; VIAGEM, 2018). Todas as demais (de qualidade e publicidade) são derivadas dessa, sendo funções potenciais, pois podem não se realizar no caso concreto (GONÇALVES, 2003, p.31; COPETTI, 2008, p. 57).

A IG possui várias funções essenciais. A função de origem é a capacidade de a IG informar a proveniência do bem. A função de qualidade está relacionada à capacidade de a IG remeter o consumidor às caracterís-

ticas territoriais e humanas do bem, além de garantir que ele foi produzido conforme os procedimentos que possibilitam que tenha as características típicas. A função de distintividade trata-se da individualização do produto no mercado pela IG, em razão de sua origem e qualidade. Como função potencial, menciona-se a função de proteção do patrimônio cultural, que se consubstancia na preservação do conhecimento tradicional na elaboração do bem, a qual se dá por meio do caderno de especificações técnicas; e as funções econômica e social, que estão relacionadas à potencialidade de a IG promover ou contribuir com o desenvolvimento local. Ambas dependem de outros fatores, como política e agentes sociais (GONÇALVES, 2007, p. 68-69; ALMEIDA, 2008, p. 5-6; CUNHA, 2011, p. 46; BEZERRA et al., 2019).

Observa-se que a IG possui mais funções essenciais do que as marcas, funções essas inerentes ao próprio instituto, o que faz não ser assertiva a aplicação do princípio da especialidade por analogia em caso de conflito entre ambas, pois a analogia parte do pressuposto de haver relevante semelhança, e o que se observa, do ponto de vista das funções jurídicas, é que existem relevantes diferenças entre os institutos.

3.2.5 As razões da aplicação do princípio da especialidade na marca e na IG

É preciso esclarecer que genericamente o princípio da especialidade é aplicado ao conflito entre marca e IG em razão de proteção ao consumidor. Entretanto, observando a utilização deste princípio de forma isolada, para cada instituto, existe um motivo próprio.

O princípio da especialidade é utilizado no conflito entre marcas também por conta da concorrência. O que se busca é a garantia da maior concorrência possível no mercado, desde que saudável, a fim de contribuir com o fluxo econômico (BARBOSA, 2003, p. 728; 2011, p. 4).

O princípio da especialidade utilizado no contexto do conflito entre IGs busca garantir o direito subjetivo que uma coletividade possui de utilizar um nome geográfico como IG.

O fato de a LPI prever que um nome geográfico se torne conhecido em razão de um produto/serviço e que possa ser protegido como IG (BRASIL, 1996, art. 177) cria um direito subjetivo para as pessoas residentes na localidade requererem o registro do nome geográfico da localidade para o bem típico do território, mesmo que ele seja homônimo de outra IG. É bom lembrar, ainda, que o nome geográfico é de propriedade daqueles que residem no território nomeado (MIRANDA, 1971, p. 200), o que reafirma o direito de estes o utilizarem como IG, independentemente da existência de uma IG homônima. O princípio da especialidade serviria para resolver esse problema.

Por qual razão se deve aplicar o princípio da especialidade no conflito entre marca e IG? Esta é uma questão a ser esclarecida. Não poderá ser em razão da concorrência, pois no mercado a marca e a IG não concorrem diretamente — são signos com funções jurídicas diferentes. Também não pode ser em razão de um direito subjetivo de uso do nome geográfico, visto que a marca não tem esse direito por não possuir vinculação obrigatória com uma área geográfica. O nome geográfico quando protegido por IG tampouco pode ser registrado como marca.

Verifica-se não ser assertiva a utilização do princípio da especialidade por analogia, pois para este procedimento é necessário que a razão jurídica de aplicação do caso parâmetro seja semelhante ao do caso omissis e, como foi demonstrado, as razões jurídicas de aplicação do princípio da especialidade para ambos os institutos são diferentes e não se enquadram naquelas que envolvem o conflito entre marca e IG.

3.3 A insuficiência do princípio da especialidade para resolver os conflitos envolvendo marca e IG

A aplicação do princípio da especialidade no conflito entre marca e IG pode fazer com que a marca que reproduza total ou parcialmente uma IG induza o consumidor ao erro quanto à origem ou à qualidade do produto.

Por exemplo, o INPI concedeu registro à DO “REGIÃO DE PEDRA MADEIRA RIO DE JANEIRO”⁹ para o produto rocha gnaisse, em 22/05/2012. Digamos que este, hipoteticamente, pudesse ser tratado como parte da classe NICE (11) 19. Posteriormente, o INPI concedeu o registro da marca “MESAS RAFOM PEDRA MADEIRA”¹⁰, em 08/05/2018, para a classe NICE (11) 20, referente, entre outros, ao produto mesa. Segundo o princípio da especialidade a convivência de ambos os signos é permitida, pois se trata de produtos completamente diferentes.

Todavia, imagine-se que a empresa titular da marca passe a fabricar mesas com rochas gnaisse que não se trata das extraídas da região de Pedra Madeira – RJ, ou que, por meio de acordo comercial, venda apenas a estrutura metálica para um varejista de outro estado, que acopla rocha gnaisse de outra origem geográfica, mas a venda com a marca referida, tudo isso de boa-fé. Certamente, um consumidor que conheça a região de Pedra Madeira, no Rio de Janeiro, será induzido a acreditar que a mesa foi produzida completamente nessa localidade e que a rocha que compõe a mesa é formada pela mesma rocha extraída da região citada.

Pode-se pensar em uma outra situação. O INPI registrou, em 11/04/2000, a denominação de origem SAN DANIELE¹¹ para coxas de suínos frescas, presunto defumado e cru. Esta poderia hipoteticamente se enquadrar na Classe NICE (11) 29.

Considere-se um caso hipotético de solicitação de registro dessa mesma expressão como marca para cerveja artesanal produzida no Brasil com malte defumado, isto é, com sabor de bacon ou de linguiça, na Classe NICE (11) 32. A aplicação do princípio da especialidade nessa situação permitiria que fosse concedido o registro da marca, já que o produto é diferente, tanto da denominação de origem quanto da outra marca registrada. Inclusive, o procedimento de registro de marca do INPI pode não dá condições de o examinador ter ciência de que o pedido se trata de uma cerveja especial, pois os requerimentos de registro são feitos por meio da

⁹ Registro no INPI de número IG201005 (BRASIL, 2020c).

¹⁰ Registro no INPI de número 910999252 (BRASIL, 2020d).

¹¹ Registro no INPI de número IG980003 (BRASIL, 2020c).

classificação NICE, que faz menção apenas ao gênero de produtos, não discriminando as peculiaridades dele (BRASIL, 2020a, p. 36).

Uma pessoa que tenha consumido um produto identificado com a denominação de origem SAN DANIELE pode associar a cerveja com os produtos dessa denominação de origem, ou seja, pensar que a cerveja foi elaborada com insumos de origem SAN DANIELE, bem como pode ser induzida a acreditar que ela tenha sido produzida nessa localidade.

Com esses casos hipotéticos depreende-se que o princípio da especialidade aplicado nos conflitos entre IG e marca não tem o condão de proteger o consumidor em relação às diversas hipóteses de conflitos que podem existir no mercado — ele não dá conta de resolver possibilidades reais de conflitos entre os institutos.

3.4 Possíveis prejuízos à IG por utilização do princípio da especialidade

Vários prejuízos podem ser causados à IG em razão da utilização do princípio da especialidade nos casos envolvendo o seu conflito com a marca.

O primeiro deles é a contribuição para que a IG perca a sua distintividade, caindo em uso comum ou passando a descrever uma classe ou um tipo de produto ou serviço (FRÓES, 2007; GONÇALVES, 2007, p. 264; ALMEIDA, 2008, p.366).

Esse fenômeno é chamado de generalização¹² e ocorre pela utilização do signo por mais de um agente econômico para produtos e servi-

¹² Não há um consenso sobre a terminologia do conceito na doutrina. Fróes (2007, p. 93) nomeia de degenerescência à perda de distintividade do signo. Barbosa (2008, p.104-105 e 150-151) utiliza os termos “diluição” e “generalização” como sinônimos, ambos para designar a perda de distintividade. Para Schmidt (2013, posição 2636), a degeneração é denominada de “vulgarização” ou “degenerescência”, sendo ambas relacionadas à perda de distintividade do signo. Amaral (2017, p. 10) diz serem as palavras “vulgarização”, “degeneração”, “degenerescência” e “generacidade” sinônimas do mesmo fenômeno. Moro (2012, p. 9) chama de “degeneração” quando a marca que se tornou incapaz de distinguir um produto de outros idênticos, semelhantes ou afins. Gonçalves (2003, p. 72-73) emprega o termo “generalização”

ços diferentes, fazendo com que o consumidor passe a identificar o signo como sinônimo de outros produtos/serviços divergentes do seu sentido original. O processo de generalização não é imediato; ele precisa de um longo lapso temporal (BARBOSA, 2008, p. 104-105).

Aplicar o princípio da especialidade no conflito entre marca e IG significa permitir que marcas com sinais idênticos ou semelhantes a IGs possam conviver no mercado designando produtos diferentes. Com o tempo, pode haver uma pulverização de marcas semelhantes a IGs, o que reduzirá significativamente a sua distintividade, podendo ocasionar generalização (GONÇALVES, 2007, p. 264; BARBOSA, 2008, p. 105).

O segundo prejuízo, como apontado por Bruch e Dewes (2013, p. 94), é o aproveitamento parasitário, isto é, empresas buscando se beneficiar do prestígio da IG registram uma marca que lhe seja semelhante, mas para produtos diferentes. Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia é pacífica que pode haver evocação mesmo quando os produtos forem diferentes (BRITO, 2021, p. 69). Evocação no contexto, é um conceito semelhante ao aproveitamento parasitário, visto que se trata “hipótese de se utilizar um sinal relacionado à IG, para designar um produto que não está contemplado por ela, de modo que o consumidor seja levado a ter em mente, como imagem referência, a própria IG” (BRITO, 2021, p. 69).

O terceiro prejuízo refere-se à diminuição da importância do nome geográfico enquanto signo distintivo para diferenciar produtos e serviços no mercado, na medida em que, quando utilizado como marca, em regra, ele sirva apenas para distinguir um produto ou serviço de outro em razão de sua origem empresarial, não possuindo nenhuma relação com a área geográfica.

O quarto prejuízo trata-se da diminuição do vínculo entre nome geográfico e produto típico. Sabe-se que o bem tutelado pela IG só pode ser percebido no mercado com as suas qualidades inerentes quando referenciado por sua origem geográfica. Permitir que outros bens, sem vinculação

de forma ampla, para todos os casos de perda de distintividade. Segue-se este último doutrinador, diante da falta de consenso da doutrina.

cultural com o território, utilizem-se da mesma origem da IG, como sinal de sua distinção, é informar para o consumidor que o nome geográfico pode ser relacionado a outros produtos, para além dos produtos que lhe são peculiares, fazendo-o ser assemelhado com os demais sinais que não possuem quaisquer características culturais ou ambientais na sua formação.

O quinto prejuízo verifica-se em criações de situações de desigualdade entre os titulares dos signos, pois, para se ter direito de usar o nome geográfico protegido por IG para diferenciar o produto ou serviço no mercado, os titulares da IG devem produzi-lo segundo os procedimentos previstos no caderno de especificações técnicas e, para tanto, por vezes precisarão promover modificações, aperfeiçoamentos ou melhorias no processo e na estrutura produtiva (LOCATELLI; CARLS, 2014, p. 248). Caso seja permitido o registro de uma marca que tenha um nome geográfico protegido pela IG, os seus titulares poderão utilizar o nome geográfico para diferenciar os seus produtos com esforço menor do que aqueles que fazem uso da IG.

O sexto e último prejuízo refere-se ao desestímulo prático ao registro da IG. Imagine-se que uma região se torna conhecida por vários produtos e venha a ter o seu nome protegido por IG apenas para um deles. As pessoas envolvidas na produção dos demais produtos certamente optarão pelo registro de uma marca, seja individual ou coletiva, com o nome da região, em vez de solicitarem um registro de IG, em razão de a marca ter um procedimento mais simples e menos custoso, e de ser beneficiada pelo prestígio da IG já registrada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora princípio da especialidade seja comum a marca e a IG, não significa que deve ser aplicado no conflito entre ambos, isso porque: na própria LPI existe previsão clara, embora não exaustiva, sobre a possibilidade de marca reproduzir a IG; os institutos são distintos do ponto de vista jurídico, o que impossibilita a aplicação do princípio por analogia;

essa alternativa se mostra insuficiente para alguns casos, dada a imprevisibilidade do mercado, podendo, inclusive, possibilitar prejuízos para os titulares e para o instituto da IG.

Necessário ressaltar que a inaplicabilidade do princípio da especialidade não é sinônimo de ausência de alternativas para superação do conflito analisado. É possível buscar outros caminhos, como a aplicação do princípio da veracidade para vetar registro de sinal como marca que informa uma procedência que o produto não possui, ou teorias relacionadas à semiótica, como a teoria do total indivisível, por meio da qual pode-se analisar se os dois signos estão em colisão a partir da análise do conjunto dos elementos que formam a identidade visual dos signos; a teoria da distância, que pode ser utilizada para verificar se o nome dos signos são usuais no mercado para o produto respectivo, e assim, diagnosticar a possibilidade de confusão ou generalização entre os mesmos; a teoria da força, que pode ser utilizada para verificar a capacidade distintiva dos signos, e com isso, analisar se uma marca pode contribuir com a generalização da IG; e a teoria do *secondary meaning*, que pode ser utilizada para analisar expressões de IG que para um determinado mercado não possui um significado de origem geográfico, mas sim, um significado diverso, em razão de seu uso pela marca.

Uma reflexão mais aprofundada sobre a aplicação dessas alternativas constitui matéria a ser investigada e analisada em trabalhos futuros.

Destaca-se ainda que esta pesquisa se limitou a analisar o problema a partir do prisma jurídico, e esbarrou na dificuldade de encontrar na literatura científica brasileira pouco material acadêmico específico sobre o tema. Diante disso, recomenda-se que seja realizada pesquisas, não somente sobre a possibilidade de utilizar a semiótica para resolver o problema do conflito entre marca e IG, mas também que sejam realizadas pesquisas que busquem comprovar empiricamente os prejuízos que a convivência entre marcas e IG semelhantes ou idênticas podem causar tanto para os titulares da IG, quanto para o mercado e para a concorrência.

REFERÊNCIAS

AIRES, Guilherme Machado. O conceito de marca e sua proteção jurídica. **Revista CEPPG**, n. 25-2, p. 115, 2011. Disponível em: http://www.portalcatalao.com/painel_clientes/cesuc/painel/arquivos/upload/temp/9bba16c39a079b0962a2956c-375c557b.pdf. Acesso em: 16 jan. 2020.

ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro de. **Denominação de Origem e Marca**. Coimbra: Coimbra Editora, 1999.

ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro de. O afastamento do princípio da especialidade nas denominações de origem?. **Revista da Ordem dos Advogados**, ano 61, vol. 1, jan. 2001.

ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro de. Key differences between trade marks and geographical indications. **European intellectual property review**, 2008, 406.

AMARAL, Marta Duarte Silva. **A Perda do Direito à Marca: A “Vulgarização” do Sinal**. 2017. 49 fls. Dissertação (Mestrado em Direito Empresarial) - Universidade Católica Portuguesa, 2017.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2003.

BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica**. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2008.

BARBOSA, Denis Borges. **Da confusão e da associação em matéria de marcas**, 2011. Disponível em: <https://goo.gl/hTo5cj>. Acesso em: 15 out. 2018.

BARBOSA, Denis Borges. **Ensaio e estudos de Propriedade Intelectual 2014-2015, Volume I: Direito Internacional e Capital Estrangeiro, Aspectos Gerais de Propriedade Intelectual Signos Distintivos**. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2015.

BARBOSA, P. M. S.; PERALTA, P. P.; DUPIM, L. C. Reflexões sobre risco de confusão, associação e afinidade com vistas a aplicação do critério de especialidade à marcas contendo indicações geográficas. In: VIEIRA, Adriana Carvalho Pinto et. al. (orgs.). **Indicações Geográficas, Signos Coletivos e Desenvolvimento Local/Regional - Vol. 2**. Erechim: Deviant, 2019.

BARBOSA, P. M. S.; DUPIM, L. C.; PERALTA, P. P. Marcas e Indicações Geográficas: conflitos de registrabilidade nos 20 anos da LPI. In: LOCATELLI, L. (Org). **Indicações Geográficas: desafios e perspectivas nos 20 anos da Lei de Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris. 2016. p.157-188.

BEYRUTH, Viviane Barbosa. **O “significado secundário” da marca: Quando a marca fraca se torna forte. Análise do instituto à luz da legislação e doutrina estrangeira.** 2010. 165 fl. Dissertação (Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia de Inovação e Propriedade Intelectual, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2010.

BEZERRA, Maria das Graças Ferraz et al., Indicação Geográfica: conceitos, legislação e proposição. SANTOS, Wagna Piler Carvalho dos (org.). **Propriedade intelectual (Volume II).** Salvador (BA): IFBA, 2019.

BOBBIO, Noberto. **Teoria do ordenamento jurídico.** São Paulo: EDIPRO, 2014.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 15 mai. 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm. Acesso em: 20 nov. 2020.

BRASIL. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO. APELAÇÃO CÍVEL n. 2005. 0024177-75.1996.4.02.0000. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANULAÇÃO DE MARCA. EXPRESSÃO BORDEAUX. ARTS. 65 E 70 DO CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Relator: GUILHERME DIEFENTHAELER, Órgão julgador: 2ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de decisão: 30/08/2005, Data de disponibilização: 21/09/2005.

BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Instrução normativa nº 095/2018, de 28 de dezembro de 2018. Estabelece as condições para o registro das Indicações Geográficas. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/indicacoes-geograficas/arquivos/legislacao-ig/INn095de2018.VersooocerizadaparaPortalINPI.pdf>. Acesso em: 09 abr. 2020.

BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Manual de Marcas**, 2020a. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>. Acesso em: 21 mar. 2020.

BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Classificação de produtos e serviços**, 2020b. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/classificacao>. Acesso em: 04 abr. 2020.

BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Pedidos de indicação geográfica concedidos e em andamento, 2020c. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/indicacao-geografica/pedidos-de-indicacao-geografica-no-brasil>. Acesso em: 19 abr. 2020.

BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Consulta à Base de Dados do INPI, 2020d. Disponível em: https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/marcas/Pesquisa_classe_basica.jsp. Acesso em: 19 abr. 2020.

BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Manual de Indicação Geográfica**, 2022. Disponível em: [http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual-de-indicacoes-geograficas/wiki#:~:text=O%20presente%20Manual%20tem%20por,da%20Propriedade%20Industrial%20\(INPI\)](http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual-de-indicacoes-geograficas/wiki#:~:text=O%20presente%20Manual%20tem%20por,da%20Propriedade%20Industrial%20(INPI).). Acesso em: 15 abril 2022.

BRITO, Samyr Leal da Costa Brito. O entendimento do Tribunal de Justiça da União Europeia sobre o conflito entre indicação geográfica e outros signos distintivos: um modelo para o Brasil? *In*: VIEIRA, Adriana Carvalho Pinto et. al. (org.). **Indicação geográfica, signos coletivos e desenvolvimento 3**, Ponta Grossa: Aya, 2021. Disponível em: <https://ayaeditora.com.br/wp-content/uploads/2021/08/L40C5.pdf>. Acesso em: 15 abril 2022.

BRUCH, Kelly Lissandra; DEWES, Homero. Fundamentos principiológicos para as indicações geográficas brasileiras. **Rev. Bras. Vitic. Enol.**, n. 5, p. 88-95, 2013.

BRUCH, Kelly Lissandra. KRETSCHMANN, Angela. A compreensão da indicação geográfica como um signo *in* MEZZARROBA, Orides et al (org.) **Propriedade intelectual - Coleção Conpedi**. Curitiba-PR: Clássica Editora, 2014.

BRUCH, Kelly Lissandra; AREAS, Patricia de Oliveira; VIEIRA, Adriana Carvalho Pinto. Acordos internacionais relacionados à propriedade intelectual *in*: SANTOS, Wagna Piler Carvalho dos (Org.). **PROFNIT: Conceitos e aplicações de propriedade intelectual**, V. 2. Salvador (BA): IFBA, 2019. Disponível em: http://www.profnit.org.br/wp-content/uploads/2019/11/PROFNIT-Serie-Conceitos-e-Aplicacao%20A7%20B5es-de-Propriedade-Intelectual-Volume-II-PDF_compressed.pdf. Acesso em: 03 jan. 2020.

CABRAL, Filipe Fonteles; MAZZOLA, Marcelo. O Teste 360° de Confusão de Marcas. **Revista EMERJ**, 2015, v. 18, n. 69, p. 129-155, Rio de Janeiro. Disponível em: http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista69/Revista69_129.pdf. Acesso em: 15 abril 2022.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**, Volume I. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1946.

COLLODA, Andresa. **A titularidade das indicações geográficas no Brasil: um estudo comparado a partir das IGs de vinhos finos e espumantes**. 2013. 147 fls. Dissertação (Mestrado) – Universidade de Caxias do Sul, Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia, 2013.

COPETTI, Michele. **Direito de Marcas**. 196 fls. 2008. Dissertação (Mestrado em Direito - Universidade Federal de Santa Catarina), Florianópolis-SC: UFSC, 2008.

CUNHA, Camila Biral Vieira da. **Indicações Geográficas: regulamentação nacional e compromissos internacionais**. 2011. 264 f. Dissertação (mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.

DINIZ, Maria Helena. **Teoria da Lacuna Jurídica**. São Paulo: Saraiva, 2000.

FAGGION, Carmen Maria; MISTURINI, Bruno. Toponímia e memória: nomes e lembranças na cidade. **Linha D'Água**, v. 27, n. 2, p. 141-157, 2014.

FRÓES, Carlos Henrique de Carvalho. Marca: aquisição de distintividade e degenerescência *in*: JABUR, Wilson Pinheiro; SANTOS, Manoel J. Pereira dos (Orgs.). **Propriedade intelectual: sinais distintivo e tutela judicial e administrativa**. São Paulo: Saraiva, 2007.

GONÇALVES, Luís M. Couto. **Direito de marcas**. Coimbra: Almedina, 2003.

GONÇALVES, Marcos Fabrício Welge. **Propriedade Industrial e Proteção dos nomes geográficos**: indicação geográfica, indicação de procedência e denominações de origem. Curitiba: Juruá Editora, 2007.

LOCATELLI, Liliana. **Indicações Geográficas**: a proteção jurídica sob a perspectiva do desenvolvimento econômico. Curitiba: Juruá, 2008.

LOCATELLI, Liliana; CARLS, Suelen. Indicações geográficas: o regulamento de uso e as indicações de procedência. **REVISTA DIREITO E JUSTIÇA: REFLEXÕES SOCIOJURÍDICAS**, v. 14, n. 23, p. 243-256, 2014. DOI: <http://dx.doi.org/10.31512/rdj.v14i23.153>.

MELO, Renato Dolabella. Indicações geográficas e infrações concorrenciais. **DRD-Desenvolvimento Regional em debate**, v. 9, n. Ed. esp. 2, p. 24-48, 2019. DOI: <https://doi.org/10.24302/drd.v9iEd.%20esp.%202.2274>.

MIRANDA, Pontes de. **Tratado de direito privado**, parte especial, tomo XVII. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1971.

MOREIRA, Graciosa Rainha. **As indicações geográficas brasileiras e suas nomações: uma discussão sob a perspectiva dos nomes geográficos**. Rio de Janeiro, 2018. 235f. (Doutorado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2018

MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Direito de marcas**: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. O fenômeno da degeneração de marcas e o direito brasileiro. *in*: conpedi. (Org.). **Anais do XXI Encontro Nacional do CONPEDI**. 1ed. Florianópolis: Boiteaux, 2012, v. 1, p. 12922-12950. Disponível: <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=7bc1ec1d9c342635>. Acesso em 17 abr. 2020.

MORGADO, Mônica Christina Rodrigues. **O uso da marca registrada – caducidade do registro**. 2018. 398f. Tese. (Doutorado em Propriedade Intelectual e

Inovação) – Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2018.

PIERCE, Charles Sanders. **Semiótica**. São Paulo: Perspectiva, 2005.

OLIVEIRA NETO, Geraldo Honório de. **Manual de direito das marcas: aquisição da propriedade, posse, direito de precedência ao registro e proteção contra a fraude e a concorrência desleal**. São Paulo: Editora Pillares, 2007.

ROSE, Timothy. **Convenient Pigeon Holes? The Classification of Trade Marks in Historical Perspective**. Poole, England: Bournemouth University, 2005. Disponível em: <http://eprints.bournemouth.ac.uk/3710/>. Acesso em: 08 jun. 2020.

SALGADO, Joaquim Carlos. ANALOGIA. **Revista Brasileira de Estudos Políticos**, v. 91, p. 45, 2005. Disponível em: <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/rbep91&div=6&id=8&page=>. Acesso em: 04 abr. 2020.

SCHMIDT, Lelio Denicoli. **A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância**. São Paulo: Saraiva, 2013.

SPIEGELER, Abba Mayalí Mejía. Colisión de derechos entre indicaciones geográficas y marcas: algunas consideraciones para resolverlos. **Revista Auctoritas-Prudentium**, n. 15, p. 93-125, 2016. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6088232>. Acesso em: 02 fev. 2020.

URRUTIA, Ninoshka (coord.). **Libro comentado sobre decisiones entre Indicaciones Geográficas vs. Marcas**. ASIPI, 2019. Disponível em: <https://asipi.org/biblioteca/download/libro-comentado-sobre-decisiones-entre-marcas-vs-ind-geograficas/>. Acesso em: 06 dez. 2019.

UZCÁTEGUI, Astrid. A marca de certificação e suas particularidades. **Revista da ABPI**, n. 68, p. 7, 2004. Disponível em: http://www.cjp.ula.ve/gpi/documentos/marcas_certificacion.pdf. Acesso em: 15 jan. 2020.

mão António Muressama. Função distintiva da marca: alargamento ou redução do seu significado?. **Revista Electrónica de Direito**. RED, v. 17, n. 3, p. 189-206, 2018. DOI: http://dx.doi.org/10.24840/2182-9845_2018-0003_0008.

ZAMARIANO, Márcia. Reflexões sobre a questão do nome próprio na toponímia. **Cadernos de Letras da UFF**, v. 22, n. 45, p. 351-372, 2012. DOI: <https://doi.org/10.22409/cadletrasuff.v22i45>.

Recebido: 27/08/2022

Aprovado: 16/11/2022

PROSPEÇÃO DE TEXTO E DADOS (*TEXT AND DATA MINING*) NA DIRETIVA RELATIVA AOS DIREITOS DE AUTOR E DIREITOS CONEXOS NO MERCADO ÚNICO DIGITAL

Text and data mining in the Directive on copyright and related rights in the Digital Single Market

Maria Victória Rocha¹

RESUMO

As exceções e/ ou limitações para prospeção de textos e dados (TDM) no âmbito da propriedade intelectual são essenciais para o desenvolvimento da inteligência artificial e para tornar o mercado da União Europeia (UE) adequado à inovação e competitivo perante mercados concorrentes, como é o caso dos EUA, da Ásia ou do Reino Unido, no contexto pós-Brexit, que contém soluções muito mais flexíveis. A Diretiva Infosoc, têm inúmeras falhas, dado que não conseguiu harmonizar um leque taxativo, pouco flexível e ultrapassado de exceções ou limitações ao direito de autor e aos direitos conexos em todos os Estados-Membros da União Europeia. A prospeção de textos e dados é mais recente, pelo que não está diretamente prevista nessa Diretiva, nem na Diretiva sobre Bases de Dados ou sobre Programas de Computador, e tem sido alvo de soluções nacionais díspares nos Estados-Membros. Por todos estes motivos, tornou-se paten-

ABSTRACT

Exceptions and/or limitations for text and data mining (TDM) within the scope of intellectual property are essential for the development of artificial intelligence and for making the European Union (EU) market suitable for innovation and competitive facing other markets with more flexible solutions such as the US, Asia, and UK in the post-Brexit context. The Infosoc Directive has numerous flaws, as it failed to harmonize an exhaustive, inflexible, and outdated range of exceptions and/or limitations to copyright and related rights in all Member States of the EU. Text and data mining is more recent, and is not foreseen in this Directive, nor in the Directive on Databases or on Computer Programs and has been subject of different national solutions in the Member State. For all these reasons, it became clear, since 2015, that there was a need for the creation of a Directive that would suit the current digital market, in the context of a competitive Europe with cross-border solutions. Among many other important aspects, the Directive on copyright

¹ Professora da Escola de Direito da Universidade Católica Portuguesa, Porto, e membro do Católica Research Centre for the Future of Law - Centro de Estudos e Investigação em Direito (CEID); colaboradora de longa data do Grupo de Estudos de Direito Autoral e Industrial de Universidade do Paraná (GEDAI), pesquisadora Sênior do GEDAI 2022/23. E-mail: virocha@ucp.pt e victoriarocha@netcabo.pt

te, já desde 2015, que havia a necessidade de surgimento de uma Diretiva que se adequasse ao atual mercado digital, no contexto de uma Europa competitiva com soluções transfronteiriças. Entre muitos outros aspetos de relevo, a Diretiva sobre os direitos de autor e direitos conexos no mercado único digital veio consagrar exceções e limitações para efeitos de TDM nos seus artigos 3º e 4º. A análise das exceções e/ou limitações para efeitos de TDM, com todos os benefícios que trouxeram, mas também com as várias dúvidas que ainda suscitam, serão objeto do presente estudo.

Palavras-chave: Prospecção de textos e dados; TDM; exceções; limitações; mercado único digital; *Big Data*; Inteligência artificial; direitos de autor; direitos conexos; direito do fabricante da base de dados; programas de computador

and related rights in the digital single market has established exceptions and limitations for the purposes of TDM in its articles 3 and 4. The analysis of exceptions and/or limitations for the effects of TDM has brought, alongside its advantages, various questions that remain unanswered and hence the purpose of our study.

Keywords: *Text and data mining; TDM, exceptions; limitations; digital single market; Big Data; Artificial Intelligence; copyrights; neighbouring rights; right of the maker of the database; computer programs*

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO; **1. TDM E PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL;** **2. EXCEÇÕES E LIMITAÇÕES AOS DIREITOS DE AUTOR, DIREITOS CONEXOS E DIREITOS DO FABRICANTE DAS BASES DE DADOS E TDM;** **3. AS EXCEÇÕES E LIMITAÇÕES EXISTENTES NA UNIÃO EUROPEIA PODEM APLICAR-SE À TDM?;** **4. EXCEÇÕES E LIMITAÇÕES PARA TDM EXISTENTES A NÍVEL NACIONAL ANTES DA DIRETIVA 2019/790 (DMUD);** **5. EXCEÇÕES E LIMITAÇÕES PARA TDM NA DIRETIVA 2019/790 (DMUD);** **5.1. TDM COM FINS DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA;** **5.1.1. BREVE ABORDAGEM HISTÓRICA DO ARTIGO;** **5.1.2. ANÁLISE DO ARTIGO 3º;** **5.1.2.1. PROSPECÇÃO DE TEXTOS E DADOS;** **5.1.2.2. ACESSO LEGAL;** **5.1.2.3. ELEMENTO SUBJETIVO: QUEM PODE LEVAR A CABO TDM?;** **5.1.2.4. EM QUE CONSISTE A INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA?;** **5.1.2.5. ELEMENTO OBJETIVO: SOBRE QUE OBRAS OU PRESTAÇÕES SE PODE REALIZAR TDM?;** **5.1.2.6. FALTA DE REMUNERAÇÃO OU COMPENSAÇÃO EQUITATIVA;** **5.1.2.7. RESPEITO PELA REGRA DOS TRÊS PASSOS (*THREE-STEP TEST*);** **5.1.2.8. ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DE CÓPIAS;** **5.1.2.9. MEDIDAS APLICADAS PELOS TITULARES DE DIREITOS;** **5.1.2.10. APLICAÇÃO DE OUTRAS EXCEÇÕES E LIMITAÇÕES E LIBERDADE DOS ESTADOS-MEMBROS;** **5.2. TDM SEM FINS DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA;** **5.2.1. BREVE ANÁLISE HISTÓRICA;** **5.2.2. COMPARAÇÃO COM A**

EXCEÇÃO ARTIGO 3º; 5.2.3. ELEMENTO SUBJETIVO: QUEM PODE REALIZAR TDM SEM FINS DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA?; 5.2.4. ELEMENTO OBJETIVO: SOBRE QUE OBRAS OU PRESTAÇÕES DE PODE REALIZAR TDM?; 5.2.5. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DESTA EXCEÇÃO OU LIMITE; CONCLUSÕES; REFERÊNCIAS.

INTRODUÇÃO

Estamos numa sociedade cada vez mais tecnológica e o uso de *Apps* no nosso dia a dia tornou-se uma constante. Usamos dezenas de *Apps* por dia, para saber o estado da nossa saúde, avaliar o tempo, saber, em tempo real, como está o trânsito e qual a melhor forma de o evitar, dar ordens aos nossos eletrodomésticos e às persianas elétricas da nossa casa, encontrar filmes ou músicas que melhorem o nosso humor, utilizar os jogos mais avançados, comunicar com *chatboots* de instituições públicas ou privadas, etc.

Embora haja várias sugestões quanto à delimitação da Inteligência Artificial (doravante, designada por IA), é pacífico que abrange o campo das ciências da computação que se centra na criação de programas e mecanismos capazes de adotar comportamentos inteligentes, preparados para aprender a raciocinar como faria um ser humano mediante a imitação das suas funções cognitivas, em que se destacam o pensamento, o raciocínio, a aprendizagem, a tomada de decisões e a resolução de problemas². Além de ser utilizada nas aplicações tecnológicas de uso generalizado, a IA é fundamental na investigação científica de todas as áreas do conhecimento e na criação de uma imensa variedade de modelos de negócio, muitos dos quais nascem e desenvolvem-se neste contexto³.

Para que a IA (a “nova eletricidade”) se desenvolva, melhore o seu rendimento e se treine a si própria, tem de ter material de treino (o seu

² FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, Pablo, **La Propiedad intelectual de las obras creadas por inteligencia artificial**, Pamplona, Thomson Reuters/Aranzadi, 2021, pp. 21-22.

³ VICENTE DOMINGO, Helena/ RODRÍGUEZ CACHÓN, Teresa, **Minería de Textos y Datos como (Nuevo) Límite al Derecho de Autor**, Madrid, AISGE/REUS, 2021, p.7.

“alimento”). Esse material é constituído por imensas quantidades de conhecimento preexistente, sobretudo sob a forma de dados e textos em bruto⁴. Para que esse conhecimento seja mais facilmente tratado, é muitas vezes necessário ao recurso à técnica de prospeção de textos e dados, em inglês, *text and data mining*/TDM (de ora em diante utilizaremos os diversos termos para designar a mesma realidade).

Os dados, em sentido amplo, são o “petróleo” da era digital, sendo a TDM a forma de extração desse petróleo, técnica imprescindível para que matéria-prima tenha valor⁵. Grande parte do desenvolvimento presente e futuro da IA e da tecnologia nela baseada depende da prospeção de textos e dados.

A capacidade humana é limitada e falível. A produção científica assistiu a um incremento exponencial nas últimas décadas. Tornou-se materialmente impossível, fora das capacidades humanas, um investigador poder, sequer, rastrear a literatura mais relevante na sua área de conhecimento. Existem milhões de livros e revistas de todo o tipo, mais milhões de artigos científicos e a diversidade de fontes de conhecimento é imensa. Para além dos livros e revistas em formato analógico e dos *e-books* e *e-articles*, existem fontes diversas, *websites*, *blogs*, relatórios de organizações públicas ou privadas (sentenças, atas de reuniões, códigos deontológicos, protocolos de atuação, fundações e associações de estudos, associações sindicais ou empresariais), deliberações de grupos de peritos, entre outros. Mesmo que alguém conseguisse ler tudo, o que é impossível, o ser humano não é capaz de detetar todos os padrões e as relações existentes nos resultados da investigação. Grande parte destes padrões supõem análises computacionais de grande escala que, potencialmente, incrementam o conhecimento.

Os sistemas de IA conseguem detetar os padrões, as relações possíveis entre os dados e os textos em muito menos tempo e com poupança de custos. O valor que os avanços técnicos podem trazer para a investigação resultam de dados ou textos analisados não de forma separada,

⁴ Autoras e ob. cit. nota anterior, p. 8.

⁵ *Idem, ibidem.*

mas de forma agregada. A rentabilidade do tratamento da informação em grande escala, favorecida pelo custo decrescente do armazenamento da mesma, pelo desenvolvimento de dispositivos móveis, de sensores, de redes de sensores/redes neurais, e pela *Internet das Coisas*, contribuíram para um aumento exponencial dos dados (*Big Data*) e para o desenvolvimento da IA⁶.

1 TDM E PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Text and data mining refere-se a técnicas de pesquisa para obter informação a partir de imensas quantidades de dados digitais, mediante instrumentos de *software* automatizados⁷. Constitui uma expressão ampla, um termo “guarda-chuva” que compreende atividades levadas a cabo por diferentes processos e com diversos objetivos, sendo o único elemento comum a análise e a extração de associações entre conceitos para identificar novos padrões e relações⁸. Todas as técnicas usadas permitem interpretar de modo autónomo e automático (*machine reading*) conteúdos de tipo muito diverso, em que se incluem dados em bruto (por exemplo, resultantes de sensores, textos, imagens, fontes multimédia), conteúdo processado (por exemplo, recolhido de diagramas, tabelas, gráficos, fórmulas, estruturas químicas) e metadados originários de fontes semiestru-

⁶ Os *Big Data* são essenciais para o desenvolvimento da IA. São dados gerados em quantidades imensas e de forma muito rápida. Implicam os 3 Vs dos dados que se manejam, a saber, volume, velocidade e variedade. A estes 3 Vs acrescetam-se dois elementos hoje centrais: valor e veracidade da informação (designadamente para afastar as *fake news*). ROSATI, Eleanora, **Copyright in the Digital Single Market, Article by Article Commentary to the Provisions of Directive 2019/790**, Oxford, Oxford University Press, 2021, p. 38 e pp.71-72; BODEN, Margaret A., **AI: a very short introduction**, Oxford, Oxford University Press, 2018; MARTINEZ NADAL, APOL-LÒNIA, **Big data, cloud computing y otros retos jurídicos planteados por las tecnologías emergentes**, Pamplona, Thomson Reuters/Aranzadi, 2019.

⁷ Neste sentido, GEIGER, Christophe/FROSIO, Giancarlo/BULAYENKO, Oleksandr, **The Exception For Text And Data Mining (TDM) In The Proposed Directive On Copyright In The Digital Single Market- Legal Aspects**, Center for International Intellectual Property Studies (CEIPI), Estrasburgo, 2018-2, pp. 1-33, em especial p. 5.

⁸ ROSATI, ELEONORA, **Copyright in the Digital Single Market, Article-by-Article Commentary to the Provisions of Directive 2019/790** cit., pp. 34-38, pp.41-42, pp. 68-71, p.76, em especial. 34 e p. 68.

turadas⁹. Permite ao utilizador reduzir o tempo de leitura de documentos com informação em forma de dados ou texto e permite obter informação nova que, de outro modo, seria muito difícil, ou mesmo impossível de encontrar, deduzir ou induzir, substituindo, com vantagem, a visualização ou a leitura humana¹⁰.

Embora a Diretiva (UE) 2019/790 do Parlamento Europeu e do Conselho de 17 de abril de 2019 relativa aos direitos de autor e direitos conexos no mercado único digital e que altera as Diretivas 96/9/CE e 2001/29/CE (Texto relevante para efeitos do EEE)¹¹, doravante designada por DMUD, regule de forma conjunta a prospeção de textos e de dados, estamos perante duas realidades diversas.

Nas ciências computacionais há um elevado consenso sobre a noção de prospeção de dados, mas tal não ocorre com a prospeção de textos.

A prospeção de dados, cujo desenvolvimento se acelerou no início dos anos 90 do século passado, permite extrair conhecimento da identificação de novas correlações, padrões e tendências em grandes quantidades de dados. O objetivo da prospeção de dados é descobrir de forma eficiente nova informação a partir de grandes quantidades de dados¹².

A prospeção de textos é posterior e surge da necessidade de dar um valor adicional à informação documental. Trata-se de uma forma específica da prospeção de dados, em que a extração de conhecimento novo, ou anteriormente desconhecido de forma explícita, não se realiza a partir de dados, mas de informação em formato de texto¹³.

Enquanto os dados são coleções de factos simples, representados num modelo estruturado e, em geral, armazenados em bases de dados

⁹ VICENTE DOMINGO, Helena/ RODRÍGUEZ CACHÓN, Teresa, ob. cit., p. 20.

¹⁰ VICENTE DOMINGO, Helena/ RODRÍGUEZ CACHÓN, Teresa, ob. cit., p. 21.

¹¹ J L 130, de 17.5.2019, p.92-125.

¹² Cf. AGRAWAL, R./SHAFER, J. C., "Parallel mining of association rules", **Ieee Transactions on Knowledge and Data Engineering**, 1996, Vol. 8, nº6; VICENTE DOMINGO, Helena/ RODRÍGUEZ CACHÓN, Teresa, ob. cit., p.26 ss.

¹³ Desenvolvidamente, JUSTICIA DE LA TORRE, Maria del Consuelo, **Nuevas técnicas de minería de textos: aplicaciones**, Granada, Universidad de Granada, 2017; resumidamente, VICENTE DOMINGO, Helena/ RODRÍGUEZ CACHÓN, Teresa, ob. cit., p.27 ss.

relacionais, o que facilita o seu tratamento mediante um algoritmo, o texto contém uma base de conhecimentos complexa que, além de incorporar factos, inclui diversos tipos de relações, e os dados estão expressos numa linguagem (natural) de representação¹⁴. A principal diferença entre a prospecção de dados e de textos consiste na natureza da informação de que se parte. Os dados têm uma estrutura explícita, contendo conhecimento de forma implícita. O texto permite conhecimento de forma explícita, mas a sua estrutura implícita é demasiado complexa para ser tratada por um processo computacional sem um processamento prévio. Um texto pode ter uma natureza heterogénea, além de que a diversidade das linguagens de programação, a complexidade das relações semânticas entre as palavras e os conceitos, a imensidade de idiomas que podem ser usados e a relevância do contexto para compreender os textos, complicam ainda mais o conhecimento novo a que se possa chegar. Não havendo uma estrutura que se possa processar automaticamente, para realizar um processo de prospecção de textos há que pré processar os documentos e passar os mesmos para uma representação ou forma intermédia, para que se lhes possa aplicar um algoritmo automático. Aspeto que não é requerido na prospecção de dados¹⁵. As aplicações são muitas e muito diversas, sendo alvo de várias classificações. Algumas áreas de aplicação da prospecção de textos são: personalização de perfis *web*, filtragem de *e-mails*, deteção de comunidades *web*, teorias sociais, classificação de opiniões, serviços *web* de descoberta, previsões, deteção de comportamentos antissociais, deteção de plágio, estudos de opinião, organização de documentos, busca de contradições, identificação de temas, exploração de análises de mercado e de tesouros, entre muitas outras que aumentam diariamente¹⁶.

¹⁴ VICENTE DOMINGO, Helena/ RODRÍGUEZ CACHÓN, Teresa, ob. cit., pp. 28-29.

¹⁵ Cf. JUSTICIA DE LA TORRE, María del Consuelo, ob. cit., p. 16 e p.44. Nesta última página a autora chama a atenção para a importância das palavras-chave nos textos, para agilizar as buscas de informação; Veja-se também, VICENTE DOMINGO, Helena/ RODRÍGUEZ CACHÓN, Teresa, ob. cit., pp.26 a 30.

¹⁶ Desenvolvidamente, JUSTICIA DE LA TORRE, María del Consuelo, ob. cit., pp.31-39. Sumariamente, VICENTE DOMINGO, Helena/ RODRÍGUEZ CACHÓN, Teresa, ob. cit., p.30.

Segundo Eleanora ROSATI, distinguimos três fases na prospeção de textos e dados¹⁷, se bem que haja quem acrescente uma quarta ou uma quinta fase¹⁸.

A primeira fase consiste no rasteio e acesso ao conteúdo; a segunda fase traduz-se na extração e cópia do conteúdo, caso tal seja requerido; a terceira fase consiste na prospeção de dados e descoberta de conhecimento.

Na primeira fase buscam-se os conteúdos, sejam dados ou texto, relevantes para os fins de prospeção desejados. A distinção primária a realizar é entre conteúdo de acesso livre e conteúdo de acesso restrito. No primeiro caso, os conteúdos estão no domínio público, em *open source*, abrangidos por *licenças creative commons*, abrangidos por alguma exceção ou limitação legal, ou não são alvo de proteção, por não satisfazerem os requisitos de proteção pela propriedade intelectual. No segundo, salvo algum limite ou exceção, será necessária autorização para o acesso, nomeadamente através de licenças.

Sendo o acesso restrito, é necessário identificar quem são os autores das obras ou outros titulares de direitos para obtenção da sua autorização.

¹⁷ ROSATI, Eleanora, **The Exception for Text and Data Mining (TDM) in the Proposed Directive on Copyright in the Digital Single Market-Technical Aspects**, publicação do Parlamento Europeu, consultada no link [The exception for text and data mining \(TDM\) in the Proposed Directive on Copyright in the Digital Single Market - Technical Aspects \(europa.eu\)](#), em 22.09.2022; ROSATI, Eleanora, **Copyright in the Digital Single Market, Article-by-Article Commentary to the Provisions Of Directive 2019/790**, pp. 34-37 e pp.68-71.

¹⁸ Veja-se o **Baseline report of policies and barriers of TDM in Europe, Future TDM**, 2016, consultado no [link](#) [FutureTDM_D3.3-Baseline-Report-of-Policies-and-Barriers-of-TDM-in-Europe](#), em 19.09.22, que inclui como quarta fase a publicação das conclusões ou descobertas, aspeto que ROSATI inclui na terceira fase; GEIGER, Christophe/FROSIO, Giancarlo/BULAYENKO, Oleksandr, referem quatro fases, incluindo na quarta a identificação de padrões e o resultado final, **The Exception for Text and Data Mining (TDM) in the Proposed Directive on Copyright in the Digital Single Market-Technical Aspects** cit. pp. 6-8; JUSTICIA DE LA TORRE, María del Consuelo, também considera uma fase da TDM a visualização dos resultados obtidos, ob. cit., p. 19. No estudo **Que és la minería de textos, cómo funciona y por qué es útil?**, a que acessamos em 18.09.22, em [¿Qué es la minería de textos, cómo funciona y por qué es útil? | Universo Abierto](#), apontam-se cinco fases. Todavia, o mais relevante, é selecionar o conteúdo das fases, sobretudo em relação com os direitos de autor, os direitos conexos e os direitos sobre as bases de dados.

Caso estejamos perante obras órfãs, as organizações referidas do artigo 1º, nº1, da Diretiva sobre Obras Órfãs (Diretiva 2012/28) poderão confiar na exceção ou limitação prevista no artigo 6º dessa Diretiva.

A primeira fase poderá não existir quando quem realiza a prospecção tenha acesso ao conteúdo à partida, ou porque os conteúdos a analisar são muito limitados, ou por ser o prospetor quem tenha gerado ou armazenado nos seus servidores esses conteúdos. Será o caso, por exemplo, de comentários de clientes, arquivos de operações comerciais, *e-mails*, entre outros. Nestas hipóteses, a recolha de conteúdo pode ser quase automática mediante uma *interface* de programação.

Quanto à segunda fase, uma vez que ter “acesso legal” a determinados conteúdos não implica necessariamente que haja ausência de limitações quanto ao uso dos mesmos, pode ser necessária autorização para a extração e cópia. Em alguns casos não é indispensável a extração ou cópia. Há casos em que, sendo necessária, já existe uma exceção ou limitação que a contempla. Caso seja necessária a extração ou cópia do conteúdo para fazer a prospecção e não estejamos perante usos livres, podem entrar em jogo restrições relacionadas com a proteção da propriedade intelectual.

Na terceira fase, faz-se uso do *software* de prospecção, em função do algoritmo desenhado ou selecionado pelo prospetor. Haverá aqui duas subfases essenciais: a) realizar o processamento prévio dos dados que foram selecionados como sendo relevantes, ou seja, pré processar a linguagem natural¹⁹ e b) extrair os dados de forma estruturada, para obter o resultado do processo. O pré processamento é fundamental quando os dados, sobretudo o texto, que alimentaram a prospecção, não estão estruturados, têm ruído, erros ou incongruências. Os dados e o texto devem ser limpos, uma vez que, apesar de poderem ser compreendidos pelo ser humano, não o podem ser pela IA. Há que eliminar a informação não desejada, desnecessária, lidar com fórmulas, tabelas, figuras. Pode ser requerida a normalização do texto e dos dados em formatos legíveis pela

¹⁹ JUSTICIA DE LA TORRE, María del Consuelo, considera esta operação como uma fase independente, *ob. cit.*, p. 16.

máquina (por exemplo, o formato XML)²⁰. A extração dos dados de forma estruturada requer várias operações, a saber: a *tokenização*, que consiste em dividir o documento em causa nas suas entidades significativas mais pequenas possíveis, nos seus “termos constituintes”²¹; a identificação de sinónimos através de recursos linguísticos (lematização), de abordagens baseadas em regras (derivação de umas palavras relativamente a outras, *stemming*), ou de abordagens estatísticas aprendidas (como é o caso da incrustação/*embedding*, que implica que palavras com o mesmo significado tenham uma representação similar)²²; a transformação do texto (geração de atributos), que implica a representação, habitualmente como listas de palavras ou mapas cognitivos, do texto, através das palavras que contém e da frequência de utilização das mesmas (esta operação aparece na maioria dos modelos clássicos de TDM, modelos mais recentes podem partir dos textos em bruto²³); por fim, haverá que identificar classes de equivalências (escolher “pesos”, para tornar umas classes mais importantes do que as outras, pode ajudar neste processo)²⁴.

²⁰ VICENTE DOMINGO, Helena/ RODRÍGUEZ CACHÓN, Teresa, dão como exemplo de informação não desejada, ou não necessária, a publicidade inserida em *websites* ou intercalada com comentários de consumidores, ob. cit., p. 36.

²¹ JUSTICIA DE LA TORRE, María del Consuelo, ob. cit., p. 44; VICENTE DOMINGO, Helena/ RODRÍGUEZ CACHÓN, Teresa, ob. cit., p.38; ROSATI, Eleanora, **Copyright in the Digital Single Market, Article-by-Article Commentary to the Provisions Of Directive 2019/790**, p. 37 e p. 71. A dificuldade em *tokenizar* depende da língua em que está redigido o texto e pode implicar eliminar caracteres, como a pontuação. Para algumas línguas a operação é simples (Inglês, Francês, por exemplo), mas para outras (como o Chinês) é mais complexa.

²² Mais desenvolvidamente, com exemplos, VICENTE DOMINGO, Helena/ RODRÍGUEZ CACHÓN, Teresa, ob. cit., p.39; ROSATI, Eleanora, **Copyright in the Digital Single Market, Article-by-Article Commentary to the Provisions of Directive 2019/790**, p. 37 e p. 71.

²³ VICENTE DOMINGO, Helena/ RODRÍGUEZ CACHÓN, Teresa, ob. cit., p.40; ROSATI, Eleanora, **Copyright in the Digital Single Market, Article-by-Article Commentary to the Provisions of Directive 2019/790**, p. 37 e p. 71.

²⁴ Todas estas operações realizadas na subfase de extração traduzem o avanço da prospeção de textos e dados relativamente aos agregadores ou motores de busca de informação. Estes, como a *Google*, são capazes de encontrar documentos que contenham as palavras-chave indicadas, mas não acrescentam valor aos documentos encontrados. Mediante a prospeção de textos e dados é possível ir muito mais além, chegando a conceitos similares, é possível descobrir factos, relações e inferências, o que permite

No contexto da extração, muitos modelos modernos são quase na totalidade estatísticos por natureza, pelo que não requerem necessariamente abordagens linguísticas, como o processamento de linguagem natural, ou seja, técnicas computacionais para análise e síntese da linguagem natural e do discurso, para extrair conceitos a partir da análise das palavras, frases e sintaxe, ou estrutura do texto. No contexto do TDM preditivo, em que técnicas de *machine learnig* “supervisionadas” são empregues, à extração (segunda fase apontada) acrescem a identificação e verificação de padrões e eventos extraídos. Para além da descoberta de tipos e conceitos, descobrem-se as relações entre eles e padrões. O que significa que a prospecção de textos e dados também pode ser utilizada como ferramenta para prever o futuro ou eventos que de outro modo não podiam ser conhecidos, mediante uma análise preditiva (*predictive analytics*)²⁵.

Nas definições constantes da DMUD, o artigo 2º, nº2, define “Prospecção de textos e dados” como “qualquer técnica de análise automática destinada à análise de textos e dados em formato digital, a fim de produzir informações, tais como padrões, tendências e correlações, entre outros”.

A definição vai ao encontro do que até agora sumariamente expusemos.

Muitas vezes os materiais que servem para treinar e desenvolver a IA são ao mesmo tempo obras ou prestações protegidas por direitos da propriedade intelectual (por exemplo, textos, imagens, desenhos, composições musicais, obra audiovisuais, bases de dados, prestações protegidas por direitos conexos). Nestes casos existe o risco de colisão entre o desenvolvimento da IA e a violação de direitos de autor ou outros direitos de propriedade intelectual sobre os materiais que a alimentam e treinam.

descobrir conhecimento. Cf. JUSTICIA DE LA TORRE, María del Consuelo, ob. cit., p. 29; VICENTE DOMINGO, Helena/ RODRÍGUEZ CACHÓN, Teresa, ob. cit., p.41.

²⁵ ROSATI, Eleanora, **Copyright in the Digital Single Market, Article-by-Article Commentary to the Provisions of Directive 2019/790**, p. 37 e p. 71; VICENTE DOMINGO, Helena/ RODRÍGUEZ CACHÓN, Teresa, ob. cit., p.41.

Esta possível colisão, aliada à necessidade de desenvolvimento da IA, está na base das exceções ou limitações para prospeção de textos e dados introduzidas na União Europeia (de ora em diante referida como UE) pela DMUD.

Constitui objeto do presente trabalho analisar os artigos 3º e 4º desta Diretiva, que estabelecem pela primeira vez a nível da UE as regras gerais que os Estados-Membros devem imperativamente transpor para regular a nível interno a prospeção de textos e dados, configurando os artigos em questão como exceções ou limitações obrigatórias para os direitos de autor, direitos conexos e direito “sui generis” do fabricante da base de dados.

2 EXCEÇÕES E LIMITAÇÕES AOS DIREITOS DE AUTOR, DIREITOS CONEXOS E DIREITOS DO FABRICANTE DAS BASES DE DADOS E TDM

A existência de exceções e limitações ao direito de autor, aos direitos conexos e outros direitos da propriedade intelectual, visa manter o equilíbrio entre os interesses dos titulares de direitos e o interesse geral de livre acesso à cultura e à educação. O interesse geral sobrepõe-se aos direitos de exclusivo. As exceções e limitações têm um papel fundamental no “paradoxo da propriedade intelectual”²⁶, que visa promover o conhecimento ao mesmo tempo que o restringe, e que explica a tensão entre acesso e proteção, ou entre interesse público e interesse privado, tensão essa intrínseca à propriedade intelectual. As exceções ou limitações permitem que as obras ou prestações protegidas sejam usadas sem a autorização do titular de direitos porque o livre acesso serve o interesse público e garante a proteção de direitos fundamentais como a liberdade de expressão ou informação.

²⁶ Expressão usada por GEIGER, Christophe/FROSIO, Giancarlo/BULAYENKO, Oleksandr, que referem quatro fases, incluindo na quarta a identificação de padrões e o resultado, in **The Exception For Text And Data Mining (Tdm) In The Proposed Directive On Copyright In The Digital Single Market- Legal Aspects** cit., pp. 8-9.

No sistema de Direito de Autor continental criou-se uma lista taxativa de exceções ou limitações, ou seja, permite-se que haja uso de obras alheias sem autorização do autor (ou do titular de direitos de propriedade intelectual em causa) apenas nos casos legalmente previstos. Muitas vezes nem há compensação ou remuneração pelos usos autorizados por lei, noutros casos há direito a uma compensação ou remuneração. Daí a diferença de terminologia. Quando estamos perante exceções, o titular do direito de autor (ou direito da propriedade intelectual afetado) é expropriado de forma completa do seu direito patrimonial para as finalidades previstas. No caso das limitações, expropria-se o titular dos direitos da capacidade de autorizar ou proibir que terceiros utilizem as obras ou prestações para determinadas finalidades, mas mantém-se de alguma forma o conteúdo do direito patrimonial em causa, dado que o exercício da limitação está sujeito ao pagamento de uma compensação ou remuneração equitativa. Na prática, muitas vezes, usam-se os termos limitações e exceções como sinónimos.

A generalidade das exceções ou limitações na UE estão previstas nas legislações nacionais segundo a vontade dos legisladores de cada país e de forma não harmonizada. Poucas são as exceções ou limitações imperativas. Tal deve-se ao facto de a Diretiva 2001/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 22 de maio de 2001, relativa à harmonização de certos aspetos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da informação (que passaremos a designar por InfoSoc)²⁷, ter previsto 21 exceções ou limitações, no seu artigo 5º, das quais apenas a primeira é imperativa. A solução, em nosso entender, altamente criticável, aliada ao facto de serem poucas e pouco claras as exceções diretamente relacionadas com a era digital, conduziu a uma criticável falta de harmonização neste âmbito na UE.

As exceções e limitações, tanto na UE como em muitos outros países, está sujeita à regra dos três passos (*three step test*) da Convenção de Berna, prevista também no artigo 5º, nº5, da InfoSoc. Só podem aplicar-se nos casos expressamente previstos, desde que não entrem em conflito com a normal exploração da obra ou prestação protegida e não prejudi-

²⁷ J L 167, de 22.06.2001, p. 0010 - 0019

quem os legítimos interesses dos titulares de direitos. A regra dos três passos tem sido interpretada de forma expansiva para satisfazer o interesse público da forma mais ampla possível. Exceções e limitações que não sejam demasiado amplas, não retirem aos titulares de direitos uma fonte de rendimento potencial ou real substantiva, e não afetem de forma desproporcionada os seus interesses, passarão o teste²⁸.

Noutros sistemas, como nos Estados Unidos da América (EUA), em vez de uma lista taxativa de exceções e limitações, existe a cláusula geral do *fair use*. Já tivemos ocasião para nos pronunciar sobre as diferenças entre uma opção e outra e, sobretudo, de criticar a limitada lista taxativa de exceções e limitações não harmonizada, pouco adequada à era digital, decorrente da InfoSoc, aspeto que voltamos a salientar²⁹.

À tradicional tensão entre o interesse geral e os direitos de exclusivo dos autores (ou outros titulares de direitos), a DMUD acrescentou um novo elemento. A UE assume que o que determina as mudanças que implica, a este nível, a Diretiva 2019/790, é o desejo de não perder competitividade relativamente à Ásia e aos EUA, num mundo digital e transfronteiriço, a que, no cenário pós-Brexit, se deverá acrescentar o Reino Unido. Há que minimizar as barreiras que os direitos de autor outros direitos da propriedade intelectual representam, para promover e facilitar a reprodução e a gestão massiva de dados e textos, sem qualquer tipo de remuneração ou compensação, pelo menos no caso de TDM com fins de investigação científica (cf. artigo 3º, nº1, DMUD).

²⁸ HUGENHOLTZ, Bernt/ OKEDIJI, Ruth, *Conceiving an international instrument on limitations and exceptions to Copyright*, **Amsterdam Law Studies Research Paper** nº 2012-43, 6 de março de 2012, p. 3; Veja-se também GEIGER, Christopher/GRIFFITHS, Jonathan/HILTY, Reto, que defendem um balanço equilibrado da regra dos três passos, de forma a considerar os três componentes do teste em conjunto, numa avaliação global abrangente, tendo em conta que níveis excessivos de proteção autoral são uma ameaça para, entre outros, os interesses públicos, designadamente no âmbito do desenvolvimento científico, cultural, social e económico, desde que se atribua aos titulares de direitos uma compensação justa, in "Towards a Balanced Interpretation of the "Three-Steep Test" in Copyright Law", *EIPR*, 2008, Vol. 4, pp.489-496.

²⁹ ROCHA, Maria Victória, "Fair Use in USA Copyright v. EU InfoSoc Directive closed list of exceptions and limitations", **Law and Interculturalism**, (*e-book*) Porto, Universidade Católica Portuguesa, UCP Editora, 2018, pp. 38-71.

Já não é apenas o acesso à cultura ou à educação o interesse geral que justifica o sacrifício dos direitos da propriedade intelectual, mas é a economia, a competitividade, são os interesses tecnológicos da Europa e, em definitivo, o bom funcionamento do mercado interno (cf. Considerando 5 DMUD).

Pode colocar-se a questão de saber se não seria mais desejável uma solução aberta, à semelhança do que se passa em outros ordenamentos, e se não seria razoável que este sacrifício implicasse uma compensação ou remuneração equitativa, atendendo às finalidades da prospecção de textos e dados. Há ainda que verificar se o uso para efeitos de TDM é sempre inócuo e em que medida a realização de prospecção de textos e dados sobre obras deveria ser considerada uma nova forma de exploração da obra. A ênfase na competitividade do mercado também nos leva a questionar se a nova força motriz do Direito de Autor na UE está ligada a uma vontade de aproximação ou modelo norte-americano do Copyright, mais centrado na exploração comercial das obras do espírito e menos no autor. A concreta configuração das exceções ou limitações dos artigos 3º e 4º da DMUD também não é isenta de problemas.

Há que ter sempre em conta que quaisquer exceções e limitações apenas se justificam se a sua concreta configuração garantir o equilíbrio os interesses dos autores e demais titulares de direitos da propriedade intelectual e os interesses públicos, ou os direitos fundamentais que justificarem essas exceções ou limitações, não esquecendo que os direitos de autor fazem também parte dos direitos fundamentais (cf. artigo 1º, Protocolo Adicional 1 CEDH, artigo 17º CDFUE e artigo 42º, nº2 da Constituição da República Portuguesa).

3 AS EXCEÇÕES E LIMITAÇÕES EXISTENTES NA UNIÃO EUROPEIA PODEM APLICAR-SE À TDM?

Sobretudo na segunda fase de TDM, pode ser necessária a extração e/ou a cópia de obras ou outras prestações protegidas. O direito da propriedade intelectual que pode ser afetado é, nestas hipóteses, o direito patrimonial exclusivo de reprodução.

Começaremos por verificar se nas exceções e limitações já harmonizados na UE pela Diretiva InfoSoc, algumas atividades para TDM já estarão acauteladas.

a) O artigo 5º da Diretiva InfoSoc tem por epígrafe “Exceções e limitações”. Enquanto o artigo 2 da mesma Diretiva delimita o direito de reprodução, indicando quem são os seus titulares³⁰, o nº1 do artigo 5º vem determinar que “Os atos de reprodução temporária referidos no artigo 2º, que sejam transitórios ou episódicos, que constituam parte integrante e essencial de um processo tecnológico e cujo único objetivo seja permitir: a) Uma transmissão numa rede entre terceiros por parte de um intermediário, ou b) Uma utilização legítima de uma obra ou de outro material a realizar, e que não tenham, em si, significado económico, estão excluídos do direito de reprodução previsto no artigo 2º”. A exceção consta do artigo 75º, nº1, do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos português (CDADC).

Nestes casos não é requerida qualquer autorização dos titulares de direitos para extrair ou copiar. O legislador comunitário entendeu que estes atos instrumentais e sem significado económico não integravam, sequer, o conceito de direito de reprodução. Embora a exceção não tenha uma relação direta com a prospeção de textos e dados, pois foi criada para permitir navegar ou criar ficheiros de armazenamento transitório, incluídos os que permitam o funcionamento eficaz dos sistemas de transmissão, dado que o direito exclusivo de reprodução foi sujeito a esta exceção obrigatória em todos os Estados-Membros da UE³¹, quem, ao realizar prospeção de textos e

³⁰ É o seguinte o texto do artigo 2º, sob a epígrafe “Direito de reprodução”: “Os Estados-Membros devem prever que o direito exclusivo de autorização ou proibição de reproduções, diretas ou indiretas, temporárias ou permanentes, por quaisquer meios e sob qualquer forma, no todo ou em parte, cabe: a) Aos autores, para as suas obras; b) Aos artistas intérpretes ou executantes, para as fixações das suas prestações; c) Aos produtores de fonogramas, para os seus fonogramas; d) Aos produtores de primeiras fixações de filmes, para o original e as cópias dos seus filmes; e) Aos organismos de radiodifusão, para as fixações das suas radiodifusões, independentemente de estas serem transmitidas por fio ou sem fio, incluindo por cabo ou satélite.

³¹ Veja-se o Considerando (33) da Diretiva InfoSoc: “O direito exclusivo de reprodução deve ser sujeito a uma exceção para permitir certos atos de reprodução temporária, que são reproduções transitórias ou pontuais, constituindo parte integrante e essen-

dados, cumpra as condições descritas no artigo 5º, nº1, da Diretiva InfoSoc. estará legalmente habilitado para realizar tal prospecção. O Considerando 9, segunda parte, da DMUD, refere expressamente que esta exceção se aplicará às técnicas de prospecção de textos e dados. Têm sido levantadas dúvidas quanto à questão de saber se a exceção faz sentido para as reproduções para efeitos de TDM, em especial quanto a saber se, neste último caso, as reproduções são transitórias e não têm relevância económica independente. Em qualquer caso, estamos perante uma exceção residual, atendendo ao amplo número de condições a serem cumulativamente preenchidas, e ao facto de dever ser interpretada de forma restritiva. A única exceção imperativa que existe na InfoSoc ao dispor dos investigadores (e de outros beneficiários da exceção ou limitação do artigo 4º) tem um campo de aplicação muito limitado, não oferece suficiente certeza jurídica e dificilmente abrange a maioria das atividades de TDM³².

b) Pode não ser necessária qualquer autorização quando a prospecção se baseie em meros factos, ou dados, que, por si só, nunca são protegidos por direitos de autor ou outros direitos da propriedade intelectual, designadamente direitos conexos, como resulta, aliás, da primeira parte do Considerando 9 da DMUD.

c) Uma terceira situação em que não será necessária autorização por parte do autor, ou titular de direitos de autor, ou por parte do titular

cial de um processo tecnológico efetuado com o único objetivo de possibilitar, quer uma transmissão eficaz numa rede entre terceiros por parte de um intermediário, quer a utilização legítima de uma obra ou de outros materiais protegidos. Os atos de reprodução em questão não deverão ter, em si, qualquer valor económico. Desde que satisfeitas essas condições, tal exceção abrange igualmente os atos que possibilitam a navegação (*browsing*) e os atos de armazenagem temporária (*caching*), incluindo os que permitem o funcionamento eficaz dos sistemas de transmissão, desde que o intermediário não altere o conteúdo da transmissão e não interfira com o legítimo emprego da tecnologia, tal como generalizadamente reconhecido e praticado pela indústria, para obter dados sobre a utilização da informação. Uma utilização deve ser considerada legítima se tiver sido autorizada pelo titular de direitos e não estiver limitada por lei”.

³² Neste sentido, GEIGER, Christophe/FROSIO, Giancarlo/BULAYENKO, Oleksandr, **The Exception For Text And Data Mining (TDM) In The Proposed Directive On Copyright In The Digital Single Market- Legal Aspects** cit., pp. 11-12. Consultem-se, a propósito da exceção, os casos TJUE, C-302/10, *Infopaq International A/S v. Danske Dagblades Forening* (17.1.2012) e TJUE, C-5/08, *Infopaq International A/S v. Danske Dagblades Forening* (16.07.2009).

de outros direitos da propriedade intelectual, nomeadamente de direitos conexos, ou do direito *sui generis* do fabricante das bases de dados, tem a ver com as hipóteses em que a técnica de extração utilizada reproduza partes muito pequenas da obra que não ultrapassem o limite mínimo para que se considere violado o direito de reprodução³³. A questão fundamental aqui será a de determinar qual esse limite mínimo cuja ultrapassagem já significaria uma violação do direito de reprodução. No caso *Infopaq vs. DDF*, o Tribunal de Justiça (TJUE) interpretou a noção de reprodução em termos amplos, ao determinar que a reprodução de 11 palavras consecutivas constituía uma infração ao direito de exclusivo de reprodução da editora de imprensa DDF. A decisão, no entanto, não se baseou apenas em questões quantitativas, mas em aspetos qualitativos, a saber, o significado económico que tinham estas 11 palavras, com o consequente benefício económico obtido com elas e a questão da originalidade dessas 11 palavras, ou seja, que havia suficiente originalidade para poderem ser qualificadas como uma criação intelectual do seu autor e, como tal, protegidas como obra³⁴. Isto significa que a solução dependerá das circunstâncias de cada caso concreto.

d) A exceção prevista no artigo 5º, nº 3, a) da Diretiva InfoSoc, que abrange a “utilização unicamente com fins de ilustração para efeitos de ensino ou investigação científica, desde que seja indicada, exceto quando tal se revele impossível, a fonte, incluindo o nome do autor e na medida justificada pelo objetivo não comercial que se pretende atingir”, embora não pensada para atividades de TDM, poderá ser utilizada com essa fina-

³³ Cf. GEIGER, Christophe/FROSIO, Giancarlo/BULAYENKO, Oleksandr, “Text and Data Mining in the Proposed Copyright Reform: Making the EU Ready for an Age of Big Data?”, *IIC*, 2018, pp.814-844, em especial, p. 818; a propósito do direito *sui generis* do fabricante da base de dados, neste caso, GEIGER, Christophe/FROSIO, Giancarlo/BULAYENKO, Oleksandr, **The Exception For Text And Data Mining (TDM) In The Proposed Directive On Copyright In The Digital Single Market- Legal Aspects** cit., p. 14; ROSATI, Eleanora, *Copyright in the Digital Single Market, Article by Article Commentary to the Provisions of Directive 2019/790* cit., pp. 46-51, 52-54, 77-85.

³⁴ TJUE, C-302/10, *Infopaq International A/S v. Danske Dagblades Forening* (17.1.2012) e TJUE, C-5/08, *Infopaq International A/S v. Danske Dagblades Forening* (16.07.2009). Com todos os detalhes sobre o caso (I e II), Denmark: Infopaq-case finally decided after eight years - Kluwer Copyright Blog (kluweriplaw.com), último acesso em 22.09.22.

lidade, sempre que se reproduzam pequenos fragmentos de obras com finalidades de investigação, no pressuposto de serem cumpridos todos os requisitos da exceção. Note-se que a exceção, de acordo com a Diretiva Infosoc, não é obrigatória, pelo que tudo depende de os Estados-Membros da UE a terem consagrado ou não. O uso desta exceção está marcado por incerteza legal, tendo em conta a sua finalidade e a aplicação para TDM em cada Estado-Membro. A exceção apenas abrange fins de investigação nacional não comercial e tem por objeto apenas propósitos de ilustração para efeitos de ensino ou investigação³⁵. Todos os projetos de TDM que não puderem ser qualificados como de investigação científica e tenham uma finalidade comercial, direta ou indireta, ficam excluídos desta exceção. Além disso, a exceção pressupõe que seja indicada a fonte, exceto se tal for impossível. Esta ressalva torna a sua aplicação à TDM mais fácil. O número massivo de materiais que são alvo de prospecção tornam praticamente impossível o preenchimento do requisito da fonte³⁶.

e) O artigo 5º, nº 2, b) da Diretiva InfoSoc poderia também ser uma interessante exceção ou limitação para efeitos de TDM ao referir-se à reprodução para uso privado. Todavia, como resulta seus termos, há aqui diversos impedimentos para que a mesma sirva para TDM. Primeiro, não são cobertos os usos comerciais, diretos ou indiretos, deixando de fora grande parte da investigação para TDM que, mesmo sendo efetuada por organizações de investigação, pode ter um efeito comercial indireto. Segundo, os investigadores poderiam ser confrontados com o argumento de não estarem a fazer uma investigação abrangida na exceção para efeitos de TDM, caso a investigação não fosse estritamente para os seus objetivos individuais. Por exemplo, se os resultados da investigação fossem utiliza-

³⁵ A exceção consta da alínea g) do nº2 do artigo 75 do CDADC e já existia, com outra numeração, antes da transposição da Diretiva InfoSoc.

³⁶ A propósito, destacamos GEIGER, Christophe/ FROSIO, Giancarlo/BULAYENKO, Oleksandr, "Text and Data Mining in the Proposed Copyright Reform: Making the EU Ready for an Age of Big Data? cit., p. 822; GEIGER, Christophe/FROSIO, Giancarlo/BULAYENKO, Oleksandr, **The Exception For Text And Data Mining (TDM) In The Proposed Directive On Copyright In The Digital Single Market- Legal Aspects** cit., pp. 12-13; ROSATI, Eleanora, **Copyright in the Digital Single Market, Article by Article Commentary to the Provisions of Directive 2019/790** cit., pp. 46-51, 52-54, 77-85.

dos por um coletivo de investigadores ou pela sua instituição. Ainda, esta exceção parece-nos mais uma limitação, uma vez que implica o pagamento de uma compensação equitativa, calculada com base no dano causado aos titulares de direitos, que teria de ser demonstrado no contexto do TDM. Por último, na Diretiva InfoSoc, faz parte das exceções voluntárias as ser implementadas pelos Estados-Membros. Os investigadores ficarão sujeitos às diversas opções legislativas nacionais, limitando as certezas e causando elevados custos³⁷.

f) Quanto à proteção do direito de autor nas bases de dados, a mesma exceção para fins de investigação é aplicável, nos termos do artigo 6º, nº 2, b) da Diretiva sobre Bases de Dados (Diretiva 1996/9/EC)³⁸, sendo de aplicar as considerações desenvolvidas *supra* a propósito da exceção para fins de investigação. Estaria sempre impedida, para efeitos de TDM, ao abrigo desta exceção, a reprodução de toda a base de dados, ou de partes substanciais da mesma. As limitações para efeitos de prospeção também resultam do facto de estarmos perante uma exceção para fins de ilustração, não poder ter finalidades comerciais e dever ser, sempre que possível, indicada a fonte. Poderá não ser indicada a fonte nos casos em que tal não seja possível³⁹.

³⁷ Neste sentido, GEIGER, Christophe/ FROSIO, Giancarlo/BULAYENKO, Oleksandr, “Text and Data Mining in the Proposed Copyright Reform: Making the EU Ready for an Age of Big Data? cit., p. 823; GEIGER, Christophe/FROSIO, Giancarlo/BULAYENKO, Oleksandr, **The Exception For Text And Data Mining (TDM) In The Proposed Directive On Copyright In The Digital Single Market- Legal Aspects** cit., p. 13; ROSATI, Eleanora, **Copyright in the Digital Single Market, Article by Article Commentary to the Provisions of Directive 2019/790** cit., pp. 46-48, 52-54, 77-79, 83-85.

O texto da exceção para uso privado do artigo 5º, nº2, b) da Diretiva é o seguinte: “Em relação às reproduções em qualquer meio efetuadas por uma pessoa singular para uso privado e sem fins comerciais diretos ou indiretos, desde que os titulares dos direitos obtenham uma compensação equitativa que tome em conta a aplicação ou a não aplicação de medidas de carácter tecnológico, referidas no artigo 6º, à obra ou outro material em causa”.

³⁸ Diretiva 96/9/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de março de 1996 relativa à proteção jurídica das bases de dados, J L 077, de 27.03.1996, p. 0020 – 0028. A exceção referida, no artigo 6, nº2, b), está assim redigida na Diretiva 1996/9/EC: “sempre que a utilização seja feita exclusivamente com fins de ilustração didática ou de investigação científica, desde que indique a fonte, na medida em que isso se justifique pelo objetivo não comercial a prosseguir”.

³⁹ No mesmo sentido GEIGER, Christophe/ FROSIO, Giancarlo/BULAYENKO, Oleksandr, “Text and Data Mining in the Proposed Copyright Reform: Making the EU Ready

A exceção para fins de investigação também está prevista no caso do fabricante da base de dados, em virtude do seu direito *sui generis*, cuja natureza jurídica é discutida, previsto na Diretiva 1996/9/EC. Em regra, o fabricante da base de dados está legitimado para impedir qualquer extração ou cópia de toda ou de uma parte substancial, em termos quantitativos e qualitativos, da base de dados, o que também afetará as atividades de prospecção de textos e dados. A exceção para fins de investigação aplicar-se-ia ao utilizador legal da base de dados para extrair ou reutilizar uma parte substancial do conteúdo da base de dados para efeitos não comerciais de investigação, desde que a fonte fosse indicada. Se fosse impossível indicar a fonte, ou seja, o fabricante da base de dados e a sua localização, essa indicação estaria dispensada. Mas, mais uma vez, esta exceção tem sido implementada diversamente a nível nacional, o que dificulta a sua aplicação⁴⁰.

g) Um potencial candidato para servir como exceção para efeitos de TDM é o uso normal da base de dados. Trata-se da única exceção obrigatória na Diretiva 96/9/EC (cf. artigos 6º, nº1, 8º e 15º). Um utilizador legítimo poderá realizar qualquer reprodução da base de dados sem necessidade de autorizações adicionais por parte do titular de direitos, se a reprodução for necessária para aceder ao conteúdo da base de dados e para a utilizar em condições normais sem autorização do seu fabricante. Se o utilizador legítimo estiver autorizado a utilizar apenas uma parte da base de dados, o disposto é aplicável unicamente a essa parte (cf. artigo 6º, nº1, em conexão com o artigo 5º da Diretiva). A aplicação desta exceção para efeitos de TDM apenas será possível se a prospecção de textos

for an Age of Big Data? cit., pp. 822-823; GEIGER, Christophe/FROSIO, Giancarlo/BULAYENKO, Oleksandr, **The Exception For Text And Data Mining (TDM) In The Proposed Directive On Copyright In The Digital Single Market- Legal Aspects** cit., pp. 12-13.

⁴⁰ Com mais detalhe, GEIGER, Christophe/ FROSIO, Giancarlo/BULAYENKO, Oleksandr, "Text and Data Mining in the Proposed Copyright Reform: Making the EU Ready for an Age of Big Data? cit., pp. 824-825; Christophe/FROSIO, Giancarlo/BULAYENKO, Oleksandr, **The Exception For Text And Data Mining (TDM) In The Proposed Directive On Copyright In The Digital Single Market- Legal Aspects** cit., pp. 12-13; ROSATI, Eleanora, **Copyright in the Digital Single Market, Article by Article Commentary to the Provisions of Directive 2019/790** cit., pp.52-54 e 83-85.

e dados constituir um uso normal da base. Não existe, todavia, uma interpretação supranacional uniforme sobre o que seja “uso normal”, e as interpretações nacionais podem ser divergentes, o que é uma forte limitação para os investigadores e outros possíveis beneficiários da exceção, ao abrigo do artigo 4º (por exemplo, na Alemanha, a exceção para TDM é considerada um uso normal). Será fortemente aconselhada uma harmonização no sentido de incluir o TDM na noção de “uso normal” da base de dados, sob pena de haver aqui fortes incertezas que irão comprometer a aplicação da exceção para TDM⁴¹.

h) O direito de retirar e/ou reutilizar, sem a autorização do titular de direitos, partes não substanciais de uma base de dados protegida pelo direito *sui generis* do fabricante poder-se-ia também aplicar para efeitos de TDM. A extração e/ou reutilização pode ser efetuada para qualquer finalidade pelo utilizador legítimo. A noção de parte não substancial deverá ser apreciada segundo critérios quantitativos e qualitativos. Segundo o Tribunal de Justiça, esta avaliação tem de ter em conta o investimento efetuado na base de dados e o prejuízo que a extração ou reutilização possam causar para esse investimento. Afetar o investimento, implicará a violação do direito *sui generis* do fabricante da base de dados. Caso os processos de TDM não afetassem o investimento, o artigo 8º, nº1, da Diretiva sobre Bases de Dados poderia evitar a responsabilização pela violação de extrações de uma base de dados para fins de TDM. Também extração repetida e sistemática de partes não substanciais da base de dados poderia ser legal, desde que não se traduzisse na reconstituição da base de dados no seu todo, ou de parte substancial da mesma, com a consequente violação do direito *sui generis* do fabricante da base. Portanto, aparentemente, os investigadores (e demais beneficiários, ao abrigo do artigo 4º) poderiam extrair repetida e sistematicamente partes não substanciais de base de dados para fins de TDM, nas condições referidas. O alcance da exceção é, contudo, limitado, uma vez que apenas se aplica a utilizadores legítimos,

⁴¹ Neste sentido, GEIGER, Christophe/ FROSIO, Giancarlo/BULAYENKO, Oleksandr, “Text and Data Mining in the Proposed Copyright Reform: Making the EU Ready for an Age of Big Data? cit., p. 824; cf. também ROSATI, Eleanora, **Copyright in the Digital Single Market, Article by Article Commentary to the Provisions of Directive 2019/790**, cit., pp.52-54 e 83-85.

que usem técnicas de TDM que não impliquem que a base de dados seja copiada, e a exceção pode ser afastada por via contratual⁴².

As restrições impostas ao utilizador da base de dados por via contratual (*take it or leave it*), por si mesmas, podem dificultar a promoção de TDM, quase com independência de barreiras legais⁴³. O mesmo se diga das medidas tecnológicas de proteção que, embora não devam impedir os usos livres, muitas vezes estão reguladas de tal forma (como é o caso português), que representam graves problemas para os legítimos utilizadores, incluídos os investigadores, para efeitos de TDM⁴⁴.

Concluimos que na UE temos uma lista de exceções e limitações taxativa, não harmonizada, muito limitada, pouco flexível e pouco clara, não havendo exceções ou limitações que garantam uma base legal segura para o investimento em projetos de investigação para TDM, que podem envolver um forte investimento. A InfoSoc não foi pensada para uma realidade então desprovida de interesse na Europa Comunitária. Acresce que a generalidade das exceções ou limitações são voluntárias e diversas em cada Estado-Membro, podem ser afastadas por contrato e ainda podem estar dificultadas por medidas tecnológicas de acesso⁴⁵. As atividades de

⁴² Sobre a aplicação da exceção, TJUE, C-203/2, *British Horseracing Board Ltd and Others v. William Hill Organization Ltd.* (9.11.2004). Sobre a exceção para efeitos de TDM, no sentido exposto, Christophe/FROSIO, Giancarlo/BULAYENKO, Oleksandr, **The Exception For Text And Data Mining (TDM) In The Proposed Directive On Copyright In The Digital Single Market- Legal Aspects** cit., p. 14; leia-se também ROSATI, Eleanora, *Copyright in the Digital Single Market, Article by Article Commentary to the Provisions of Directive 2019/790* cit., pp.52-54 e 83-85.

⁴³ Neste sentido, VICENTE DOMINGO, Helena/ RODRÍGUEZ CACHÓN, Teresa, ob. cit., pp. 53-54; Christophe/FROSIO, Giancarlo/BULAYENKO, Oleksandr, **The Exception For Text And Data Mining (TDM) In The Proposed Directive On Copyright In The Digital Single Market- Legal Aspects** cit., p. 13.

⁴⁴ Cf. Christophe/FROSIO, Giancarlo/BULAYENKO, Oleksandr, **The Exception For Text And Data Mining (TDM) In The Proposed Directive On Copyright In The Digital Single Market- Legal Aspects** cit., p. 16.

⁴⁵ Chegam a conclusões semelhantes, GEIGER, Christophe/ FROSIO, Giancarlo/BULAYENKO, Oleksandr, "Text and Data Mining in the Proposed Copyright Reform: Making the EU Ready for an Age of Big Data?" cit., pp.825-827; o mesmo expressam os autores em Christophe/FROSIO, Giancarlo/BULAYENKO, Oleksandr, **The Exception For Text And Data Mining (TDM) In The Proposed Directive On Copyright In The Digital Single Market- Legal Aspects** cit., pp. 14-19.

TDM, muitas vezes levadas a cabo no âmbito de projetos de investigação transfronteiriços (quase todos os consórcios de inovação na Europa, elegíveis para fundos europeus, envolvem parceiros de diferentes Estados-Membros), exigem a harmonização das exceções ou limitações para efeitos de TDM e que as mesmas sejam dotadas de forte certeza jurídica. De qualquer modo, mesmo que não estivesse em causa o TDM, impunha-se uma mudança na legislação da UE em matéria de exceções ou limitações, uma vez que a Diretiva InfoSoc, além de não ter conseguido harmonizar as legislações nacionais neste âmbito, tem poucas exceções ou limitações adequadas ao ambiente digital, pouco flexíveis, e a sua redação deixa muitas dúvidas quanto ao concreto âmbito de aplicação de algumas delas. Estamos perante uma complexa matéria que deveria ser totalmente revista e que foi tratada de forma muito infeliz na Diretiva InfoSoc.

Como se pode ler no Considerando 5 da DMUD, “nos domínios da investigação, da inovação, da educação e da conservação do património cultural, as tecnologias digitais permitem novos tipos de utilizações que não são expressamente abrangidos pelas normas vigentes da União em matéria de exceções e limitações (...), a natureza facultativa das exceções e limitações previstas nas Diretivas 96/9/CE, 2001/29/CE e 2009/24/CE nesses domínios pode ter um impacto negativo no funcionamento do mercado interno. Este aspeto é particularmente relevante no que se refere às utilizações transfronteiriças, que são cada vez mais importantes no contexto digital. Por conseguinte, as exceções e limitações previstas no direito da União que sejam relevantes para a investigação científica, a inovação, o ensino e a conservação do património cultural deverão ser reavaliadas à luz destas novas utilizações. Deverão ser introduzidas exceções ou limitações obrigatórias para a utilização de tecnologias de prospeção de textos e dados no domínio da investigação científica, para a ilustração didática no contexto digital e para a conservação do património cultural. As exceções e limitações previstas no direito da União deverão continuar a ser aplicadas, nomeadamente às atividades de prospeção de textos e dados, à educação, às atividades no domínio da conservação, desde que essas atividades não limitem o âmbito das exceções ou limitações

obrigatórias previstas na presente diretiva, as quais têm de ser aplicadas pelos Estados-Membros no respetivo direito nacional. As Diretivas 96/9/CE e 2001/29/CE deverão, por conseguinte, ser alteradas.”

5 EXCEÇÕES E LIMITAÇÕES PARA TDM EXISTENTES A NÍVEL NACIONAL ANTES DA DIRETIVA 2019/790 (DMUD)

Antes do surgimento da DMUD, alguns Estados-Membros introduziram exceções para prospecção de textos e dados, embora com diversa configuração, e a maioria dos Estados-Membros não tenha incluído tais exceções ou limitações, o que compromete o sucesso das atividades de TDM, em geral transfronteiriças.

O Reino Unido, antes do Brexit, foi o primeiro, então Estado-Membro, a adotar uma exceção para TDM, em 19 de maio de 2014. O *Copyright and Designs Act 1988*, foi alvo de reforma pelas *Copyright and Right in Performances (Research, Education, Libraries and Archives), Regulations* n° 1372⁴⁶, passando a ter no §29 uma exceção para análise de texto e dados nas

⁴⁶ Texto da reforma em *The Copyright and Rights in Performances (Research, Education, Libraries and Archives) Regulations 2014* (legislation.gov.uk), último acesso em 24.09.22. O texto é o seguinte: “29A Copies for text and data analysis for non-commercial research, (1°)The making of a copy of a work by a person who has lawful access to the work does not infringe copyright in the work provided that—(a)the copy is made in order that a person who has lawful access to the work may carry out a computational analysis of anything recorded in the work for the sole purpose of research for a non-commercial purpose, and(b)the copy is accompanied by a sufficient acknowledgement (unless this would be impossible for reasons of practicality or otherwise).(2) Where a copy of a work has been made under this section, copyright in the work is infringed if—(a)the copy is transferred to any other person, except where the transfer is authorised by the copyright owner, or (b)the copy is used for any purpose other than that mentioned in subsection (1)(a), except where the use is authorised by the copyright owner.(3) If a copy made under this section is subsequently dealt with—(a)it is to be treated as an infringing copy for the purposes of that dealing, and (b)if that dealing infringes copyright, it is to be treated as an infringing copy for all subsequent purposes.(4) In subsection (3) “dealt with” means sold or let for hire, or offered or exposed for sale or hire. (5) To the extent that a term of a contract purports to prevent or restrict the making of a copy which, by virtue of this section, would not infringe copyright, that term is unenforceable.” Sobre esta exceção, leia-se Christophe/FROSIO, Giancarlo/BULAYENKO, Oleksandr, **The Exception For Text And Data Mining (TDM) In The Proposed Directive On Copyright In The Digital Single Market- Legal Aspects** cit., p. 22; VICENTE DOMINGO, Helena/

hipóteses de investigação não comercial. A realização de uma cópia de uma obra por uma pessoa que tenha “acesso legal” à mesma não infringe os direitos de autor se for efetuada para que a pessoa em causa possa levar a cabo uma análise computacional do que quer que seja que esteja incluído nessa obra com fins de investigação não comerciais. A exceção apenas abrange a investigação de natureza não comercial, não podendo a cópia levada a cabo para TDM ser transferida para um terceiro, nem podendo ser utilizada pelo investigador prospetor para fins diferentes, sem o consentimento do titular de direitos. As cópias não podem ser vendidas ou ser alugadas. A exceção é obrigatória, sendo nulos os contratos que a afastem. A exceção não abrange a reprodução de bases de dados. As obras que façam parte e uma base de dados protegida não podem ser alvo de prospeção, salvo licença ou consentimento expresse.

França introduziu a exceção de TDM, em 7 de outubro de 2016, através da Lei para uma República Digital, nº 2016-1231 (*Loi Lemoire*), tanto para textos (artigo L112-5, nº10 do *Code de La Propriété Intellectuelle*) como para bases de dados (artigo L342-nº 6 do *Code de La Propriété Intellectuelle*), de modo a favorecer uma política de reutilização dos resultados das investigações. O artigo 38 desta lei acrescentou uma secção ao artigo L 122-5 e outra ao artigo L 342-3 do CPI. As exceções abrangem os atos de reprodução de materiais colocados à disposição para TDM a partir de fontes legais (materiais legalmente colocados à disposição com o consentimento dos titulares de direitos) para TDM, bem como o armazenamento e a comunicação dos ficheiros criados durante a prospeção de textos e dados em atividades de investigação. A exceção está limitada à investigação pública⁴⁷. Um Decreto determina as condições em que podem le-

RODRÍGUEZ CACHÓN, Teresa, **Minería de Textos y Datos (Nuevo) Límite al Derecho de Autor** cit., p.87.

⁴⁷ Consulte-se o Code de la propriété intellectuelle - Légifrance (legifrance.gouv.fr), último acesso em 19.09.22, em particular o nº 10 do artigo L 122-5: “ Lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire (...) 10° Les copies ou reproductions numériques d’une oeuvre en vue de la fouille de textes et de données réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 122-5-3 (...). Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur. Les modalités d’application du présent article, notamment les caractéristiques et les conditions de distribution des documents

var-se a cabo, bem como as modalidades de conservação e comunicação dos ficheiros resultantes das atividades de investigação para que foram criados. Esses ficheiros são o resultado da investigação. Tal como quanto às restantes exceções, aplica-se aqui a regra dos três passos, pelo que a prospecção de textos e dados deve ser inócua para o titular de direitos, não pode afetar negativamente a exploração comercial da obra, nem pode causar dano aos interesses legítimos do autor. Tudo num contexto de investigação científica não comercial.

No artigo L342-3 incluiu-se um nº 6, em virtude do qual se enquadram na exceção as cópias ou reproduções digitais efetuadas por uma pessoa que tenha acesso lícito às obras, com fins de TDM sobre textos e dados incluídos ou associados a trabalhos científicos no âmbito da investigação, com exclusão de toda a finalidade comercial. A conservação e a comunicação das cópias técnicas objeto de tratamento, com finalidades de investigação, serão asseguradas pelos organismos designados por Decreto de regulamentação. Outras cópias ou reproduções serão destruídas⁴⁸.

mentionnés au d du 3°, sont précisées par décret en Conseil-d'Etat..Sobre esta exceção, leia-se Christophe/FROSIO, Giancalro/BULAYENKO, Oleksandr, **The Exception For Text And Data Mining (TDM) In The Proposed Directive On Copyright In The Digital Single Market- Legal Aspects** cit., pp. 22-23; VICENTE DOMINGO, Helena/ RODRÍGUEZ CACHÓN, Teresa, **Minería de Textos y Datos como (Nuevo) Límite al Derecho de Autor** cit., pp.83-85.

⁴⁸ , Consulte-se o Código em Code de la propriété intellectuelle - Légifrance (legifrance.gouv.fr), último acesso em 19.09.22, em particular artigo L342-3, nº6: “ Lorsqu’une base de données est mise à la disposition du public par le titulaire des droits, celui-ci ne peut interdire (...)6° Les extractions, copies ou reproductions numériques d’une base de données, en vue de la fouille de textes et de données réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 122-5-3. Pour l’application de cet article, les auteurs et titulaires des droits d’auteur s’entendent des producteurs de bases de données et les copies ou reproductions numériques d’œuvres s’entendent des extractions, copies ou reproductions numériques de bases de données (...) Toute clause contraire au 1° ou au 6° ci-dessus est nulle. Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de la base de données ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du producteur de la base.Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. Sobre esta exceção,leia-se, Christophe/FROSIO, Giancalro/BULAYENKO, Oleksandr, **The Exception For Text And Data Mining (TDM) In The Proposed Directive On Copyright In The Digital Single Market- Legal Aspects** cit., pp. 22-23; VICENTE DOMINGO, Helena/

A Alemanha foi mais longe, introduziu a exceção para TDM com as alterações ao Código de 1 de setembro de 2017, que entraram em vigor em 1 de março de 2018. No parágrafo 60d, passou a permitir a TDM para a investigação científica e sempre que não haja objetivos comerciais. Neste contexto pode reproduzir-se obra alheia para a análise automatizada de grandes quantidades de material, incluindo a sua sistematização, para criar resultados de investigação. A utilização de trabalhos de terceiros nestas condições será considerada uso normal de obra alheia. A exceção consagrada na lei alemã tem um alcance mais amplo do que a lei francesa, uma vez que é mais flexível, tanto quanto ao acesso aos materiais, como em relação aos materiais que podem ser alvo de TDM. Não se exige que o acesso seja legal e não se limitam as possibilidades de TDM aos textos e dados associados a obras científicas. Relativamente às bases de dados, a sua reprodução para esta finalidade considera-se um uso normal. De acordo com as alterações de 1 de setembro de 2017, a exceção para TDM abrange todos os atos de reprodução necessários para levar a cabo esta técnica e os atos que sejam necessários tornar disponível o *corpus* dos materiais produzidos por TDM, ou seja, os resultados da aplicação da técnica. Estes resultados podem colocar-se à disposição de um concreto e limitado número de pessoas para uma investigação científica conjunta, ou de investigadores individuais, com a finalidade de monitorizar a investigação científica. Terminados os trabalhos de TDM, o *corpus* deve ser enviado para as instituições designadas na lei. As restantes cópias devem ser destruídas. Entretanto, o texto foi de novo alterado pela Lei 31.05.2021, que transpôs a DMUD e que entrou em vigor em 07.06.2021, cujo texto reproduzimos em nota⁴⁹

RODRÍGUEZ CACHÓN, Teresa, **Minería de Textos y Datos como (Nuevo) Límite al Derecho de Autor** cit., pp.83-85.

⁴⁹ UrheberrechtsGesetz, último acesso em 19.09.22, em Urheberrechtsgesetz (UrhG) - dejure.org § 60d UrhG - Text und Data Mining für Zwecke der... - dejure.org, Texto do artigo, atual: § 60d (Text und Data Mining für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung) “ (1) Vervielfältigungen für Text und Data Mining (§ 44b Absatz 1 und 2, Satz 1) sind für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen zulässig.(2) Zu Vervielfältigungen berechtigt sind sonstige Einrichtungen, die wissenschaftliche Forschung betreiben, sofern sie 1.nicht kommerzielle Zwecke verfolgen 2 sämtliche Gewinne in die wissenschaftliche Forschung

Antes da transposição da Diretiva, a Grécia já previa a exceção TDM a favor da biblioteca nacional, embora a regulação fosse muito vaga (artigo 4º, nº4, b) da Lei grega 4452/2017⁵⁰).

Na Estónia entrou em vigor a exceção para TDM em 1 de janeiro de 2017⁵¹. Quanto às obras protegidas por direito de autor, a Lei da Estónia (*Autoriõiguse seadus*) permite o processamento de materiais abrangidos por direitos de exclusivo para fins de prospecção de textos e de dados, desde que tal uso não tenha fins comerciais. Tal como a exceção do Reino Unido, a exceção introduzida parece limitar-se ao direito de reprodução de obras protegidas por direitos de autor, excluindo a comunicação posterior à TDM com o objetivo de garantir a qualidade. A exceção não contém “acesso legal” ou outro requisito similar, mas exige a menção do nome

reinvestieren oder 3.im Rahmen einesstaatlich anerkannten Auftrags im öffentlichen Interesse tätig sind.Nicht nach Satz 1 berechtigt sind Forschungsorganisationen, die mit einem privaten Unternehmen zusammenarbeiten, das einen bestimmenden Einfluss auf die Forschungsorganisation und einen bevorzugten Zugang zu den Ergebnissen der wissenschaftlichen Forschung hat.(3) Zu Vervielfältigungen berechtigt sind ferner1.Bibliotheken und Museen, sofern sie öffentlich zugänglich sind, sowie Archive und Einrichtungen im Bereich des Film- oder Tonerbes (Kulturerbe-Einrichtungen), 2.einzelne Forscher, sofern sie nicht kommerzielle Zwecke verfolgen.(4) Berechtigte nach den Absätzen 2 und 3, die nicht kommerzielle Zwecke verfolgen, dürfen Vervielfältigungen nach Absatz 1 folgenden Personen öffentlich zugänglich machen:1.einem bestimmt abgegrenzten Kreis von Personen für deren gemeinsame wissenschaftliche Forschung sowie 2.einzelnen Dritten zur Überprüfung der Qualität wissenschaftlicher Forschung.Sobald die gemeinsame wissenschaftliche Forschung oder die Überprüfung der Qualität wissenschaftlicher Forschung abgeschlossen ist, ist die öffentliche Zugänglichmachung zu beenden.(5) Berechtigte nach den Absätzen 2 und 3 Nummer 1 dürfen Vervielfältigungen nach Absatz 1 mit angemessenen Sicherheitsvorkehrungen gegen unbefugte Benutzung aufbewahren, solange sie für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung oder zur Überprüfung wissenschaftlicher Erkenntnisse erforderlich sind.(6) Rechtsinhaber sind befugt, erforderliche Maßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass die Sicherheit und Integrität ihrer Netze und Datenbanken durch Vervielfältigungen nach Absatz 1 gefährdet werden.”

Sobre esta exceção, na Lei de 30 de junho de 2017, Christophe/FROSIO, Giancalro/BULAYENKO, Oleksandr, **The Exception For Text And Data Mining (TDM) In The Proposed Directive On Copyright In The Digital Single Market- Legal Aspects** cit., p. 23; VICENTE DOMINGO, Helena/ RODRÍGUEZ CACHÓN, Teresa, **Minería de Textos y Datos como (Nuevo) Límite al Derecho de Autor** cit., pp.85-87.

⁵⁰ Sobre esta exceção, leia-se, VICENTE DOMINGO, Helena/ RODRÍGUEZ CACHÓN, Teresa, **Minería de Textos y Datos como (Nuevo) Límite al Derecho de Autor** cit., p. 87.

⁵¹ Código de Direito de Autor da Estónia, artigo 19º, nº3.

do autor da obra, se o mesmo aparecer nela, o título da obra e a fonte de publicação⁵².

Nos EUA não existe uma lista taxativa de exceções e limitações aos direitos de autor, aplicando-se a conhecida doutrina do *fair use*. Estamos perante uma exceção flexível, para utilização de obras alheias, que tem a enorme vantagem da capacidade de adaptação aos desenvolvimentos científicos e técnicos. Não é, portanto, necessário prever uma exceção ou uma limitação legal para efeitos de TDM, basta que a nova utilização passe o filtro do *fair use*. Nos termos da Sec. 107 do *Copyright Act* de 1976, poderemos incluir a utilização para efeitos de TDM se forem cumpridos os requisitos aí estabelecidos. Aos tribunais caberá analisar cada caso concreto. Se o TDM acrescentar valor à obra original, se a obra se utiliza como matéria-prima que se transforma e cria um resultado inovador, existe um valor acrescentado, que será um uso lícito por ser um resultado positivo para a sociedade, para o interesse público, independentemente do objetivo de lucro⁵³.

⁵² Sobre a exceção na Estónia, leia-se Christophe/FROSIO, Giancalro/BULAYENKO, Oleksandr, **The Exception For Text And Data Mining (TDM) In The Proposed Directive On Copyright In The Digital Single Market- Legal Aspects** cit., p. 23

⁵³ No caso *Authors Guild, Inc., v. Google Inc.*, o Tribunal de Recurso dos EUA do 2º Circuito deliberou a favor da Google. A *Google* digitalizou livros de bibliotecas sócias da autora e incorporou-os numa base de dados de busca que podia ser utilizada por estudantes e por investigadores. O Tribunal de Recurso considerou que o projeto *Google Books* constituía *fair use* porque, sendo altamente transformativo, acrescentava valor, servia objetivos educativos relevantes, oferecia importantes ferramentas aos leitores, académicos e investigadores, ou a qualquer utilizador, abria novos campos de investigação através do TDM e até podia, eventualmente, conduzir a um aumento das vendas dos livros usados, beneficiando os titulares de direitos de autor sobre esses livros. Sobre o caso e os seus antecedentes, desenvolvidamente, *Authors Guild, Inc. v. Google, Inc.* - Wikipedia (último acesso em 24-09.22). No caso *TurnItIn - iParadigms, LLC*, decidido em 2009 pelo Tribunal de Recurso do Quarto Circuito, em que a empresa *iParadigms* havia criado uma base de dados, denominada *TurnItIn*, que permitia aos professores comparar o trabalho de um estudante com o conteúdo disponível na *Internet* e com documentos enviados e acumulados previamente na plataforma, para determinar se o trabalho era plagiado, o Tribunal considerou que estava em causa um *fair use*, independentemente do carácter comercial da *iParadigms*, por estar a ser defendido o bem superior da educação. Com mais pormenor, *A.V. v. iParadigms, L.L.C.: To Students' Dismay, Plagiarism Detection Website Protected by "Fair Use"* - *Harvard Journal of Law & Technology* (último acesso em 24.09.22).

Após esta breve análise de legislações de países membros da UE, antes da transposição da Diretiva, do Reino Unido, e da comparação com o sistema dos EUA, reforçamos a ideia de que existe bastante insegurança jurídica na UE e soluções díspares, para levar a cabo TDM, pelo que se impõe a harmonização das soluções. O EUA contém um sistema de *fair use* que favorece uma rápida e flexível adoção da técnica de TDM, ao contrário do que se passa na UE.

No Japão também existe uma exceção ampla que não está limitada pela exploração não comercial, nem por fins de investigação científica⁵⁴.

Uma breve análise pelas diferentes configurações das exceções e/ou limitações consagradas em alguns países da UE, a que se juntam a grande maioria dos Estados-Membros que não consagram quaisquer exceções ou limitações para efeitos de TDM, mostra claramente a necessidade de harmonização nesta matéria. Resta saber se a DMUD conseguirá terminar com a fragmentação legal e com a insegurança jurídica que existe na UE no âmbito do TDM⁵⁵.

Perante várias dúvidas que ficam por responder, ao contrário da opção tomada, podemos questionar se não teria sido melhor uma exceção aberta. Talvez tivesse sido mais desejável configurar uma exceção ou limitação para TDM aplicável a qualquer uso, configurada como um direito irrenunciável, pela qual os titulares de direitos receberiam uma compensação equitativa com recurso à gestão coletiva obrigatória. Em todo o caso, a exceção (mais propriamente limitação) apenas se justificaria caso estivesse garantido o equilíbrio entre os direitos da propriedade intelectual e o interesse público da sociedade como um todo⁵⁶.

⁵⁴ Lei de Direito de Autor, Sec. 5, artigo 47^o-7. Sobre esta exceção, desenvolvidamente, AAVV, **Baseline Report of policies and barriers of TDM in Europe (Extended Version)** FutureTDM_D3.3+-Baseline-Report-of-Policies-and-Barriers-of-TDM-in-Europe.pdf, 2017, pp.1-140, em especial, pp. 75-76 (último acesso em 24.09.22).

⁵⁵ Dúvidas também expressas por VICENTE DOMINGO, Helena/ RODRÍGUEZ CACHÓN, Teresa, após fazerem uma breve análise das diversas soluções anteriores à transposição da Diretiva, ob. cit., pp. 81-91.

⁵⁶ Solução defendida, entre outros, por VICENTE DOMINGO, Helena/ RODRÍGUEZ CACHÓN, Teresa, ob. cit., pp. 131-132.

6 EXCEÇÕES E LIMITAÇÕES PARA PROSPEÇÃO DE TEXTOS E DADOS NA DIRETIVA 2019/790 (DMUD)⁵⁷

A Diretiva 2019/790 (DMUD) contém duas versões da exceção para prospeção de textos e dados.

O artigo 3º estabelece a obrigação de os Estados-Membros criarem uma exceção aos direitos de autor e alguns direitos conexos relativamente às reproduções e extrações realizadas por organismos de investigação e instituições responsáveis pelo património cultural com o objetivo de realizar, para investigação científica, TDM de obras ou outras prestações a que tenham “acesso legal”. Estamos perante a exceção para *text and data mining* para fins de investigação científica.

O artigo 4º determina que os Estados-Membros contemplarão uma exceção ou limitação aos direitos de autor e alguns direitos conexos relativamente às reproduções e extrações de obras e outras prestações para as quais exista um “acesso legal” para fins de TDM. Esta exceção ou limitação, todavia, só se aplicará se o uso das obras não estiver reservado expressamente pelos titulares de direitos. Estamos perante a exceção para *text and data mining* sem fins de investigação científica.

⁵⁷ Desenvolvimentamente, sobre o processo de surgimento da Diretiva e sobre as várias propostas sobre o conteúdo das exceções ou limitações para TDM, ROSATI, Eleanora, **Copyright in the Digital Single Market, Article by Article Commentary to the Provisions of Directive 2019/790** cit., pp.1-22, pp. 29-34, pp.63-68. Entre nós, sobre a Proposta de Diretiva e a sua transposição, em geral, SÁ e MELLO, Alberto de, “A Diretiva (UE) 2019/790, relativa aos direitos de autor e direitos conexos no mercado único digital e os termos para a sua transposição em Portugal”, **Revista de Direito Intelectual**, 2019, nº2; SÁ e MELLO, Alberto de, “A transposição em Portugal da Diretiva 2019/790 (UE), relativa aos direitos de autor e direitos conexos no mercado único digital – Subsídios em nova reflexão sobre o tema”, **Revista de Direito Intelectual**, 2021, nº2; SILVA, Nuno SOUSA e, “Subsídios para a transposição da Diretiva 2019/790”, **Revista de Direito Intelectual**, 2020, nº1. Sobre a Diretiva, PEREIRA, Alexandre DIAS, “Os direitos de autor no mercado único Digital segundo a Diretiva 2019/790”, **Revista de Direito Intelectual**, 2019, nº2. A DMUD ainda não foi transposta para Portugal, sobre as Propostas de Lei de transposição, VICENTE, Dário MOURA/MARQUES, J. P. REMÉDIO/SILVA, Nuno SOUSA e/ CASIMIRO, Sofia DE VACONCELOS, “Nótulas sobre as Propostas de Lei nºs 113/XIV e 114/XIV em matéria de Direito de Autor e Direitos Conexos no Mercado Único Digital”, **Revista de Direito Intelectual**, 2021, nº2.

Na UE não houve dúvidas quanto à necessidade e obrigatoriedade de uma exceção para investigação. Esta exceção apareceu logo no Projeto de Diretiva. Sobre a exceção para TDM sem fins de investigação científica houve várias dúvidas. Foi no âmbito Parlamento Europeu e do Conselho que se alargou, não apenas a exceção do artigo 3º, mas se propôs a criação da exceção ou limitação constante do artigo 4º, sem fins de investigação científica.

A doutrina considera que as duas exceções não são igualmente sólidas. Como salienta HUGENHOLTZ, a exceção do artigo 4º é mais ampla, mas tem um alcance mais limitado, uma vez que só se aplica se os titulares de direitos não tiverem reservado expressamente os seus direitos⁵⁸. XALABARDEL PLANTADA salienta que os prospetores com fins de lucro na UE ficam à mercê dos proprietários de conteúdos, considerando, inclusive, que as empresas que se dedicam a serviços de TDM deverão obter licenças. As empresas europeias ficam em desvantagem competitiva, em especial relativamente aos EUA, onde o TDM pode cair dentro do *fair use*, mesmo quando tenha finalidades lucrativas⁵⁹, ou relativamente a países asiáticos, ou outros, onde haja uma exceção aberta.

6.1 TDM com fins de investigação científica

É o seguinte o texto do artigo 3º da Diretiva, incluído no Título II da mesma, com a epígrafe “Medidas destinadas a adaptar as exceções e

⁵⁸ HUGENHOLTZ, Bernt, “**The New Copyright Directive: Text and Data Mining (Articles 3 and 4)**” *The New Copyright Directive: Text and Data Mining (Articles 3 and 4)* | LaptrinhX / News , último acesso em 24.09.22. No mesmo sentido, VICENTE DOMINGO, Helena; RODRÍGUEZ CACHÓN, Teresa, ob. cit., pp. 93-95. Desenvolvidamente, sobre as duas exceções ou limitações, e a sua história, ROSATI, Eleanora, **Copyright in the Digital Single Market, Article by Article Commentary to the Provisions of Directive 2019/790** cit., pp. 25-92.

⁵⁹ XALABARDEL PLANTADA, Raquel, “**La Directiva sobre Derecho de Autor en el Mercado Único Digital: una propuesta tan necesaria como peligrosa**”, *La Directiva sobre Derecho de Autor en el Mercado Único Digital: una propuesta tan necesaria como peligrosa - El Derecho - Derecho TIC*, último acesso em 24.02.22. No mesmo sentido, VICENTE DOMINGO, Helena; RODRÍGUEZ CACHÓN, Teresa, ob. cit., pp. 93-95.

limitações ao contexto digital e transfronteiriço: 1. Os Estados-Membros preveem uma exceção aos direitos previstos no artigo 5º, alínea a), e no artigo 7º, nº1, da Diretiva 96/9/CE, no artigo 2º da Diretiva 2001/29/CE, e no artigo 15.º, nº1, da presente diretiva no que se refere às reproduções e extrações efetuadas por organismos de investigação e por instituições responsáveis pelo património cultural para a realização de prospeção de textos e dados de obras ou outro material protegido a que tenham “acesso legal” para efeitos de investigação científica.

2. As cópias de obras ou de outro material protegido efetuadas nos termos do nº1 devem ser armazenadas com um nível de segurança adequado e podem ser conservadas para fins de investigação científica, incluindo para a verificação dos resultados da investigação.

3. Os titulares de direitos devem ser autorizados a aplicar medidas para assegurar a segurança e a integridade das redes e bases de dados em que as obras ou outro material protegido são acolhidos. Essas medidas não podem exceder o necessário para alcançar esse objetivo.

4. Os Estados-Membros devem incentivar os titulares de direitos, os organismos de investigação e as instituições responsáveis pelo património cultural a definir melhores práticas previamente acordadas no que se refere à aplicação da obrigação e das medidas a que se referem, respetivamente, os nº 2 e 3”.

Considerandos relevantes para efeito deste artigo, são os 5 a 17 da DMUD. Outros artigos de relevo, que complementam o artigo 3º, são os artigos 2º (Definições), nºs 1, 2 e 3, o artigo 7º (Disposições comuns) e o artigo 25 (Relação com as exceções e limitações previstas em outras Diretivas).

6.1.1 Breve abordagem histórica do artigo 3º

Em maio de 2015, a Comissão, presidida por Jean-Claude Juncker, lançou a sua *Estratégia para o Mercado Único*, anunciando propostas legislativas para modernizar o Direito de Autor, reduzir as diferenças entre os regimes nacionais e permitir um acesso *online* mais amplo para os utiliza-

dores dentro da UE, designadamente com mais medidas de harmonização. Essas propostas, *inter alia*, visavam garantir mais certeza jurídica no que respeita ao uso transfronteiriço de conteúdo para objetivos específicos, por exemplo, investigação e educação, TDM, entre outros⁶⁰. No que respeita ao TDM, a Comissão anunciou propostas legislativas para permitir às organizações de investigação de interesse público levarem a cabo prospecção de textos e dados relativamente a conteúdos a que tivessem “acesso legal”, com absoluta certeza jurídica, para fins de investigação.

Como vimos acima, alguns Estados-Membros da UE já tinham previsto exceções ou limitações para efeitos de TDM, sendo certo que o artigo 25 da DMUD determina que os Estados-Membros poderão adotar ou manter em vigor disposições mais amplas que sejam compatíveis com as exceções previstas nas Diretivas 96/9/CE e 2001/29/CE para as utilizações ou para as áreas abrangidas pelas exceções ou limitações da DMUD.

A falta de certeza legal relativamente ao panorama existente na UE foi considerada prejudicial para a competitividade e liderança no âmbito da investigação científica da UE, num momento em que as atividades de investigação e a inovação são cada vez mais transfronteiriças e interdisciplinares, daí a necessidade de certeza jurídica para garantir aos investigadores e às instituições de ensino a possibilidade de fazerem um uso mais amplo dos materiais protegidos. Constatou-se que as atividades de TDM ainda constituíam um instrumento nascente, sobretudo no setor não comercial, ou seja, para a investigação levada a cabo por organizações, tais como universidades ou institutos de pesquisa, mas que a TDM tinha um imenso potencial, estando a UE em desvantagem, designadamente perante países terceiros. Surgiu assim a Proposta da Comissão⁶¹, que incluiu uma nova

⁶⁰ European Commission, *Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions- A Digital Single Market Strategy for Europe* (2015), COM/2015/0192 final, 6.05.2015; European Commission, *Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions- Towards a Modern, More European Copyright Framework* (2015), COM/2015/0626 final.

⁶¹ Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos direitos de autor no Mercado Único Digital (Texto relevante para efeitos do EEE), de 14.09.2016, COM (2016) final, 2016/0280.

exceção imperativa no sentido de permitir aos organismos de investigação a possibilidade de fazerem reproduções e extrações de obras e outros materiais protegidos, incluído o direito *sui generis* do fabricante da base de dados, para fins de investigação científica. Embora incluindo usos comerciais ou não comerciais, o catálogo dos beneficiários estava limitado aos organismos de investigação, em que se incluíram universidades, institutos de investigação e organizações não lucrativas ou de interesse público dedicadas à investigação intensiva. A Proposta não excluiu parcerias público-privadas, mas excluiu tal possibilidade quando uma atividade comercial tivesse decisiva influência e controlo sobre o organismo de investigação em questão. Em geral, podemos dizer que a Proposta é bastante limitativa quanto aos sujeitos abrangidos e foi muito criticada por isso⁶².

Na discussão parlamentar que se seguiu, os diversos Comitês do Parlamento Europeu, fizeram várias propostas para melhorar e clarificar o conteúdo da Proposta⁶³. No texto do Parlamento propôs-se o alargamento da exceção aos estabelecimentos educacionais e às instituições responsáveis pelo património cultural que levassem a cabo atividades de investigação científica, visando também que os Estados-Membros pudessem manter as suas exceções e limitações nacionais, entre outros, nos campos da investigação e da inovação, desde que não restringissem o objetivo das exceções e limitações previstas na Diretiva. No texto do Parlamento também se chamou a atenção para as fases do TDM que podem afetar os direitos da propriedade intelectual e para a necessidade de as reproduções e extrações para TDM serem armazenadas e de forma segura.

O Texto do Conselho chamou a atenção para permissão de os Estados-Membros manterem as suas exceções ou limitações, desde que não afetassem as da DMUD e salientou que nem todas as atividades de TDM implicam atos restritivos, como é o caso do TDM que parte de factos ou dados não protegidos, hipóteses em que não seria necessária qualquer autorização. Alertou também para os casos em que o TDM não implica

⁶² Em pormenor, ROSATI, Eleanora, **Copyright in the Digital Single Market, Article by Article Commentary to the Provisions of Directive 2019/790** cit., p. 31, e autores citados na nota 11 da p.31.

⁶³ Em pormenor, ROSATI, Eleanora, **Copyright in the Digital Single Market, Article by Article Commentary to the Provisions of Directive 2019/790** cit., pp 32-33.

atos de reprodução, ou que que estão em causa atos de reprodução temporária, já permitidos pelo artigo 5º, nº1, InfoSoc. Propôs o alargamento dos beneficiários da exceção, no sentido de incluir as instituições responsáveis pelo património cultural. Propôs ainda a obrigação de armazenamento das cópias das obras, ou outros materiais, com um nível de segurança apropriado e que esse armazenamento não fosse além do período necessário para atingir os objetivos da investigação científica. Importante reter que o Conselho propôs uma exceção ou limitação excepcional, sem prejuízo da exceção para fins de investigação, desde que o uso das obras e outros materiais protegidos não fosse expressamente reservado pelos titulares de direitos, de forma adequada, em particular por meio de leitura ótica no caso dos conteúdos disponibilizados em linha. Esta exceção ou limitação adicional veio a ser incluída no texto final da Diretiva, artigo 4º, sendo considerada imperativa⁶⁴.

6.1.2 Análise do artigo 3º

6.1.2.1 PROSPECÇÃO DE TEXTOS E DADOS (TDM)

A noção de “prospecção de textos e dados” está definida no nº 2 do artigo 2º da DMUD, como abrangendo qualquer técnica de análise automática destinada à análise de textos e de dados em formato digital, a fim de produzir informações, em que se incluem padrões, tendências e correlações, entre outros. Para que a técnica de TDM seja abrangida pela Diretiva é essencial que essa técnica gere informação, que inclua, pelo menos, padrões, tendências ou correlações, mas não está limitada a esses resultados. Como o Considerando 8 clarifica, os processos de TDM previstos no artigo 3º podem ser realizados em relação a informação que esteja em formato digital. A noção inclui, portanto, textos e dados, mas também sons e imagens⁶⁵.

⁶⁴ Em pormenor, sobre as propostas do Conselho, ROSATI, Eleanora, **Copyright in the Digital Single Market, Article by Article Commentary to the Provisions of Directive 2019/790** cit., pp 33-34.

⁶⁵ Cf. ROSATI, Eleanora, **Copyright in the Digital Single Market, Article by Article Commentary to the Provisions of Directive 2019/790** cit., pp. 41-42.

6.1.2.2 ACESSO LEGAL

De acordo com o Considerando 14 da DMUD, o “acesso legal” (ou acesso legítimo) deverá ser entendido no sentido de abranger “o acesso a conteúdos baseados numa política de acesso aberto ou através de acordos contratuais entre titulares de direitos e organismos de investigação ou instituições responsáveis pelo património cultural, tais como assinaturas, ou através de outras vias legais. Por exemplo, no caso de assinaturas feitas por organismos de investigação ou por instituições responsáveis pelo património cultural, considera-se que as pessoas que lhes estão adstritas e se encontram abrangidas por estas assinaturas também deverão ter um “acesso legal”. O “acesso legal” deverá abranger igualmente o acesso aos conteúdos livremente disponíveis em linha”.

Daqui resulta que o “acesso legal” se pode referir a conteúdos em *open access*, conteúdos abrangidos por licenças entre os titulares de direitos e os organismos de investigação ou as instituições responsáveis pelo património cultural, outros meios de “acesso legal”, tais como subscrições realizadas pelos organismos de investigação ou as instituições responsáveis pelo património cultural, que abrangem as pessoas a eles ligadas e, por fim, conteúdos livremente acessíveis em *online*. A noção de “acesso legal” é aberta, abrangendo qualquer situação em que o acesso ao conteúdo, que de outro modo seria restringido, é garantido mediante consentimento, seja através de políticas de *open access*, acordos de licença, ou subscrições, ou em quaisquer situações em que o acesso é livre. Os titulares de direitos, ao abrigo desta exceção, não poderão restringir as atividades de TDM além do disposto no Considerando 4, designadamente usando meios de leitura por máquina (*machine-readable*), incluindo metadados ou termos e condições de acesso a um *website* ou serviço, relativamente a conteúdos tecnicamente livres *online*. Neste sentido, o conceito de “acesso legal” é mais amplo no artigo 3º do que no artigo 4º DMUD.

A exceção é imperativa, tal como resulta do seu teor e tal é reforçado pelo artigo 7º, nº1, que considera ineficaz qualquer disposição contratual contrária à mesma. Esta ineficácia reforça a imperatividade da norma.

Apenas o nº 1 do artigo 3º tem relação inequívoca com os direitos de propriedade intelectual. Os outros números, embora importantes, centram-se em questões de segurança informática. Todavia, para que os titulares de direitos possam usar as faculdades que lhes garante o nº 3 do artigo, deverão conhecer, através de um canal formal, que a sua obra foi ou vai ser objeto de TDM para efeitos de investigação. Só assim poderão aplicar medidas para garantir a segurança das redes e bases em que se armazena a sua obra ou outros materiais.

6.1.2.3 ELEMENTO SUBJETIVO: QUEM PODE LEVAR A CABO TDM?

De acordo com o artigo 3º, os sujeitos autorizados a realizar TDM são os organismos de investigação ou as instituições responsáveis pelo património cultural, sempre e só, para fins de investigação científica. O requisito faz sentido porque as entidades em causa também podem e, na realidade realizam, atividades que não se enquadram no conceito de investigação científica, em que se podem incluir: atividade docente, divulgação científica, viveiros ou aceleradores de negócios, consultadoria, mecenato ou patrocínio de atividades culturais, venda de material publicitário ou institucional, entre outros⁶⁶.

Nas definições do artigo 2º da DMUD encontramos os conceitos de organismos de investigação e de instituições responsáveis pelo património cultural.

Nos termos do nº1 do artigo 2º, entende-se por organismo de investigação “uma universidade, incluindo as suas bibliotecas, um instituto de investigação ou qualquer outra entidade cujo principal objetivo seja a realização de investigação científica ou o exercício de atividades didáticas que envolvam igualmente a realização de investigação científica: a) Sem fins lucrativos ou para reinvestir a totalidade dos lucros na investigação científica; ou b) No quadro de uma missão de interesse público reconhecida por um Estado-Membro.”

⁶⁶ Exemplos usados por VICENTE DOMINGO, Helena; RODRÍGUEZ CACHÓN, Teresa, ob. cit., pp. 100-101.

Nos termos do nº 3, entende-se por instituição responsável pelo património cultural “uma biblioteca ou um museu acessível ao público, um arquivo ou uma instituição responsável pelo património cinematográfico ou sonoro”.

Do conceito de organismo de investigação, assim delimitado, resulta que ficam excluídas todas as instituições que levem a cabo apenas atividades educativas ou docentes, mas não realizem investigação, mesmo que sejam organismos não lucrativos, pertençam ao setor público, ou sejam financiadas com fundos públicos. É o caso das escolas de educação primária ou secundária, dos institutos de educação, dos conservatórios de música ou de dança, das escolas ou institutos de línguas, dos centros de formação profissional, dos organismos de radiodifusão, entre outros⁶⁷.

Também não podem ser considerados organismos de investigação, para este efeito, os organismos sobre os quais as empresas comerciais tenham uma influência decisiva que lhes permita exercer o controlo sobre esses organismos por razões estruturais, por serem acionistas ou sócios, por exemplo, o que poderia implicar um acesso preferencial aos resultados da investigação. Já se uma for uma entidade privada com fins lucrativos a exercer a atividade de investigação, poderá beneficiar da exceção se as investigações em causa se inserirem numa atividade de interesse público reconhecida por um Estado-Membro, desde que não tenha acesso preferente relativamente ao Estado quanto aos resultados gerados por essa investigação.

Nas definições de organismo de investigação decorrentes do artigo 2º está implícito que as exceções ou limitações ao direito de autor aos direitos conexos, ou mesmo ao direito *sui generis* do fabricante das bases de dados, ou seja, os usos livres, apenas se justificam quando haja um interesse superior a acautelar e que a interpretação deverá ser sempre restritiva.

Não fica muito clara a linha divisória entre investigação pública e privada para este efeito, nem a questão da finalidade comercial ou com

⁶⁷ Exemplos baseados em VICENTE DOMINGO, Helena; RODRÍGUEZ CACHÓN, Teresa, ob. cit., p. 102.

fins lucrativos da investigação. No Considerando 11 da Diretiva estimulam-se as parcerias público-privadas e o artigo 3º não exclui que organismos privados possam beneficiar desta exceção. O que interessa é que os organismos de investigação dos Estados-Membros desenvolvam a investigação sem fins lucrativos ou no contexto de uma missão de interesse público reconhecida pelo Estado, independentemente da origem privada ou não do seu financiamento e da sua concreta estrutura jurídica. Sempre que não exista um fim lucrativo, ou que, existindo, estejamos no âmbito de uma missão de interesse público reconhecida pelo Estado, qualquer organismo de investigação poderá beneficiar da exceção prevista no artigo 3º, desde que a empresa que exerça influência nesse organismo não possa gozar de preferência no acesso aos resultados gerados pelas investigações científicas. Podem incluir-se aqui universidades privadas, hospitais privados que exerçam investigação, fundações em que se exerça investigação, mesmo que ligadas a universidades privadas, ou a sociedades comerciais, centros de investigação privados, institutos de investigação comercial, entre outros.

Podem surgir algumas dúvidas, no entanto, quando as universidades ou hospitais tenham forma mercantil. Por definição, têm uma finalidade lucrativa. A “European Alliance for Research Excellence”, grupo de empresas e organismos de investigação que pretende fomentar a inovação e a investigação, para tornar mais aberta e clara a exceção, chegou mesmo a enviar ao Parlamento Europeu uma Carta Aberta, sobre a Proposta de Diretiva para que fossem abrangidos na exceção os usos comerciais, em relação com a estratégia da inteligência artificial na Europa. Mas a opção plasmada na Diretiva foi mais restritiva⁶⁸.

A falta de finalidade comercial da investigação ou a necessidade de que careça de ânimo lucrativo também pode ser comprometida nos casos muito habituais em que a investigação comece por não ser comercial, mas os seus resultados tenham valor, por vezes elevado, no mercado. Existe

⁶⁸ A carta aberta, com o título MAXIMISING THE BENEFITS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE THROUGH FUTURE-PROOF RULES ON TEXT AND DATA MINING, de 9 de abril de 2018, pode ser consultada em OPEN LETTERS - EUROPEAN ALLIANCE FOR RESEARCH EXCELLENCE (EARE.EU) (último acesso em 24.09.22).

uma área cinzenta vasta entre investigação não comercial e comercial, pelo que a questão devia ter sido mais clarificada. Se a força motriz da reforma proposta pela Diretiva é a melhoria da competitividade do mercado europeu, a exceção do artigo 3º deveria abranger estas hipóteses. A Diretiva tem sido fortemente criticada por não ter sido mais abrangente. De acordo com o artigo 3º, por exemplo, ficam excluídas da exceção as empresas de base tecnológica ou as *start-ups*. A exceção que a Diretiva consagrou, ao contrário do que as empresas pretendiam, é pouco clara, pouco segura e demasiado restritiva⁶⁹. Resta saber, em termos comparativos, o que é que isto implicará para a economia europeia, efeitos que, muitos autores preveem não serem muito positivos.

Relativamente às entidades responsáveis pelo património cultural têm sido realizadas as mesmas críticas acabadas de expor.

Por tudo o exposto, parece não ser simples, em muitas situações, delinear em que casos é que determinada investigação levada a cabo por uma entidade privada ou no âmbito de uma colaboração público-privada poderá fazer TDM sem ter de solicitar autorização aos autores ou titulares de direitos de propriedade intelectual.

Outra crítica de que tem sido alvo o artigo 3º da Diretiva DMD resulta do facto de que os sujeitos beneficiários do limite de TDM serem organismos de investigação e não também investigadores individualmente considerados. Com esta delimitação tão estreita ficam de fora, por exemplo, investigadores independentes, estudantes, investigadores sem vínculo contratual com qualquer organismo de investigação (como é o caso dos investigadores visitantes) ou jornalistas *freelancers* de investigação. A razão da exclusão tem a ver com o facto de os titulares de direitos terem o

⁶⁹ Desenvolvimentamente, CHIOU, Theodoros, “Copyright lessons on Machine Learning: what impact on algorithmic art?”, 10, 2019, **JIPITEC**, pp. 398-411, em especial p. 408, [chiou_pdf.pdf \(jipitec.eu\)](#), último acesso em 24.09.22; HILTY, Reto M., MOSCON, Valentina (eds.), **Modernization of the EU Copyright Rules- Position Statement of the Max Planck Institute for Innovation and Competition**, 2017, Munique, Max Planck Institute for Innovation and Competition; VICENTE DOMINGO, Helena; RODRÍGUEZ CACHÓN, Teresa, ob. cit., pp. 106-108; AAVV, **Baseline Report of policies and barriers of TDM in Europe (Extended Version)** FutureTDM_D3.3+-Baseline-Report-of-Policies-and-Barriers-of-TDM-in-Europe.pdf (último acesso em 24.09.22), 2017, pp.1-140, em especial, pp. 67 e 68.

direito de saber se os seus trabalhos estão a ser alvo de TDM, para efeitos de aplicar as medidas previstas no artigo 3º, nº3. Caso a prospecção de textos e dados fosse levada a cabo por investigadores individuais, a menos que houvesse gestão coletiva, o direito consagrado no artigo 3º, nº3 ficaria esvaziado. Mas nada impedia que se tivesse alargado a exceção para estas hipóteses, sujeitando a mesma a gestão coletiva.

Resta esperar que a jurisprudência venha a interpretar de forma flexível e ampla, à luz das finalidades da DMD, as noções de organismo de investigação, entidade sem fins lucrativos, e investigação científica. Há ainda que esperar como Portugal vai transpor a DMD e verificar se, embora respeitando o conteúdo imperativo da mesma, é capaz de esclarecer melhor as questões levantadas⁷⁰.

A Diretiva não especifica se os organismos de investigação ou as instituições responsáveis pelo património cultural, a que se refere o artigo 3º, têm de estar estabelecidas na UE para a exceção lhes poder ser aplicável. Esta omissão é significativa e potencialmente causadora de incertezas na prática. Parece estar implícito que os organismos de investigação e as entidades responsáveis pelo património cultural têm de estar estabelecidas na UE para serem elegíveis para a aplicação do artigo 3º. Ao contrário do que acontece com os artigos 6º, 8º e 9º, nº2, da DMUD (que se referem às instituições património cultural) parece não ser necessário que os parceiros privados das entidades referidas no artigo 3º tenham de ter a sua base na UE⁷¹.

A DMUD não define o quando é que se considera uma instituição ou organismo estabelecido na UE. Tal resulta dos princípios gerais da UE e da jurisprudência do Tribunal de Justiça (TJUE). O artigo 49º do TFUE prevê o princípio da liberdade de estabelecimento e o conceito de estabelecimento foi várias vezes interpretado em sentido lato pelo TJUE. O que significa que, em geral, implica uma fixação permanente ou semipermanente

⁷⁰ Levantam estas questões, entre outros, VICENTE DOMINGO, Helena/ RODRÍGUEZ CACHÓN, Teresa, ob. cit., pp. 109-110.

⁷¹ Neste sentido, ROSATI, Eleanora, **Copyright in the Digital Single Market, Article by Article Commentary to the Provisions of Directive 2019/790** cit., pp. 42.43 e 44-45.

nente da pessoa ou empresa por razões económicas. No caso das pessoas jurídicas, não se limita à sede, sucursal, ou agência, mas também compreende um escritório gerido pelos empregados da empresa, ou independente, mas autorizado a agir permanentemente por conta da empresa, ou mesmo a presença num Estado-Membro através de acordos comerciais com os operadores locais. Em todo o caso, estar estabelecido num Estado-Membro implica uma presença permanente no Estado de acolhimento e, sendo adquirida e detida propriedade material, essa propriedade deverá ser gerida ativamente. Este sentido amplo deverá ser considerado acolhido no artigo 3º DMUD⁷².

6.1.2.4 *EM QUE CONSISTE A INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA?*

Embora haja uma infinidade de discussões em torno do conceito, sejam filosóficas, técnicas, ou epistemológicas, não nos parece muito problemática a definição de investigação científica para efeitos do artigo 3º DMD. Haverá que incluir na noção de investigação científica qualquer processo de análise da realidade material e imaterial em que vivemos, quer de um ponto de vista quantitativo, quer de um ponto de vista qualitativo, e em todas as áreas do conhecimento, incluindo as ciências puras, as humanidades, as ciências sociais e as engenharias. Ou seja, deverá ser um conceito muito amplo⁷³.

6.1.2.5 *ELEMENTO OBJETIVO: SOBRE QUE OBRAS OU PRESTAÇÕES SE PODE REALIZAR TDM?*

O artigo 3º delimita de forma taxativa o seu âmbito objetivo.

Após a transposição da DMUD, serão alvo da exceção os direitos constantes do artigo 5º, a) e do artigo 7º, nº1 da Diretiva 96/9/CE, sobre

⁷² Sentido defendido por ROSATI, Eleanora, **Copyright in the Digital Single Market, Article by Article Commentary to the Provisions of Directive 2019/790** cit., pp. 42-43 e 44-45. Cf. TJUE *Commission of the European Communities v. Federal Republic of Germany*, C 205/84; *Gambelli* C-243/01; *Centro di Musicologia Walter Stauffer*, C-243/01.

⁷³ Neste sentido, VICENTE DOMINGO, Helena; RODRÍGUEZ CACHÓN, Teresa, ob. cit., p. 111.

Bases de Dados. Estamos a referir-nos, respetivamente, aos direitos dos autores e do fabricante da base de dados.

O autor da base de dados e o fabricante da mesma (que tem sobre ela um direito *sui generis*) perdem o direito de exclusivo de proibir ou autorizar a reprodução temporária ou permanente, total ou parcial, por qualquer meio e de qualquer forma, relativamente à base de dados em causa relativamente às atividades de TDM, sempre que as mesmas tenham fins de investigação científica e sejam levadas a cabo pelos sujeitos acima referidos.

Passa também a ser alvo de exceção o direito de exclusivo dos autores, artistas, produtores de fonogramas, produtores das primeiras fixações de películas e organismos de radiodifusão, de proibir ou autorizar a reprodução das suas obras ou prestações (no caso dos titulares dos direitos conexos elencados) relativamente às atividades de TDM, sempre que as mesmas tenham fins de investigação científica e sejam levadas a cabo pelos sujeitos acima referidos.

Deverá ser alvo de exceção o novo direito conexo previsto no artigo 15⁷⁴ desta mesma Diretiva a favor dos editores de imprensa no que toca aos usos em linha.

⁷⁴ Nos termos do artigo 15º, com a epígrafe, Proteção de publicações de imprensa no que diz respeito a utilizações em linha: “1. Os Estados-Membros devem conferir aos editores de publicações de imprensa estabelecidos num Estado-Membro os direitos previstos no artigo 2.º e no artigo 3º, nº2, da Diretiva 2001/29/CE relativos à utilização em linha das suas publicações de imprensa por prestadores de serviços da sociedade da informação. Os direitos previstos no primeiro parágrafo não se aplicam à utilização privada e não comercial de publicações de imprensa por utilizadores individuais. A proteção concedida ao abrigo do primeiro parágrafo não se aplica à utilização de hiperligações. Os direitos previstos no primeiro parágrafo não se aplicam à utilização de termos isolados ou de excertos muito curtos de publicações de imprensa. 2. Os direitos previstos no nº1 não prejudicam os direitos conferidos pelo direito da União a autores e outros titulares de direitos, no que se refere às obras e outro material protegido que integram uma publicação de imprensa. Os direitos previstos no n. 1 não podem ser invocados contra esses autores e outros titulares de direitos e, em particular, não podem privá-los do direito de exploração das suas obras e outro material protegido de forma independente da publicação de imprensa em que estão integrados. Sempre que uma obra ou outro material protegido forem integrados numa publicação de imprensa com base numa licença não exclusiva, os direitos previstos no nº1 não podem ser invocados para proibir a sua utilização por outros utilizadores autorizados. Os direitos previstos no nº1 não podem ser invocados para proibir a utilização de obras ou outras

Sendo certo que parte significativa das aplicações de TDM se baseiam em notícias da imprensa, se não existisse esta exceção, o novo direito conexo a favor dos editores da imprensa digital teria uma grande relevância económica a seu favor. Ao excepcionar este direito conexo quando esteja em causa a prospeção de textos e dados com fins de investigação científica, a relevância económica do direito conexo agora consagrado fica mais reduzida. Todavia, não podemos esquecer que a exceção é apenas para fins de investigação científica, o que deixa ainda porta aberta para elevados retornos económicos.

O artigo 15º, nº1 da Diretiva não esclarece se apenas abrange os titulares de direitos de autor, ou também os titulares de direitos conexos referidos na Diretiva InfoSoc. A omissão é grave porque deixa por esclarecer quem são os beneficiários da exceção, causando incerteza. Todavia, parece-nos que os editores da imprensa digital deveriam ser tratados como todos os demais titulares de direitos conexos no que toca ao direito de reprodução, por identidade de razão. O objetivo deste novo direito, para efeitos de TDM, é proteger o seu investimento e por um período curto (dois anos, nos termos do artigo 15º, nº4)⁷⁵.

6.1.2.6 FALTA DE REMUNERAÇÃO OU COMPENSAÇÃO EQUITATIVA

A exceção constante do artigo 3º não envolve o pagamento de qualquer remuneração ou compensação equitativa para os titulares dos direi-

prestações em relação às quais a proteção tenha caducado.³ Os artigos 5º a 8º da Diretiva 2001/29/CE, a Diretiva 2012/28/UE e a Diretiva (UE) 2017/1564 do Parlamento Europeu e do Conselho são aplicáveis, com as necessárias adaptações, no respeitante aos direitos previstos no nº1 do presente artigo. 4. Os direitos previstos no nº1 caducam dois anos após a publicação em publicação de imprensa. Esse prazo é calculado a partir do dia 1 de janeiro do ano seguinte à data em que essa publicação de imprensa for publicada. O nº1 não se aplica às publicações de imprensa publicadas pela primeira vez antes de 6 de junho de 2019. 5. Os Estados-Membros devem prever que os autores de obras que sejam integradas numa publicação de imprensa recebam uma parte adequada das receitas que os editores de imprensa recebem pela utilização das suas publicações de imprensa por prestadores de serviços da sociedade da informação.

⁷⁵ Esta questão, muito pertinente, é colocada por ROSATI, Eleanora, **Copyright in the Digital Single Market, Article by Article Commentary to the Provisions of Directive 2019/790** cit., pp. 51-52 e 82-83.

tos excetuados. O maior argumento a favor desta solução reside no facto de se ter considerado o uso de obras ou outras prestações para efeitos de TDM um uso inócuo, que não afeta a exploração normal da obra ou prestação em causa, nem prejudica os legítimos interesses dos titulares dos direitos abrangidos. Mas não parece ser esse o cerne da questão, tendo em conta o disposto no Considerando 6 da DMD⁷⁶ e o artigo 5º, nº 5, da InfoSoc, que salvaguardam o respeito pela regra dos três passos da Convenção de Berna em matéria de exceções e limitações.

Há que ter presente que a prospecção de textos e dados permite uma nova forma exploração económica das obras⁷⁷. Embora outras formas de exploração sejam mais rentáveis, porque permitem diversas utilizações, a exploração económica de uma obra, prestação, ou outro material, para efeitos de TDM só abrange esse específico uso. A exploração, por exemplo, de um livro, para efeitos de TDM, ao contrário da exploração desse livro na *Internet*, tem a ver com o facto de que na exploração económica para TDM não há possibilidade de exploração desse livro para qualquer outro uso. Já se o livro for explorado economicamente na *Internet*, há várias outras formas de exploração possíveis por outros canais, como, por exemplo, venda física, aluguer, adaptação para teatro ou cinema, ou tradução. Todavia, a particularidade da exploração para efeitos de TDM não significa necessariamente que a exploração se traduza num uso inócuo, não prejudicial para a exploração normal da obra ou prestação e, em consequência, concluir que os autores ou outros titulares de direitos não devam ser remunerados. A única coisa que é certa é que prospecção de textos e dados permite uma nova exploração económica da obra ou outras

⁷⁶ Nos termos do Considerando 6: “As exceções e limitações previstas na presente diretiva visam alcançar um justo equilíbrio entre os direitos e os interesses dos autores e outros titulares de direitos, por um lado, e os utilizadores, por outro. Estas exceções e limitações apenas podem ser aplicadas em determinados casos especiais que não entrem em conflito com a exploração normal das obras ou outro material protegido e que não prejudiquem injustificadamente os interesses legítimos dos titulares de direitos”. O mesmo resulta do artigo 5º, nº5 da InfoSoc e já decorre do respeito pela regra dos três passos da Convenção de Berna, consagrada em Portugal no artigo 75º, nº4 do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos (CDADC).

⁷⁷ Como salientam, entre outros, CHIOU, Theodoros, ob. cit., p.410 e VICENTE DOMINGO, Helena; RODRÍGUEZ CACHÓN, Teresa, ob. cit., pp 115-116.

prestações. Será equitativo ou economicamente eficiente que o autor ou o titular das prestações que alimentam a TDM não participe nos benefícios que resultem dessa técnica? Ao não haver qualquer remuneração ou compensação equitativa na DMUD, dado que a TDM pode ser rentável, criam-se incentivos para a exploração secundária dos resultados da atividade científica, artística ou literária, sem compensar os criadores primários dos resultados dessas atividades. Havendo um aproveitamento rentável do trabalho alheio, vários autores entendem que deveriam ser remunerados todos os intervenientes no modelo de negócio⁷⁸.

6.1.2.7 RESPEITO PELA REGRA DOS TRÊS PASSOS (THREE-STEP TEST)

Sempre que uma Diretiva derroga um princípio estabelecido na legislação da UE, deve ser interpretada restritivamente. Em geral, todas

⁷⁸ O pagamento de uma remuneração ou compensação equitativa era defendido no Parecer do Comité das Regiões Europeu-Direitos de autor no mercado único digital, de 30 de junho de 2017 (2017/C 207/14), que pode ser consultado em EUR-Lex - 52016IR5114 - EN - EUR-Lex (europa.eu), último acesso em 25.09.22. O Parecer propunha uma primeira alteração, partindo da crítica ao Considerando 13 da Proposta de Diretiva, que corresponde, com poucas alterações, ao atual Considerando 17 da Diretiva aprovada. O Considerando considerava não haver necessidade de uma indemnização, uma vez que o prejuízo seria mínimo, tendo em conta a natureza e o âmbito da exceção. No seu Parecer, o Comité entende que o potencial prejuízo para os autores e outros titulares de direitos da propriedade intelectual afetados, se bem que possa ser mínimo, implica uma vantagem tangível para os beneficiários da exceção, tendo em conta, inclusive, que o beneficiário da exceção pode ser um organismo privado (designadamente, no âmbito das parcerias público-privadas). O Parecer propunha que se acrescentasse no nº 4 ao artigo 3º da Proposta o seguinte: “**Os Estados-Membros podem** prever uma compensação para os titulares de direitos no que se refere a utilizações ao abrigo da exceção de prospeção de textos e dados introduzida pela presente diretiva, dado que, tendo em conta a natureza e o âmbito da exceção, o dano, **ainda que mínimo, implica em todo o caso uma vantagem tangível para quem beneficia da exceção**”. A justificação para esta emenda é a seguinte: “No considerando 10, o texto da Comissão também inclui entre os beneficiários os organismos de investigação que «[participam] em “parcerias público-privadas”». Por conseguinte, o setor privado pode obter vantagens indiretas desta exceção. Assim sendo, a Comissão não deveria excluir uma abordagem mais aberta da questão da compensação”. Autores como VICENTE DOMINGO, Helena/ RODRÍGUEZ CACHÓN, Teresa, ob. cit., pp. 114-121, continuam a defender que a solução da Diretiva está longe de ser pacífica e que deveria, atendendo aos argumentos expostos, haver lugar a uma compensação ou remuneração equitativa, que teria de ser sujeita a gestão obrigatória, atendendo ao facto de que o valor de cada obra extraída ou copiada, individualmente considerada para efeitos de TDM, é ínfimo.

as exceções ou limitações, embora se justifiquem por razões de interesse público ou para respeitar outros direitos fundamentais, derrogam a regra geral, nos termos da qual, deve ser concedido aos autores, ou outros titulares de direitos, um elevado nível de proteção. De qualquer modo, as exceções ou limitações devem ser interpretadas de forma ser garantida a sua efetividade e o seu objetivo deve ser cumprido. Tal como as outras exceções ou limitações, a exceção prevista no artigo 3º procura garantir um justo equilíbrio entre os direitos e interesses dos autores e dos outros titulares de direitos abrangidos pela exceção, por um lado, e o direito dos utilizadores, por outro.

Isto explica que, por força do artigo 7º, nº 2, da DMUD, a exceção do artigo 3º seja aplicada com respeito pela regra dos três passos da Convenção de Berna, previsto também no artigo 5º, nº 5 da InfoSoc e transposto, entre nós, pelo artigo 75º, nº4 CDADC (mesmo que regra seja interpretada num sentido não demasiado restritivo, como vimos *supra*). Portanto, a exceção não poderá entrar em conflito com a normal exploração da obra, ou outros materiais protegidos, e não poderá prejudicar injustificadamente os legítimos interesses dos titulares dos direitos abrangidos. O cumprimento da regra dos três passos parece ser dirigido às legislações nacionais e aos tribunais. Há mesmo quem considere que o artigo 5º, nº 5 não pode ser invocado no âmbito de litígios privados, e apenas os legisladores são visados pela norma da InfoSoc⁷⁹. Todavia, parece haver indicações claras, quer por parte do TJUE, que parte dos tribunais nacionais, que a regra dos três passos não se dirige apenas às legislações nacionais, mas também se aplica à legislação Comunitária. Portanto, a exceção imperativa, sem compensação equitativa, prevista no artigo 3º, deve ser transposta pelos Estados-Membros e aplicada pelos tribunais nacionais de acordo com a regra dos três passos prevista no artigo 5º, nº 5, da Diretiva InfoSoc⁸⁰.

⁷⁹ Veja-se, GEIGER, C., “From Bern to national law, via de Copyright Directive: the dangerous mutations of the three-step test” *EIPR*, 29 (12), 2007, p. 486 ss, em especial, p. 488.

⁸⁰ Neste sentido, por todos, ROSATI, Eleanora, **Copyright in the Digital Single Market, Article by Article Commentary to the Provisions of Directive 2019/790** cit., pp.55-56. Quanto às decisões do Tribunal de Justiça, consultem-se, entre outros: TJUE *Infopac* C-302/10 e *Infopac* C-5/08, já citados neste trabalho.

6.1.2.8 ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DE CÓPIAS

Nos termos do nº 2 do artigo 3º, as cópias efetuadas ao abrigo da exceção em análise devem ser armazenadas com um nível de segurança apropriado e podem ser conservadas para fins de investigação científica, incluindo para verificação dos resultados da investigação. O Considerando 15 acrescenta que podem ser conservadas para efeitos de TDM e para outros fins de investigação científica, para além da prospeção de textos e dados, tais como análise científica por pares e investigação conjunta, caso tenha havido transposição do artigo 5º, nº 3, al. a) da Diretiva InfoSoc, de modo a abranger essas exceções.

Uma vez que o artigo 3º abrange tanto atos de reprodução como de extração, o armazenamento e a conservação aplicam-se às cópias e às extrações⁸¹.

Não há um limite temporal para o armazenamento e conservação das cópias e extrações, desde que os atos em causa se justifiquem por razões de investigação científica, incluindo a verificação dos resultados. Não tem de estar em causa apenas a investigação em curso, podem incluir-se aqui as cópias e extrações obtidas que servem de base a investigações futuras. Não havendo já qualquer finalidade de investigação, as cópias e extrações deverão ser apagadas.

O Considerando 15 acrescenta que os Estados-Membros poderão decidir, a nível nacional, e após discussões com as partes interessadas, adotar outras decisões específicas para conservar as cópias e as extrações, incluindo a nomeação de organismos de confiança que serão incumbidos do armazenamento. Para não restringir indevidamente a exceção, tais disposições deverão ser proporcionadas e limitadas ao que for necessário para manter as cópias e as extrações de forma segura, de modo a impedir extrações não autorizadas.

⁸¹ Como salienta ROSATI, Eleanora, **Copyright in the Digital Single Market, Article by Article Commentary to the Provisions of Directive 2019/790** cit., p. 57.

6.1.2.9 MEDIDAS APLICADAS PELOS TITULARES DE DIREITOS

O nº3 do artigo 3º determina que os titulares de direitos devem ser autorizados a aplicar medidas que assegurem a segurança e a integridade das redes e das bases de dados em que as obras ou restante material protegido sejam alojados. O Considerando 7 reconhece o carácter essencial das medidas tecnológicas previstas na Diretiva InfoSoc para garantir a proteção e o exercício efetivo dos direitos dos autores de outros titulares de direitos (cf. artigo 6º da Diretiva InfoSoc). Essa proteção deverá ser mantida, mas as medidas de carácter tecnológico não deverão impedir o gozo das exceções e limitações previstas na DMUD. Os titulares de direitos deverão garantir o gozo das exceções ou limitações através de medidas facultativas, devendo poder escolher os meios adequados para assegurar tal gozo. Na falta de medidas facultativas, os Estados-Membros deverão adotar medidas adequadas, previstas no nº 4 do artigo 6º da InfoSoc, nomeadamente quando as obras e outro material protegido sejam disponibilizadas ao público através de serviços *on demand*.

As medidas tecnológicas de proteção, previstas na InfoSoc, transpostas para o ordenamento português pelos artigos 217º ss do CDADC, têm gerado muitos problemas de acesso, no caso das limitações e exceções previstas no artigo 5º da própria Diretiva InfoSoc, e das restantes já existentes no nosso sistema jurídico, porque a retirada dessas medidas, entre nós, além do mais, é considerada crime e a própria tentativa é punível, não se tendo garantido um meio célere e eficaz de evitar que afetem o gozo das exceções e limitações previstas no artigo 75º e seguintes do CDADC. O artigo 221º do CDADC, que visa limitar as medidas tecnológicas para garantir o gozo das exceções e limitações, é manifestamente desadequado, dando lugar a um processo muito moroso e pouco eficaz, que compromete os seus objetivos⁸².

⁸² O artigo tem sido alvo de inúmeras críticas. Destacamos o nosso estudo, ROCHA, Maria Victória, “Dispositivos tecnológicos de proteção, informações para a gestão eletrónica de direitos e utilizações livres no direito português, WACHOWITZ, M. (coord.) **Direito Autoral & Marco Civil da Internet**, GEDAI/UFPR, Curitiba, 2015, pp. 13-34.

O Considerando 17 da DMUD liga a necessidade das medidas tecnológicas ao potencialmente elevado número de pedidos de acesso e de *downloads* de obras ou outros materiais protegidos. Nessas circunstâncias, a aplicação dessas medidas deve ser considerada necessária sempre que exista o risco de que a segurança ou integridade dos respectivos sistemas ou das bases de dados possam ficar comprometidas. As medidas tecnológicas de acesso, poderão, por exemplo, ser usadas para garantir que apenas as pessoas com “acesso legal” aos dados acedam aos mesmos, nomeadamente através da validação de endereços IP ou da autenticação do utilizador. As medidas em causa devem ser necessárias para prosseguir o objetivo de assegurar a segurança e a integridade dos sistemas e das bases de dados em que as obras ou outros materiais protegidos estejam alojados, devem ser proporcionais, e não podem prejudicar a aplicação efetiva da exceção. Resta esperar que a transposição da Diretiva para a nossa ordem jurídica possa corrigir os erros do passado que resultarem da transposição da Diretiva InfoSoc, garantindo o efetivo gozo da exceção⁸³.

O nº 4 do artigo 3º considera que serão os Estados-Membros que deverão incentivar os titulares de direitos, os organismos de investigação e as instituições responsáveis pelo património cultural a definir as melhores práticas previamente acordadas, para se cumprir o disposto nos nºs 2 e 3 do artigo 3º.

6.1.2.10 APLICAÇÃO DE OUTRAS EXCEÇÕES E LIMITAÇÕES E LIBERDADE DOS ESTADOS-MEMBROS

Entre outros aspetos, o artigo 7º, nº 2, determina que a aplicação da exceção decorrente do artigo 3º não prejudica a adoção da regra dos três

⁸³ ROSATI, Eleanora, **Copyright in the Digital Single Market, Article by Article Commentary to the Provisions of Directive 2019/790** cit., p. 58, considera, sem margem para dúvidas, que as medidas tecnológicas não serão aplicáveis se não houver um justo equilíbrio entre tais medidas (necessárias, proporcionais e efetivas) e os beneficiários da exceção, que nessa hipótese terão o direito de que as mesmas não lhes sejam aplicáveis.

passos (*three step test*) do artigo 5º, nº 1, InfoSoc, assim como o primeiro, terceiro e quinto parágrafos do nº 4 do artigo 6º da InfoSoc⁸⁴.

O artigo 25º da DMUD também permite aos Estados-Membros adotar ou manter em vigor disposições mais amplas, desde que sejam compatíveis com as exceções ou limitações previstas na Diretivas sobre Bases de Dados e na InfoSoc para utilizações ou áreas previstas abrangidas pelas exceções ou limitações previstas na DMUD. O artigo é indicativo de que os Estados-Membros que adotaram as suas exceções ou limitações não comerciais, ao abrigo do artigo 5º, nº 3, al. a) da InfoSoc, antes da transposição da DMUD as poderão manter. Também poderão introduzir tais exceções ou limitações depois da transposição da DMUD.

O Considerando 18 prevê que os titulares de direitos podem, em qualquer caso, conceder licenças sobre as suas obras ou outro material protegido aos utilizadores, caso as exceções ou limitações da DMUD (incluída a do artigo 4º) não satisfaçam as necessidades múltiplas prospecção de textos e dados, caso não existam na InfoSoc, ou nas legislações nacionais, exceções ou limitações adequadas. Esta possibilidade resulta do princípio da autonomia da vontade e da importância que atualmente tem a TDM em vários domínios da vida e para várias finalidades, designadamente, para os serviços públicos, para decisões empresariais complexas e para o desenvolvimento de novas tecnologias ou aplicações.

6.2 TDM Sem fins de investigação científica

O teor literal desta exceção ou limitação, que consta do artigo 4º da DMD, com a epígrafe Exceções ou limitações para a prospecção de textos e dados, é o seguinte: “1. Os Estados-Membros devem prever uma exceção ou uma limitação aos direitos previstos no artigo 5º, alínea a), e no

⁸⁴ No presente artigo focamo-nos apenas nas questões relacionadas com a propriedade intelectual, mas queremos deixar indicado que a TDM pode também afetar direitos de personalidade e dados pessoais (protegidos pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados 2016/679). A proteção dos segredos de comércio também pode dificultar os processos de TDM, e podem ser levantadas questões relacionadas com a titularidade dos dados, que são alvo de posições nacionais divergentes. Mas todas estas questões suporiam um estudo muito mais amplo.

artigo 7º, nº 1, da Diretiva 96/9/CE, no artigo 2º da Diretiva 2001/29/CE, no artigo 4º, nº 1, alíneas a) e b), da Diretiva 2009/24/CE e no artigo 15º, n. 1, da presente diretiva, para as reproduções e as extrações de obras e de outro material protegido legalmente acessíveis para fins de prospeção de textos e dados.

2. As reproduções e extrações efetuadas nos termos do nº1 podem ser conservadas enquanto for necessário para fins de prospeção de textos e dados.

3. A exceção ou limitação prevista no nº1 é aplicável desde que a utilização de obras e de outro material protegido a que se refere esse número não tenha sido expressamente reservada pelos respetivos titulares de direitos de forma adequada, em particular por meio de leitura ótica no caso de conteúdos disponibilizados ao público em linha.

4. O presente artigo não prejudica a aplicação do artigo 3º da presente diretiva.”

Esta exceção também é imperativa. Todavia, é possível, nos termos do nº 3, limitar contratualmente a sua aplicação. Reforçando esta ideia, o artigo 7º, nº 1 da DMD não inclui esta exceção ou limitação entre aquelas que não podem ser afastadas contratualmente.

Considerandos da DMUD relevantes: 5 a 18.

Artigos relacionados: artigo 2º, nº 2 (Definições), e artigo 25º (Relação com as exceções e limitações previstas em outras diretivas).

6.2.1 Breve análise histórica⁸⁵

Esta exceção ou limitação não constava da Proposta de Diretiva da Comissão que, como vimos acima, era muito limitativa em termos de beneficiários, porque a Comissão considerava que a atividade de TDM era um instrumento ainda em fase de nascença no setor não comercial, sendo esse o setor que beneficiaria com a exceção prevista na Proposta.

⁸⁵ Desenvolvimento, ROSATI, Eleanora, **Copyright in the Digital Single Market, Article by Article Commentary to the Provisions of Directive 2019/790** cit., pp. 63-68.

Foi no subsequente debate legislativo que surgiram propostas para alargar o TDM não licenciado. No debate Parlamentar houve propostas de vários Comitês, tendo o Comité dos Assuntos Jurídicos (JURI), no relatório preparado pelo Membro do Parlamento Europeu Axel Voss, proposto, sem prejuízo da exceção já prevista a favor de organismos de investigação, a introdução no texto da Proposta de uma nova exceção opcional para TDM a favor de todos os que tivessem “acesso legal” a assuntos relevantes, desde que a utilização das obras ou outros materiais não tivesse sido expressamente reservada pelos titulares de direitos, inclusive através de meios legíveis por máquinas (*machine-readable*)⁸⁶.

No seu texto final, entre outros aspetos, o Parlamento propôs a introdução de uma norma que permitisse aos Estados-Membros adotar ou manter em vigor disposições mais amplas, compatíveis com as exceções e limitações já existentes na UE para as utilizações cobertas pelas exceções ou limitações previstas na Proposta de Diretiva.

Foi o texto do Conselho que propôs a introdução de uma exceção ou limitação opcional para TDM, sem prejuízo da prevista no artigo 3º da Proposta de Diretiva, respeitante aos artigos 2º da Diretiva InfoSoc, Artigos 5º, al. a) e 7º, nº 1, da Diretiva sobre Bases de Dados e artigo 11º, nº 1 da Proposta, atual artigo 15º da DMUD, para reproduções e extrações de obras ou outros materiais, para os quais houvesse “acesso legal”. Esta exceção ou limitação para TDM seria aplicável desde que a utilização das obras ou outros materiais não tivesse sido expressamente reservada pelos titulares de direitos, podendo tal reserva ser efetuada por mecanismos técnicos.

No texto final da Diretiva acabou por ser prevista a exceção ou limitação que consta do artigo 4º, considerada como imperativa para os Estados-Membros.

⁸⁶ Relatório sobre a Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho sobre direitos de autor no mercado único digital, que pode ser consultada em (COM (2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)). Relator: MEP: Axel Voss.

6.2.2 Comparação com a exceção artigo 3º

Tal como outras exceções ou limitações da DMUD, o artigo 4º tem uma natureza imperativa, pelos que os Estados-Membros serão obrigados a transpô-la. Tal como no artigo 3º, o artigo 4º abrange textos e dados, ou seja, informação numa forma expressiva (incluindo texto, sons e imagens) e numa forma bruta (dados). Ao contrário do artigo 3º, o artigo 4º não tem limitações quanto aos beneficiários da exceção, ou seja, quanto às razões pelas quais se faz TDM, desde que o beneficiário tenha “acesso legal” ao conteúdo relativamente ao qual será realizada a TDM. Ao contrário do que acontece no artigo 3º, também são abrangidos os atos restringidos pelos direitos relativamente a programas de computador (previstos na Diretiva sobre Programas de Computador⁸⁷).

Enquanto o artigo 7º, nº 1, da DMUD considera ineficazes as medidas contratuais que pretendam afastar a exceção prevista no artigo 3º, o artigo 4º, nº 3, permite expressamente que o titulares de direitos que vão ser alvo de TDM ao abrigo desta norma, possam expressamente reservar os seus direitos. Esta exceção ou limitação pode, portanto, ser afastada por vontade dos titulares dos direitos atingidos. A este respeito leia-se também o Considerando 18 da DMUD.

Enquanto o artigo 3º é considerado uma exceção, o artigo 4º pode ser visto como uma exceção ou limitação, porque os Estados-Membros podem prever a necessidade de uma remuneração ou compensação equitativa, caso o desejem. Esta ideia está reforçada no Considerando 17, que apenas proíbe expressamente a compensação no caso da exceção para fins de investigação. Todavia, a segunda parte do Considerando 17 (não sabemos se por lapso), acrescenta que, “Por conseguinte, os Estados-Membros não deverão prever uma compensação no que se refere a utilizações ao abrigo das exceções de prospeção de texto e dados introduzidas na presente diretiva”. A expressão “por conseguinte”, dá a entender que o Considerando se está a referir à exceção para fins de investigação, men-

⁸⁷ Diretiva 2009/24/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 23 de abril de 2009 relativa à proteção jurídica dos programas de computador (Versão codificada) L 111/16-22, de 5.05.2009.

cionada na primeira parte, todavia o texto da segunda parte parece mais abrangente. Por este motivo, autores como Eleanora ROSATI, consideram mais apropriado que os Estados-Membros não prevejam o requisito da remuneração ou compensação, tanto mais que os titulares de direitos podem impedir a realização da TDM ao abrigo do artigo 4º⁸⁸. Não partilhámos essa opinião. Parece-nos que a segunda parte do Considerando 17 decorre da primeira parte, senão não faria sentido a expressão “por conseguinte”, devendo o texto da segunda parte ser interpretado restritivamente, no sentido de apenas se referir à exceção constante do artigo 3º. Além do mais, o nº3 do artigo 4º parece consagrar uma presunção *iuris tantum* de que os titulares de direitos em questão não optaram por conceder licenças. As licenças, em grande parte dos casos, são onerosas. Face à diversidade de posições doutrinárias, a questão, contudo, deixa dúvidas.

Uma vez que a exceção ou limitação do artigo 4º não prejudica a exceção do artigo 3º, os beneficiários das exceções em causa podem-se basear numa ou noutra, desde que sejam satisfeitos todos os requisitos nelas previstos.

O conceito de “acesso legal” do artigo 4º, quando comparado com o artigo 3º, é mais restrito, uma vez que o Considerando 18, ao contrário do Considerando 14, impõe duas condições cumulativas para efeitos do artigo 4º: o acesso será legal caso haja consentimento, nomeadamente ao abrigo de políticas de *open access*, acordos de licença, subscrições ou assinaturas, ou para conteúdos acessíveis *online* sem restrições (o que já resulta do artigo 3º e do Considerando 14); também será necessário que os titulares de direitos não tenham reservado de forma apropriada e expressa a realização de atos com fins de TDM. Apenas não podem ser restringidas as atividades de TDM ao abrigo do artigo 4º quando respeitem a elementos não protegidos, como meros factos ou dados, não envolvam restrições aos direitos de autor, direitos conexos ou outros direitos de propriedade intelectual, ou as reproduções já sejam abrangidas por outras exceções ou limitações.

⁸⁸ ROSATI, Eleanora, **Copyright in the Digital Single Market, Article by Article Commentary to the Provisions of Directive 2019/790** cit., p. 75.

Ao abrigo do artigo 4º também tem de ser cumprida da regra dos três passos (*three step test*) tal como referido a propósito do artigo 3º (cf. artigo 7º, nº 2 da DMUD).

Quanto à retenção de cópias ou extrações, ao abrigo do artigo 4º, nº 2, e do Considerando 18, só poderão ser mantidas enquanto tal for necessário para os objetivos do TDM.

No artigo 4º não se faz expressa referência à possibilidade de os beneficiários da exceção ou limitação poderem armazenar reproduções e extrações realizadas ao abrigo do nº 1 do referido artigo, ao contrário do que acontece com o artigo 3º, parecendo sugerir-se que apenas a retenção, e não também o armazenamento, é admitido. Todavia, caso a retenção pressuponha o armazenamento, para que a norma não perca o seu efeito útil, os beneficiários também devem poder realizar atos de armazenamento, desde que satisfeitos os requisitos do nº 2 do artigo 3º, ou seja, o armazenamento seja efetuado com um nível de segurança adequado, e desde que mesmo se limite ao tempo necessário para as atividades de TDM em causa. O disposto no Considerando 15, dirigido ao artigo 3º, também deve ser aplicável ao artigo 4º, podendo os Estados-Membros nomear organismos de confiança para armazenar as cópias e extrações⁸⁹.

Podem ser aplicadas medidas tecnológicas pelos titulares de direitos, tal como vimos a propósito do artigo 3º, desde que não comprometam a exceção ou limitação prevista no artigo 4º. Damos por reproduzido aqui tudo o que afirmamos a propósito do artigo 3º.

De acordo com o artigo 25º da DMUD, os Estados-Membros podem manter em vigor, ou adotar, mesmo depois da transposição da Diretiva, disposições mais amplas, desde que compatíveis com a Diretiva sobre Bases de Dados e a Diretiva InfoSoc. Leia-se, a propósito, o Considerando 5. Em qualquer caso, de acordo com o Considerando 18, os titulares de direitos poderão licenciar a utilização das suas obras, ou outro material protegido, para as situações não abrangidas pelas exceções ou limitações

⁸⁹ Neste sentido, ROSATI, Eleanora, **Copyright in the Digital Single Market, Article by Article Commentary to the Provisions of Directive 2019/790** cit., p. 75.

decorrentes da DMUD ou de outras Diretivas aplicáveis, ou não previstas nas legislações nacionais.

6.2.3 Elemento subjetivo: quem pode realizar TDM sem fins de investigação científica?

A determinação do elemento subjetivo não é complexa, neste caso. Qualquer pessoa ou instituição que tenha “acesso legal” poderá levar a cabo TDM (não há restrições *ratione personae*) e pode ser usada para qualquer reprodução ou extração de material protegido por direitos da propriedade intelectual, portanto, também não existe qualquer limitação em relação à sua finalidade.

6.2.4 Elemento objetivo: sobre que obras ou prestações de pode realizar TDM?

São abrangidos pela exceção prevista no artigo 4º todos os direitos acima já referidos a propósito dos direitos excecionados pelo artigo 3º, incluído o novo direito previsto no artigo 15º da DMUD, que nesta hipótese poderá ser bastante rentável, o que é mais um argumento a favor da existência de uma compensação equitativa.

Inclui-se na exceção ou limitação, além desses, o direito de exclusivo do autor de um programa de computador de proibir ou autorizar a sua reprodução permanente ou transitória seja por que meio for, e independentemente da forma de que se revestir, no todo ou em parte (aqui incluem-se operações como o carregamento, visualização, execução, transmissão ou armazenamento do programa), bem como a tradução, adaptação, ajustamentos ou outras modificações do programa e a reprodução dos respectivos resultados. Estão em causa os direitos mencionados no artigo 4º, nº 1, a) e b) da Diretiva 2009/24/CE⁹⁰. O conceito de reprodução deve ser, portanto,

⁹⁰ J L L 111, de 5.05.2009, p.16-22, Diretiva 2009/24/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 23 de abril de 2009 relativa à proteção jurídica dos programas de computador (Versão codificada) Texto relevante para efeitos do EEE.

entendido em sentido amplo. Acrescenta o artigo 5º, nº 1 da referida Diretiva, que os atos referidos no artigo 4º, nº 1, na falta de acordo em contrário, não requerem autorização do titular de direitos quando sejam necessários para a utilização do programa pelo legal acquirente do mesmo, de acordo com os seus objetivos, incluindo a correção de erros.

A razão pela qual os programas de computador estão abrangidos na exceção do artigo 4º e não na do artigo 3º prende-se com os motivos que levaram a UE a incluí-los entre as obras literárias, não por serem, na sua pureza, obras, mas por ser conveniente esta proteção do ponto de vista económico. Tal resulta dos Considerandos da Diretiva 2009/24/CE. De acordo com o Considerando 2, o desenvolvimento dos programas de computador requer um investimento considerável em recursos humanos, financeiros e técnicos, e os mesmos são especialmente vulneráveis a cópias por meios digitais com um custo mínimo, comparado com o que foi necessário para a sua criação independente, e a atos não autorizados de adaptação, destruição ou corrupção, aqui incluído o *hacking*. A importância dos programas de computador, já reconhecida no Considerando 3 da Diretiva, hoje é fundamental. Havia que proteger os programas de computador e, entre as alternativas possíveis, o Direito de Autor foi considerado o sistema adequado para a sua proteção, pese embora as dúvidas iniciais e muitas vezes discordantes. O objeto de proteção é a expressão do programa, seja o código fonte, seja o código objeto, que permite reproduções em diferentes linguagens de computador. Também se inclui na proteção o *design* preparatório, do qual possa surgir a reprodução ou a criação do programa (cf. artigo 1º da Diretiva sobre Programas de Computador, que é *lex specialis* em relação à InfoSoc)⁹¹.

6.2.5 Possibilidade de exclusão desta exceção ou limite

De acordo com o nº 3 do artigo 4º, a exceção ou limitação para TDM aplica-se desde que a utilização de obras e de outro material prote-

⁹¹ Com mais detalhes, ROSATI, Eleanora, **Copyright in the Digital Single Market, Article by Article Commentary to the Provisions of Directive 2019/790** cit., pp. 85-87.

gido não tenha sido expressamente reservada pelos respetivos titulares de direitos de forma adequada (cf. Considerando 18), em particular por meio de leitura ótica, no caso de conteúdos disponibilizados ao público em linha. Nessas hipóteses só deve ser considerada apropriada para TDM, a reserva efetuada de modo a poder ser lida por máquinas (*machine readable*), incluindo metadados, termos e condições de acesso a um *website*, ou serviço, sob pena de não se considerar a TDM autorizada. Embora esta conclusão não seja expressa na Diretiva, não faria sentido a exigência, se não fosse este o resultado. Nos outros casos, poderá ser apropriada uma reserva efetuada por contratos ou declarações unilaterais (*disclaimers*)⁹².

Não se sabe quais serão as práticas mais utilizadas, se a reserva de direitos será muito utilizada ou não, se serão os editores a usar mais esta reserva, ou se serão os autores, se os autores irão exigir uma remuneração ou compensação equitativa aos editores que obtenham um rendimento por esta via, que medidas os titulares de direitos irão aplicar para garantir que são respeitadas as suas reservas de direitos. Tudo depende da transposição e consequente aplicação da DMD. Questão fundamental, que só na prática será esclarecida, é a de saber se a possibilidade de exclusão voluntária prevista neste artigo vai afetar, e em que medida, o desenvolvimento e a expansão da prospecção de textos e dados na UE.

⁹² ROSATI, Eleanora, **Copyright in the Digital Single Market, Article by Article Commentary to the Provisions of Directive 2019/790** cit., pp. 89-90, desenvolve mais o tema, à luz do Acórdão do TJUE, *VG Bild Kunst*, C-392/19, considerando que em ambos os casos as reservas para efeitos de TDM implicarão a adoção de medidas tecnológicas de proteção, sem as quais seria difícil para os utilizadores individuais verificar a intenção de reserva de direitos para efeitos de TDM. De qualquer modo, o artigo 4º, nº1, não poderá ser restringido em relação a elementos não protegidos, como factos e dados em bruto, quando não afetem os direitos protegidos por direitos de autor, direitos conexos ou outros direitos da propriedade intelectual, ou as reproduções e extrações sejam abrangidas por outras exceções ou limitações que se possam também aplicar ao TDM.

CONCLUSÕES

As exceções obrigatórias para prospeção de textos e dados constantes da DMD têm um papel fundamental para impulsionar os *Big Data* e a inteligência artificial (IA) na União Europeia, mas é controversa a questão de saber se a Diretiva não deveria ter ido mais longe, quando é certo que a mesma pretende desenvolver o mercado digital transfronteiriço da UE frente a sistemas potencialmente mais favorecedores de TDM como é o caso dos EUA, do Reino Unido, no contexto pós-Brexit, ou da Ásia.

Uma vez que a Diretiva deixa por esclarecer uma série de questões, nomeadamente relacionadas com o artigo 3º e seu âmbito subjetivo de aplicação, com as exclusões do artigo 4º, e com a questão de saber se este artigo deverá estar sujeito ao pagamento de uma compensação equitativa, poderá acontecer que os operadores de TDM se vejam obrigados a solicitar uma análise da legalidade das atividades de prospeção de textos e dados que pretendem realizar, o que poderá desincentivar a aplicação do TDM, sobretudo em situações de pequena escala. Resta esperar para saber como a DMUD será transposta nos diferentes Estados-Membros, sendo certo que Portugal está atrasado relativamente à transposição da Diretiva, por razões que se prendem, também, com o facto de terem ocorrido no nosso país eleições antecipadas, dado que o prazo de transposição era até 7 de junho de 2021. Falhado o prazo, a Comissão Europeia instaurou procedimentos de infração contra Portugal e 22 outros países da União Europeia (UE) por não terem comunicado como transpuseram a nova legislação comunitária sobre direitos de autor ou apenas o terem feito parcialmente (no nosso caso, nem parcialmente)⁹³. Em maio de 2022, a Comissão enviou a Portugal e mais 12 países pareceres fundamentados, dando um prazo de dois meses para a transposição da Diretiva, sob pena de a questão ser remetida para o TJUE para imposição de sanções⁹⁴.

⁹³ Em pormenor, Bruxelas abre infração contra Portugal por falhar transposição da diretiva dos direitos de autor - Ordem dos Advogados (oa.pt), último acesso em 2.10.2022.

⁹⁴ Commission sends reasoned opinions to 13 Member States for failure to transpose CDSM Directive into national law - Kluwer Copyright Blog (kluweriplaw.com). Acesso em: 02 out. 2022.

REFERÊNCIAS

A.V. v. iParadigms, L.L.C.: To Students' Dismay, Plagiarism Detection Website Protected by "Fair Use" - **Harvard Journal of Law & Technology**. Acesso em: 24 set. 2022

AAVV, **Baseline Report of policies and barriers of TDM in Europe (Extended Version)**. Disponível em: FutureTDM_D3.3+-Baseline-Report-of-Policies-and-Barriers-of-TDM-in-Europe.pdf , 2017. Acesso em 24 set. 2022.

AGRAWAL, R.; SHAFER, J. C., "Parallel mining of association rules", **Ieee Transactions on Knowledge and Data Engineering**, 1996.

BODEN, Margaret A., **AI: a very short introduction**, Oxford, Oxford University Press, 2018

Bruxelas abre infração contra Portugal por falhar transposição da diretiva dos direitos de autor - Ordem dos Advogados (oa.pt). Acesso em: 02 out. 2022.

CHIOU, Theodoros, "Copyright lessons on Machine Learning: what impact on algorithmic art?", 10, 2019, **JIPITEC**. Disponível em: chiou_pdf.pdf (jipitec.eu), Acesso em: 24 set. 22.

Code de la propriété intellectuelle - Légifrance (legifrance.gouv.fr). Acesso em: 19 set. 22.

CÓDIGO DE DIREITO DE AUTOR DA ESTÓNIA, artigo 19º, nº3.

Commission sends reasoned opinions to 13 Member States for failure to transpose CDSM Directive into national law - Kluwer Copyright Blog (kluweriplaw.com). Acesso em: 02 out. 2022.

EUROPEAN COMMISSION, **Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions- A Digital Single Market Strategy for Europe** (2015), COM/2015/0192 final, 6.05.2015.

EUROPEAN COMMISSION, **Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions- Towards a Modern, More European Copyright Framework** (2015), COM/2015/0626 final.

FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, Pablo, **La Propiedad intelectual de las obras creadas por inteligencia artificial**, Pamplona, Thomson Reuters/Aranzadi, 2021.

GEIGER, C., “From Bern to national law, via de Copyright Directive: the dangerous mutations of the three-step test” **EIPR**, 29 (12), 2007.

GEIGER, Christophe; FROSIO, Giancarlo; BULAYENKO, Oleksandr, **The exception for text and data mining (TDM) in the proposed directive on copyright in the digital single market- legal aspects**, center for International Intellectual Property Studies (CEIPI), Estrasburgo, 2018-2.

GEIGER, Christophe; FROSIO, Giancarlo; BULAYENKO, Oleksandr, “Text and Data Mining in the Proposed Copyright Reform: Making the EU Ready for an Age of Big Data?”, **IIC**, 2018.

GEIGER, Christopher; GRIFFITHS, Jonathan; HILTY, Reto, *in* “Towards a Balanced Interpretation of the “Three-Steep Test” in Copyright Law”, **EIPR**, 2008, Vol. 4.

HILTY, Reto M.; MOSCON, Valentina (eds.), **Modernization of the EU Copyright Rules- Position Statement of the Max Planck Institute for Innovation and Competition**, 2017, Munique, Max Planck Institute for Innovation and Competition.

HUGENHOLTZ, Bernt, “The New Copyright Directive: Text and Data Mining (Articles 3 and 4)” Disponível em: *The New Copyright Directive: Text and Data Mining (Articles 3 and 4)* | **LaptrinhX / News**. Acesso em: 24 set. 22.

HUGENHOLTZ, Bernt; OKEDIJI, Ruth, *Conceiving an international instrument on limitations and exceptions to Copyright*, **Amsterdam Law Studies Research Paper** nº 2012-43, 6 de março de 2012.

JUSTICIA DE LA TORRE, Maria del Consuelo, **Nuevas técnicas de minería de textos: aplicaciones**, Granada, Universidad de Granada, 2017.

MARTINEZ NADAL, APOL-LÒNIA, **Big data, cloud computing y otros retos jurídicos planteados por las tecnologías emergentes**, Pamplona, Thomson Reuters/Aranzadi, 2019.

MAXIMISING THE BENEFITS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE THROUGH FUTURE-PROOF RULES ON TEXT AND DATA MINING, de 9.de abril de 2018. Disponível em: OPEN LETTERS - EUROPEAN ALLIANCE FOR RESEARCH EXCELLENCE (EARE.EU) . Acesso em: 24 set. 2022.

PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO. **Diretiva 2009/24/CE** de 23 de abril de 2009 relativa à proteção jurídica dos programas de computador (Versão codificada) L 111/16-22, de 5.05.2009.

PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO. **Diretiva 96/9/CE**, de 11 de março de 1996 relativa à proteção jurídica das bases de dados, *J L 077*, de 27.03.1996, p. 0020 – 0028.

PEREIRA, Alexandre DIAS, “Os direitos de autor no mercado único Digital segundo a Diretiva 2019/790”, **Revista de Direito Intelectual**, 2019, nº2.

ROCHA, Maria Victória, “Dispositivos tecnológicos de proteção, informações para a gestão eletrônica de direitos e utilizações livres no direito português, WATCHOWITZ, M. (coord.) **Direito Autoral & Marco Civil da Internet**, GEDAI/UFPR, Curitiba, 2015.

ROCHA, Maria Victória, “Fair Use in USA Copyright v. EU InfoSoc Directive closed list of exceptions and limitations”, **Law and Interculturalism**, (*e-book*) Porto, Universidade Católica Portuguesa, UCP Editora, 2018.

ROSATI, Eleanora, **Copyright in the Digital Single Market, Article by Article Commentary to the Provisions of Directive 2019/790**, Oxford, Oxford University Press, 2021.

ROSATI, Eleanora, **The Exception for Text and Data Mining (TDM) in the Proposed Directive on Copyright in the Digital Single Market-Technical Aspects**, publicação do Parlamento Europeu. Disponível em: The exception for text and data mining (TDM) in the Proposed Directive on Copyright in the Digital Single Market - Technical Aspects (europa.eu). Acesso em: 22 set. 2022.

SÁ e MELLO, Alberto de, “A Diretiva (UE) 2019/790, relativa aos direitos de autor e direitos conexos no mercado único digital e os termos para a sua transposição em Portugal”, **Revista de Direito Intelectual**, 2019, nº2.

SÁ e MELLO, Alberto de, “A transposição em Portugal da Diretiva 2019/790 (UE), relativa aos direitos de autor e direitos conexos no mercado único digital – Subsídios em nova reflexão sobre o tema”, **Revista de Direito Intelectual**, 2021, nº2.

SILVA, Nuno SOUSA e, “Subsídios para a transposição da Diretiva 2019/790, **Revista de Direito Intelectual**, 2020, nº1.

TJUE **Commission of the European Communities v. Federal Republic of Germany**, C 205/84; *Gambelli* C-243/01; *Centro di Musicologia Walter Stauffer*, C-243/01.

TJUE, C-203/2, *British Horseracing Board Ltd and Others v. William Hill Organization Ltd*. (9.11.2004).

TJUE, C-302/10, *Infopaq International A/S v. Danske Dagblades Forening* (17.1.2012) e TJUE, C-5/08, *Infopaq International A/S v. Danske Dagblades Forening* (16.07.2009). Com todos os detalhes sobre o caso (I e II), Denmark: Infopaq-case finally de-

cided after eight years - Kluwer Copyright Blog (kluweriplaw.com). Acesso em: 22 set. 2022.

URHEBERRECHSGEZETS. Disponível em: Urheberrechtsgesetz (UrhG) - dejure.org § 60d UrhG - Text und Data Mining für Zwecke der... - dejure.org. Acesso em: 19 set. 22

VICENTE DOMINGO, Helena; RODRÍGUEZ CACHÓN, Teresa, **Minería de Textos y Datos como (Nuevo) Límite al Derecho de Autor**, Madrid, AISGE/REUS, 2021.

VICENTE, Dário MOURA; MARQUES, J. P. REMÉDIO; SILVA, Nuno SOUSA; CASIMIRO, Sofia DE VACONCELOS, “Nótulas sobre as Propostas de Lei nºs 113/XIV e 114/XIV em matéria de Direito de Autor e Direitos Conexos no Mercado Único Digital”, **Revista de Direito Intelectual**, 2021, nº2.

XALABARDEL PLANTADA, Raquel, “La Directiva sobre Derecho de Autor en el Mercado Único Digital: una propuesta tan necesaria como peligrosa”. Disponível em: La Directiva sobre Derecho de Autor en el Mercado Único Digital: una propuesta tan necesaria como peligrosa - El Derecho - Derecho TIC. Acesso em: 24 fev. 2022.

Recebido: 19/11/2022

Aprovado: 29/12/2022

LICENÇAS COMPULSÓRIAS PARA EXPORTAÇÃO: OPERACIONALIZAÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO ARGENTINO¹

Compulsory licensing for exports: operationalization in the Argentine legal order

Valentina Delich²

RESUMO

O presente texto enfoca o artigo 31bis do Acordo TRIPS (Acordo sobre Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio), com o objetivo de explorar sua possível implementação na Argentina. O dispositivo visa permitir o licenciamento compulsório para exportações para países terceiros sem capacidade de produção local. Embora tenham passado muitos anos desde que este sistema de licenciamento compulsório foi negociado pela primeira vez e mais de 4 anos desde que entrou em vigor, poucos países fizeram uso do mecanismo nele estabelecido. A Argentina é um

ABSTRACT

This text focuses on Article 31bis of the TRIPS Agreement (Agreement on Trade-Related Intellectual Property Rights), with the aim of exploring its possible implementation in Argentina. The device aims to allow compulsory licensing for exports to countries without local production capacity. Although many years have passed since this compulsory licensing system was first negotiated and more than 4 years since it came into force, few countries have made use of the mechanism established therein. Argentina is a country that has the infrastructure to produce drugs and could potentially become an efficient exporter of drugs; however, it has not yet

¹ Tradução do artigo originalmente em espanhol “*Licencias obligatorias para exportación: operacionalización en el orden jurídico argentino*”, realizada por Marcos Wachowicz, Professor de Direito do Curso de Graduação e docente do Programa de Pós-Graduação da Direito pela Universidade Federal do Paraná, coordenador líder do Grupo de Estudos em Direito Autoral e Industrial - GEDAI/UFPR, coordenador da Rede Ibero Americana de Propriedade Intelectual – RIAPI e presidente do Instituto Observatório do Direito Autoral – IODA

² Advogada, Mestre em Relações Internacionais (The American University, Washington DC), Doutora em Direito Internacional (Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires - UBA). É Diretora do Programa de Direito e Bens Públicos e Diretora da FLACSO Argentina.

Professora da Faculdade de Direito (UBA) e da FLACSO Argentina. Por dez anos liderou e coordenou o Mestrado em Propriedade Intelectual da FLACSO Argentina (2007-2017). Palestrante em seminários e conferências e consultora de governos e organizações internacionais.

país que tem a infraestrutura para produzir medicamentos e poderia potencialmente tornar-se um exportador eficiente de medicamentos; no entanto, ainda não implementou os mecanismos para fazer uso da possibilidade prevista no TRIPS.

Palavras-chave: Acordo TRIPS. Licenciamento compulsório. Propriedade intelectual.

implemented the mechanisms to make use of the possibility foreseen in TRIPS.

Keywords: TRIPS Agreement. Compulsory licensing. Intellectual property.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO; **1. A ROTA DO ARTIGO 31A**; **2. ARTIGO 31A**; **2.1. ISENÇÃO DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 31(F) DO TRIPS**; **2.2. REMUNERAÇÃO AO TITULAR DA PATENTE: CASOS EM QUE A REMUNERAÇÃO É PAGÁVEL**; **2.3. ACORDOS REGIONAIS**; **2.4. CANCELAMENTO OU DEFICIÊNCIA**; **2.5. ARTIGO 31BIS E TRIPS DIREITOS, OBRIGAÇÕES E FLEXIBILIDADES**; **3. O ANEXO AO ACORDO TRIPS REFERENTE AO ARTIGO 31BIS**; **3.1. O PROCEDIMENTO NÃO ESTÁ LIMITADO A CERTOS TIPOS DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS OU DOENÇAS**; **3.2. “MEMBRO IMPORTADOR ELEGÍVEL”**: DEFINIÇÃO E DEVER DE NOTIFICAÇÃO; **3.3. A NOTIFICAÇÃO PODE SER LIMITADA NO ESCOPO**; **3.4. “MEMBRO EXPORTADOR”**: DEFINIÇÃO; **4. EXIGÊNCIAS RELATIVAS À IMPLEMENTAÇÃO DO ARTIGO 31BIS (1) DO TRIPS**; **4.1. TIPOS DE NOTIFICAÇÕES**; **4.2. PROJEÇÃO DE UNIDADES**; **4.3. INSUFICIENTE OU SEM CAPACIDADE DE FABRICAÇÃO**; **4.4. LICENCIAMENTO COMPULSÓRIO NO PAÍS IMPORTADOR**; **4.5. PROCESSAMENTO PRÉVIO DE UMA LICENÇA VOLUNTÁRIA**; **4.6. OBRIGAÇÃO DOS PAÍSES EXPORTADORES DE NOTIFICAR**; **4.7. LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO NO PAÍS EXPORTADOR: REQUISITOS**; **4.8. REEXPORTAÇÃO DE PRODUTOS**; **4.9. TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA**; **5. O USO DO ESQUEMA DE LICENÇA DE EXPORTAÇÃO**; **6. REFORMAS REGULAMENTARES NACIONAIS PARA FAZER USO DO ARTIGO 31A**; **7. A EMENDA TRIPS NO MARCO REGULATÓRIO ARGENTINO: OPERACIONALIZAÇÃO DO ARTIGO 31BIS**; **7.1. LICENCIAMENTO COMPULSÓRIO E USO PÚBLICO NÃO COMERCIAL: CONCEITO E REGULAMENTAÇÃO NO DIREITO ARGENTINO**; **7.2. IMPLEMENTAÇÃO DO ARTIGO 31BIS NA LEGISLAÇÃO ARGENTINA**; **7.3. ALTERNATIVAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO ARTIGO 31A NA LEGISLAÇÃO NACIONAL**; **7.3.1. ALTERAÇÃO DO ARTIGO 45 DA LPA**; **7.3.2. O REGULAMENTO DO ARTIGO 45 ATUALMENTE TEM A SEGUINTE REDACÇÃO**; **7.3.3. A REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 45 PODERIA SER**; CONCLUSÕES; REFERÊNCIAS.

INTRODUÇÃO

Em 2017, a emenda ao Acordo sobre Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS) entrou em vigor e incluiu o artigo 31bis em seu texto. Este artigo visa permitir o licenciamento compulsório para exportações para países terceiros sem capacidade de produção local. Embora tenham passado muitos anos desde que este sistema de licenciamento compulsório foi negociado pela primeira vez e mais de 4 anos desde que entrou em vigor, poucos países fizeram uso do mecanismo nele estabelecido.

A Argentina é um país que tem a infra-estrutura para produzir medicamentos e poderia potencialmente tornar-se um exportador eficiente de medicamentos; no entanto, ainda não implementou os mecanismos para fazer uso da possibilidade prevista no TRIPS.

Este artigo enfoca o artigo 31bis do Acordo TRIPS com o objetivo de explorar sua possível implementação na Argentina.

1 A ROTA DO ARTIGO 31A

O TRIPS é o Acordo que regula os padrões mínimos de proteção a serem garantidos pelas leis nacionais sobre direitos de propriedade intelectual, incluindo patentes, previstos em particular na Parte II do TRIPS (Regras sobre a Existência, Escopo e Aplicação dos Direitos de Propriedade Intelectual), Seção 5 (Patentes) entre os artigos 27 e 34.

As licenças compulsórias e o uso público não comercial estão previstos no artigo 31 do TRIPS. O artigo 31 do TRIPS não se destina a restringir os fundamentos para a concessão de licenças compulsórias³. Ela apenas estabelece os requisitos do Acordo para a concessão de licenças compulsórias. O licenciamento compulsório e o uso público não co-

³ Segundo as regras do TRIPS, os Estados-Membros têm absoluta liberdade para estabelecer as bases para a concessão de licenças compulsórias. Isto foi expressamente afirmado pelo parágrafo 5.b. da Declaração de Doha sobre o Acordo TRIPS e Saúde Pública, que declara: “Cada Membro tem o direito de conceder licenças compulsórias e a liberdade de determinar as bases sobre as quais tais licenças são concedidas”.

mercial são flexibilidades importantes que, por exemplo, no campo da saúde pública, permitem um aumento no fornecimento de medicamentos a preços mais acessíveis. Entretanto, a partir da própria entrada em vigor do TRIPS em 1995, foi apontada a impossibilidade de sua utilização por países sem infra-estrutura de produção. Para esses países sem capacidade de fabricação de medicamentos, pode ter sido mais conveniente importar medicamentos mais baratos, particularmente aqueles produzidos em outros países com infra-estrutura sob o sistema de licenciamento compulsório. Mas o artigo 31(f) do TRIPS limitou essa possibilidade ao declarar que tanto o licenciamento compulsório quanto o uso público não comercial serão autorizados “...principalmente para suprir o mercado interno do Membro que autoriza tal uso...”. Além disso, o artigo também exige que o titular do direito receba uma remuneração adequada, caso a caso, levando em conta o valor econômico da autorização (subparágrafo h.), o que pode complicar seu uso em países com recursos econômicos limitados. Por outro lado, a alínea (j) do mesmo artigo determina que “... qualquer decisão relativa à remuneração prevista para tais usos estará sujeita a revisão judicial ou outra revisão independente por uma autoridade superior diferente dentro do mesmo Membro”, embora, no caso de uso público não comercial, esta revisão possa ser limitada como previsto no artigo 44.2 do TRIPS.

A Declaração de Doha sobre Direitos de Propriedade Intelectual e Saúde Pública em 2001 deu início ao processo de negociação de um mecanismo para o uso efetivo do licenciamento compulsório por países sem infra-estrutura de produção local⁴. De fato, o parágrafo 6 da Declaração reconhece as dificuldades dos países com capacidade defabricação insuficiente ou inexistente no setor farmacêutico para fazer uso efetivo do licenciamento compulsório nos termos do Acordo TRIPS e obriga o Conselho TRIPS a encontrar uma solução para o problema.

As discussões no Conselho TRIPS começaram em 2002 e se concentraram em torno de três posições: a Comunidade Européia (CE) pro-

⁴ Declaração sobre o Acordo TRIPS e Saúde Pública, Adotada em 14 de novembro de 2001

pôs duas opções: 1) criar uma exceção ao artigo 31 (f) do TRIPS para permitir o licenciamento compulsório para exportações de produtos necessários para combater problemas de saúde sob certas condições e salvaguardas, e 2) interpretar o artigo 30 do TRIPS de forma a permitir que uma exceção limitada seja articulada para exportações para certos países com graves problemas de saúde pública. Em contraste, os EUA propuseram uma moratória sobre as queixas da OMC contra países exportadores de medicamentos para países necessitados, mas limitaram seu escopo a certas doenças, tais como AIDS, tuberculose e malária, que encontrou forte oposição dos países subdesenvolvidos que aspiravam a uma solução mais ampla não limitada a certas enfermidades. O Grupo Africano e outros países em desenvolvimento, por sua vez, solicitaram uma emenda ao artigo 31(f) ou uma interpretação autorizada do artigo 30 que permitisse a produção de medicamentos sem o consentimento do detentor da patente.⁵

Por fim, em 2003, o Conselho projetou um sistema especial de licenciamento compulsório, concedendo uma *renúncia* à exigência do parágrafo f do art. 31, ou seja, a disposição para o mercado interno, e à exigência do parágrafo h do art. 31, ou seja, a obrigação de conceder ao titular do direito uma remuneração adequada de acordo com as circunstâncias de cada caso, levando em conta o valor econômico da autorização.

Em 2005, este sistema foi formalizado em uma Decisão sobre emenda ao TRIPS, que incluiu, como anexo, um Protocolo de emenda ao TRIPS. Em janeiro de 2017, com a aceitação do Protocolo por dois terços dos membros da OMC, este sistema tornou-se o Artigo 31bis e um Anexo ao TRIPS.

A Argentina aprovou o Protocolo através da Lei 26 662 em 2011.⁶ A PEN informou então a OMC sobre a aceitação do Protocolo.

⁵ Ver CENTRO SUL, “The Doha Declaration on TRIPS and Public Health Ten Years Later: The State of Implementation”, POLICY BRIEF No. 7, 1 de novembro de 2011. https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2013/06/PB7_-Doha-Declaration-on-TRIPS-and-Health_-EN.pdf

⁶ Protocolo que altera o Acordo TRIPS, adotado em Genebra, Confederação Suíça, em 6 de dezembro de 2005” (doravante denominado o “Protocolo”).

2 ARTIGO 31A

O artigo 31bis cria um sistema pelo qual os países que não têm - ou têm capacidade insuficiente - de produção de produtos farmacêuticos podem usar licenças compulsórias para importar tais produtos de países que, por sua vez, serão autorizados a produzir, sob licença compulsória, para exportação. Em outras palavras, o artigo 31(f) torna-se inaplicável (e para o importador, o artigo 31(h) também se torna inaplicável).

2.1 Isenção da aplicação do artigo 31(f) do TRIPS

- Os países que concedem licenças compulsórias para produzir e exportar um produto farmacêutico para um país importador elegível (com capacidade de produção insuficiente ou sem capacidade de produção) estão isentos da exigência do Artigo 31(f).

2.2 Remuneração ao titular da patente: casos em que a remuneração é pagável

- Quando um país concede uma licença de exportação sob este sistema, o titular do direito deve receber uma remuneração adequada caso a caso, levando em conta o valor econômico para o país importador do uso autorizado. Por outro lado, quando uma licença compulsória é concedida para o mesmo produto no país importador elegível, a obrigação de remuneração não se aplica no país importador.

2.3 Acordos regionais

- Os países que são parte de um acordo comercial regional, e desde que metade dos membros do acordo regional sejam Países Menos Desenvolvidos (PMDs), também estão isentos da exigência de produção para fornecimento interno, para que um produ-

to farmacêutico produzido ou importado sob uma licença compulsória em um membro possa ser exportado para os países do acordo regional.

Esta disposição visa incentivar a produção de medicamentos em maior escala e, conseqüentemente, a um preço unitário mais baixo.

2.4 Cancelamento ou deficiência

O Artigo 31bis(4) prevê que, à luz do Artigo XXIII(b) e (c) do GATT 1994, nenhuma medida tomada sob as disposições do GATT 1994 ou de seu Anexo pode ser considerada por um Membro para anular ou prejudicar uma vantagem reconhecida pelo Acordo⁷.

2.5 Artigo 31bis e TRIPS direitos, obrigações e flexibilidades

Finalmente, o artigo 31bis estabelece que todas as suas cláusulas, assim como as do Anexo, devem ser interpretadas sem prejuízo dos outros direitos, obrigações e flexibilidades reconhecidas pelo TRIPS e pela Declaração de Doha sobre o Acordo TRIPS e Saúde Pública.

Esta disposição é importante porque estabelece que o artigo 31bis e seu anexo não são um estatuto autônomo que impeça a aplicação das demais regras do tratado e até mesmo das disposições do próprio artigo 31 do TRIPS. Assim, por exemplo, o artigo 31(k) do TRIPS prevê que os

⁷ [1] O artigo XXIII do GATT 1994 diz: “Artigo XXIII: Nulificação ou invalidez

1. No caso de uma Parte Contratante considerar que uma vantagem que lhe advém direta ou indiretamente deste Acordo está sendo anulada ou prejudicada, ou que a realização de qualquer objetivo deste Acordo está sendo prejudicada como resultado disso:

(a) outra Parte Contratante não cumprir com suas obrigações sob este Acordo; ou (b) outra Parte Contratante aplica uma medida, contrária ou não às disposições deste Acordo; ou (c) alguma outra situação existe,

tal parte contratante pode, com vistas a uma solução satisfatória do assunto, fazer representações ou propostas por escrito à outra parte contratante ou partes que considere interessadas no assunto. Qualquer parte contratante cuja intervenção seja assim solicitada deverá considerar favoravelmente as representações ou propostas feitas a ela” (ver https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/gatt47_02_s.htm#articleXXIII).

Membros não são obrigados a aplicar o artigo 31(f) do TRIPS quando uma licença compulsória tiver sido concedida para remediar práticas que tenham sido consideradas anticoncorrenciais como resultado de processos judiciais ou administrativos. Portanto, no caso de uma licença compulsória sobre uma patente de um produto farmacêutico concedida como resultado de um processo judicial ou administrativo por razões anticoncorrenciais, a exportação do produto será sempre livre e não estará sujeita ao procedimento do Artigo 31bis e seu Anexo.

Nesses casos, não há limitação porque é uma sanção para o titular do direito como consequência do abuso de suas patentes.⁸

3 O ANEXO AO ACORDO TRIPS REFERENTE AO ARTIGO 31BIS

As definições e requisitos para fazer uso do sistema encontram-se no Anexo ao Acordo TRIPS. Em uma leitura combinada do Artigo 31bis, do Anexo e do Apêndicedo Anexo, é digno de nota:

3.1 O procedimento não está limitado a certos tipos de produtos farmacêuticos ou doenças

No mesmo sentido amplo do parágrafo 1 da Declaração de Doha - que não contém nenhuma limitação à aplicação da Declaração a doenças ou medicamentos específicos - não há restrições aos tipos de medicamentos sobre os quais uma licença compulsória pode ser concedida.

Estes podem ser produtos patenteados ou produtos resultantes de processos patenteados, ficando expressamente entendido no texto que isto inclui os ingredientes ativos para fabricar o produto farmacêutico e os kits de diagnóstico necessários para seu uso, bem como os kits de diagnóstico.

⁸ Cf. UNCTAD-ICTSD - Resource Book on TRIPS and Development, 2005, p.474 https://unctad.org/system/files/official-document/ictsd2005d1_en.pdf

A definição de “produto farmacêutico”⁹ é suficientemente ampla para incluir também as vacinas, uma vez que as vacinas são “produtos farmacêuticos”¹⁰. Também não há restrições quanto ao tipo de doenças¹¹.

3.2 “Membro importador elegível”: definição e dever de notificação

Sob o ponto 1.b do Anexo, um “Membro importador elegível” significa qualquer país menos desenvolvido membro ou qualquer outro Estado-Membro que tenha indicado sua intenção de usar o procedimento do Artigo 31bis como um país importador. Os países que desejam se tornar importadores elegíveis devem notificar o Conselho TRIPS de sua intenção de utilizar o sistema do artigo 31bis (com exceção dos PMDs que não são obrigados a notificar).

Esta é uma notificação geral de intenção de uso que é preparada para fins de transparência e não requer aprovação de nenhum órgão da OMC para usar o sistema¹².

3.3 A notificação pode ser limitada no escopo

O Anexo observa que no momento da notificação ao Conselho TRIPS, os Membros podem prever que utilizarão o sistema do Artigo 31bis na íntegra ou de forma limitada, por exemplo, que o utilizarão somente

⁹ O parágrafo 1(a) do Anexo afirma que “produto farmacêutico” significa qualquer produto patenteado, ou produto fabricado por um processo patenteado, no setor farmacêutico necessário para tratar dos problemas de saúde pública reconhecidos no parágrafo 1 da Declaração sobre o Acordo TRIPS e Saúde Pública (WT/MIN(01)/DEC/2). Entende-se que isto incluiria os ingredientes ativos necessários para sua fabricação e os kits de diagnóstico necessários para seu uso;”.

¹⁰ Abbot, Frederick M. e Jerome H. Reichman, “The Doha Round’s Public Health Legacy: Strategies for the Production and Diffusion of Patented Medicines Under the Altered TRIPS Provisions”, **Journal of International Economic Law** 10(4), julho de 2007, 921-987, p. 937, doi:10.1093/jiel/jgm040

¹¹ Idem

¹² Ver nota de rodapé 2 do Anexo

em caso de emergência nacional ou outras circunstâncias de extrema urgência ou em casos de uso público não-comercial.

Esta é uma disposição estranha, pois não se compreende por que um Estado-membro elegível para ser importador poderia implementar em sua legislação o sistema completo para todos os casos de interesse público e limitar-se apenas àqueles motivos agravados de interesse público, como casos de emergência nacional ou outras circunstâncias de extrema urgência ou apenas para uso público não comercial não para licenciamento compulsório.

Esta formulação parece refletir o interesse dos países industrializados em deixar claro que o uso do sistema deve ser muito restritivo e seu uso excepcional. Nesta linha, a última parte do parágrafo 1.b que, excepcionalmente para uma norma, afirma: “Deve-se observar que alguns Membros não utilizarão o sistema como Membros importadores e que outros Membros afirmaram que, se utilizarem o sistema, o farão somente em situações de emergência nacional ou em outras circunstâncias de extrema urgência”, parece implicar uma “mensagem” do tipo “é um instrumento que normalmente não deve ser utilizado”. Longe disso, os países devem aproveitar o sistema do artigo 31a e seu anexo em toda a extensão e gama de possibilidades, incluindo aqueles que decidiram notificar como exportadores de medicamentos. É um instrumento legal e legítimo.

3.4 “Membro exportador”: definição

Conforme observado acima, o sistema implementado pelo artigo 31bis e seu anexo visa permitir aos países com capacidade de produção fabricar e exportar produtos farmacêuticos para países com necessidades de saúde pública, sem prejuízo do artigo 31(f) do TRIPS, que limita o licenciamento compulsório predominantemente ao abastecimento do mercado interno.

Em outras palavras, o sistema envolve implicitamente dois tipos de países: os que fabricam e exportam produtos medicinais e os que importam esses produtos. O que o Anexo chama de “Membro importador elegí-

vel” já foi definido; agora é necessário determinar o que o Anexo significa com o termo “Membro exportador”.

Assim, o parágrafo 1.c do Anexo define um Membro exportador como “um Membro que usa o sistema para produzir produtos farmacêuticos e para exportá-los para um Membro importador elegível”.

4 EXIGÊNCIAS RELATIVAS À IMPLEMENTAÇÃO DO ARTIGO 31BIS (1) DO TRIPS

Como observado acima, o primeiro parágrafo do artigo 31bis do Acordo TRIPS prevê uma isenção da aplicação do artigo 31(f) do Acordo TRIPS, desde que os requisitos estabelecidos no parágrafo 2 do Anexo sejam cumpridos, os quais são detalhados abaixo.

4.1 Tipos de notificações

Há três tipos de notificações: uma notificação geral única do Membro importador de sua intenção de utilizar o sistema, que não é exigida para os países menos desenvolvidos.

Uma notificação específica do Membro importador sobre os detalhes dos produtos farmacêuticos necessários e outros detalhes exigidos pelo Sistema, e a terceira notificação do Membro exportador informando a concessão de uma licença compulsória para exportação e as condições a ela associadas¹³.

4.2 Projeção de unidades

Na notificação, o país importador elegível deve especificar o nome e a quantidade pretendida do(s) produto(s) necessário(s). Isto tem sido visto como uma fraqueza do sistema, uma vez que, se a projeção fosse

¹³ WTO - VIAGENS: LICENÇAS ESPECIAIS OBRIGATÓRIAS PARA EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS. GUIA PARA NOTIFICAÇÕES, p. 1

https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/guidenotifications_e.pdf

defeituosa¹⁴¹³ a extensão da operação não está prevista, portanto, para os produtos em falta, todo o processo teria que ser reiniciado.¹⁵

Uma escassez devido a obstáculos processuais pode levar à interrupção do tratamento e, como consequência, os pacientes podem desenvolver maior resistência aos medicamentos (como no caso do HIV/AIDS), criando a necessidade de tratamento mais dispendioso¹⁶.

Além disso, de acordo com o parágrafo 4 do anexo, os governos devem tomar medidas para impedir a reexportação de produtos importados sob o sistema do artigo 31bis e seu anexo. Assim, se a projeção das unidades a serem importadas foi determinada em excesso, estes medicamentos são impedidos de serem destinados a outro mercado onde são necessários, mesmo no caso de uma doação.

Em outras palavras, a única alternativa possível neste caso seria deixar expirar os medicamentos ou vacinas que salvam vidas, o que, do ponto de vista humanitário, é eticamente condenável.

4.3 Insuficiente ou sem capacidade de fabricação

A notificação do “Membro importador elegível” também deve declarar que ele tem capacidade de fabricação insuficiente ou inexistente no setor farmacêutico para o(s) produto(s) em questão. As regras para a avaliação das capacidades de fabricação no setor farmacêutico estão detalhadas no Apêndice do Anexo.¹⁷

¹⁴ Pode ser que a quantidade de produtos necessários esteja subestimada devido, por exemplo, a um aumento imprevisto do número de pacientes que necessitam do medicamento importado. Isto foi visto repetidamente na pandemia COVID-19, que demonstrou nestas ocasiões a dificuldade de antecipar a quantidade de medicamentos ou vacinas necessárias.

¹⁵ SECRETÁRIO-GERAL DA ONU - PAINEL DE ALTO NÍVEL DE ACESSO A MEDICAMENTOS, Envio: Centro Sul, 28 de fevereiro de 2016. <http://www.unsgaccessmeds.org/inbox/2016/2/28/south-centerb>

¹⁶ Idem.

¹⁷ O APÊNDICE DO ANEXO DO ACORDO TRIPS declara: “As capacidades de fabricação no setor farmacêutico nos países menos desenvolvidos membros serão consideradas insuficientes ou inexistentes. No caso de outros países importadores membros elegíveis, a capacidade de fabricação do(s) produto(s) em questão pode ser estabelecida

4.4 Licenciamento compulsório no país importador

Finalmente, quando o produto for patenteado no país importador, a notificação deve confirmar que uma licença compulsória foi concedida ou pretende ser concedida de acordo com os artigos 31 e 31bis do Acordo e do Anexo.

4.5 Processamento prévio de uma licença voluntária

Nem o artigo 31bis nem seu anexo exigem que o país exportador ou importador negocie primeiro uma licença voluntária com o titular da patente para exportar ou importar os produtos.

A exigência é que uma licença compulsória (ou uso público não-comercial) seja prevista no país exportador e importador.

A concessão de tais usos sem a autorização do titular da patente não exigiria uma licença voluntária do titular da patente em casos de uso público não comercial, ou se houver uma emergência nacional ou outras circunstâncias de extrema urgência no caso de licenças compulsórias.

Entretanto, algumas legislações, como a canadense, complicaram desnecessariamente o processo nos termos do artigo 31bis e do Anexo TRIPS ao exigir o que o Acordo TRIPS não exige. Por exemplo, os requisitos processuais do Regime de Acesso a Medicamentos do Canadá (CAMR) incluem a prova de que primeiro foi feita uma tentativa de negociar um possível acordo sobre uma licença voluntária com a empresa detentora da patente para exportar o produto.

O efeito prático da negociação voluntária, necessária para o licenciamento compulsório, é que ela permite que os titulares de patentes far-

como insuficiente ou inexistente de uma das seguintes maneiras: (i) o membro em questão estabeleceu que não tem capacidade de fabricação no setor farmacêutico; ou (ii) se tiver qualquer capacidade de fabricação neste setor, o membro examinou esta capacidade e constatou que, excluindo qualquer capacidade de propriedade ou controlada pelo titular da patente, a capacidade é atualmente insuficiente para atender às suas necessidades. Quando for estabelecido que tal capacidade se tornou insuficiente para atender às necessidades do Membro, o sistema deixará de ser aplicado”.

macêuticas interrompam o processo a qualquer momento, simplesmente oferecendo-se para negociar¹⁸.

4.6 Obrigação dos países exportadores de notificar

Os países exportadores também devem notificar o Conselho TRIPS. A notificação pelos países exportadores deve incluir:

- i. as condições às quais a licença está sujeita (ver abaixo as condições da licença de exportação)
- ii. nome e endereço do licenciado
- iii. o(s) produto(s) para o(s) qual(is) a licença foi concedida
- iv. a quantidade ou quantidades pelas quais foi concedido
- v. o país ou países para os quais o(s) produto(s) será(ão) fornecido(s)
- vi. duração da licença
- vii. o endereço do website onde todas as informações relativas ao embarque dos produtos serão colocadas

4.7 Licenciamento obrigatório no país exportador: requisitos

A licença compulsória emitida pelo país exportador sob o esquema deve conter as seguintes condições:

- i. somente a quantidade necessária para atender às necessidades do país importador elegível pode ser fabricada sob a licença

¹⁸ Stacey B. LEE, "Can incentives to generic manufacturers save the Doha Declaration's Paragraph 6?", **Georgetown Journal of International Law**, [vol.44 - 2013 - pp. 1388-1421], p. 1401.

https://www.researchgate.net/publication/262766253_Can_Incentives_to_Generic_Manufacturers_Save_Doha's_Paragraph_6

- ii. toda essa produção deve ser exportada para o país ou países que tenham notificado suas necessidades ao Conselho do TRIPS
- iii. os produtos produzidos sob a licença devem ser claramente identificados, através de rotulagem ou marcação específica, como sendo produzidos sob o esquema.
- iv. os fornecedores devem distinguir tais produtos por embalagens especiais e/ou uma cor ou forma especial dos próprios produtos, desde que tal distinção seja viável e não tenha um impacto significativo no preço; e
- v. antes do início do embarque, o licenciado deverá colocar em um site da Internet as seguintes informações: as quantidades fornecidas para cada destino e as características distintivas do(s) produto(s).

A partir deste conjunto de requisitos, pode-se deduzir que a empresa exportadora deve chegar a um acordo com o país autorizado a importar, como passo prévio à autorização de exportação, dado que o nome e a quantidade do produto a ser exportado devem ser estabelecidos, entre outros requisitos.

Entretanto, os governos dos países subdesenvolvidos geralmente têm que convocar uma licitação pública quando adquirem medicamentos, e a empresa exportadora não poderia participar do processo de licitação se não tivesse a licença compulsória concedida em seu país, um requisito essencial para que o processo do artigo 31bis comece.

Isso complica a aplicação do sistema, como evidenciado em termos de atrasos desnecessários no processo de licenciamento do Regime de Acesso a Medicamentos do Canadá (CAMR) para exportações para Ruanda¹⁹.

¹⁹ REDE JURÍDICA CANADIANA SOBRE HIV/AIDS, **Fixing Canada's Access to Medicine Regimen (CAMR)** https://www.hivlegalnetwork.ca/site/wp-content/uploads/2013/04/CAMR_QA_Oct2012-ENG.pdf

4.8 Reexportação de produtos

O parágrafo 3 do Anexo estabelece a necessidade de os países importadores tomarem medidas para evitar a reexportação de produtos importados sob o sistema do artigo 31bis e o parágrafo 4 refere-se à necessidade de “meios legais eficientes” para evitar o desvio de produtos, embora não esteja claro quais seriam essas medidas.

4.9 Transferência de tecnologia

O parágrafo 7 refere-se à necessidade deste sistema servir como um sistema de transferência de tecnologia a fim de aumentar a capacidade de produção de medicamentos em países com capacidade de produção nula ou insuficiente.

Isto significa então que, ao contrário do que alguns observadores argumentam, este sistema não está reservado exclusivamente para questões humanitárias, mas deveria ser uma oportunidade para aumentar a oferta de medicamentos genéricos²⁰.

5 O USO DO ESQUEMA DE LICENÇA DE EXPORTAÇÃO

Uma das primeiras utilizações do sistema, quando o TRIPS ainda não havia sido emendado, mas a Decisão incluindo o sistema já havia sido adotada (Decisão, 2003), foi a utilização por uma empresa canadense para exportar para Ruanda.

De fato, o Canadá foi um dos primeiros países a alterar sua legislação nacional a fim de implementar o sistema e notificou a OMC sobre uma licença compulsória para exportação (o fez em 4/10/2007 sob a Decisão de 2003). O medicamento TriAvir da AIDS poderia ser fabricado e exportado para Ruanda, um país sem a capacidade de fabricar o medicamento.

²⁰ Ver Roger Kampf, SPECIAL COMPULSORY LICENCES FOR EXPORT OF MEDICINES: KEY FEATURES OF WTO MEMBERS' IMPLEMENTING LEGISLATION, **World Trade Organization Economic Research and Statistics Division**, julho, 2015. https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/ersd201507_e.pdf

Anteriormente, em 17 de julho de 2007, Ruanda havia notificado sua intenção de importar 260.000 embalagens de TRIAvir (um produto combinado em dose fixa de zidovudina, lamivudina e nevirapina) durante dois anos. A notificação de Ruanda declarou que os titulares de patentes não seriam capazes de fazer valer patentes em seu território. O medicamento foi fabricado pela empresa farmacêutica Apotex. Inc.

Em um resumo do caso,²¹, observa-se que o uso do sistema foi promovido pela Médecins Sans Frontières, que entrou em contato com uma empresa canadense, interessou-a e obteve autorização para produção em 6 meses utilizando o Regime Canadense de Acesso a Medicamentos (CAMR).

Para este uso do sistema, o Canadá teve que alterar sua legislação porque as regras originalmente previam uma lista de produtos farmacêuticos e os que eram objeto do pedido não constavam da lista. Embora um royalty devesse ser pago aos detentores da patente, eles não o cobraram. Um total de 6.785.000 comprimidos foram enviados para Ruanda em setembro de 2008 e outros 7.628.000 em setembro de 2009. O Canadá não tem mais nenhuma utilização registrada do sistema.

A emenda regulamentar no Canadá para permitir o “Uso de Patentes para Fins Humanitários em Casos de Problemas de Saúde Pública” envolveu a inclusão de duas

Em resumo, essas duas seções permitem que o Comissário de Patentes receba pedidos e, se os requisitos forem atendidos, conceda autorização para que um fabricante utilize uma invenção patenteada para fabricar e exportar um medicamento ou dispositivo para um país elegível.

Os produtos farmacêuticos fabricados e exportados devem cumprir as exigências da Lei Canadense de Alimentos e Medicamentos e todos os regulamentos relacionados, e ser embalados e rotulados de forma a serem distinguíveis do produto do detentor da patente.

²¹ Estudo OMS-OMPI-OMC - Promovendo o acesso às tecnologias médicas e à inovação: Intersecções entre saúde pública, propriedade intelectual e comércio. Disponível em https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/who-wipo-wto_2020_e.pdf. Acesso em: 28 out. 2022.

O titular da patente deve ser notificado desta autorização e as autorizações são limitadas em quantidade (como indicado no pedido). O prazo máximo de uma autorização é de dois anos, renovável uma vez. Além disso, as autorizações são intransferíveis e o uso de uma invenção patenteada sob uma autorização é não-exclusivo. Os royalties são pagos ao titular da patente de acordo com um cálculo, que se baseia na classificação do país para o qual o produto farmacêutico será exportado de acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.

Embora tenha havido uso de licenças compulsórias, incluindo casos de uso governamental, não houve nenhum outro caso de uso de licença compulsória para exportação. A Bolívia notificou sua intenção de usar o sistema: primeiro fez uma notificação geral de que usaria o sistema como importador e depois fez uma notificação de intenção de usar o sistema especificamente para o fornecimento de 15 milhões de doses de vacina para a COVID-19.²²

Exemplos de usos de licença compulsória (não-exportação/não importação) são o caso da Malásia, que utilizou uma licença compulsória para uso governamental no sofosbuvir, utilizado para tratar a Hepatite C (2017); o caso do Zimbábue, que concedeu uma licença compulsória a uma empresa - Varichem Pharmaceuticals Ltd - para produzir medicamentos para o tratamento do HIV/AIDS (2003); o caso do Equador, que concedeu várias licenças compulsórias (ritonavir em 2010, abacavir/lamivudine em 2012 e várias outras em 2014).²³

6 REFORMAS REGULAMENTARES NACIONAIS PARA FAZER USO DO ARTIGO 31A

A fim de fazer uso do artigo 31bis do TRIPS, os países devem reformar sua legislação interna. Em geral, as legislações nacionais prevêm que

²² IP/N/9/BOL/1

²³ Ver por exemplo, Resumo técnico da UHC, “Experiências do país na utilização das salvaguardas TRIPS: Parte I”.

as licenças compulsórias serão utilizadas principalmente para o abastecimento do mercado interno e que o licenciado terá que ser compensado.

Há Membros da OMC que, ao notificar a aceitação do Protocolo, notificaram que usarão o sistema para agir somente como exportadores, outros para agir somente como importadores e, finalmente, alguns adotaram leis ou regulamentos que lhes permitem agir tanto como exportadores quanto como importadores ao mesmo tempo.

Deve ser esclarecido neste ponto que primeiro a aceitação do Protocolo deve ser notificada e depois podem ser feitas notificações de uso geral ou específico do sistema. Entretanto, cada uso específico deve ser notificado à OMC, ao Conselho TRIPS, antes de proceder com a liberação das mercadorias. Há um modelo para notificação e uma caixa disponível para fazer isso eletronicamente. Até 31 de dezembro de 2021, 5 dessas notificações haviam sido feitas: duas notificações gerais²⁴ e três notificações específicas.²⁵

Além da aceitação do Protocolo e da notificação à OMC da intenção de utilizar o sistema, e em relação à necessidade de reforma da legislação nacional para implementar o Artigo 31 bis, de acordo com o que foi reportado à OMC até o momento, 20 Membros notificaram mudanças na legislação: Albânia, Austrália, Botsuana, Canadá, China, Croácia, União Européia, Hong Kong-China, Índia, Jordânia, Cazaquistão, Nova Zelândia, Noruega, Omã, Filipinas, Coreia, Rússia, Cingapura, Suíça e Taipei-China.²⁶ Como pode ser visto, nenhum país nas Américas notificou ainda a modificação de seus regulamentos.

²⁴ Antigua e Barbuda 17/5/2021 IP/N/8/ATG/1 Notificação geral de intenção de usar o sistema como importador; e, Estado Plurinacional da Bolívia 19/2/2021 IP/N/8/BOL/1 Notificação geral de intenção de usar o sistema como importador

²⁵ Notificações Específicas de Importação, Bolívia 11/5/2021 IP/N/9/BOL/1, Notificação Específica do Membro Importador Ruanda 19/7/2007 IP/N/9/RWA/1 e Notificação Específica do Membro Exportador, Canadá 8/10/2007 IP/N/10/CAN/1

²⁶ https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/par6laws_e.htm

7 A EMENDA TRIPS NO MARCO REGULATÓRIO ARGENTINO: OPERACIONALIZAÇÃO DO ARTIGO 31BIS

7.1 Licenciamento compulsório e uso público não comercial: conceito e regulamentação no direito argentino

O Capítulo VII da Lei de Patentes argentina (Lei 24.481) intitulado “Outros usos sem autorização do titular da patente”, através dos artigos 42 a 50, regulamenta dois institutos: licenças compulsórias e uso público não-comercial. Estes artigos, por sua vez, são parcialmente regulamentados pelo Decreto 260/96 nos artigos 42 a 50²⁷.

O licenciamento compulsório ocorre quando o Estado nacional autoriza uma pessoa a produzir um produto ou processo patenteado sem o consentimento do detentor da patente. Esta é uma das *flexibilidades* previstas na Convenção de Paris²⁸ e no TRIPS. Estes dois tratados não restringem ou abordam os fundamentos sobre os quais os países podem emitir licenças compulsórias individualmente. Isto foi expressamente reconhecido pela Declaração de Doha sobre o Acordo TRIPS e Saúde Pública²⁹.

A Lei de Patentes argentina prevê seis fundamentos para o licenciamento compulsório: 1) Recusa de contratação (Artigo 42); 2) Não exploração (Artigo 43); 3) Práticas anticompetitivas (Artigo 44); 4) Emergência sanitária (Artigo 45); 5) Segurança nacional (Artigo 45) e 6) Licença cruzada (Artigo 46).

Entretanto, ao contrário dos fundamentos para licenças compulsórias, tanto a Convenção de Paris quanto o TRIPS estabelecem requisitos

²⁷ Para ver a Lei 24.481 (alterada pela Lei 24.572 e Lei 24.603) e o decreto regulamentar 260/96: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/35001/texact.htm>

²⁸ Ver artigo 5 da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial. Disponível em: <https://wipo.int/es/text/288515>

²⁹ O parágrafo 5(b) da Declaração declara: “Cada Membro tem o direito de conceder licenças obrigatórias e a liberdade de determinar as bases sobre as quais tais licenças são concedidas”. Declaração sobre o Acordo TRIPS e Saúde Pública Adotada em 14 de novembro de 2001 https://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/mindecl_trips_s.htm

para a concessão de licenças compulsórias e para uso público não comercial, por exemplo, os estabelecidos no Artigo 31 do TRIPS, que se refletem no Artigo 47 da Lei 24.481.

O uso público não comercial, conforme previsto no artigo 47, inc. c da Lei 24.481, permite ao Governo Nacional, através de suas agências ou contratantes (empresas privadas que trabalham para e em nome do governo) ou outros autorizados pelo governo, utilizar uma invenção patenteada sem a permissão do titular da patente para a prestação de serviços prestados ou financiados principalmente pelo governo e destinados a satisfazer questões de interesse público.

7.2 Implementação do artigo 31bis na legislação argentina

Pela Lei nº 26.662 - promulgada em 16 de março de 2011 e publicada em 8 de abril de 2011 - a República Argentina aprovou o “Protocolo que altera o Acordo TRIPS, adotado em Genebra, Confederação Suíça, em 6 de dezembro de 2005” (doravante, o “Protocolo”). Esta emenda diz respeito à incorporação no TRIPS do artigo 31bis, do Anexo sobre o Acordo TRIPS referente ao artigo 31bis, bem como do Apêndice ao Anexo sobre o Acordo TRIPS.

Como discutido em outra parte deste documento, estes instrumentos estabelecem um procedimento especial para a exportação e/ou importação de produtos fabricados sob licença compulsória ou uso público não-comercial. Para se beneficiar deste mecanismo, os Estados membros do TRIPS devem operacionalizar estas disposições em sua legislação nacional. Não há uma maneira única de utilizar estas regras TRIPS na legislação nacional. A este respeito, o artigo 1.1. do TRIPS diz: “Os membros serão livres para determinar o método apropriado para implementar as disposições deste Acordo dentro de seu próprio sistema jurídico e prática”. A Argentina informou à OMC sua aceitação do Protocolo, mas ainda não notificou a OMC de sua intenção de utilizar o sistema como exportador, importador ou ambos (existe um modelo para isso).

7.3 Alternativas para a implementação do Artigo 31a na legislação nacional

7.3.1 Alteração do Artigo 45 da LPA

Esta opção prevê a emenda do Artigo 45, incorporando uma “licença de exportação obrigatória” ou “licença humanitária obrigatória” para a exportação ou importação de medicamentos na licença nacional de emergência sanitária e de segurança existente.

Atual redação do artigo 45 da Lei 24.484 (LP):

ARTIGO 45 - A MARCA NACIONAL EXECUTIVA pode, por razões de emergência sanitária ou de segurança nacional, prever a exploração de certas patentes mediante concessão do direito de exploração conferido por uma patente; seu escopo e duração serão limitados aos objetivos da concessão.

Proposta de reforma do Artigo 45 da Lei N°24.481

A MARCA NACIONAL EXECUTIVA pode, por razões de emergência sanitária ou de segurança nacional, prever a exploração de certas patentes mediante a concessão do direito de exploração conferido por uma patente; seu escopo e duração devem ser limitados aos objetivos da concessão.

Também pode conceder uma licença humanitária compulsória para exportar ou importar produtos farmacêuticos de acordo com os regulamentos.

Observe que na reforma proposta, a concessão de uma licença compulsória para exportação e importação não está vinculada à existência de uma “emergência sanitária”. A licença compulsória para exportação dependerá de a empresa interessada em recebê-la concordar com um país que esteja autorizado e disposto a importar seus produtos farmacêuticos. E a concessão da licença compulsória para importação, de acordo

com o artigo 31bis e seu anexo, depende do credenciamento da falta ou insuficiência de produção de um produto farmacêutico específico, o que torna necessária a importação do mesmo para garantir o acesso aos medicamentos. Como observado acima, a análise da capacidade de fabricação ou da insuficiência de um produto farmacêutico deve ser realizada caso a caso.

Também é necessário alterar o Artigo 47 da LPA, que prevê condições gerais para todos os usos não autorizados. Isto porque o artigo 47 (h) da LPA exige que nos casos de licenciamento compulsório o titular da patente deve ser remunerado, entretanto, o artigo 31bis (2) estabelece que a obrigação de remuneração prevista no artigo 31 (h) do TRIPS - fonte da regra argentina acima mencionada - não se aplica aos países importadores autorizados. Consequentemente, é necessária uma reforma para incorporar esta isenção.

Atual redação do Artigo 47, parágrafo h) da Lei No. 24.481

Quando outros usos são permitidos sem a autorização do titular da patente, as seguintes disposições são aplicáveis:

[...]

(h) O titular do direito receberá uma remuneração razoável nas circunstâncias de cada caso, tendo em conta o valor econômico da autorização, de acordo com o procedimento estabelecido no artigo 43; na determinação do montante da remuneração nos casos em que foram autorizados usos para remediar práticas anticoncorrenciais, será levada em conta a necessidade de corrigir tais práticas e a revogação da autorização poderá ser recusada se for considerado que as condições sob as quais a autorização foi concedida são passíveis de reincidência;

Proposta de reforma do Artigo 47, parágrafo h) da Lei No. 24.481
Quando outros usos são permitidos sem a autorização do titular da patente, as seguintes disposições são aplicáveis:

[...]

(h) Salvo no caso das licenças de importação compulsórias previstas no artigo 45 desta Lei, o titular do direito receberá uma remuneração razoável nas circunstâncias de cada caso, tendo em conta o valor econômico da autorização, seguindo o procedimento do artigo 43; na determinação do valor da remuneração nos casos em que foram autorizados usos para remediar práticas anticoncorrenciais, será levada em conta a necessidade de corrigir tais práticas e a revogação da autorização poderá ser recusada se se considerar que as condições que deram origem à licença são passíveis de reincidência nas condições que deram origem à autorização;

Uma vez que o Artigo 31bis:2 dispõe que “Quando uma licença compulsória for concedida por um Membro exportador sob o sistema estabelecido neste Artigo e no Anexo ao presente Acordo, uma remuneração adequada será recebida nesse Membro de acordo com o Artigo 31(h), levando em conta o valor econômico para o Membro importador do uso autorizado no Membro exportador” e que esta é a maneira exata pela qual o Artigo 47(h) da Lei No. 24.481 regulamenta a remuneração dos titulares de patentes em caso de licenciamento compulsório, não sendo necessárias mudanças na lei a este respeito.

Por sua vez, o artigo 47, parágrafo g) da Lei N°24.481 determina que os produtos fabricados sob licença compulsória devem ser utilizados para abastecer principalmente o mercado interno, exceto nos casos previstos nos artigos 44 (licenças compulsórias para práticas anticoncorrenciais) e 45 (licenças para emergência sanitária e segurança nacional). Uma vez que as novas licenças compulsórias para exportação e importação foram incorporadas ao artigo 45 da Lei 24.481, não é necessário fazer nenhuma emenda a esta subseção para estender esta isenção a eles.

Atual redação do Artigo 47, parágrafo g) da Lei No. 24.481

Quando outros usos são permitidos sem a autorização do titular da patente, as seguintes disposições são aplicáveis:

[...]

(g) utilizado principalmente para abastecer o mercado interno, exceto como previsto nos artigos 44 e 45;

7.3.20 regulamento do artigo 45 atualmente tem a seguinte redação

Artigo 45 - A MARCA NACIONAL EXECUTIVA concederá as licenças compulsórias com base no disposto no Artigo 45 da Lei, com a intervenção do MINISTÉRIO DA ECONOMIA E OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL e, quando for o caso, do MINISTÉRIO DA SAÚDE E

DA ACÇÃO SOCIAL ou do MINISTÉRIO DA DEFESA, no âmbito das competências que lhes são atribuídas pela Lei dos Ministérios.

7.3.3A regulamentação do artigo 45 poderia ser

Artigo 45 - A MARCA NACIONAL EXECUTIVA concederá as licenças compulsórias com motivo de emergência sanitária ou humanitária, conforme previsto no artigo 45 da Lei, com a intervenção do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL e do MINISTÉRIO DA SAÚDE. A MARCA NACIONAL EXECUTIVA concederá licenças compulsórias por razões de segurança nacional, conforme previsto no artigo

45 da Lei, com a intervenção do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL e do MINISTÉRIO DA DEFESA.

Licenças humanitárias compulsórias para exportação ou importação podem ser concedidas em qualquer produto farmacêutico, dispositivo ou ingrediente ativo somente para exportação para países elegíveis. Os

países elegíveis são: (a) qualquer país menos desenvolvido listado como tal pelas Nações Unidas; (b) qualquer país membro da Organização Mundial do Comércio, exceto os países menos desenvolvidos referidos no subparágrafo (a) deste parágrafo, que tenha notificado o Conselho do TRIPS de sua intenção de usar o sistema como importador.

A licença humanitária obrigatória será concedida em base não exclusiva, sob a condição de que apenas a quantidade necessária para atender às necessidades do país importador elegível seja fabricada sob a licença e que a totalidade de tal produção seja exportada para o país elegível.

O Instituto Nacional de Propriedade Intelectual implementará o procedimento, as taxas e o formulário de solicitação de licenças humanitárias compulsórias, que deverá prever um mecanismo de consulta e parecer favorável do MINISTÉRIO DA SAÚDE quanto ao cumprimento dos regulamentos e requisitos estabelecidos para a produção e comercialização do produto ou produtos farmacêuticos licenciados.

Em todos os casos, o pedido de licença humanitária deve conter: o nome e detalhes de contato do solicitante; o nome comum do(s) produto(s) farmacêutico(s) que o solicitante pretende fabricar e vender para exportação sob a licença humanitária; a quantidade do produto farmacêutico que o solicitante pretende fabricar e exportar sob a licença humanitária; o país ou países importadores; quando aplicável, evidência de negociação prévia com o titular dos direitos de acordo com o Artigo 47 LPMU; evidência de um pedido específico de representantes do país importador elegível, ou de uma ONG com autorização formal de um ou mais países importadores ou organizações do sistema das Nações Unidas ou outras organizações internacionais no campo da saúde e com autorização formal de um ou mais países importadores, indicando a quantidade de produto necessária.

Da redação do pedido da licença humanitária será dada transferência ao titular da patente, por um período de TEN (10) dias úteis, para que este responda e ofereça teste. O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL poderá rejeitar a produção dos testes inconduativos, tendo que produzir os restantes no prazo de FORTY (30) dias. Concluído este termo ou produzidos todos os testes, o INSTITUTO NACIONAL DA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL resolverá conceder ou negar a licença obrigatória solicitada.

Os produtos fabricados sob a licença devem ser claramente identificados, através de rotulagem ou marcação específica, como sendo fabricados sob a licença humanitária. Estes produtos devem ser diferenciados daqueles fabricados pelo detentor dos direitos por embalagens especiais e/ou cor ou forma especial, desde que tal distinção seja viável e não tenha um impacto significativo no preço. A embalagem e a bula devem conter uma indicação de que o produto está sujeito a uma licença humanitária sob a Lei de Patentes e Modelos de Utilidade, que deve conter o nome da autoridade competente e um número de referência de identificação, e deve especificar claramente que o produto se destina exclusivamente à exportação e distribuição nos países importadores em questão. Os detalhes das características do produto devem ser colocados à disposição das autoridades alfandegárias.

Antes do embarque do produto para o país ou países importadores indicados no pedido, o licenciado deverá disponibilizar em um website as seguintes informações: as quantidades fornecidas sob a licença e os países aos quais se destinam e as características do(s) produto(s) em questão. O endereço do site deve ser comunicado à autoridade competente.

A resolução do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL que

concede ou rejeita a licença compulsória poderá ser recorrida diretamente perante a Justiça Federal no âmbito Civil e Comercial, dentro do prazo de DEZ (10) dias da notificação, sem prejuízo dos recursos previstos no artigo 72 da Lei e na Lei Nacional de Procedimentos Administrativos e seu Regulamento. A fundamentação do recurso judicial não terá efeitos suspensivos.

CONCLUSÕES

O principal objetivo do parágrafo 6 da Declaração de Doha era encontrar uma solução para os Estados membros do TRIPS com capacidade de fabricação insuficiente para acessar versões genéricas de medicamen-

tos patenteados de forma consistente com a manutenção dos padrões de propriedade intelectual do TRIPS.

O resultado das negociações foi a incorporação do Artigo 31bis e do Anexo ao Acordo TRIPS, que criou um procedimento que não foi isento de complexidades para torná-lo operacional. Sem dúvida, a baixa taxa de uso (apenas uma vez em 19 anos) de um instrumento tão necessário em vista das necessidades existentes está relacionada ao seu projeto. Neste contexto, torna-se crucial, ao incluí-lo na legislação nacional, tornar o sistema mais eficaz através de uma implementação simples (jurídica, administrativa e burocrática) e transparente.

Os atuais desafios de saúde enfrentados por muitos países em desenvolvimento exigem uma estrutura de licenciamento compulsório que realinhe os incentivos legais e comerciais para encorajar os fabricantes de genéricos a se tornarem os principais motores na entrega dos medicamentos necessários aos países em desenvolvimento através das disposições do Artigo 31bis³⁰.

No âmbito do debate sobre a renúncia de certas regras de propriedade intelectual do Acordo TRIPS no contexto da pandemia da COVID-19 atualmente em curso na OMC, África do Sul, Índia, EUA e UE apresentou uma proposta de acordo que contempla mudanças no processo de licenciamento compulsório e no procedimento do artigo 31bis, mas limitado exclusivamente às vacinas COVID-19. Em outras palavras, ele não tem a amplitude com que o artigo 31bis define os produtos farmacêuticos.

De acordo com a proposta, licenças compulsórias para a COVID-19 podem ser emitidas por qualquer instrumento disponível no sistema jurídico de um Estado-Membro, por exemplo, ordens executivas, decretos de emergência, autorizações governamentais de uso e ordens judiciais ou administrativas, independentemente de os Membros terem ou não um regime de licenciamento compulsório³¹. Com relação ao Artigo 31bis, se

³⁰ Stacey B. LEE, “Podem os incentivos aos fabricantes genéricos salvar o Parágrafo 6 da Declaração de Doha?”, **Georgetown Journal of International Law**, [vol.44 - 2013], p. 1388. https://www.researchgate.net/publication/262766253_Can_Incentives_to_Generic_Manufacturers_Save_Doha's_Paragrafo_6

³¹ C.E.I.D.I.E. **O debate sobre o pedido de renúncia aos direitos de propriedade intelectual do Conselho TRIPS e o entendimento proposto**, 1ª edição; CEIDIE;

o produto em questão for uma vacina COVID-19, a exportação e a importação são diretamente autorizadas sem qualquer formalidade³²³¹.

Finalmente, dadas as capacidades da Argentina para produzir, fabricar e exportar, assim como as necessidades no campo da saúde, o licenciamento humanitário pode ser um instrumento eficaz se implementado de forma simples e transparente. Para este fim, com o objetivo de contribuir para este processo, propusemos a modificação do artigo 45 e seus regulamentos, assim como um pequeno ajuste ao artigo 47.

REFERÊNCIAS

ABBOT, Frederick M.; REICHMAN, Jerome H. “The Doha Round’s Public Health Legacy: Strategies for the Production and Diffusion of Patented Medicines Under the Altended TRIPS Provisions”, **Journal of International Economic Law** 10(4), julho de 2007, 921-987, p. 937, doi:10.1093/jiel/jgm040. Acesso em: 14 out. 2022.

C.E.I.D.I.E. **O debate sobre o pedido de renúncia aos direitos de propriedade intelectual do Conselho TRIPS e o entendimento proposto**, 1ª edição; CEIDIE; Buenos Aires, 2022, pp.52 e seguintes http://www.derecho.uba.ar/investigacion/2022_el-debate-respecto-al-pedido-de-exencion.pdf Ver IP/C/W/688 de 3 de maio de 2022: <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:IP/C/W688.pdf&Open=True>. Acesso em: 14 out. 2022.

CENTRO SUL, “The Doha Declaration on TRIPS and Public Health Ten Years Later: The State of Implementation”, **POLICY BRIEF** No. 7, 1 de novembro de 2011. Disponível em: https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2013/06/PB7_-Doha-Declaration-on-TRIPS- and-Health_-EN.pdf. Acesso em: 14 out. 2022.

CONVENÇÃO DE PARIS PARA A PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Artigo 5**. Disponível em: <https://wipolex.wipo.int/es/text/288515>. Acesso em: 22 out. 2022.

Buenos Aires, 2022, pp.52 e seguintes http://www.derecho.uba.ar/investigacion/2022_el-debate-respecto-al-pedido-de-exencion.pdf Ver IP/C/W/688 de 3 de maio de 2022: <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:IP/C/W688.pdf&Open=True>

³² Idem

DECLARAÇÃO SOBRE O ACORDO TRIPS E SAÚDE PÚBLICA ADOTADA EM 14 DE NOVEMBRO DE 2001. O parágrafo 5(b) da Declaração declara: “Cada Membro tem o direito de conceder licenças obrigatórias e a liberdade de determinar as bases sobre as quais tais licenças são concedidas”. Disponível em: https://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/mindecl_trips_s.htm. Acesso em 22 out. 2022.

Estudo OMS-OMPI-OMC - Promovendo o acesso às tecnologias médicas e à inovação: Intersecções entre saúde pública, propriedade intelectual e comércio. Disponível em https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/who-wipo-wto_2020_e.pdf. Acesso em: 28 out. 2022.

GATT 1994. **Artigo XXIII**. Disponível em: https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/gatt47_02_s.htm#articleXXIII). Acesso em: 14 out. 2022.

INFOLEG. LEI 24.481 (alterada pela Lei 24.572 e Lei 24.603) e o decreto regulamentar 260/96: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anejos/35000-39999/35001/texact.htm>. Acesso em: 22 out. 2022.

LEE, Stacey B., “Can incentives to generic manufacturers save the Doha Declaration’s Paragraph 6?”, **Georgetown Journal of International Law**, vol.44, 2013. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/262766253_Can_Incentives_to_Generic_Manufacturers_Save_Doha’s_Paragrafo_6. Acesso em: 14 out. 2022.

MEDICAMENTOS, Envio: Centro Sul, 28 de fevereiro de 2016. Disponível em: <http://www.unsgaccessmeds.org/inbox/2016/2/28/south-centerb>. Acesso em: 14 out. 2022.

REDE JURÍDICA CANADIANA SOBRE HIV/AIDS, “**Fixing Canada’s Access to Medicine Regimen (CAMR)**”. Disponível em: https://www.hivlegalnetwork.ca/site/wp-content/uploads/2013/04/CAMR_QA_Oct2012-ENG.pdf. Acesso em: 14 out. 2022.

KAMPF, Roger. SPECIAL COMPULSORY LICENCES FOR EXPORT OF MEDICINES: KEY FEATURES OF WTO MEMBERS’ IMPLEMENTING LEGISLATION, **World Trade Organization Economic Research and Statistics Division**, julho, 2015. Disponível em: https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/ersd201507_e.pdf. Acesso em: 22 out. 2022.

UNCTAD-ICTSD - **Resource Book on TRIPS and Development**, 2005. Disponível em: https://unctad.org/system/files/official-document/ictsd2005d1_en.pdf. Acesso em: 14 out. 2022.

WTO - VIAGENS: LICENÇAS ESPECIAIS OBRIGATÓRIAS PARA EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS. GUIA PARA NOTIFICAÇÕES. Disponível em: https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/guidenotifications_e.pdf



**INOVAÇÃO, DIREITO DIGITAL E
TECNOLOGIA**

PARTE III

RRDDIS

NFT E ARTES PLÁSTICAS

NFT and visual arts

Gustavo Martins de Almeida¹

RESUMO:

O texto explica sinteticamente a evolução tecnológica ligada aos direitos autorais, principalmente o processo de migração das obras físicas para as imateriais. Introduce as tendências de serviços e compartilhamento, e o surgimento dos NFTs, com uma série de inovações jurídicas, principalmente no mundo das artes plásticas. Finalmente formula questões para as próximas etapas.

Palavras-chave: NFT; evolução tecnológica; obras imateriais; metaverso.

ABSTRACT:

The text briefly explains the technological evolution linked to copyright, mainly the migration process from physical to immaterial works. It introduces service and sharing trends, and the emergence of NFTs, with a series of legal innovations, mainly in the world of fine arts. At the end, questions for the next steps are presented.

Keywords: *NFT; technological evolution; immaterial works; metaverse.*

É possível traçar uma linha evolutiva simbólica da propriedade intelectual tendo como 3 pontos básicos as pirâmides do Egito, de pedra; a construída por I M Pei em frente ao Museu do Louvre, de vidro translúcida, e a usada pelo estilista Alexander McQueen no seu desfile apoteótico em que apresentou um holograma da top model Kate Moss sob uma estrutura triangular de vidro².

¹ Advogado e professor, atua na área cível e de direito autoral. Membro da Comissão de Direito Autoral da OAB-RJ e da Comissão de Direito Digital do IAB. É pós doutorando na USP, conselheiro do MAM-RIO e do SNEL- Sindicato Nacional dos Editores de Livros.

² alexander mcqueen kate moss hologram pyramid - Pesquisa Google

Do material para o imaterial, do palpável para o impalpável, do permanente para o fugaz, do físico para o virtual.

A evolução das máquinas e apetrechos do cotidiano e da moda podem representar essa linha evolutiva; da caneta tinteiro para a caneta Bic, da cartola para os *wearables* (roupas que incorporam apetrechos eletrônicos), da força motriz animal para força do motor a explosão, as marcas do passado permanecem nas inovações. A unidade de força de motores ainda é hoje HP (cavalo de força, tradução de *horse power*); os documentos do carro são guardados no porta luvas; o ícone de salvamento de arquivos no computador ainda é o arqueológico disquete.

O fenômeno da aceleração do tempo histórico, com o encurtamento dos períodos de duração de cada ciclo social, econômico etc., gera sensações diferentes; a paisagem vista de uma carruagem é diferente da paisagem vista de um TGV; a invenção do tubo metálico substitui a bexiga de porco que guardava as tintas dos pintores no passado, e permitiu-lhes sair de seus ateliês e criar o impressionismo com pincel, espátula e efeitos visuais inovadores.

O efêmero, a duração diária, segundo Proust está na fotografia, que é “a arte de mostrar de quantos instantes efêmeros a vida é feita” E essa a condição que caracteriza o tempo cotidiano; é o *carpe diem* do século 21.

Do meteoro de Bruno Giorgi, estrutura de mármore gigantesca e leve no lago do Palácio do Itamaraty, passando por Nam June Paik e sua videoarte, até os comandos de voz aos assistentes virtuais, a desmaterialização é uma constante na sociedade atual. Metaforicamente podemos dizer que é uma acomodação constante das placas tectônicas dos hábitos sociais.

Exemplo vivo é o Buda do Afeganistão, que havia sido esculpido em nicho de Pedra e foi destruído pelo Talibã 10 anos atrás, e hoje ressurgiu em holograma projetado por artistas chineses no mesmo local onde se situava a escultura³.

³ Chinese millionaires create hologram of Afghan Buddha statue destroyed by Taliban | Daily Mail Online

Acresça-se ao fenômeno da desmaterialização, o período de surgimento avassalador da covid 19, decretada mundialmente como pandemia em março de 2020. A partir daí, os museus estáticos que recebiam o público móvel passaram a visitar a população enclausurada durante quase 2 anos. As mudanças de hábito foram gigantescas passando para a vida online uma série de atividades, sendo que no mundo da arte, as mostras e leilões seguiram a regra da distância.

Descritas essas circunstâncias acrescento o fato de as obras de artes plásticas sofrerem normal desgaste pela ação do tempo ponto. Vista de perto a tinta da Monalisa é craquale; os mármore das esculturas expostas ao ar livre sofrem os efeitos da poluição o papel e o pergaminho se desgastam,

Nessa onda de imaterialidade os arquivos de computador circulam vertiginosamente e não há desgaste; não há manuseio, não há perda de substância física, pois não há suporte material JPG, MPEG, PNG, PDF, TIFF e muitos outros são siglas incorporadas rapidamente ao dicionário, ao cotidiano e ao mundo das artes também.

Nas relações do homem com as coisas, a tradicional economia da propriedade é substituída pela do aluguel ou compartilhamento; Uber não é dono dos carros, AIRBNB não tem imóveis, Spotify gerencia a execução de músicas, e como disse McLuhan, o meio é a mensagem.

Assim como no filme viagem à lua baseado em obras de Julio Verne e H.G. Wells, de 1902, antecipando em quase 70 anos o pouso do homem no nosso principal satélite, os filmes Jogador número 1, Avatar e A Origem mostram o surgimento de vida humana paralela. Se não podemos antecipar o futuro, criamos um futuro paralelo, e a arte cria o modelo que a vida em breve imitará.

Neste longo percurso, o direito corre desesperadamente atrás da tecnologia, procurando cobrir com regras adequadas hábitos sucessivamente inovadores e inquietantes.

Em um parágrafo: o público que recebia imagens “via satélite” nos anos 60 era somente receptor de mensagens. Com o computador e a internet surge mão dupla; todo cidadão pode ser receptor e emissor de con-

teúdo; o *self publishing* nos livros, os vídeos do TikTok, a recente figura dos influencers e youtubers, as redes interligadas e finalmente os bitcoins; a moeda imaterial e passível de ser emitida não só pelos estados.

O famoso “White Paper” do incógnito Satoshi Nakamoto⁴, criador da moeda cripto (de sepultura, cripta, oculta criptografada) gerou tsunami de moedas capazes de serem possuídas de forma anônima. Faço aqui uma analogia com o jogo banco imobiliário que todos nós já usamos no passado. Imagine, ao invés de 4 pessoas jogando com a moeda fictícia e bens imateriais, 4.000.000 de pessoas jogando banco imobiliário com a moeda fictícia e bens materiais; é o que ocorre hoje, é o princípio do mundo paralelo, do futuro antecipado.

A palavra do ano de 2021 do dicionário norte-americano Collins⁵ foi o “NFT” sigla de *non fungible token*, que pode ser classificado como um certificado digital de propriedade de um bem material ou imaterial. Transplantando do mundo físico para o mundo digital, a Mona Lisa, reproduzida aos milhões pelo mundo em arquivos JPG, que nada mais são que códigos que projetam na tela a imagem da Gioconda, poderia ter uma réplica digital certificada pelo Museu do Louvre. Ela seria então “a” Mona Lisa digital, e o seu proprietário seria o titular do único bem digital da alma, da gêmea digital, da Mona Lisa pintada e exibida no Museu.

Essa invenção, digamos assim, causou furor no mundo e na prática acresceu ao universo predominantemente físico do setor das artes, o mundo digital com a possibilidade de individualização, singularização de obras reproduzidas aos milhões. Em termos objetivos foi possibilitada a criação da escassez artificial das obras infinitamente reproduzidas no mundo digital; pode-se dizer que um carimbo imaterial, uma tatuagem virtual foi acrescida a algumas obras digitais, que as tornaram únicas ou limitadas em quantidade, mesmo no mundo imaterial.

⁴ <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>

⁵ ‘NFT’ is Collins Dictionary’s Word of the Year for 2021, beating out ‘crypto’ and ‘cheugy’ - CNN Style

A obra de referência do artista Beeple, ou vendida por US\$ 69 milhões pela tradicionalíssima Casa de Leilões Christie's⁶ desencadeou um efeito multiplicador em todo o mercado de arte, uma onda que hoje se vê na verdade foi uma grande bolha.

Relatórios das notórias feiras arte Basel e do banco UBS registraram em 2021 vendas de obras digitais na base de mais de 12 bilhões de dólares, e em 2022 o ritmo continuou crescendo⁷!

Pode-se dizer, nesse caso, que um novo patamar na linha da história, ou dos fatos sociais, resulta de uma súbita linha diagonal ascendente, que após algum tempo se estabiliza em novo patamar, superior. Essa quebra, essa disrupção deixam na história a imagem do degrau.

Daí decorreram reflexos jurídicos como por exemplo os *smart contracts*, contratos com cláusula de auto executabilidade, acionados por um gatilho específico, como um fato ou uma condição de valor de moeda.

Todo uma engrenagem de consumo foi criada em torno dos NFTs; uma geração de colecionadores que não se interessa pela tela pendurada num prego, ou pela estátua de mármore no pedestal. A pinacoteca está na nuvem e pode ser exibida num monitor, em looping, durante um jantar, em qualquer lugar onde seu dono estiver, basta acessar a reserva técnica virtual.

O ambiente de consumo pode ser o real, ou como vemos a seguir abaixo, um *metaverso*, em que tudo o que ocorre na vida real pode ser replicado, como exposição e negociações das obras de artes plásticas.

Todas essas circunstâncias combinadas formam o que a história chama de pré-condições de surgimento de um novo fato. Assim como os irmãos Lumière apresentaram numa sala parisiense, em 1895, uma projeção de cinema, na qual as pessoas se assustaram e saíram das suas cadeiras quando a imagem de um trem vinha do fundo da tela na sua direção, hoje mergulhamos no monitor, como de certa forma previu Woody Allen, no filme Rosa Púrpura do Cairo.

⁶ Beeple: A Visionary Digital Artist at the Forefront of NFTs | Christie's (christies.com)

⁷ The Art Basel and UBS Survey of Global Collecting 2022 | UBS Global

Só que, ao invés de se sentar na sua poltrona do cinema, o usuário coloca óculos e luvas sensoriais e passa a viver o mundo paralelo onde pode ser herói, simples cidadão virtual ou qualquer outra figura que desejar.

Esse fenômeno é o metaverso, dimensão imaterial em que se pode recriar o mundo com pessoas avatares (do Deus Vishnú cuja encarnação na Terra eram os avatares do livro dos vedas)⁸. O Facebook muda de nome vira Meta, já vislumbrando o papel crescente que a nova dimensão adquire⁹. A realidade é insuficiente para se viver o mundo.

Desse conjunto de fatos relatados podem ser extrair algumas conclusões e indagações que me parecem úteis para a suscitar a inquietação e um princípio de debate jurídico.

A relação entre obras físicas convertidas para o mundo digital e as obras nato digitais. Seriam aquelas obras derivadas (art. 5º, VII, h, art. 9º, e art. 29).

Dentro da economia do compartilhamento seria possível alugar NFTs? Ou a utilizar essas obras como garantia do cumprimento de obrigações.

A compra de um NFT permite a sua destruição? O bem físico é protegido, e o bem imaterial?

Como se estruturará o mercado secundário de NFTs?

Como fica o direito de sequência nos contratos de NFTs?

Nessa linha da imaterialidade, também o mercado editorial recebe as novas influências do mundo impalpável, e no Canadá surgiu um índice de consumo de livros, que substitui o best seller, a lista dos mais vendidos. Hoje já consta nas bibliotecas um índice de volume de empréstimo de audiolivros e e-books, e assim foi criada uma lista dos “*most borrowed*”. Quando se trata de livros digitais variam os contratos entre editoras, livrarias, bibliotecas e consumidores; nuns há uma licença por prazo inde-

⁸ Os dez avatares de Vishnu (abyoga.org.br)

⁹ Facebook muda nome para Meta (cnnbrasil.com.br)

terminado personalizada, na biblioteca costuma ser uma licença especial que permite empréstimos por prazo determinado.

Essas reflexões, tiradas do seminário do CODAIP realizado em novembro de 2022 já se mostram relativamente obsoletas no início de 2023. O ChatGPT surge avassalador, justificando a máxima do “se funciona é obsoleto”!

Mas as perguntas não desaparecem, os institutos convivem em camadas e o tempo de surgimento é cada vez menor, mas é necessário um período de absorção, de natural maturação no âmbito da sociedade.

REFERÊNCIAS

Alexander mcqueen kate moss hologram pyramid - Pesquisa Google

Beeple: A Visionary Digital Artist at the Forefront of NFTs | Christie's (christies.com)

Chinese millionaires create hologram of Afghan Buddha statue destroyed by Taliban | Daily Mail Online

Facebook muda nome para Meta (cnnbrasil.com.br)

<https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>

'NFT' is Collins Dictionary's Word of the Year for 2021, beating out 'crypto' and 'cheugy' - CNN Style

Os dez avatares de Vishnu (abyoga.org.br)

The Art Basel and UBS Survey of Global Collecting 2022 | UBS Global

RRDDIS

A DESTINAÇÃO DA RECEITA DE INFOPRODUTOS APÓS A MORTE DE SEU TITULAR

The destination of the revenue from infoproducts after the death of its owner

Ivan Guimarães Pompeu¹

Italo Nogueira de Moro²

Sergio Milanez Gomes³

RESUMO

A internet modificou a forma que o ser humano se relaciona, comunica, comercializa e até mesmo como ocorrerá a transmissão de seu patrimônio após a morte. Esses avanços trazidos pela internet e as relações ou transações digitais é objeto do presente trabalho, visto que, apesar de relevante, é um tema pouco abordado na seara jurídica. Desse modo, tem-se o intuito de analisar o destino de recursos de infoprodutos após a morte de seu titular com a finalidade de colaborar com a produção acadêmica acerca do tema, assim como a divulgação científica. Por meio de uma pesquisa bibliográfica, doutrinária e legislativa buscou-se

ABSTRACT:

The Internet has changed the way human beings relate, communicate, trade and even how the transmission of their assets will occur after death. These advances brought by the Internet and digital relations or transactions is the object of this work, since, although relevant, it is a theme little addressed in the legal field. Thus, it is intended to analyze the fate of infoproducts resources after the death of its owner in order to collaborate with the academic production on the subject, as well as scientific dissemination. Through a bibliographical, doctrinal and legislative research sought to understand the fate of the profits resulting from the infoproducts after the death of its owner, as well as make a

¹ Doutor em Direito Privado pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (2017). Mestre em Direito Privado pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. (2010). Curso de *Law and Economics* pela *University of Chicago* (2015). Especialista em Direito Empresarial pelo Centro de Atualização em Direito (CAD) em parceria com Universidade Gama Filho. Possui graduação em Direito pela Faculdade de Direito da Fundação Mineira de Educação e Cultura (2006). Possui graduação em Administração com habilitação em Comércio Exterior pela Faculdade de Ciências Gerenciais da UNA (2001). Tem experiência em Direito Privado, notadamente Direito Societário, Direito Falimentar, Títulos de Crédito, Fusões e Aquisições, Contratos em Espécie e Obrigações. E-mail: ivanpompeu@hotmail.com

² Bacharel em Direito e acadêmico em Processos Gerenciais pelo Centro Universitário Una. Pós-graduado em Gestão Estratégica de Negócios pela *HSM University*. E-mail: Italo.demoro@hotmail.com.

³ Bacharel em Direito pelo Centro Universitário Una, Belo Horizonte - Unidade Barreiro. E-mail: sergiomillanez@gmail.com

compreender qual o destino dos lucros decorrentes dos infoprodutos após a morte de seu titular, assim como fazer uma análise multidisciplinar entre o Direito, Marketing e o Empreendedorismo sobre o mercado e marketing digital com base em obras de autores como Caio Mário da Silva, Bruno Zampier, Flávio Tartuce, entre outros.

Palavras-chave: Internet. Marketing Digital. Infoprodutos. Direito das Sucessões. Herança Digital.

multidisciplinary analysis between the Law, Marketing and Entrepreneurship on the market and digital marketing based on works by authors such as Caio Mário da Silva, Bruno Zampier, Flávio Tartuce, among others.

Keywords: Internet. Digital Marketing. Infoprodutos. Succession Law. Digital Heritage.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO; **1. BENS DIGITAIS;** **2. DIREITO SUCESSÓRIO;** **2.1. A MORTE DO TITULAR DOS BENS DIGITAIS E A HERANÇA DIGITAL;** **3. A DESTINAÇÃO DA RECEITA DE INFOPRODUTOS APÓS A MORTE DO TITULAR;** CONSIDERAÇÕES FINAIS; REFERÊNCIAS.

INTRODUÇÃO

No presente artigo, será abordado um dos temas do direito digital que comumente causa confusão em relação aos seu conceito, sendo ele: destinação de infoprodutos após a morte de seu titular. Preliminarmente, a sucessão é definida como uma medida jurídica que autoriza transferência por morte, herança ou, então, do legado, ao herdeiro, em razão de lei ou testamento. O art.1.829 do Código Civil descreve que:

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: (Vide Recurso Extraordinário nº 646.721) (Vide Recurso Extraordinário nº 878.694)

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III - ao cônjuge sobrevivente;

IV - aos colaterais. (BRASIL, 2002).

Especificamente no digital, compreende-se os bens de carácter econômico e existencial, relacionado ao direito de personalidade. Conforme Bruno Zampier, bens digitais seriam (2017, p. 59):

Bens incorpóreos, os quais são progressivamente inseridos na Internet por um usuário, consistindo em informações de carácter pessoal que trazem alguma utilidade àquele, tenha ou não conteúdo econômico. (ZAMPIER, 2017, p. 59).

Nesse sentido, com as várias mudanças verificadas nos últimos anos ocasionadas pela inovação, tecnologia e transformação digital, fazem com que cada vez mais pessoas tenham acesso à internet e seus meios de comunicação, tais como: redes sociais, contas bancárias, e-mails, milhas aéreas, criptomonedas, infoprodutos, dentre outros. É indubitável que cada um desses itens é considerado bens digitais, integrando desta forma o patrimônio do titular.

Serão abordadas adiante, mais detalhadamente, o avanço da tecnologia no Brasil, juntamente com os bens digitais, em específico o infoproduto.

Levando em conta as inúmeras mudanças e o avanço da tecnologia, cada ser humano compõe uma gama de patrimônios digitais que necessariamente precisam ser protegidos em caso de lesão, incapacidade ou falecimento do titular. Entendendo a nova realidade de bens online, este artigo visa a tratar da sucessão relacionada as heranças digitais, em especial, a de infoprodutos.

Num senso comum, o tema ainda é pouco discutido por ser uma nova realidade, e ainda está sendo construído no ordenamento jurídico. Muitos ainda se questionam sobre o que seriam os bens digitais, qual a destinação do infoproduto após morte ou incapacidade do titular, e até mesmo se eles possuem algum valor econômico. As dúvidas que permeiam a sociedade carregam a responsabilidade de que esse tema não pode ser ignorado, uma vez que é cada vez mais comum na atualidade.

Para ter-se um ponto de partida na discussão acerca dos bens digitais, de início, se faz necessário compreender o que é o mercado digital.

O mercado digital é identificado como a possibilidade de prestar serviços ou vender mercadorias através dos meios digitais, mais precisamente a internet. Sendo que:

O mercado digital funciona como um comércio online e o ponto de partida de todas as interações e transações são os dispositivos. Ele possibilita a criação de diversas oportunidades de crescimento e inovação para todas as categorias de empresas no mundo. Independentemente do porte, as chances são praticamente as mesmas. (DIGITAL HOUSE, 2022).

Existe, dentro da internet, diversos tipos de mercados digitais como, por exemplo, lojas virtuais, sites, redes sociais, *marketplaces*, entre outros. Por meio desses mercados é possível a criação de infoprodutos, os quais serão comercializados.

Dessa forma, serão analisados os pontos relevantes acerca do direito sucessório no Brasil, assim como compreender se esses bens necessariamente precisam ser transferidos aos familiares ou legatários, ou se devem ser extintos com o falecimento do seu titular por serem considerados bens personalíssimos.

Por fim, tem-se que o presente trabalho será dividido em tópicos e subtópicos sob os quais serão discutidos os seguintes pontos: os bens digitais, o direito sucessório, assim como a problemática da herança digital e a destinação da receita dos infoprodutos após a morte do titular.

1 BENS DIGITAIS

Como anteriormente abordado, tem-se que na atualidade os seres humanos estão cada vez mais conectados, passando boa parte de suas vidas de forma online. Com isso, não seria estranho dizer que o Direito deve observar a nova realidade vivenciada pelos indivíduos para que, em função da evolução digital, novas interpretações legais, doutrinárias e jurisprudenciais sejam realizadas. Dessa forma, entende-se que, atual-

mente, a conceituação de bens evoluiu para que se abarque os chamados bens digitais.

De início, cabe-se lembrar o que são os bens, no sentido jurídico do termo. Para o Direito, bem é o objeto da relação jurídica. Já no âmbito do Direito Civil, para Carlos Roberto Gonçalves (2012), é a “espécie do gênero coisa, materiais ou imateriais, suscetíveis de apropriação, transmissão e disposição, de conteúdo patrimonial, economicamente apreciáveis.” Ou seja, para se tornar objeto da relação jurídica deve haver valor econômico e ser passível de apropriação.

De um modo geral observa-se que bens jurídicos são objeto do direito. Serão determinados como bens quando forem relevantes para o direito, podendo estar explícita sua tutela através de regras ou princípios, não sendo, portanto, um rol taxativo. Esses podem se dividir em coisas – bens corpóreos e apreciáveis economicamente – e bens em sentido estrito – bens imateriais que podem ou não serem apreciados economicamente.

Assim, pode-se considerar que os bens digitais são bens imateriais, alguns apreciáveis economicamente e outros sem conteúdo econômico a depender da relação jurídica a qual se refere [...]. (ALMEIDA, 2017).

Nesse sentido, em relação aos bens digitais não necessariamente haverá a economicidade dos bens.

Conforme aponta Bruno Zampier (2021):

O ambiente virtual, assim como ocorre no mundo não virtual, comporta aspectos nitidamente econômicos, de caráter patrimonial, bem como outros ligados inteiramente aos direitos da personalidade, de natureza existencial. Dessa forma, acredita-se que seja adequada a construção de duas categorias de bens: os bens digitais patrimoniais e os bens digitais existenciais. E, por vezes, alguns bens com esta configuração poderão se apresentar com ambos os aspectos, patrimonial e existencial a um só tempo.

[...] os bens em geral poderão ter natureza corpórea ou incorpórea. Nesse sentido os bens digitais se aproximariam mais da segunda forma, já que a informação postada na rede, armazenada localmente em um sítio ou inserida em pastas de armazenamento virtual (popularmente conhecidas como nuvens), seria intangível fisicamente, abstrata em princípio. (ZAMPIER, 2021).

Através de uma leitura mais pormenorizada da obra de Zampier é possível perceber que, para o autor, é possível deduzir que textos, base de dados, fotografias, vídeos, entre outros, são considerados bens digitais.

Em países como os Estados Unidos e o Reino Unido (*common law*), os *digital assets* (bens digitais) são definidos de forma ampla, sendo considerados como bens os perfis em redes sociais, tweets, dados de jogos virtuais, *e-books*, senhas de contas, entre outras diversas possibilidades, haja vista serem informações eletrônicas que estão armazenadas em um computador ou utilizam-se de tecnologias vinculadas a estes, podendo ser classificados como qualquer coisa possuída em meio digital. (ALMEIDA, 2017).

Para além disso, os bens digitais podem ser classificados em quatro formas distintas, sendo elas: dados pessoais, dados de redes sociais, contas financeiras e contas de negócios. Diante disso, Juliana Almeida explica que dados pessoais podem ser, por exemplo, aqueles que foram salvos em sites como backup de fotos e vídeos como os que são realizados no Google Fotos, *Onedrive*, entre outros. Já os dados de redes sociais são aqueles armazenados e que decorrem de interação com outras pessoas em plataformas como o Twitter, LinkedIn, Instagram, entre outras. As contas financeiras são os dados inerentes às carteiras digitais, contas em bancos e demais bens usados em transações bancárias ou investimentos. Por fim, a categoria de contas de serviços são todas aquelas informações “coletadas e armazenadas a título de uso de um serviço, tais como nas relações de consumo e o armazenamento de preferências de consumo de um determinado consumidos”. (ALMEIDA, 2017).

Neste sentido:

[...] um produto (tangível ou intangível) é um bem ou serviço que pode ser oferecido a um mercado para satisfazer seu desejo ou necessidade. De modo geral, os infoprodutos digitais embora não sejam produtos palpáveis, são considerados produtos por satisfazerem necessidades específicas de um público que busca um determinado conhecimento específico e de maneira eficiente: são apresentados de forma imediata e podem ser consumidos quando e onde o cliente desejar. (GUIMARÃES, 2019).

Como aponta Gabriel Prá (2018):

Produtos de informação são intitulados infoprodutos, informações criadas e distribuídas de forma paga ou gratuita. [...] Atualmente, a informação tem valor e pode gerar lucro, porém, alerta-se que não é qualquer informação ou dados. (PRÁ, 2018).

Com isso, inegável a definição de infoprodutos como bens digitais, haja vista sua natureza suscetível de apropriação, transmissão e disposição.

Ainda, há que se dizer que os bens digitais – nesse caso, os infoprodutos, possuem certa semelhança, tendo em vista a dogmática jurídica, com os direitos do autor ou de forma mais ampla com o conceito de propriedade tecnodigital.

Quando se fala em propriedade tecnodigital e em direitos do autor refere-se a disciplina do direito intelectual como gênero, possuindo como espécies o direito industrial e o direito do autor que também engloba o direito de software e outras proteções, tais como bancos de dados informatizados, cultivadores, biobancos, obras multimídias, entre outros. (ALMEIDA, 2017).

Com isso, pode ser definido como uma forma de domínio tecnológico à informação digital, inclusive levando em consideração que, atualmente, a informação se tornou “verdadeiro bem jurídico” que, em muitos casos, gera dúvida sobre quem é o seu titular. Neste sentido, “com o advento da sociedade da informação, o direito autoral clássico não consegue

responder às novas modalidades que a tecnologia apresenta” como no caso da propriedade tecnodigital. (ALMEIDA, 2017).

O autor, classicamente, é aquele (pessoa natural) que cria a obra intelectual independente de capacidade civil, sendo esta a titularidade originária. Por outro lado, em casos de transmissão entre vivos ou causa mortis existe a titularidade derivativa. (ALMEIDA, 2017). Neste sentido, tem-se que a propriedade tecnodigital retromencionada pode ser transmitida, por meio da sucessão, aos herdeiros do autor do infoproduto.

Atualmente, a informação tem valor e pode gerar lucro, porém, alerta-se que não é qualquer informação ou dados. Conforme Parkes (2015), o que tem valor para os indivíduos é a informação apresentada como uma solução e que gera algum tipo de transformação na vida de quem adquire esse conteúdo. Exemplo disso são indivíduos que, preocupados com a sua vida financeira, podem facilmente pagar por conhecimentos que os ensinam sobre investimentos financeiros ou que garantam uma aposentadoria tranquila. De acordo com o autor supracitado, dependendo da maneira como uma informação é apresentada, essa pode ser comercializada por alguns reais ou outros tantos milhares. O mesmo conhecimento de um livro que pode custar 30 reais, teria seu custo aumentado em algumas dezenas de vezes se fosse transformado em um evento presencial. Fato esse que nos leva a crer que a informação jamais deve ser apresentada a uma determinada audiência apenas como informação. Hoje em dia, os indivíduos valorizam conhecimentos apresentados como soluções a determinados problemas cotidianos. (PRÁ, 2018).

O infoproduto, como já citado, é um produto de informação, logo deve ser tutelado pelo Direito como bem jurídico que é, “seja por meio da proteção própria e específica existente para as informações com caráter de direito do autor, seja por meio da responsabilização civil em geral”. (RAMOS, 2019).

Neste sentido, como aponta Lucas Cotta de Ramos (2019):

O conceito de propriedade já não pode mais ficar adstrito à análise das faculdades que a integram. Melhor seria visualizá-la como uma relação jurídica complexa que irá colocar em polos distintos o seu titular e a coletividade abstrata. Ao mesmo tempo em que esta deverá se abster da prática de atos que possam vir de alguma forma a lesar o conteúdo do direito do proprietário, este terá também uma série de deveres a cumprir para que o exercício desse direito seja considerado legítimo, como, por exemplo, o adimplemento da devida função social.

Assim, expandindo-se o conceito de propriedade, chega-se à classificação da informação como bem digital, bastando, para tanto, que a informação inserida em rede seja capaz de gerar repercussões econômicas imediatas, quando lhe será conferido o status de bem tecnodigital patrimonial:

Pois bem, quando a informação inserida em rede for capaz de gerar repercussões econômicas imediatas, há que se entender que ela será um bem tecnodigital patrimonial. Tal visão alinha-se à noção de patrimônio acima exposta, sendo aceita por nosso ordenamento jurídico.

Cada ser humano, a partir do momento em que se tornar usuário da Internet, terá a possibilidade de vir a ser titular de uma universalidade de ativos digitais. Esse patrimônio digital dotado de economicidade, formaria a noção de bem tecnodigital patrimonial.

Desse modo, demonstra-se viável, em alguns casos, a classificação da informação como bem digital, a qual nessa hipótese, se enquadraria como uma propriedade imaterial e incorpórea. (RAMOS, 2019).

Os infoprodutos possuem, ainda, natureza patrimonial, haja vista seu caráter econômico que, ao serem comercializados através do marketing digital, geram valor aos seus proprietários.

A exploração do acesso desses bens pode ocorrer de diversas formas, sendo uma delas a venda por afiliação, em que consiste em “levar diretamente à venda do produto específico em troca de uma comissão por

venda realizada”, a qual é considerada fonte de monetização para àqueles negócios digitais que utilizam programas de afiliação.

Outra forma de exploração é a venda por nichos, em que se delimita um mercado, cujo qual existem pessoas com interesses, desejos e problemas em comum. Pode ser dividido em subnichos os quais são importantíssimos, haja vista que ter a liderança de um mercado específico é mais fácil e barato que um segmento de mercado inteiro (PRÁ, 2018).

O nicho de mercado deve ser uma área com segmentação de mercado e, dentro dela, pode existir um sub-nicho de atuação. O nicho está intrinsecamente ligado ao já conhecido no mundo dos negócios, segmento de mercado (FELIPINI, 2014). O autor define nicho, como um segmento de mercado que possui características especiais em termos de necessidades a serem atendidas. No conceito correto, nicho é um setor voltado para atender as necessidades específicas do grupo de pessoas que ali se encontra. O sub-nicho é um tema específico dentro dessa segmentação de mercado. Os sub-nichos jamais podem ser ignorados, uma vez que, manter-se na liderança de um nicho mais específico, é muito mais fácil e barato quando comparado a liderar um segmento de mercado inteiro (FELIPINI, 2014). É possível identificar nichos e sub-nichos que tenham mais tração do que outros, ou seja, que são mais lucrativos. Os nichos que mais faturam referem-se a relacionamento, dinheiro, finanças e saúde (BORGES, 2017). Além disso, quanto mais definido, restrito e segmentado, melhor será os resultados iniciais e a longo prazo de performance do produto (PEREIRA, 2017). É possível delimitar o nicho e um sub-nicho de diversas maneiras, entretanto, o mais efetivo é dividir um segmento de mercado em unidades menores, compostas por diferentes grupos de consumidores com características semelhantes (FELIPINI, 2014). O autor aponta que todos mercados são competitivos, com isso, é necessário adotar a estratégia de apresentar-se como especializado em um determinado nicho, dominar as linhas específicas do produto e conhecer profundamente o público-alvo. O êxito em um nicho é alinhado a um bom posicionamento. O posicionamento de nicho trata-se de entender qual o diferencial que difere o produto a ser comercializado dos de-

mais já existentes (FELIPINI, 2014). Com isso, o público a ser persuadido é convencido a adquiri-lo. (PRÁ, 2018).

Diante disso, percebe-se que não somente o conteúdo dos infoprodutos é relevante, mas também a estratégia por trás de sua exploração, sendo extremamente relevante a propriedade de uma base de dados e definições capaz de favorecer o marketing digital.

Assim, o infoproduto não se refere a tão somente ao seu conteúdo, mas também sua exploração e estratégia, gerando a necessidade de protegê-los juridicamente.

2 DIREITO SUCESSÓRIO

De início cabe ressaltar que o termo sucessão, em sentido amplo, significa transmissão. Sendo possível ocorrer tanto por atos intervivos ou causa mortis, mas para fins de delimitação do trabalho, neste artigo assim como na obra de Flávio Tartuce, a definição de sucessões a ser interpretada será apenas a causa mortis, que decorre do falecimento da pessoa natural. Como aponta Flávio Tartuce (2022) ao citar Carlos Maximiliano (1952):

Direito das Sucessões, em sentido objetivo, é o conjunto de normas reguladoras da transmissão dos bens e obrigações de um indivíduo em consequência de sua morte. No sentido subjetivo, mais propriamente se diria – direito de suceder, isto é, de receber o acervo hereditário de um defunto. (MAXIMILIANO, 1952, p. 21 *apud* TARTUCE, 2022, p. 18).

Neste sentido a sucessão é definida como uma medida jurídica que autoriza transferência por morte, herança ou, então, do legado, ao herdeiro, em razão de lei ou testamento. Ademais, a sucessão causa mortis pode ser dividida em duas modalidades básicas, sendo elas a sucessão testamentária e a sucessão legítima. A sucessão testamentária diz respeito ao ato de última vontade do de cujus, realizada mediante testamento,

legado ou codicilo. Já a sucessão legítima é a que decorre da lei, chamada também de sucessão ab intestado, haja vista não existir testamento.

A sucessão legítima está prevista no artigo 1.829 do Código Civil Brasileiro que dispõe que:

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: (Vide Recurso Extraordinário nº 646.721) (Vide Recurso Extraordinário nº 878.694)

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III - ao cônjuge sobrevivente;

IV - aos colaterais. (BRASIL, 2002).

Para além desse artigo, o Código Civil e entendimentos jurisprudenciais, a metade dos bens da herança do de cujus deve ser destinada aos herdeiros necessários, sendo estes os seus descendentes, ascendentes e o cônjuge ou companheiro que não foram excluídos da sucessão por indignidade ou deserdação. O restante dos bens poderá ser disposto livremente para quem o testador especificar e, caso não existam herdeiros necessários, será possível a disposição da totalidade dos bens pelo testador, não havendo a legítima.

2.1 A morte do titular dos bens digitais e a herança digital

Apesar do tema ser, de certo modo, recente a herança digital já foi objeto de projeto de lei no Brasil, colaborando com a ideia aqui trazida de que é necessário o desenvolvimento da regulamentação do tema em âmbito legislativo e teórico. Isso ocorreu no Projeto de Lei 4.099/2012, cuja autoria foi do deputado federal Jorginho Mello, o qual buscava-se

a garantia aos herdeiros a transmissão da totalidade dos conteúdos de contas e arquivos digitais ao acrescentar no art. 1.788 do Código do Civil a seguinte redação “Art. 1.788 [...] Parágrafo Único. Serão transmitidos aos herdeiros todos os conteúdos de contas ou arquivos digitais de titularidade do autor da herança”. (RAMOS, 2019).

Outro projeto de lei criado com o objetivo de regulamentar a herança digital é o de nº 365 de 23/02/2022 cujo qual busca-se disciplinar a herança digital, priorizando a autonomia da vontade dos usuários, possibilitando que estes possam determinar através de testamento ou diretamente nas plataformas que parte de suas contas poderão ser acessadas por seus herdeiros ou legatários, bem como determinar regramentos gerais sobre a hipótese do usuário não se manifestar sobre o tema, evitando-se assim maiores discussões. Diante disso, o projeto de lei visa modificar a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), acrescentando o artigo 18-A, garantindo os direitos já mencionados. (BONASSER, 2022).

Apesar de raro, existe jurisprudência acerca do tema no sistema jurisdicional brasileiro, em especial no Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HERANÇA DIGITAL. DESBLOQUEIO DE APARELHO PERTENCENTE AO DE CUJUS. ACESSO ÀS INFORMAÇÕES PESSOAIS. DIREITO DA PERSONALIDADE. A herança defere-se como um todo unitário, o que inclui não só o patrimônio material do falecido, como também o imaterial, em que estão inseridos os bens digitais de vultosa valoração econômica, denominada herança digital. A autorização judicial para o acesso às informações privadas do usuário falecido deve ser concedida apenas nas hipóteses que houver relevância para o acesso de dados mantidos como sigilosos. Os direitos da personalidade são inerentes à pessoa humana, necessitando de proteção legal, porquanto intransmissíveis. A Constituição Federal consagrou, em seu artigo 5º, a proteção constitucional ao direito à intimidade. Recurso conhecido, mas não provido.

(TJ-MG - AI: XXXXX11906755001 MG, Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2022, *grifo nosso*).

Em consonância ao já abordado, existe atualmente grande discussão em relação a chamada herança digital, haja vista que o direito sucessório, à luz das transformações ocorridas na sociedade, pode e deve ser adotado de forma extensiva para que abarque os casos em que, falecido o de cujus, este deixa bens digitais a serem partilhados aos seus herdeiros.

Segundo Maria Helena Diniz (2022) a herança é “o patrimônio do falecido, isto é, o conjunto de direitos e deveres que se transmitem aos herdeiros legítimos ou testamentários, exceto se forem personalíssimos ou inerentes à pessoa do de cujus.” De modo que, o patrimônio engloba certos bens digitais por se originarem em relações jurídicas que possuem valor econômico. (DINIZ, 2022, p. 32).

Tradicionalmente considera-se patrimônio o conjunto das relações jurídicas de uma pessoa que é apreciável economicamente. Assim, podem compor o patrimônio os créditos e os débitos de uma pessoa. Desta feita, aquilo que não for apreciável economicamente não compõe o patrimônio de uma pessoa. (ALMEIDA, 2017).

Neste sentido, o cerne da discussão decorre da possibilidade de todos os bens digitais poderem ser objeto de sucessão ou se alguns deles não possuírem esse tratamento, haja vista não conter valor econômico e não serem, portanto, parte do patrimônio, em sentido estrito, do falecido.

Como aponta Isabel Lima (2013):

Quanto aos bens suscetíveis de valoração econômica não há dúvida que eles compõem o acervo do falecido e devem ser levados em conta na sucessão, pois se enquadram no conceito mais básico de patrimônio e não encontram divergência na doutrina. O acervo digital deixado não só pode como deve constar da lista de bens que serão repartidos, havendo a necessidade – inclusive – de auferir o valor econômico desses bens, principalmente se eles forem objeto de testamento.

O patrimônio digital deixado pelo falecido pode representar um valor econômico de tal maneira que venha a interferir na legítima

reservada aos herdeiros necessários, isto é, pode significar mais de 50% de todo o patrimônio. (LIMA, 2013, p. 34).

Neste sentido, os bens não suscetíveis de valoração econômica encontram resistência, por parte da doutrina, em serem definidos como bens passíveis de serem recebidos aos herdeiros por meio da sucessão.

Por esse motivo, Isabel Lima afirma a necessidade de haver um registro de última vontade do proprietário em relação aos bens digitais, ainda que estes não possuam valor econômico, para que a reputação e sigilo do proprietário sejam respeitados. (LIMA, 2013, p. 35).

Entretanto, não é possível, no sentido jurídico, ser considerada como última vontade do proprietário eventual adesão às plataformas que mantém em um só lugar as senhas (ou outras formas de acesso) de um usuário às contas que este possui enquanto vivo for, como ocorre em plataformas como, por exemplo, o *Legacy Locker*. Nesta modalidade de plataforma o usuário informa um beneficiário digital que irá gerir a conta do *True Key* (gerenciamento de senhas) após a sua morte. Este beneficiário somente terá acesso aos dados após a confirmação da morte do usuário e caso tenha aceitado o convite enviado por este. (ALMEIDA, 2017).

Apesar de serem uma forma de auxiliar na transmissão dos dados e informações do usuário falecido, estes serviços não podem ser considerados atos de última vontade do proprietário no sentido jurídico por não poderem ser classificados como testamento, nem mesmo particular, haja vista não possuírem os requisitos legais, quais sejam a assinatura do testador, conhecimento do teor e assinatura de três testemunhas, assim como não possuir, no documento, rasuras ou espaços em branco. (ALMEIDA, 2017).

Portanto, necessário o registro de última vontade do proprietário, como afirma Isabel Lima, no entanto, para que esse registro possua validade jurídica de testamento, este deverá ser realizado conforme os requisitos legais e não como forma de gerenciamento de senhas e contas por meio de adesão à determinadas plataformas digitais.

3 A DESTINAÇÃO DA RECEITA DE INFOPRODUTOS APÓS A MORTE DO TITULAR

Como abordado anteriormente, o infoproduto não se refere a tão somente ao seu conteúdo, mas também sua exploração e estratégia, sendo certo que pode gerar um retorno financeiro para aquele que o produz. Com isso, pode ser classificado como bem suscetível à valoração financeira e, portanto, caso ocorra o falecimento de seu proprietário, deverá compor o acervo de bens a serem partilhados.

No entanto, ao analisar os Termos de Uso de uma das maiores plataformas de marketing digital em funcionamento no Brasil, a Hotmart, verifica-se que não há previsão expressa sobre o assunto em suas disposições. Nos referidos Termos de Uso, em seu item 2.8., prevê-se que “O cadastro ou o repasse de valores devidos aos Criadores ou Afiliados para conta bancária de terceiros **não é permitido em nenhuma circunstância e a nenhum pretexto**”. (HOTMART, 2022, *grifo nosso*). Neste sentido, não há, de início, como destinar a receita dos infoprodutos elaborados e disponibilizados na Hotmart à terceiros, mesmo que estes sejam os herdeiros do falecido, por meio de um procedimento judicial.

Para além disso, ao tratar das principais licenças que o proprietário dos infoprodutos concede à Hotmart, os Termos de Uso em seu item 5.3 dispõe que:

O Criador será sempre o titular de todos os direitos e obrigações relacionados ao Produto criado, divulgado ou comercializado na Plataforma. Contudo, ao cadastrar um Produto e enquanto for usuário desta, o Criador automaticamente concede à Hotmart licença de uso de todos os direitos de propriedade intelectual relativos ao Produto, inclusive os direitos autorais, patrimoniais, de modo sublicenciável, isenta de royalties ou de qualquer outra remuneração. (HOTMART, 2022).

Com isso, tais disposições reafirmam a definição do criador do conteúdo como seu titular, responsável por seus direitos e obrigações, mas não permite a transferência desses direitos e obrigações à terceiros.

Diferentemente da Hotmart, a Monetizze, outra importante plataforma de exploração de infoprodutos prevê em seus Termos de Uso a hipótese da morte do criador de conteúdo, bem como regulariza os efeitos de sua ocorrência. Tais disposições estão contidas em sua Cláusula V “Da Morte do Usuário Produtor e Usuário Afiliado”. (MONETIZZE, 2022).

CLÁUSULA V – DA MORTE DO USUÁRIO PRODUTOR E USUÁRIO AFILIADO:

5.1. Ocorrendo a morte do Usuário/Produtor ou Usuário/Afiliado, seus herdeiros deverão comunicar imediatamente a Monetizze. Oportunidade em que deverá ser enviada a competente certidão de óbito do usuário Usuário/Produtor ou Usuário/Afiliado.

5.2. Nesse caso, a Conta Virtual continuará recebendo pagamentos, contudo, os saques serão bloqueados, até determinação judicial autorizando-os.

5.3. Caso ocorra a morte do Usuário/Produtor ou Usuário/Afiliado responsável pela Conta Virtual de uma pessoa jurídica, o(s) sócio(s) remanescente(s) deverá(ão) comunicar a Monetizze, e enviar a competente certidão de óbito do Usuário/Produtor ou Usuário/Afiliado, bem como o contrato social atualizado.

5.4. Caso o sócio remanescente possua poderes para administrar a sociedade e, tenha conhecimento do Código de Acesso utilizado para login, ele poderá movimentar a Conta Virtual. Caso contrário, a Conta Virtual continuará recebendo pagamentos, mas os saques serão bloqueados, sendo necessária autorização judicial para o desbloqueio.

5.4.1. Caso o sócio remanescente não possua o Código de Acesso e alegue ter poderes para administrar a sociedade, a Monetizze após verificar os referidos poderes atribuídos ao sócio pelo ato constitutivo da sociedade, enviará um novo Código de Acesso.

5.5. O Usuário/Produtor ou Usuário/Afiliado declara, sob as penas das leis civis e penais brasileiras, que as informações, dados e documentos por ele informados são verdadeiros. (MONETIZZE, 2022).

Portanto, percebe-se que é possível que as empresas desenvolvam, com o auxílio e respaldo de seus departamentos jurídicos, regras próprias acerca da sucessão dos infoprodutos, haja vista a sua relevância patrimonial.

Contudo, apesar dos termos de uso das plataformas de vendas de infoprodutos terem esse caráter regulamentador das relações entre autor, plataforma e cliente, não são suficientes para determinar as disposições da sucessão desses bens aos herdeiros do proprietário, haja vista que em muitos casos os termos de uso ou são vagos, como no caso da Hotmart ou apesar de mencionarem consequências para a morte do proprietário do infoproduto, como na Monetize, não dispõem efetivamente sobre a forma de transmissão desses bens.

Neste sentido, faz-se necessário desenvolver o conteúdo acadêmico sobre o tema e, conseqüentemente, os advogados que estão inseridos nesse mercado se dediquem em promover a evolução, na prática, da sucessão dos direitos patrimoniais relacionados aos infoprodutos em caso de falecimento dos proprietários.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante de todo o exposto, é relevante frisar que esta temática é nova no direito brasileiro e não possui, até o momento, jurisprudência específica ou exposições doutrinárias acerca da forma de destinação dos infoprodutos após a morte de seu titular. Sendo certo que ao analisar, por analogia, os infoprodutos podem ser classificados como bens digitais e, dessa forma, serem objeto de sucessão patrimonial em caso de falecimento de seu proprietário. Também não há, nos projetos de lei identificados, menção direta à destinação dos infoprodutos, mas tão somente em face dos bens digitais como um todo.

Para além disso, considera-se que é importante que as plataformas digitais possuam disposições específicas sobre o tema como a Monetize possui em seus Termos de Uso, facilitando o procedimento de sucessão dos bens, mesmo que deixe em face do poder judiciário a autorização

para que os saques da receita obtida com a venda dos infoprodutos sejam realizados pelos interessados.

Pode-se concluir com o presente trabalho que os infoprodutos, apesar de poderem ser considerados bens digitais por meio de uma análise extensiva, ainda não possuem, em relação ao Direito Sucessório, estudos efetivos sobre seu conceito, forma de sucessão, entre outros temas acessórios. Sendo necessário, portanto, que outros trabalhos acadêmicos, no campo do Direito Sucessório, sejam elaborados para que se contribua com o desenvolvimento do assunto.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Juliana Evangelista de. **A tutela jurídica dos bens digitais após a morte: Análise da possibilidade de reconhecimento da herança digital**. Belo Horizonte: PUC Minas, 2017. Disponível em: http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Direito_AlmeidaJEv_1.pdf. Acesso em: 05 nov. 2022.

BONASSER, Felipe Lopes. **Projeto de Lei sobre Herança Digital**. Rio Grande do Sul: Colégio Registral Rio Grande do Sul, 2022. Disponível em: <https://colgioregistrals.org.br/artigos/1772/artigo-projeto-de-lei-sobre-heranca-digital-por-felipe-lobes-bonasser/>. Acesso em: 28 out. 2022.

BRASIL. Câmara dos Deputados. **Projeto de Lei 8.562/17. Acrescenta o Capítulo IIA e os arts. 1.797-A a 1.979-C à Lei nº 10.406**, de 10 de janeiro de 2002, que “institui 22 o Código Civil”. Disponível em: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=85B_B792148C34CB1766D-561F5E9715BD.proposicoesWebExterno1?codteor=1604326&filename=Avulso+-PL+8562/2017. Acesso em: 10 jun. 2022.

BRASIL. **Código Civil**. Brasília: Senado, 2002.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil promulgada em 5 de outubro de 1988**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 08 jun. 2022.

BRASIL. Lei n. 12.965, de 23 de abril de 2014. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. **Diário Oficial da União**, 24abr. 2014. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/112965.htm. Acesso em: 22 maio 2022.

GONÇALVES, Carlos Roberto. **Direito Civil Brasileiro: Parte Geral**. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

GUIMARÃES, Gustavo Neves. **O Avanço das Empresas Digitais: Estudo de caso de uma startup de infoprodutos**. Uberlândia: UFU, 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/28084/4/Avanc%CC%A7oEmpresasDigitais.pdf>. Acesso em: 27 set, 2022.

HOTMART. **Termos Gerais de Uso da Hotmart**. Belo Horizonte: Hotmart, 2022. Disponível em: <https://hotmart.com/pt-br/legal/termos-de-uso>. Acesso em: 25 out. 2022.

LIMA, Rocha Isabella. **Herança Digital**. Disponível em: http://bdm.unb.br/bitstream/10483/6799/1/2013_IsabelaRochaLima.pdf. Acesso em: 10 out. 2022.

MONETIZZE. **Termos e Condições de Uso (“Termos de Uso”)**. [s.l.]: Monetizze, 2022. Disponível em: <https://www.monetizze.com.br/termos#using>. Acesso em: 25 out. 2022.

PEREIRA, Caio Mário da Silva. **Instituições de direito civil. Ver. Atual**. por Maria Celina Bodin de Moraes. Rio de Janeiro: Forense, 2009.

PRÁ, Gabriel. **Criação e Venda de Infoprodutos: Um estudo de caso sobre a Fórmula de Lançamento**. Santa Catarina: Unisul, 2019. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/10577/1/TCC%20GABRIEL%20NUNES%20PR%C3%80%20-%20SUBMISS%C3%83O.pdf>. Acesso em: 20 set. 2022

RAMOS, Lucas Cotta de. **Herança digital: sucessão do patrimônio cibernético**. Caratinga: BRASIL, 2019. Disponível em: <https://lucascotta.jusbrasil.com.br/artigos/833289109/heranca-digital-sucessao-do-patrimonio-cibernetico/amp>. Acesso em: 10 nov. 2022.

TARTUCE, Flávio. **Direito Civil - Direito das Sucessões – Vol. 6**. Rio de Janeiro: Editora Forense, 15ª ed., 2022.

ZAMPIER, Bruno Torquato. **Bens Digitais**. Indaiatuba, SP: Editora Foco Jurídico, 2017.

Recebido: 01/12/2022

Aprovado: 28/12/2022

RISCOS E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Risks and protection of personal data

Cinthia Obladen de Almendra Freitas¹

RESUMO:

O artigo aborda riscos de conformidade sob a perspectiva da proteção de dados pessoais, privacidade e segurança da informação. Inicia-se definindo risco e seus elementos constitutivos para adentrar aspectos como ameaças, vulnerabilidades, probabilidade e consequências. O objetivo é esclarecer se há dicotomia entre conformidade e risco, estabelecendo um olhar crítico e atencioso voltado à tomada de decisão frente, especialmente, aos riscos tecnológicos que podem violar direitos e liberdades dos titulares dos dados pessoais no ciberespaço. O trabalho adotou método dedutivo de pesquisa para entender risco, suas definições e algumas reflexões, passando à análise de riscos como ferramental jurídico e, também, tecnológico. O estudo possibilitou uma contribuição sobre riscos no contexto da proteção de dados pessoais, apontando que as questões de conformidade e risco estão profundamente interligadas quando analisadas do ponto de vista dos direitos e liberdades dos titulares dos dados pessoais. Para tal, discute-se sobre *Privacy Impact Assessment*, *Data Protection Impact Assessment*, no contexto do Regulamento Geral de Proteção de Dados na União Europeia, e sobre Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais,

ABSTRACT:

The article addresses compliance risks from the perspective of personal data protection, privacy and information security. The discussion begins by defining risk and its constituent elements to delve into aspects such as threats, vulnerabilities, probability and consequences. The main goal is to clarify whether there is a dichotomy between compliance and risk, establishing a critical and attentive look at decision-making in the face, especially, of technological risks that may violate the rights and freedoms of the holders of personal data in cyberspace. The study applied a deductive research method to understand risk, its definitions and some reflections, moving on to risk analysis as a legal and also technological tool. The study enabled a contribution on risks in the context of personal data protection, pointing out that compliance and risk issues are deeply intertwined when analyzed from the point of view of the rights and freedoms of the holders of personal data. To this end, it discusses the Privacy Impact Assessment, Data Protection Impact Assessment, in the context of the General Data Protection Regulation in the European Union, and the Impact Report on Personal Data Protection, in the context of the General Law for the Protection of Personal Data in Brazil. It is concluded that the lower the compliance, or the greater the event of non-compliance, the greater the risk in the vernacular sense, that is, in terms

¹ Professora Permanente e Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Direito (PPGD) da PUCPR. Doutora em Informática Aplicada pela PUCPR. Membro da Comissão de Direito Digital e Proteção de Dados da OAB/PR. Membro da Diretoria do Instituto Nacional de Proteção de Dados (INPD). E-mail: cinthia.freitas@pucpr.br

no contexto da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no Brasil. Conclui-se que quanto menor a conformidade, ou maior o evento de não conformidade, maior será o risco no sentido vernáculo, ou seja, em termos de consequências ou danos aos direitos fundamentais, para os titulares de dados pessoais.

Palavras-chaves: Proteção de Dados Pessoais; Riscos; Segurança da Informação.

of consequences or damage to fundamental rights, for the holders of personal data.

Keywords: *Personal Data Protection; Risks; Information Security.*

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO; **1.** RISCOS E ALGUMAS REFLEXÕES; **2.** AVALIANDO RISCOS; **3.** RISCOS E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS; CONCLUSÃO; REFERÊNCIAS.

INTRODUÇÃO

Discutir a análise de riscos, sejam esses jurídicos ou tecnológicos, passam pelo entendimento do que vem se denominando como risco de conformidade, ainda pouco explorado e estudado do ponto de vista acadêmico. De um modo geral, sabe-se que quanto maior o risco, maiores são os problemas a enfrentar e, por consequência, a tomada de decisão envolverá recursos (humanos, financeiros, infraestrutura tecnológica, entre outros). Do ponto de vista da conformidade, seja a partir do *General Data Protection Regulation* (GDPR) na União Europeia ou da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) no Brasil, quanto menor a conformidade maior o risco. Tem-se uma relação inversamente proporcional e, portanto, necessita-se de um olhar crítico e atencioso voltado à tomada de decisão. Isso ocorre, devido ao fato de que maiores são as consequências sobre os titulares de dados, sendo assim uma relação aparentemente óbvia, mas de difícil compreensão. Isso devido ao fato de que se faz necessário compreender a conformidade e os riscos sob o prisma dos direitos e liberdades dos titulares dos dados pessoais. Pergunta-se: Há dicotomia entre conformidade e risco?

O objetivo desta contribuição é compreender a noção de risco frente à proteção de dados pessoais, no que tange a necessidade de realizar avaliações de impacto da proteção de dados (DPIA - *Data Protection Impact Assessment* - no GDPR ou RIPD – Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais - na LGPD), estabelecendo-se assim um instrumento de gestão de risco em matéria de proteção de dados pessoais.

O estudo recai sobre o significado de se considerar uma ferramenta baseada em risco quando se objetiva proteger dados pessoais. Nesse sentido o trabalho adotou método dedutivo de pesquisa para iniciar pelo estudo do risco, suas definições e algumas reflexões, para chegar à análise de riscos como ferramental jurídico e, também, tecnológico. Possibilitando, finalmente, uma contribuição sobre riscos no contexto da proteção de dados pessoais, evidenciando o risco de conformidade de acordo com o trabalho de Raphaël Gellert, o qual entende que as questões de conformidade e risco estão profundamente interligadas quando analisadas do ponto de vista dos direitos e liberdades dos titulares dos dados pessoais. O autor analisou o GDPR que prevê a obrigação de realizar avaliações de impacto da proteção de dados (DPIA), apresentando as diferenças entre PIA (*Privacy Impact Assessment*) e DPIA (*Data Protection Impact Assessment*) e ressaltando que a metodologia de análise de riscos se torna mais importante diante dos tipos de riscos que ameaçam os direitos e liberdades dos titulares dos dados pessoais.

1 RISCOS E ALGUMAS REFLEXÕES

O estudo inicia-se com o entendimento do que é risco e, cabe destacar que risco não é sinônimo de perigo. O trabalho de Raphaël Gellert (2017, p. 02) explica que existem 02 (dois) significados para risco: um vernáculo e outro técnico. Gellert se apoia em outro autor, Godard et al. (2002, p. 12) e assim explicam: (i) no sentido vernáculo, o risco é geralmente referido como futuro, possível perigo, ou seja, como “um eventual perigo que só pode ser previsto até certo ponto”² e (ii) no sentido técnico, risco é usado para a tomada de decisões com base em avaliação de even-

² Texto original: “an eventual danger that can be foreseen only to some extent”.

tos futuros, sendo que seus elementos constitutivos são compostos por duas operações distintas, mas unidas e dependentes entre si, quais sejam: a) prever eventos futuros (tanto negativos quanto positivos) e tomar decisões com base nesses eventos.

Cabem aqui alguns contrapontos. O primeiro aponta que há que se nos riscos decorrentes da inter-relação e interdependência do homem contemporâneo com o meio ambiente digital, conceito estabelecido pelos autores Cavedon et al. (2015). O segundo contraponto é que deve-se ter por base que o tratamento de dados pessoais está (ou pode estar) vinculado ao surgimento de riscos capazes de comprometer a qualidade de vida do homem (titulares de dados), considerando-se o titular de dados como parte indissociável do meio em que vive e com o qual, necessariamente, interage. Especialmente, se o meio for o meio ambiente digital.

Assim, Cavedon et al. (2015, p. 197) explicam a partir de Pardo (1999, p 25-26) que, “enquanto os perigos têm causas essencialmente naturais, os riscos surgem a partir do momento em que os seres humanos passam a interferir no curso da natureza”. E no meio ambiente digital não é diferente. O tratamento de dados pessoais gera interferências na privacidade dos indivíduos e, portanto, na personalidade, ou seja, no conjunto de características que definem uma pessoa, seu padrão de individualidade pessoal e social. Corresponde a dizer que, segundo os autores, os perigos advêm a partir das variações próprias do ambiente, enquanto os riscos surgem da intervenção do homem no intuito de eliminar esses perigos, ou seja, o homem passa a interferir no meio em que vive e, como consequência, os riscos se manifestam. Nesse contexto, pode-se afirmar que a origem dos riscos se vincula diretamente aos processos de tomada de decisão, refletindo claramente o anseio humano de subjugar a natureza, sendo que tratar dados pessoais sem consentimento, como definido em diversos regramentos e legislações nacional ou internacionalmente, é subjugar os direitos dos titulares, por exemplo a partir de violações, usos indevidos, cookies, entre outros.

Pode-se, portanto, argumentar que qualquer decisão relativa ao risco envolve 02 (dois) elementos distintos e inseparáveis: “os fatos obje-

tivos e uma visão subjetiva sobre a conveniência do que se ganha ou se perde com a decisão”³ (BERNSTEIN, 1996, p. 100). E a tomada de decisão sobre o tratamento de dados pessoais não pode ser uma relação de perda para os titulares de dados.

Do ponto de vista técnico do significado de risco, deve-se ter em mente que risco é “combinação da probabilidade de um evento e de suas consequências”, de acordo com ABNT ISO/IEC Guia 73 (2005). Tecnicamente, o risco é igual ao resultado da multiplicação da Consequência (C_i) pela Probabilidade (P_i); sendo que Consequência é o impacto ambiental caso ocorra um evento e Probabilidade é a probabilidade de ocorrência de um impacto que afete o meio ambiente, seja esse natural ou artificial no caso do meio ambiente digital. Outra definição de risco considera que “é um cenário que descreve um evento e suas consequências, estimado em termos de gravidade e probabilidade”⁴ (DATA PROTECTION WORKING PARTY, 2017, p. 06). E, ainda, de acordo com a ISO/IEC 27001 (2022) risco é “o efeito da incerteza sobre os resultados desejados”⁵, ou seja, há consequência(s) decorrente(s) do risco que estão sob um regime de incerteza (probabilidade de ocorrência).

A partir de Ulrich Beck (1998, p. 64) tem-se o entendimento de uma sociedade de risco, a qual tem sua origem quando as ameaças oriundas de ações e decisões humanas rompem os pilares de certeza estabelecidos pela sociedade industrial, minando, como consequência, os seus padrões de segurança. Sendo esse entendimento cabível na sociedade informacional em que se vive. No que tange aos dados pessoais, seja desde a coleta até seu descarte, passando por inúmeras operações de tratamento de dados, há que se considerar que os riscos abstratos, “além de imprevisíveis e incontroláveis, são também transfronteiriços e transtemporais” (CAVEDON et al., 2015, p. 200).

³ Texto original: “the objective facts and a subjective view about the desirability of what is to be gained, or lose, by the decision”.

⁴ Texto original: “a scenario describing an event and its consequences, estimated in terms of severity and likelihood”.

⁵ Texto original: “the effect of uncertainty upon desired results”.

Transfronteiriços porque ultrapassam os limites do local originalmente impactado, por exemplo onde ocorre a coleta de dados pessoais. Isto posto, porque na visão de Beck (2004, p. 109-110) confronta-se o conceito de fronteira, entendido como parte limítrofe de um espaço em relação a outro. No meio ambiente digital, delimitar fronteiras é por vezes impossível. Dados fluem.

E, são transtemporais porque não necessariamente se materializarão no momento em que se constituem, ou seja, a criação de um risco não implica, necessariamente, um dano imediato. Esse cenário é bem cabível em tratamento de dados pessoais, visto que dados coletados podem ser desviados para outra finalidade, sem que o titular consinta ou tenha conhecimento.

Diante dessas características, entende-se que Gellert (2017, p. 02) considera que o risco continua sendo uma noção abstrata que necessita de metodologias, modelos e processos que o implementem concretamente. E, a conjunção de aspectos técnicos e jurídicos é que irão permitir que se evite, previna, avalie, quantifique e, finalmente, se mitigue riscos, de modo a proteger dados pessoais.

Portanto, ao se ter por premissa que é impossível reduzir riscos à zero, independentemente da área de aplicação, há que se mitigar os riscos jurídicos e tecnológicos decorrentes do meio ambiente digital para se alcançar a proteção de dados pessoais e garantir direitos e liberdades dos titulares de dados.

Essa é a função da análise de risco, também chamada às vezes de gerenciamento de risco. Espelhando a dimensão dupla do risco, a análise de risco é composta de duas etapas (GELLERT, 2017, p. 02): (i) avaliação de risco: medir o nível de risco em termos de probabilidade e gravidade; (b) gerenciamento de risco: decidir se deve ou não assumir o risco. E, a decisão no nível de gerenciamento de risco é geralmente acompanhada de medidas que visam reduzir o nível de risco (GELLERT, 2017, p. 02). E existem muitos riscos jurídicos e tecnológicos relacionados ao tratamento de dados pessoais. Gellert (2017, p. 02) alerta que as medidas aplicadas na redução de riscos podem ser referidas por vezes como: redução de ris-

co, controle de risco, resposta a risco ou, mais genericamente, como medidas de mitigação de risco, termo comumente utilizado na área jurídica.

E estar em conformidade com o GDPR (UNIÃO EUROPEIA, 2016) ou a LGPD (BRASIL, 2018) é mitigar riscos. Mas há um ponto crucial nessa discussão que é determinar se o nível de risco é suficientemente baixo para que possa ser tomado. Por isso, no próximo item adentra-se a avaliação de risco, uma vez que alguns questionamentos precisam ser evidenciados, tais como: O que deve ser avaliado? O provável alto risco para os direitos e liberdades do titular dos dados ou o impacto sobre a proteção de dados pessoais? E como é que ambos precisam estar relacionados em uma avaliação de impacto?

O que muitas pessoas ainda não perceberam é que, ao mesmo tempo que tanto o GDPR quanto a LGPD são regramentos de proteção de dados pessoais, eles contêm em seu bojo um forte componente tecnológico. O lado tecnológico é tão importante quanto o jurídico, de modo que se pode considerar, no meio ambiente digital, que o GDPR a LGPD são instrumentos jurídicos de implementação tecnológica, portanto avaliar riscos tecnológicos a partir de uma sociedade informacional é mais do que necessário.

2 AVALIANDO RISCOS

Inicialmente cabe exemplificar alguns riscos de privacidade no ciberespaço, incluindo-se o meio ambiente digital, considerando-se que o ciberespaço é “constituído por comunicações eletrônicas de dados em um de três estados possíveis (ou por transmitir, ou em transmissão, ou já transmitidos) que fluem entre, e estão alicerçados em três camadas distintas (a física, a lógica e a cognitiva)” (BRAVO, 2021, p. 19). A Tabela 01 apresenta 03 (três) diferentes riscos à privacidade de usuários de Internet. Os cenários de ameaça à privacidade colocam em risco a proteção de dados pessoais e necessitam compor uma análise de riscos que em um panorama geral afetam direitos e liberdades dos titulares de dados. Os exemplos permitem compreender como um cenário de ameaça está relacionado com vulnerabilidades e riscos.

TABELA 01: Exemplos de riscos à privacidade no ciberespaço

Cenário de ameaça	Vulnerabilidades	Riscos
Uso de dispositivos computacionais móveis (smartphones, tablets e laptops): fácil coleta de dados pessoais, agregação e disseminação de informações.	Número crescente de pessoas realizando atividades no ciberespaço; Número crescente de fontes primárias de coleta de dados pessoais (câmeras, sensores biométricos, geolocalização).	Coleta de dados pessoais não necessários para fins primários; Armazenamento dos dados além do tempo de uso de direito; Divulgação de dados sensíveis sobre a vida ou os negócios de alguém.
Profissionalização dos crackers.	Uso de credenciais (login e senha) comuns para acessar vários sistemas.	Aplicativos ou sistemas sem funcionalidades ou controles de proteção de privacidade adequados.

Esses exemplos deixam claro que os dados pessoais, objeto o originário da proteção, estão sujeitos a riscos por meio de vulnerabilidades, sendo que “as vulnerabilidades de cariz tecnológico e a exposição a ações malévolas ou mesmo de menores cuidados de utilização, tornam o ciberespaço muito exposto a novas vulnerabilidades e ameaças, algumas de natureza disruptiva” (CALDAS; FREIRE, 2013, p. 02). Nota-se, portanto, que a análise de riscos tecnológicos não é trivial, havendo a necessidade de se distinguir entre análise de riscos e gestão de riscos.

Gellert (2017, p. 03) explica que a análise de risco é composta por etapas, a saber: (i) critérios de risco, (ii) identificação dos riscos e (iii) a avaliação de risco propriamente dita (ISO, 2009), sumarizadas a seguir:

- critérios de risco: compreende a definição de critérios para determinar se um evento pode ser considerado um risco, “os termos de referência contra os quais a significância de um risco

é avaliada”⁶ (ISO, 2009, p. 5). Parte importante dessa definição está nos procedimentos para identificar o que se apresenta como risco e como medir o nível de risco;

- identificação de risco: definida como o “processo de localização, reconhecimento e descrição de riscos”⁷ (ISO, 2009, p. 5). Será necessário estabelecer uma comparação entre o evento em questão e os critérios estabelecidos no item anterior. O objetivo é determinar se o evento é suficientemente arriscado para ser considerado um risco;
- avaliação de risco: aplicação de metodologia para obtenção, por exemplo, de uma matriz de riscos. Após essa etapa é que os riscos poderão ser gerenciados em termos de custos e benefícios. Eis aqui a etapa de tomada de decisão para estabelecer os riscos que necessitam de ação mais urgente ou podem ser deixados em segundo plano.

A necessidade de realizar a análise e a gestão dos riscos leva a compreensão de que a conformidade por si só, seja com o GDPR ou a LGPD, não garante a capacidade de uma organização proteger dados pessoais. É necessário criar um vínculo robusto entre requisitos, políticas, objetivos, desempenho e ações voltadas à mitigação dos riscos.

A criação desse vínculo exige estabelecer os elementos constitutivos do risco, a saber (GELLERT, 2017, p. 03):

- 1º elemento: é o evento, o qual é definido pela ISO (2009, p. 4) como uma “ocorrência ou mudança de um determinado conjunto de circunstâncias”⁸. O evento pode ou não acontecer e terá uma série de consequências positivas e negativas na proteção de dados pessoais;

⁶ Texto original: “terms of reference against which the significance of a risk is evaluated”.

⁷ Texto original: “process of finding, recognizing and describing risks”.

⁸ Texto original: “occurrence or change of a particular set of circumstances”.

- 2º elemento: são as consequências, que são precisamente o “resultado de um evento”⁹ (ISO, 2009, p. 5), quando tais impactos são negativos podem ser referidos como danos, e quando são positivos podem ser referidos como benefícios;
- 3º. terceiro: são os fatores de risco. Eles determinam se e como o risco se materializará, ou seja, é a probabilidade de ocorrência, bem como a sua gravidade. Sendo “elementos que, isoladamente ou em combinação, têm potencial intrínseco para gerar risco”¹⁰ (ISO, 2009, p. 4).

Há, portanto, que se conhecer a probabilidade e a gravidade de um evento, definidos pelo French Data Protection Authority (CNIL, 2015) e explicado por Gellert (2017, p. 02-03;06-08): a) gravidade: representa a magnitude de um risco, dependendo principalmente da natureza prejudicial dos impactos potenciais e b) probabilidade: representa a possibilidade de ocorrência ou não de um risco, dependendo essencialmente do nível de vulnerabilidades dos ativos que enfrentam ameaças e, ainda, do nível de recursos das fontes de risco para explorá-los.

Probabilidade é um conceito da Estatística e pode ser assim descrito (KAZMIER, 1982, p. 65):

Se existem a resultados possíveis favoráveis à ocorrência de um evento E e b resultados possíveis não favoráveis à ocorrência de E , e sendo todos os resultados igualmente verossímeis e mutuamente exclusivos, então a probabilidade de E ocorrer é $P(E) =$

Spiegel (1978, p. 08) aponta que “há sempre uma incerteza quanto à ocorrência ou não de um determinado evento”, definindo probabilidade de um evento $P(E)$ como a ocorrência de h maneiras diferentes desse evento, em um total de n maneiras possíveis, todas igualmente possíveis, portanto, a probabilidade $P(E) = h/n$.

⁹ Texto original: “outcome of an event”.

¹⁰ Texto original: “elements, which, alone or in combination has the intrinsic potential to give rise to risk”.

Nesse caminho, de análise de riscos, deve-se estar também atento às normas técnicas, especialmente à família de normas 27000, como descrito na Tabela 02.

TABELA 02: Especificação das Normas ISO 27000.

Norma ISO	Conteúdo
ISO 27000	Generalidades, definições e diretrizes
ISO 27001	Técnicas de segurança para Sistemas de Gestão da Segurança da Informação (SGSI)
ISO 27002	Boas práticas para SGSI
ISO 27003	Diretrizes para implantação de um SGSI
ISO 27004	Indicadores de desempenho do SGSI
ISO 27005	Gestão de riscos de segurança da informação
ISO 27006	Requisitos e normas para organizações de auditoria e certificação pela ISO 27001/2
ISO 27007	Diretrizes para auditoria ISO 27001/2
ISO 27008	Diretrizes para auditoria de controles de SGSI
ISO 27010	Guia para a comunicação em gestão da segurança da informação
ISO 27014	Técnicas para governança da segurança da informação
ISO 27017	Controles específicos para computação em nuvem
ISO 27701 (antiga 27552)	Requisitos e exigências para estabelecer um Sistema de Gerenciamento de Informações de Privacidade

Fonte: adaptado de (FREITAS et al., 2020).

A norma ISO/IEC 27001 (2013) fornece orientação e direção de como uma organização, independentemente de seu porte e setor, deve gerenciar a segurança das informações e abordar os riscos de segurança das informações, possibilitando muitos benefícios não apenas para a organização, mas também para clientes, fornecedores e outras partes interessadas. Essa norma enfatiza a importância de: (i) entendimento dos requisitos de Segurança da Informação (SI) de uma organização e da necessidade de estabelecer uma política e objetivos para a SI; (ii) implementação e operação de controles para gerenciar os riscos de SI de uma organização no contexto dos riscos de negócio globais da organização; (iii) monitoramento e análise crítica do desempenho e eficácia do SGSI; e (iv) melhoria contínua baseada em medições objetivas. De uma maneira sumarizada, pode-se considerar que a norma aponta que a análise de riscos precisa: (i) definir a metodologia de avaliação de risco; (ii) realizar a avaliação de risco e tratamento de risco e (iii) elaborar um Plano de Tratamento de Risco.

Cabe salientar que a norma ISO/IEC 27001 (2013), bem como ISO/IEC 27001 (2022), não trata de proteção de dados, mas de Segurança da Informação. E é por isso que uma abordagem baseada em processos é tão útil para implementar um Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGCI), o qual deverá “assegurar a seleção de controles de segurança adequados e proporcionados para proteger os ativos de informação e propiciar confiança às partes interessadas” (ISO/IEC 27001, 2013, p. 01). E em uma sociedade informacional, preocupar-se com riscos cibernéticos é mandatório, de modo que não se pode deixar de lado a segurança cibernética e, conseqüentemente, a segurança das informações.

E qualquer que seja a metodologia adotada para a análise de riscos, a composição de um PIA (*Privacy Impact Assessment*) ou DPIA (*Data Protection Impact Assessment*) exigirá documentação técnica, conforme ISO/IEC 27001 (2013). Essa documentação deverá incluir: a) declarações documentadas da política e objetivos do SGSI (Sistemas de Gestão da Segurança da Informação); b) escopo do SGSI; c) procedimentos e controles que apoiam o SGSI; d) uma descrição da metodologia de análise/avaliação de riscos; e) relatório de análise/avaliação de riscos; f) plano de

tratamento de riscos; g) procedimentos documentados requeridos pela organização para assegurar o planejamento efetivo, a operação e o controle de seus processos de segurança de informação e para descrever como medir a eficácia dos controles; h) registros requeridos pela Norma ISO/IEC 27001 e i) declaração de aplicabilidade.

Caberá, portando, de acordo com ISO/IEC 27001 (2013), adotar um ciclo PDCA – *Plan-Do-Check-Act*, composto por 4 etapas, a saber: (i) *Plan*: compreende a definição de políticas, objetivos, metas, controles, processos e procedimentos, bem como realização do gerenciamento de riscos, que suportam a entrega de segurança da informação alinhada ao *core business* da organização; (ii) *Do*: implementação e operação dos processos planejados na etapa anterior; (iii) *Check*: monitoramento, medição, avaliação e revisão dos resultados em relação à política e objetivos de segurança da informação, para que ações corretivas e/ou de melhoria possam ser determinadas e autorizadas; (iv) *Act*: execução de ações autorizadas para garantir que a segurança da informação entregue seus resultados e possa ser melhorada.

Todos esses elementos confirmam que uma análise de riscos não é trivial, especialmente no contexto de riscos relacionados à proteção de dados pessoais, envolvendo especialmente riscos tecnológicos.

3 RISCOS E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Em uma leitura mais atenta da LGPD encontra-se um arsenal de termos técnicos da área de Segurança da Informação associados aos termos básicos da área de Ciência da Computação como um todo. Os termos: coleta de dados, tratamento de dados, anonimização, bloqueio, prevenção, riscos, medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de riscos e relatórios de impacto à proteção de dados pessoais; são alguns exemplos de aspectos tecnológicos que permeiam o texto legislativo.

Cabe lembrar que a unidade básica de proteção, seja no GDPR ou na LGPD, são os dados e sobre eles recaem todas as preocupações e modificações que precisam ser desenvolvidas e implantadas seja nos

sistemas, nos processos ou na organização como um todo, pública ou privada (FREITAS et al., 2016).

3.1 Definindo Dados, Dados Pessoais e Tratamento de Dados Pessoais

A classificação de dados é extensa e envolve conceitos teóricos e técnicos, antes mesmo de conceitos e aplicações jurídicas do termo “dados” (BOFF et al., 2018, p. 201-214). O termo ‘dados’ é tão amplo que permite até mesmo ser utilizado conceitualmente como política e fenômeno social, podendo-se até mesmo considerar a existência de ecossistema de dados (*data ecosystems*), envolvendo organizações complexas de relações sociais dinâmicas por meio das quais dados e informações se movem e se transformam (DATA-POP ALLIANCE, 2015, p. ii).

De acordo com Laudon e Laudon (1999, p. 10) dado é diferente de informação, ou melhor, dado não é informação, portanto, não são sinônimos (Freitas, 2016). Para os autores “dado são os fatos brutos, o fluxo contínuo de coisas que estão acontecendo agora e que aconteceram no passado”. São também “*An object, variable, or piece of information that has the perceived capacity to be collected, stored, and identifiable.*” (DATA-POP ALLIANCE, 2015, p. ii). E, informação é “o conjunto de dados aos quais seres humanos deram forma para torná-los significativos e úteis”. Simon (1999, p. 1) explica que “um dado é uma sequência de símbolos, é um ente totalmente sintático, não envolve semântica como na informação”.

Para tal, conceitua-se dado, informação e conhecimento como Castro e Ferrari (2016, p. 04):

Os dados são símbolos ou signos não estruturados, sem significado, como valores em uma tabela, e a informação está contida nas descrições, agregando significado e utilidade aos dados, como o valor da temperatura do ar. Por fim, o conhecimento é algo que permite uma tomada de decisão para a agregação de valor, então, por exemplo, saber, que vai chover no fim de semana pode influenciar sua decisão de viajar ou não para a praia.

Cabe destacar que dados, em especial dados pessoais, constituem um fator de grande interesse às organizações, possibilitando agilidade nos processos de busca e de recuperação de informações, caracterização de perfil de consumidores (*profiling*) (FREITAS; PAMPLONA, 2017, p. 119-144), categorização de gostos e preferências. Assim, a transformação de grandes volumes de dados textuais ou não (imagens, áudio, vídeo), estruturados ou não em informação útil fornece elementos para a reorganização, avaliação, utilização, compartilhamento e armazenamento, enfim, tratamento de dados e, conseqüentemente, de modo geral, de obtenção de conhecimento a partir do conjunto bruto de dados transformado em informação. Deve-se ter em mente que dados geram informações sobre pessoas, que por sua vez geram mais e mais dados.

Para a LGPD, dado pessoal é “dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;” (LGPD, art. 5º, inciso I). E, os dados, pessoais ou não, possuem um ciclo de vida, ou seja, desde seu nascimento até sua morte, descarte. Para tal, tem-se o nascimento como a operação de coleta e a morte como as operações de eliminação ou descarte. São muitas as operações que compõem o ciclo de vida dos dados, o qual, por sua vez, está diretamente ligado com a definição de “tratamento de dados” (LGPD, art. 5º, inciso X):

tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.

As operações listadas de modo exemplificativo e não restritivo. Essas operações não compreendem o conjunto completo de possibilidades de tratamento de dados pessoais ou sensíveis. Deve-se ter em mente que o texto legislativo não se prende às técnicas ou aos métodos computacionais ou operacionais, uma vez que a partir de determinadas operações exemplificadas no art. 5º, inciso X, pode-se realizar desde a captura do

dado até a aplicação de técnicas de Mineração de Dados (*Data Mining*) ou Aprendizagem de Máquina (*Machine Learning*).

3.2 DADOS PESSOAIS, PROTEÇÃO DE DADOS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

E, por sua vez, a proteção de dados une-se à Segurança da Informação que tem por base algumas propriedades, a saber: “preservação da confidencialidade, da integridade e da disponibilidade da informação; adicionalmente, outras propriedades, tais como autenticidade, responsabilidade, não repúdio e confiabilidade, podem também estar envolvidas”¹¹.

A Segurança da Informação nunca esteve tão em evidência como a partir da promulgação do GDPR e da LGPD. E, entre a proteção de dados e a Segurança da Informação, há que se entender que a proteção é sobre os dados (unidade originária), mas a segurança considera uma abrangência maior, ou seja, os dados, os sistemas, os processos e a organização. A proteção de dados age sobre o objeto, sem semântica. A Segurança da Informação atua sobre a semântica, visto que a informação já constitui resultado a partir de processamento. Já foi estabelecida uma forma para a informação, portanto, a proteção é base para a segurança.

Por isso, o art. 6º, incisos VII e VIII, da LGPD estabelecem que o tratamento de dados deve observar a boa-fé e, ainda, a segurança e a prevenção. Ambos englobando a “utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão” e a “adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais”.

¹¹ A partir de 2007, a norma ISO/IEC 17799 foi incorporada ao novo sistema de numeração de normas, passando a constar como ISO/IEC 27002. ABNT NBR ISO/IEC 17799. Tecnologia da informação — Técnicas de segurança — Código de prática para a gestão da segurança da informação. 2005. p. 01.

Neste sentido, as normas ISO/IEC da família 27000 foram preparadas para “prover um modelo para estabelecer, implementar, operar, monitorar, analisar criticamente, manter e melhorar um Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI).”¹² Assim, as normas relacionadas à Segurança da Informação não mencionam dados ou informações, mas ativos que representam “qualquer coisa que tenha valor para a organização”.

Do ponto de vista tecnológico, a LGPD indica como aspecto formal a manutenção de registro das operações de tratamento de dados por parte tanto do controlador quanto do operador, ou seja, pelos agentes de tratamento de dados, especialmente quando o tratamento tiver por base o legítimo interesse (artigo 37, LGPD).

Entender o ciclo de vida dos dados nas organizações é vital para a proteção de dados pessoais, uma vez que cada vez mais dados são ativos, tal qual tratados nas normas ISO/IEC da família 27000 (2013) que foram preparadas para “prover um modelo para estabelecer, implementar, operar, monitorar, analisar criticamente, manter e melhorar um Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI)”. Assim, as normas relacionadas à Segurança da Informação não mencionam dados ou informações, mas ativos que representam “qualquer coisa que tenha valor para a organização” (ISO/IEC, 2013, p. 2).

O lado tecnológico da LGPD fica ainda mais evidente em razão da recente publicação da norma ISO 27701 (ABNT NBR ISO/IEC, 2019), que estabelece um novo padrão internacional específico para tratar da extensão de privacidade da norma ISO 27001. Tal norma tem por objetivo aprimorar o Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) sob a ótica da privacidade de dados. Isto no intuito de estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente um Sistema de Gestão de Informações de Privacidade – SGIP.

Um SGIP é diferente de um SGSI, mas eles estão intimamente relacionados. A norma ISO/IEC 27701 reconhece que a Segurança da

¹² ISO/IEC 27001. Information technology — Security techniques — Information security management systems — Requirements. 2013. p. v.

Informação e a preservação das suas propriedades: confidencialidade, integridade e disponibilidade; é um aspecto fundamental para que o gerenciamento de privacidade seja eficaz, e que os requisitos de um SGSI estabelecidos na norma ISO/IEC 27001 podem subsidiar com requisitos adicionais a gestão da privacidade. A norma ISO/IEC 27701 possibilita definir os requisitos extras para que um SGSI possa englobar a privacidade e o processamento de dados pessoais. A relação entre proteção de dados e privacidade torna-se ainda mais evidente. Como um todo novo, isso cria o que o Padrão chama de sistema de gerenciamento de informações de privacidade (PIMS).

3.3 PIA, DPIA E RIPD NA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

O *French Data Protection Authority* (CNIL, 2015, p. 01) explica que o acrônimo PIA é usado de forma intercambiável para se referir à Avaliação de Impacto de Privacidade (*Privacy Impact Assessment*) e Avaliação de Impacto de Proteção de Dados (DPIA - *Data Protection Impact Assessment*). O PIA é um processo contínuo de melhoria e pode requerer inúmeras iterações para que se estabeleça um sistema de proteção de privacidade aceitável em termos de riscos e demais elementos de conformidade. Requer também acompanhamento das mudanças ao longo do tempo, no que concerne ao contexto, controles e riscos. O PIA pode ser entendido como uma ferramenta voltada a identificar e avaliar os riscos de privacidade ao longo do ciclo de vida de desenvolvimento de uma organização, pública ou privada. Assim, uma avaliação de impacto de privacidade deverá apontar quais informações de identificação pessoal, dados pessoais, foram coletadas e explicar, também, como esses dados são mantidos e compartilhados, bem como são ou serão protegidos, incluindo os métodos para os titulares de dados fornecerem consentimento para a coleta de dados pessoais (CNIL, 2015, p. 10-16).

Por outro lado, o *Data Protection Impact Assessment* (DPIA) está expressamente declarado no GDPR, artigo 35 (1), de modo a: “Quando um tipo de tratamento (...) é suscetível de resultar em um alto risco para os direitos e liberdades das pessoas singulares, o responsável pelo tratamen-

to deve, antes do processamento, realizar uma avaliação do impacto (...) sobre a proteção de dados pessoais.”¹³ Portanto, um DPIA é o estudo dos impactos de um projeto apenas na privacidade de dados pessoais, enquanto uma PIA considera todas as dimensões da privacidade. Por isso, Gellert (2017, p. 08) alerta que o termo avaliação de impacto na proteção de dados (DPIA) é um termo de escopo mais limitado do que uma avaliação de impacto na privacidade (PIA).

A LGPD explicita que o Relatório de Impacto à Proteção de Dados (RIPD) será necessário sempre que o tratamento de dados pessoais puder expor a risco liberdades civis e direitos fundamentais (art. 5º, inciso XVII, da LGPD) ou, quando o fundamento para essa atividade for o interesse legítimo (artigo 10 da LGPD). Será responsabilidade do controlador e o RIPD detalhará as operações com dados pessoais, as medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de riscos adotadas (art. 5º, inciso XVII, da LGPD). Trata-se de instrumento que atende aos princípios da transparência, segurança, prevenção e prestação de contas (art. 6º, incisos VI, VII, VIII e X, da LGPD).

Necessário observar que de acordo com a LGPD, o RIPD deverá ser gerado apenas em casos de tratamento de dados que expuserem o titular de dados a risco, não se referindo a todos ou qualquer processo ou sistema organizacional. Especificamente, o artigo 38, parágrafo único da LGPD aponta: “a descrição dos tipos de dados coletados, a metodologia utilizada para coleta e para a garantia da segurança das informações e a análise do controlador com relação a medidas, salvaguardas e mitigação de riscos adotados”.

Todo o estudo ora realizado permite não ver uma ambiguidade ou uma contradição entre riscos para os direitos e liberdades dos titulares de dados pessoais e os impactos na privacidade e, conseqüentemente, na proteção de dados pessoais. Essa ambiguidade não pode existir, uma vez que a definição de risco envolve observar os cenários, incluindo seus

¹³ Texto original: Where a type of processing (. . .) is likely to result in a high risk to the rights and freedoms of natural persons, the controller shall, prior to the processing, carry out an assessment of the impact (. . .) on the protection of personal data”.

eventos e consequências. Cabe questionar que esses direitos e liberdades não se referem apenas ao direito à privacidade, mas incluem outros direitos fundamentais, como liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de movimento, proibição de discriminação, direito à liberdade, consciência e religião. Envolvendo-se assim dados pessoais e dados pessoais e sensíveis.

Nesse entendimento, a proteção de dados pessoais pode ser um evento dentro da análise de riscos, visto que quando os dados pessoais não são protegidos de forma adequada, ou seja, quando as disposições e obrigações de proteção de dados não são cumpridas, não se tem conformidade, tal evento leva à violação potencial de todos os direitos fundamentais dos titulares dos dados afetados por operações de tratamento de dados.

Não há como violar direitos fundamentais sem que dados pessoais sejam utilizados, tratados e, infelizmente, vazados. É a não proteção de dados pessoais que permite a violação de direitos fundamentais. A proteção de dados pessoais é ferramenta, enquanto a não proteção e a porta de entrada às violações. E não há como proteger dados sem que se considere a Segurança da Informação. A proteção de dados age sobre o objeto originário, como analisado anteriormente, ou seja, dados, sem semântica. A Segurança da Informação atua sobre a semântica, visto que a informação já constitui resultado a partir de processamento, seja manual ou computacional. Assim, tem-se estabelecida uma forma para a informação, portanto, a proteção é base também para a segurança.

CONCLUSÃO

Analisar riscos sob a perspectiva da proteção de dados pessoais, tendo por premissas aspectos jurídicos e tecnológicos, bem como a privacidade como ponto focal, não é tarefa trivial.

O artigo iniciou pelo estudo e definição de risco, abrangendo diferentes aspectos e pontuando algumas reflexões sobre evento, probabilidade e consequência; visto que estar em conformidade com legislações

ou regramentos de proteção de dados é mitigar riscos. Em seguida, adentrou-se à análise de riscos estabelecendo uma conexão com a segurança da informação e normas técnicas, a exemplo da família ISO/IEC 27000. E, então, foram apresentadas as definições de PIA, DPIA e RIPD para contextualizar tanto a complexidade quanto os caminhos possíveis a serem observados em uma análise de riscos no contexto da privacidade visando a proteção de dados pessoais.

Finalmente, concorda-se com Gellert que quanto menor a conformidade, ou maior o “evento de não conformidade”¹⁴, maior será o risco no sentido vernáculo, ou seja, em termos de consequências ou danos aos direitos fundamentais, para os titulares de dados pessoais. Eis o desafio, seja do PIA, DPIA ou RIPD.

REFERÊNCIAS

ABNT ISO/IEC Guia 73. Gestão de riscos – Vocabulário: recomendações para uso em normas. 2005.

BECK, Ulrich. Conversation 3: global risk society. In: BECK, Ulrich; WILLMS, Johannes (Org.). **Conversations with Ulrich Beck**. Trad. de Michael Pollak. Cambridge: Polity, 2004.

BECK, Ulrich. **La sociedad del riesgo**: hacia una nueva modernidad. Trad. de Jorge Navarro, Daniel Jiménez, Maria Rosa Borrás. Barcelona: Paidós, 1998.

BERNSTEIN, Peter L. **Against the gods**: the remarkable story of risk. New York: John Wiley & Sons Inc., 1996.

BOFF, Salete Oro; FORTES, Vinicius Borges, FREITAS, Cinthia Obladen de Alameda. **Proteção de dados e privacidade**: do direito às novas tecnologias na sociedade da informação. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018.

BRAVO, Rogério. **Segurança da informação, cibersegurança e cibercrime**: contributos para um alinhamento de conceitos. Lisboa, v. 12, 2021.

BRASIL. **Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018**, Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, 2018.

¹⁴ Texto original: non-compliance event.

CALDAS, Alexandre; FREIRE, Vicente. **Cibersegurança**: das preocupações à ação. Instituto de Defesa Nacional – IDN, Working Paper 2, Lisboa, Portugal, 2013.

CASTRO, Leandro Nunes de; FERRARI, Daniel Gomes. **Introdução à mineração de dados. Conceitos básicos, algoritmos e aplicações**. São Paulo: Saraiva, 2016.

CAVEDON, Ricardo; FERREIRA, Helene Sivini; FREITAS, Cinthia Obladen de Almendra. **O Meio Ambiente Digital sob a Ótica da Teoria da Sociedade de Risco**: os avanços da informática em debate. Revista Direito Ambiental e Sociedade, v. 5, p. 194-223, 2015.

CNIL. **Privacy Impact Assessment (PIA)**: methodology. French Data Protection Authority, 2018.

DATA-POP ALLIANCE. **Beyond data literacy**: reinventing community engagement and empowerment in the age of data. White paper series, set., 2015.

DATA PROTECTION WORKING PARTY. Guidelines on data protection impact assessment (DPIA) and determining whether processing is “likely to result in a high risk” for the purposes of Regulation 2016/679 (WP29). Artic. 29 Data Prot. Work. Party. WP 248 rev 22 (2017). 2017.

FREITAS, Cinthia Obladen de Almendra; SANTOS, Henrique Guilherme; PASINATO, Rita. A Segurança da Informação como Ferramental Técnico da Proteção de Dados Pessoais. *In*: Mariana Pereira Faria; Rafael Aggens Ferreira da Silva; Rhodrigo Deda Gomes. (Org.). **Direito e Inovação** - Volume 3. 1ed. Curitiba: NCA - Comunicação e Editora LTDA, 2020, v. 3, p. 233-265.

FREITAS, Cinthia Obladen de Almendra; BARBOSA, Claudia Maria; TAVARES NETO, José Querino. Privacidad y Protección Legal de Datos de Servicios en Línea bajo la Óptica de la Legislación Brasileña. *In*: Lorena Muñoz Sánchez. (Org.). **Hacia una Justicia 2.0**. 1ed. Salamanca: FIADI - Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho y Informática, 2016, v. III, p. 127-140.

FREITAS, Cinthia Obladen de Almendra. O. A., PAMPLONA, Danielle Anne. Cooperação entre Estados Totalitários e Corporações: O uso da segmentação de dados e profiling para violação de direitos humanos. *In*: Regina Linden Ruaro; José Luis Piñar Mañas; Carlos Alberto Molinaro. (Org.). **Privacidade e proteção de dados pessoais na sociedade digital**. 1ed. Porto Alegre: Editora Fi, v. 1, p. 119-144, 2017.

GELLERT, Raphaël. Understanding the notion of risk in the General Data Protection Regulation. **Computer Law & Security Review: The International Journal of Technology Law and Practice**, p. 1-10, 2017.

GODARD, Olivier; HENRY, Claude; LAGADEC, Patrick; MICHEL-KERJAN, Erwann. **Traité des nouveaux risques**, Paris: Éditions Gallimard, 2002.

ISO/IEC 27001. Information technology — Security techniques — Information security management systems — Requirements. 2022.

ISO/IEC 27001. Information technology — Security techniques — Information security management systems — Requirements. 2013.

ISO/IEC 1333-1. Information technology — Security techniques — Management of information and communications technology security — Part 1: Concepts and models for information and communications technology security management. 2004.

ISO. Risk management - Principles and guidelines. International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 2009.

KAZMIER, Leonard J. **Estatística Aplica à Economia e Administração**. Trad. Carlos Augusto Crusius; Revisão Técnica Jandyra M. Fachel. São Paulo: Pearson Makron Book, 1982.

LAUDON, K. C., LAUDON, J. Price. **Sistemas de informação**. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos S.A., 1999.

PARDO, José Esteve. **Técnica, riesgo y derecho**. Barcelona: Ariel, 1999.

UNIÃO EUROPEIA. **General Data Protection Regulation**, 2016. Disponível em: <https://gdpr-info.eu/> Acesso em: 09.mar. 2023.

RRDDIS



**ESTUDOS DE CASO,
JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO**

PARTE IV

RRDDIS

ANÁLISES PONTUAIS SOBRE O JULGAMENTO DO RESP Nº 1.610.728/RS – SOJICULTORES X MONSANTO

Specific analysis on the judgment of RESP nº1.610.728/RS – Sojicultores x Monsanto

Charlene de Ávila¹

Neri Perin²

RESUMO:

O tema aqui abordado é possivelmente um dos mais espinhosos e incipientes em Direito no que concerne a pesquisas, estudos e discussões, principalmente devido a algumas brechas e armadilhas na legislação de patentes, por exemplo, artigos 42, II e 43. A 2ª seção do STJ concluiu julgamento de IAC (nº4) - Incidente de Assunção de Competência - que tratou de questão de propriedade intelectual envolvendo o cultivo de soja transgênica, tendo, de um lado, sindicatos de produtores rurais e, de outro, a multinacional Monsanto. O processo debateu a possibilidade de se conferir proteção simultânea – pelos institutos da patente de invenção e da proteção de cultivares – a sementes transgênicas de soja *Roundup Ready* (RR), e se é ou não facultado aos produtores rurais o direito de reservar o produto de seu cultivo para replantio e comercialização como alimento e matéria prima, bem como o direito de pequenos agricultores de doar ou trocar sementes reservadas no contexto de programas especiais específicos. Existem muitos pedidos analisados e debatidos na sua

ABSTRACT:

The subject addressed here is possibly one of the most thorny and incipient in Law with regard to research, studies and discussions, mainly due to some loopholes and pitfalls in patent legislation, for example, articles 42, II and 43. The 2nd section of the STJ concluded judgment of IAC (nº4) - Incident of Assumption of Jurisdiction - which dealt with an intellectual property issue involving the cultivation of transgenic soy, having, on one side, rural producers' unions and, on the other, the multinational Monsanto. The lawsuit debated the possibility of granting simultaneous protection – by the invention patent and cultivar protection institutes – to transgenic Roundup Ready (RR) soybean seeds, and whether or not rural producers are entitled to reserve the product of its cultivation for replanting and commercialization as food and raw material, as well as the right of small farmers to donate or exchange seeds reserved in the context of specific special programs. There are many requests analyzed and debated in their technicality that are extremely controversial and dubious when interpreted by the Courts, precisely because of the lack of conceptualization and practical delimitation between what is biological

¹ Advogada. Mestre em Direito. Consultora Jurídica em propriedade intelectual na agricultura de Neri Perin Advogados Associados – Brasília-DF.

² Advogado Agrarista especialista em Direito Tributário e em Direito Processual Civil pela UFP. Diretor Administrativo da Neri Perin Advogados Associados – Brasília- DF.

tecnicidade extremamente controversos e dúbios quando da interpretação dos Tribunais, justamente pela ausência de conceituação e de delimitação prática entre o que é biológico e o que é técnico, o que é microbiológico, o que é potencialmente danoso ao meio ambiente, entre outras questões de cunho político, econômico e ideológico, como também a própria formação do magistrado que é um operador do direito e não um entendido em biotecnologia ou biologia. Precisamos continuar a discutir o tema e a sua viabilidade para o País, bem como propor alterações urgentes em alguns artigos da lei de patentes, uma vez que se trata de matéria de interesse público com enormes repercussões socioeconômicas e efeitos deletérios para o direito a alimentação e a própria agricultura nacional. Não concordando com algumas premissas do julgado defendemos que é necessário uma revisão urgente. Esperamos que esta pesquisa seja útil para alavancar as necessárias discussões em torno do tema. O método utilizado foi o dedutivo explicativo a fim de analisar per si o julgado em questão de acordo com as legislações pertinentes ao caso. É o que pretendemos no presente estudo.

Palavras-chave: Patentes; Cultivares; Cumulação Deletéria; Mitigação do Domínio Público.

and what is technical, what is microbiological, which is potentially harmful to the environment, among other issues of a political, economic and ideological nature, as well as the training of the magistrate who is an operator of the law and not an expert in biotechnology or biology. We need to continue to discuss the topic and its feasibility for the country, as well as propose urgent changes to some articles of the patent law, since it is a matter of public interest with enormous socioeconomic repercussions and deleterious effects on the right to food and national agriculture itself. Not agreeing with some premises of the judgment, we argue that an urgent review is necessary. We hope that this research will be useful to leverage the necessary discussions around the topic. The method used was the explanatory deductive method in order to analyze the judgment in question according to the legislation relevant to the case. This is what we intend in the present study.

Keywords: Patents; Plant Variety; Deleterious Cumulation; Public Domain Mitigation

Quem é dono da vida é uma pergunta recorrente que já foi aventada em vários estudos, e a medida que as criações na seara da biotecnologia avançam, alguns tribunais em suas decisões comprovam a frase: “qualquer coisa sob a luz do sol inventada pelo homem, poderá ser patenteada”³.

³ A emblemática declaração do Supremo Tribunal dos EUA – de que o Congresso pretendia que o material estatutário incluísse tudo o que estivesse sob o sol feito pelo homem poderia ser patenteado.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO. **1.** CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES. **2.** DA ANÁLISE DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1.610.728/RS. **3.** UMA PROIBIÇÃO CATEGÓRICA DE POLÍTICAS PÚBLICAS. **4.** DAS PATENTES DE PRODUTO E DE PROCESSO: O DIABO ESTÁ NOS DETALHES. **5.** A NÃO VIOLAÇÃO AOS TRATADOS INTERNACIONAIS – TRIP’S – PELOS SOJICULTORES. **6.** A CATEGÓRICA INCIDÊNCIA DO ARTIGO 43, VI: A PATENTE PI 1100008-2 NÃO SE TRATA DE EXCLUSIVA QUE ABARCA SERES VIVOS; REFERÊNCIAS.

INTRODUÇÃO

O caso apresentado para análise diz respeito ao interesse stricto sensu e difuso consubstanciado em litígio entre a transnacional Monsanto Technology LLC e Monsanto do Brasil Ltda. e o Sindicato Rural de Passo Fundo, Fetag e outros.

O litígio em questão traz à baila o pedido de reconhecimento da liberdade dos sojicultores cultivar sementes próprias que há mais de 10 anos são impedidos de reservar, doar, trocar em programas oficiais, e comercializar como alimento e matéria-prima as sementes transgênicas, resultantes de safra anterior, bem como a eles são cobrados, royalties, taxas tecnológicas e/ou indenizações, caso uma destas práticas seja realizada.

Além de cobrar *royalties, taxas e indenizações* inaplicáveis à espécie (em vista da ausência de causa jurídica); a Monsanto atua de todas as formas a impedir (ou, ao menos, dificultar) que os sojicultores exerçam as garantias (e, por que não, salvaguardas) previstas no artigo 10 e incisos da Lei de Proteção de Cultivares. Aliás, a questão dos royalties está diretamente relacionada à sobreposição entre patentes e cultivares.

Neste sentido, esclarecemos alguns pontos relativos aos pagamentos de royalties, taxas tecnológicas e/ou indenizações:

A licença da multinacional Monsanto é para uso do objeto da patente, mediante a *reprodução*, no momento do plantio, do elemento transgênico patentado.

O agricultor ao pagar pela autorização de utilizar a tecnologia patenteada está manifestando e declarando por contrato um ato de reprodução incerto quanto a quantidade da lavoura e produtividade da semente adquirida, além de outros fatores naturais incontrolláveis.

Esses fatores são estranhos ao agricultor/licenciado, mas que tem que assumir contratualmente como condição necessária a natureza de um contrato de licença de biotecnologia.

Mediante esta declaração, podemos afirmar que o fato do agricultor/licenciado obter maior colheita do que o correspondente ao pagamento antecipado, não é caso de infração de patentes. Tanto o pagamento inicial como o posterior, tem a mesma natureza jurídica, isto é, a contraprestação.

Posto isto, não havendo delito, o pagamento posterior não pode ser classificado como indenizatório.

Assim, em tudo que a Monsanto toma como base de cálculo de *royalties* além desse *ganho de produção*, ela cobra sobre o que não tem direito.

Ainda que se possa argumentar que apenas fixa os *royalties* sobre o todo da colheita como uma forma de induzir qual seria tal ganho de produção, há uma altíssima probabilidade de que em muitas ou todas as hipóteses, ela estará fixando *royalties* excessivos ou irrazoáveis.

A Monsanto⁴ na safra de 2003/04 cobrou a título de *royalties* apenas R\$0,60 por saca de 60 Kg de soja colhida, no ano seguinte, cobrou R\$ 1.20.

Ao formar uma rede de colaboradores para fiscalizar e policiar os agricultores e negociar safras, a Monsanto passou a adotar percentuais. Em 2009 era de 2% sobre a safra. Em 2014 alcançou o absurdo de 7,5% que mantém desde então.⁵

Na verdade, ao cobrar *royalties* sobre o todo, e não sobre a *base específica pertinente ao ganho de produtividade*, a Monsanto está atrelando como

⁴ GUERRANTE, Rafaela Di Sabato. Comportamento estratégico das grandes empresas do mercado de sementes geneticamente modificadas. **Impulso**, Piracicaba, 2004.

⁵ AGROLINK. Algodão produtor poderá entender cobrança de *royalties*.

base de cálculo, o produto patentado (o elemento genético) a um outro produto não patentado (o restante da semente, em domínio público)⁶.

Certo é que fisicamente, os dois elementos são indissolúveis, mas ao extrapolar sua base de cálculo para a parte em domínio público, a Monsanto está extraindo valor de uma operação de venda casada.

Note-se que, as práticas contratuais da multinacional, como descritas, são suscetíveis de censura quanto à excessividade e irrazoabilidade de preços.

Por uma análise jurídica pode-se concluir que a multinacional mantém sua sistemática e forma de cobrança abusiva e ilegal.

E onde ocorre a ilicitude do modelo contratual da multinacional?

É na cobrança de royalties sobre base não patenteada.

Com efeito, se o produto patentado pela multinacional não é o produto da colheita, mas tão simplesmente um aparelho que atua no processo industrial do plantio, cobrar royalties sobre a colheita é cobrar sobre elemento não patentado, isto é, utilizar como base de cálculo o objeto da colheita é impróprio, pois cobra-se o que está em domínio público.

E isso será ilegal na proporção em que resultar - desse cálculo sobre bases impróprias - royalties excessivos, irrazoáveis e indevidos.

Por outro lado, a Monsanto pauta-se na alegação de que as novas sementes seriam fruto de planta dotada de tecnologia protegida por patentes. Referem-se, em específico, à expirada patente de processo P11100008-2, relativa ao método de inserção de gene na variedade de planta de soja e, portanto, gozariam de proteção.

Essa tecnologia em domínio público incorporava a sequência codificante cp4 EPSPS derivada de uma bactéria comum do solo *Agrobacterium* SP. Estirpe CP4, no interior do genoma da soja através do método partícula de aceleração. A proteína CP4 EPSPS é responsável por tornar a soja RR1 40-3-2 tolerante ao glifosato que é o ingrediente ativo do herbicida Roundap ready.

⁶ ÁVILA, Charlene. **A abusividade da cobrança de royalties da Monsanto/Bayer.** Resenha. Disponível em: <http://www.neriperin.com.br>. site de Neri Perin Advogados Associados.

A tecnologia RR1 foi desenvolvida inicialmente a partir do processo biotecnológico de transferência de DNA, recorrendo à bactéria *Agrobacterium tumefaciens* existente no solo e que é capaz de inserir parte de seu material genético em células vegetais, por meio da transferência de uma molécula circular de DNA – o plasmídeo.

O objetivo foi obter plantas resistentes à ação do herbicida glifosato utilizando o polipeptídeo EPSP. Enzimas desse EPSP são denominadas de classe II EPESP e os genes codificados com tais enzimas de classe II EPESP foram descritos e reivindicados na patente PI 1100008-2: (Patente em domínio público⁷ – 31/08/2010)⁸.

Patentes da tecnologia RR1 – em domínio público³²⁸:

Group	Subject matters covered by the claims	Pipeline patent	Expiration dates
II	Recombinant expression cassette with a specified mutated EPSPS34 enzyme sequence or GOX35 enzyme sequence; -vector that contains this recombinant expression cassette; -transgenic microorganism that has this vector; and process to obtain a transgenic plant cell.	PI 1100007-7 <u>PI 1100008-2</u> PI 1100006-6	August, 7, 2005 <u>August, 31, 2010</u> August, 25, 2010

Tabela adaptada de Rodrigues et alii apud Barbosa, Denis Borges, 2013.

⁷ a) patente PI 1101070-3 (fls. 605/639) expirou sua validade em 17.01.2003, circunstância apurada pelo laudo pericial (fls. 2026/2027); b) patente PI 1100007-4 (fls. 640/696) expirou sua validade em 07.08.2005, circunstância também apurada no laudo pericial (fls. 2026/2027); c) patente PI 11001067-3 (fls. 697/733) expirou sua validade em 23.01.2007, circunstância também apurada no laudo pericial (fls. 2026/2027); d) patente PI 11001045-2 (fls. 734/766) expirou sua validade em 13.01.2007, circunstância também apurada no laudo pericial (fls. 2026/2027); e) patente PI 1100008-2 (fls. 767/1002) expirou sua validade em 31.08.2010, circunstância também apurada no laudo pericial (fls. 2026/2027). Esta última seria a única referente à soja transgênica.

⁸ ÁVILA, Charlene; PERIN, Neri. **Da expectativa de direitos da Monsanto no Brasil.** Sobre os pedidos de patentes da tecnologia Intacta RR2 Intacta Pro: Onde de fato está a inovação? Questões emblemáticas em propriedade intelectual na agricultura. Editora Acadêmica Espanhola, 2019.

Não obstante, os doutrinadores ao se depararem com este tema, estipularam, de uma forma consideravelmente homogênea, que a questão é ilícita, injusta e não desejável e, inclusive, deletéria aos escopos do desenvolvimento da agricultura brasileira, contudo, o mesmo não é verificado ao adentrar nos entendimentos dos nossos Tribunais e a respectiva jurisprudência.

Existe, em nossos Tribunais uma lamentável interpretação a respeito do instituto da sobreposição de exclusivas entre variedade vegetal geneticamente modificadas e uma patente, assim como seus efeitos deletérios, como também o que seja microrganismos para efeito de concessão de patentes, sobre a abrangência e os limites de uma patente de processo em um produto, sobre as condicionantes dos comandos dos artigos 42, II e 43, VI da lei de patentes.

Ao analisar o voto dado pela ministra relatora, verificamos uma série de interpretações equivocadas com a nossa legislação de propriedade intelectual, principalmente ao desconsiderar e nocautear os direitos dos agricultores e a lei de cultivares tornando-a letra morta em detrimento a lei de patentes.

De igual modo, vários equívocos interpretativos estão sendo realizados pelos nossos tribunais através de decisões controversas a respeito da sobreposição entre exclusivas (cultivares e patentes), do próprio objeto de proteção que na esteira igual do INPI há uma permissividade em legalizar todos os tipos de invenção relacionado a plantas e suas partes e, principalmente a equivocada interpretação do conceito de “micro-organismos transgênicos englobando na proteção jurídica, irrestritamente, gene, células, partes de plantas e as próprias sementes como objetos protegidos por exclusivas e uma clara e equívoca interpretação sobre os limites de uma patente de processo com relação ao produto.

Na verdade, muito embora a evolução da biotecnologia venha acompanhada de uma série de questionamentos sobre as vantagens ou desvantagens de conceder patentes para materiais vivos e, por vezes, sob alegação de ser desnecessário qualquer definição dos termos cruciais para essas espécies de criações, o fato é que: uma definição ou conceituação

clara e factível manteria as exclusões em vez de alavancar as inclusões, além de que preveniria a concessão de patentes amplas, difusas e mal examinadas e de insegurança jurídica.

Como será analisado, esta decisão é e será deletéria, pois mitiga ou até mesmo anula as características de um dos sistemas de propriedade intelectual – patentes X cultivares, ocasionando um desequilíbrio na ordem jurídica, em revés aos seus objetivos de beneficiar a sociedade, a agricultura nacional e aos próprios agricultores, bem como equivocava-se ao analisar qual é o real objeto abarcado pela exclusiva e qual o tipo de patente: de produto ou de processo?

1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Hoje apesar de tema relativamente novo e pouco discutido nas doutrinas nacionais, firmou-se tese jurisprudencial através do IAC, para efeito do art. 947 do CPC/15:

“As limitações ao direito de propriedade intelectual constantes do art. 10 da Lei 9.456/97 – aplicáveis tão somente aos titulares de Certificados de Proteção de Cultivares – não são oponíveis aos detentores de **patentes de produto e/ou processos** relacionados à **transgenia** cuja tecnologia esteja presente no **material reprodutivo** de variedades vegetais”.

Em que pese a tese firmada pelo STJ trata-se de uma decisão “injusta, não desejável e pouco clara”, quiçá, omissa em vários pontos com consequências catastróficas para o direito dos agricultores.

Além disso, existem no voto relator várias interpretações que não condiz com a lei nacional que regulam o assunto, como por exemplo, a decisão não deixou claro o que seria “**transgenia cuja tecnologia esteja presente no material reprodutivo**” em que o tripé - gene, micro-organismos e transgenia foram transformados em abstrações jurídicas subvertendo a questão jurídica com a biotecnológica e mais, o gene foi transformado em um microrganismo. Além disso, confundiu-se patentes

de produto com de processo, anulou os efeitos da lei de cultivares em detrimento a lei de patentes, não questionou a abusividade dos royalties

Por outro lado, apenas como material informacional destacamos que as patentes da Monsanto (PP1101067-3, PP1101045-2, PP11011070-3, PP1100007-4 e PP1100008-2) foram confirmadas em diferentes julgados:

O laudo pericial produzido nos autos confirma a titularidade das apeladas sobre a tecnologia RR (Roundup Ready) patenteada, sendo objeto da perícia a avaliação técnica da tecnologia RR inserida na soja e a constatação de que esta tecnologia está protegida pelas patentes. O uso pelos produtores demandantes de semente desenvolvida e patenteada pelas empresas demandadas junto ao INPI, tendo exclusividade na exploração do produto, justifica o pagamento de indenização ou royalties por aqueles, em retribuição pela utilização da tecnologia desenvolvida por estas. Provado ser a MONSANTO titular do registro e patente das sementes geneticamente modificadas que foram plantadas pelos autores, é devida a indenização pela utilização da tecnologia inerente a tais sementes. Proteção da propriedade industrial, químico-genética e intelectual - Lei nº 9.279/96. (Tribunal de Justiça do RS Apel. Cível 70030660799 Órgão Julgador: Vigésima Câmara Cível Relator: Ângela Maria Silveira Data de Julgamento: 23-09-2009)

AÇÃO ORDINÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE SOJA TRANSGÊNICA. COBRANÇA DE ROYALTIES. PATENTE E EXCLUSIVIDADE NA EXPLORAÇÃO DO PRODUTO. Não há falar em ilegalidade da cobrança de `royalties`, pois tal valor tem por objetivo a retribuição pela utilização da tecnologia desenvolvida pela empresa ré, única detentora de patente junto ao INPI e que tem exclusividade na exploração do produto (AC 70018074815, 17ª CC, TJRS, Des. Marco Aurélio dos Santos Caminha). NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70017926642, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 13/11/2007);

AÇÃO PARA ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE `ROYALTIES. COMERCIALIZAÇÃO DE SOJA TRANSGÊNICA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA POR QUEM DETÉM A PATENTE E EXCLUSIVIDADE NA EXPLORAÇÃO DO PRODUTO. Não há falar em ilegalidade da cobrança de `royalties, pois tal valor tem por objetivo a retribuição pela utilização da tecnologia desenvolvida pela empresa ré, única detentora de patente junto ao INPI e que tem exclusividade na exploração do produto. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70018074815, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio dos Santos Caminha, Julgado em 06/09/2007).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. PAGAMENTO DE ROYALTIES PELO USO DE SEMENTES GENETICAMENTE MODIFICADAS. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA. Preenchidos os requisitos do art. 514 do CPC, não há falar em ausência de fundamentação da apelação oferecida pelo autor. Diante da comprovação da titularidade da ora apelada, das sementes geneticamente modificadas, mostra-se cabível o pagamento devido àquelas, como indenização pelo uso indevido, visto que as propriedades industrial e intelectual são protegidas pela legislação. Em face da complexidade da matéria, não tem amparo a pretensão de redução dos honorários advocatícios, mantendo-se o valor fixado na sentença. Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida (Apelação Cível Nº 70017563442, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Castro Boller, Julgado em 26/06/2008).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRÁTICA ABUSIVA E DOMINAÇÃO DE MERCADO COM PRETENSÃO A PERDAS E DANOS C/C DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA DE VALORES SOBRE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SOJA. ILEGITIMIDADE DA MONSANTO TECHNOLOGY, LLC não acolhida, considerando que é a titular de eventual direito de crédi-

to. PREVENÇÃO. Não há falar em prevenção em relação ao Relator que apreciou anteriormente agravo de instrumento, Juiz de Direito convocado para atuar neste Tribunal. ILEGITIMIDADE ATIVA. Tem a autora, que busca direito próprio e não em nome de seus associados, legitimidade para pretender afastar pagamento de indenização que tem como não devida em sua atuação como revendedora de produtos agrícolas. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não se há de reconhecer cerceamento de defesa quando os fatos que pretendiam as apelantes provar não são objeto de discussão para efeito do julgamento. MÉRITO. Prova dos autos que autoriza afirmação de que foi utilizado produto desenvolvido pela empresa americana ré, que tem o regular registro de patente. Reconhecido direito ao pagamento em relação ao trabalho desenvolvido e registrado, determina-se, porque ausente prova no tocante ao justo valor devido, a liquidação por arbitramento em relação ao valor a ser pago por saca de soja, especialmente considerando que se trata de produto altamente vantajoso aos produtores e de propriedade exclusiva da empresa americana, ausente possibilidade do reconhecimento do equilíbrio em eventual negociação. Ação julgada parcialmente procedente. PRELIMINARES AFASTADAS E APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70017713181, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Helena Ruppenthal Cunha, Julgado em 28/03/2007).

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PRELIMINARES. JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. COMERCIALIZAÇÃO DE SOJA GENETICAMENTE MODIFICADA. COBRANÇA DE ROYALTIES. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Preliminares. Ainda que havendo disposição legal expressa no sentido de intervenção do CADE como assistente, até que isso ocorra efetivamente, não há falar em competência da Justiça Federal. Jurisprudência do STJ. Caso concreto em que a urgência na apreciação da medida antecipatória postulada pela agravante impedia o juiz de postergar seu exame para momento posterior à contestação da agravada, pelo que se constitui em verdadeira negativa de prestação jurisdicional e, assim, dan-

do ensejo à interposição de recurso, inócurre, assim, supressão do primeiro grau de jurisdição. Lições da doutrina. Inviável conhecer da ilegitimidade ativa da agravante arguida na resposta da agravada, questão que, primeiro, deve ser examinada pelo juízo a quo. Arguição, de qualquer sorte, improcedente, considerando que a agravante não defende direito alheio, mas próprio, pois é ela quem comercializa a soja recebida de seus cooperativados. Mérito. O ordenamento jurídico pátrio veda a comercialização de sementes de soja geneticamente modificadas, ainda que o legislador venha, sistematicamente, à vista de circunstâncias fáticas, autorizando a comercialização das safras de soja produzidas com essas sementes, trazidas ilicitamente de países vizinhos, conforme Leis nº 10688 e 10814, de 2003 e 11.092, de 2005. De qualquer sorte, sendo a agravada titular das patentes relativas às sementes utilizadas pelos produtores, plausível sua pretensão, escudada na Lei Maior (art. 5º, caput, inc. XXIX) e Lei de Patentes, de pretender indenização (não royalties) pelo uso de sementes de soja por ela desenvolvidas. Vedação, ademais, ao enriquecimento sem causa. Não incidência do art. 10º da Lei nº 9456/97 (Lei das Cultivares), de cuja aplicação só se poderia cogitar tivesse o agricultor obtido as sementes licitamente e pago royalties à agravada naquela ocasião. Agravo interno interposto contra decisão que não recebeu o regimental manejado frente à concessão do efeito suspensivo ativo prejudicado, em vista do improvimento do agravo de instrumento. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO REJEITADAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA AGRAVANTE NÃO CONHECIDA. UNÂNIME. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO, POR MAIORIA, VENDIDO EM PARTE O DES. VILLARINHO, QUE DAVA PARCIAL PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME. (Agravo Nº 70010827772, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 17/02/2005).

Vejamos a decisão, do Recurso Especial – IAC n. 1.610.728-RS in verbis:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.610.728 - RS (2016/0171099-9)

EMENTA:

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. AÇÃO COLETIVA. SOJA ROUNDUP READY. TRANSGENIA. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LEI DE PROTEÇÃO DE CULTIVARES. ART. 10. INOPONIBILIDADE AO TITULAR DE PROTEÇÃO PATENTÁRIA. DUPLA PROTEÇÃO. INOCORRÊNCIA. SISTEMAS PROTETIVOS DISTINTOS. PRINCÍPIO DA EXAUSTÃO. CIRCUNSTÂNCIA ESPECÍFICA QUE FOGE À REGRA GERAL. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. 1. O propósito recursal é definir se produtores de soja podem, sem que haja violação dos direitos de propriedade intelectual das recorridas, reservar livremente o produto da soja transgênica Roundup Ready (soja RR) para replantio em seus campos de cultivo, vender a produção desse cultivo como alimento ou matéria-prima e, com relação apenas a pequenos produtores, doar a outros pequenos produtores rurais ou com eles trocar as sementes reservadas. 2. A Lei de Propriedade Industrial – em consonância com as diretrizes traçadas no plano internacional e na esteira do dever imposto pela norma do art. 5º, XXIX, da Constituição de 1988 – autoriza o patenteamento de micro-organismos transgênicos, a fim de garantir, ao autor do invento, privilégio temporário para sua utilização. 3. Patentes e proteção de cultivares são diferentes espécies de direitos de propriedade intelectual, que objetivam proteger bens intangíveis distintos. Não há incompatibilidade entre os estatutos legais que os disciplinam, tampouco prevalência de um sobre o outro, pois se trata de regimes jurídicos diversos e complementares, em cujos sistemas normativos inexistem proposições contraditórias a qualificar uma mesma conduta. 4. A marcante distinção existente entre o regime da LPI e o da LPC compreende, dentre outros, o objeto protegido, o alcance da proteção, as exceções e limitações oponíveis aos titulares dos respectivos direitos, os requisitos necessários à outorga da tutela jurídica, o órgão responsável pela análise e emissão do título protetivo e o prazo de duração do privilégio. 5. O âmbito de proteção a que está submetida a tecnologia desenvolvida pelas recorridas não se confunde com o objeto da proteção prevista na Lei de Cultivares: as patentes não protegem a variedade vegetal, mas

o processo de inserção e o próprio gene por elas inoculado nas sementes de soja RR. A proteção da propriedade intelectual na forma de cultivares abrange o material de reprodução ou multiplicação vegetativa da planta inteira, enquanto o sistema de patentes protege, especificamente, o processo inventivo ou o material geneticamente modificado. 6. Ainda que a LPI veicule o princípio da exaustão como norma geral aplicável a produtos patenteados, há de se destacar que seu art. 43, VI, parte final, prevê expressamente que não haverá exaustão na hipótese de tais produtos serem utilizados para “multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa”. 7. A toda evidência, a opção legislativa foi a de deixar claro que a exaustão, quando se cuida de patentes relacionadas à matéria viva, atinge apenas a circulação daqueles produtos que possam ser enquadrados na categoria de matéria viva não reprodutível, circunstância que não coincide com o objeto da pretensão dos recorrentes. 8. Diante disso, a tese firmada, para efeito do art. 947 do CPC/15, é a seguinte: as limitações ao direito de propriedade intelectual constantes do art. 10 da Lei 9.456/97 – aplicáveis tão somente aos titulares de Certificados de Proteção de Cultivares – não são oponíveis aos detentores de patentes de produto e/ou processos relacionados à transgenia cuja tecnologia esteja presente no material reprodutivo de variedades vegetais. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO

2 DA ANÁLISE DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1.610.728/RS

Afirma a ministra relatora:

(...) as recorridas ostentam a condição de titulares dos direitos decorrentes do patenteamento de um processo específico de transgenia e do produto respectivo (relativo ao gene CP4 EPSPS)⁹, o

⁹ O gene CP4 EPSPS, inserido nesta variedade de soja, é proveniente do microrganismo *Agrobacterium sp.*, estirpe C4. O gene presente nesta bactéria natural do solo codifica uma enzima chamada 5-enolvinil-chiquimato-3-fostato sintases (EPSPS), a qual participa da reação de síntese de aminoácidos aromáticos, tais como fenilalanina, tirocina e triptofano. Assim, o DNA exógeno inserido no tecido meristemático da planta da

qual, inserido em certas espécies vegetais, lhes confere resistência ao herbicida glifosato.

(...) De se destacar que os royalties cujo pagamento os recorrentes pretendem ver afastados com o ajuizamento da presente ação referem-se ao uso reprodutivo de sementes que contém a tecnologia patenteada¹⁰.

Pois bem:

O gene CP4 EPSPS é o responsável por tornar a soja Roundup Ready¹¹ tolerante ao glifosato, que é o ingrediente ativo do herbicida Roundup e que pela nossa legislação de propriedade intelectual não poderá ser objeto de patente.

Ao analisarmos a Instrução Normativa INPI/PR nº 118 de 1/12/2020 nova versão das Diretrizes de Exame de Pedidos de Patentes na Área Biotecnológica interpretada em consonância a lei de propriedade intelectual, as matérias que são proibidas pelo estamento patentário, são:

Materiais biológicos encontrados na natureza englobam o todo ou parte de seres vivos naturais, além de (...) proteínas, DNA, RNA, encon-

cultivar da soja, através do método de transformação de plantas por bombardeamento de partículas. Desta forma, a proteína é expressa em todos os órgãos da planta. BORÉM, A. Biotecnologia e Meio Ambiente. Brasil: **Folha de Viçosa**, 2004.

¹⁰ ANDRIGHI, Nancy. Voto no julgamento do RESP nº 1.610.728/RS, p.6255. Brasil. Superior Tribunal de Justiça (Pleno). Recurso Especial nº 1.610.728/RS. Recorrentes Sindicato Rural de Sertão e outros; Recorrido: Monsanto Co e outra. Data julgamento: 09 de outubro de 2019. DJe 14/10/2019. RSTJ vol. 256, p. 457.

¹¹ A soja resistente ao herbicida glifosato (soja Roundup Ready - RR®) é patenteada pela empresa Monsanto e possui uma alteração genética que a torna tolerante ao herbicida que contenha o agente ativo glifosato – também de propriedade, mas não exclusiva, da transnacional -, usado para dessecação pré e pós-plantio. Assim, sua inserção gênica só tem sentido quando é acompanhada do herbicida ao qual ela é resistente, isto é, este organismo é diretamente dependente de um tipo de agente químico para que sua “nova” expressão gênica seja eficaz. Tal característica é fundamental e deve ser destacada, já que a partir dela pode se observar que há uma maior dependência do agricultor que utiliza a soja resistente ao herbicida com a empresa de biotecnologia que desenvolveu a transgenia, do que o agricultor que utiliza outros tipos de organismos geneticamente modificados, já que aquele produto exige que o agricultor compre não apenas a semente da empresa como também o herbicida necessário para que a expressão gênica tenha resultado.

trados na natureza ou ainda dela isolados, e partes ou fragmentos dos mesmos, assim como, qualquer substancia produzida a partir de sistemas biológicos, por exemplo hormônios e outras moléculas secretadas, vírus e príons. Vale salientar que moléculas sintéticas idênticas ou indistinguíveis de suas contrapartes naturais também estão enquadradas nesta definição.

“Por isolados na natureza” entende-se toda e qualquer matéria extraída e submetida a um processo de isolamento ou purificação, i.e, que retira do contexto natural”.

Afirma ministra relatora:

(...) as recorridas ostentam a condição de titulares dos direitos decorrentes do patenteamento de um processo específico de transgenia e do produto respectivo (relativo ao gene CP4 EPSPS)¹², o qual, inserido em certas espécies vegetais, lhes confere resistência ao herbicida glifosato.

Segundo trecho do voto relator acima, salvo melhor juízo, o “produto” é o elemento genético (relativo ao gene CP4 EPSPS¹³).

Note-se, porém, que a patente não protege o produto no sentido do senso comum, mas uma solução técnica para um problema técnico (in-

¹² O gene CP4 EPSPS, inserido nesta variedade de soja, é proveniente do microrganismo *Agrobacterium sp.*, estirpe C4. O gene presente nesta bactéria natural do solo codifica uma enzima chamada 5-enolvinil-chiquimato-3-fostato sintases (EPSPS), a qual participa da reação de síntese de aminoácidos aromáticos, tais como fenilalanina, tirocina e triptofano. Assim, o DNA exógeno inserido no tecido meristemático da planta da cultivar da soja, através do método de transformação de plantas por bombardeamento de partículas. Desta forma, a proteína é expressa em todos os órgãos da planta. BORÉM, A. Biotecnologia e Meio Ambiente. Brasil: **Folha de Viçosa**, 2004.

¹³ O gene CP4 EPSPS, inserido nesta variedade de soja, é proveniente do microrganismo *Agrobacterium sp.*, estirpe C4. O gene presente nesta bactéria natural do solo codifica uma enzima chamada 5-enolvinil-chiquimato-3-fostato sintases (EPSPS), a qual participa da reação de síntese de aminoácidos aromáticos, tais como fenilalanina, tirocina e triptofano. Assim, o DNA exógeno inserido no tecido meristemático da planta da cultivar da soja, através do método de transformação de plantas por bombardeamento de partículas. Desta forma, a proteína é expressa em todos os órgãos da planta. BORÉM, A. Biotecnologia e Meio Ambiente. Brasil: **Folha de Viçosa**, 2004.

vento) que se expressa num objeto. Portanto, neste caso, trata-se de uma patente de processo e não de produto.

Em artigos anteriores¹⁴, salientamos que em nossa legislação de propriedade intelectual, “sementes não podem ser objeto de patentes e muito menos o gene que a incorpora”, ou seja, “a semente, pela legislação pátria, jamais será um bem sujeito a apropriação privada por meio de patentes e sim, de cultivar – Lei 9.279/96”, aliás, as patentes que foram concedidas nos Estados Unidos e na União Europeia em favor da Monsanto são completamente distintas das patentes que ela podia obter no Brasil¹⁵.

Neste caso, a patente PI 1100008-2 trata-se de uma patente de processo cuja utilidade final do processo é servir de condutor através de um vetor plasmídeo do material genético inserido na semente. Vê-se aqui que o objeto fulcral da patente é o “processo” e não o material genético (gene / vetor plasmídeo como produto).

Quando a Relatora argumenta que: “não são oponíveis aos detentores de patentes de produto e/ou de processo relativo a transgenia, cuja tecnologia esteja presente no material reprodutivo de variedades vegetais”, entendemos que não houve julgamento baseado na transgenia, e, portanto, não houve coisa julgada neste sentido.

No julgamento em questão a ministra relatora a todo tempo reproduziu o texto do parágrafo único do artigo 18 da LPI – deixando a entender que “gene seria um microorganismo” utilizando para a interpretação a doutrina de Denis Borges que diz “a patente de processo protege o produto resultante do processo; e não há qualquer vedação de patentes de processo de plantas ou animais”.

Note-se que devemos atentar que seres vivos e partes deles não serão patenteados, seja qual for a utilidade que deles se alegue como solução técnica para um problema técnico. Utilidades novas ou não, técnicas

¹⁴ AVILA, Charlene de. A antinomia jurídica da intercessão entre patentes e cultivares. In: BARBOSA, Denis Borges; WACHOWICZ, Marcos. **Propriedade Intelectual: desenvolvimento na agricultura**. Curitiba: GEDAI/UFPR, 2016.

¹⁵ ÁVILA, Charlene de. Das patentes aos royalties: O caso da soja transgênica da Monsanto. **PIDCC**, Aracajú, Ano II, Edição nº 03/2013, p. 001 a 040 Jun/2013, p. 16. Disponível em: http://pidcc.com.br/artigos/032013/edicao_0301.pdf

ou não, nada assegurará uma patente de produto para um ser vivo, ou parte dele. Por isso a exclusão é categórica.

Assim, é neste ponto mencionado acima a problemática crucial que a Ministra Relatora fundamentou seu voto. Ela se utilizou do pressuposto de interferência humana para moldar o produto (gene) e incidi-lo na exclusiva patentária, aliás, criou uma nova espécie de microrganismos – o gene.

Com a devida vênia, visivelmente a relatora ignorou os pressupostos do artigo 18, III (lei 9.279/96). Ignorou a perícia com relação a patente da Monsanto, bem como a categórica incidência do artigo 43, VI, vez que a patente em comento não se trata de exclusiva de seres vivos. Além disso confundiu em sua fundamentação gene com microrganismo e alegou que a patente se tratava de exclusiva de produto – no caso, o gene:

[...] a falta de clareza na definição de microrganismos pode conduzir ao entendimento de que a interpretação do art. 18 pode exorbitar o seu conteúdo, estendendo o termo ao sentido biológico propriamente dito, ou seja, o conteúdo da expressão pode ser preenchido por elementos como: bactérias, vírus, e até mesmo genes, células vegetais e animais, culturas de tecidos e até sementes (tanto de plantas como os óvulos e espermatozoides dos animais).¹⁶

A definição do artigo 18, parágrafo único da lei de propriedade intelectual é “atípica” ao descrever os microrganismos transgênicos genericamente como “organismos.”¹⁷ vejamos:

Para os fins desta Lei – Lei 9.279/06, microrganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.

¹⁶ NERO, Patrícia Aurélia del. **Propriedade Intelectual**: a tutela jurídica da biotecnologia. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004.

¹⁷ Op. cit. 2004, p. 240.

Dizer que um microrganismo é um organismo é algo tão inútil quanto redundante. Seguindo-se adiante, o conceito acima aponta o microrganismo como um organismo que não é nem planta, nem animal. Certamente não é esse aspecto que, para a Biologia, destaca a principal característica de um microrganismo. E essa questão é importante, pois parece ter influenciado – de forma equivocada – a fundamentação do voto da ministra relatora, quando do julgamento do paradigmático Recurso Especial nº 1.610.728/RS¹⁸.

Em contrapartida, a Nota técnica INPI/CPAPD nº 01/2022 publicada em abril de 2022 pelo Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame de Patentes – CPAPD tem como objetivo de elucidar questões de patenteabilidade no que se refere aos eventos de elite em plantas. Eventos de elite são aqueles que, dentre os eventos de transformação em plantas, apresentam o melhor desempenho. Os referidos eventos relacionam-se ao processo de transgênese, ou seja, processo de alteração genética em que se introduz no genoma de um ser vivo um fragmento de DNA exógeno, que confere uma característica de interesse a uma planta, como por exemplo, resistência a herbicidas.

Segundo a Nota Técnica entende-se que materiais biológicos isolados do todo ou de parte de seres vivos estão englobados no escopo do art. 10 (IX) da LPI, mas não no escopo de exclusão de patenteabilidade do art. 18 (III) da LPI.

Em outras palavras, quando o ser vivo é natural, por força do art. 10 (IX) da LPI, o seu patenteamento não é possível por não ser considerado invenção: (a) em sua integralidade (o todo), (b) em suas partes como, por exemplo, uma semente ou uma folha, e também (c) em seus materiais biológicos intracelulares, como proteínas e outras moléculas, ainda que isolados do ser vivo.

¹⁸ SOUZA, Marcos da Cunha. **A refutação da dupla incidência de direitos da propriedade intelectual sobre cultivares transgênicas frente ao compromisso brasileiro com o Acordo Trip's**. Tese de conclusão do curso de Doutorado em Direito Econômico e Social do Programa de Pós-graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, como requisito parcial para a obtenção do título de Doutor em Direito. Curitiba, 2021. Vide: https://www.gedai.com.br/wpcontent/uploads/2021/10/Tese_Marcos_da_Cunha_e_Souza.pdf

Considerando a análise do saudoso doutrinador Newton Silveira¹⁹ :

Organismo: A Biologia entende por organismo todo ser individual que incorpore as propriedades da vida. O termo é sinônimo de organismo vivo, ser vivo, forma de vida, vida, criatura, espécime, espécimen, indivíduo, ser, e ente dentre outros. Os organismos podem ser classificados em organismos multicelulares, tais como animais, plantas e fungos e em microrganismos celulares, tais como protistas, bactérias e arqueias. Todos os tipos de organismos são capazes de reprodução, crescimento e desenvolvimento, manutenção e resposta a estímulos, v.g., os humanos, as lulas, os cogumelos e as plantas vasculares, que diferenciam tecidos e órgãos especializados durante seus desenvolvimentos existenciais.

Microrganismo ou micróbio é um organismo que só pode ser visualizado por meio de um microscópio. São microrganismos os vírus, as bactérias, os protozoários, as algas unicelulares, os fungos (leveduras unicelulares e demais fungos pluricelulares) e os ácaros. Os seres microscópicos não são necessariamente unicelulares, a exemplo dos próprios ácaros.

Na Biologia, genoma é toda a informação hereditária (passada para seus descendentes) de um organismo, que está codificada em seu DNA (em alguns vírus, no RNA). Isto inclui tanto os genes como as sequências não-codificadoras, que são muito importantes para a regulação gênica, dentre outras funções.

Gene²⁰: Na genética clássica gene é a unidade fundamental da hereditariedade. Cada gene é formado por uma sequência específica de ácidos nucleicos, que são as biomoléculas mais importantes do controle

¹⁹ Professor NEWTON SILVEIRA, em Nota Técnica sobre a patenteabilidade de sementes e de genes no Brasil, sob o título de “Nem a semente de soja nem seu gene engenheirados são microrganismos” publicado no site **Migalhas** em 09.07.2020, podendo ser consultado em <https://migalhas.uol.com.br/depeso/328625/nem-a-semente-da-soja-nem-seu-gene-engenheirado-sao-micro-organismos>.

²⁰ Na linguagem da Genética pós-moderna, o gene é entendido como uma sequência de nucleotídeos do ADN, que pode ser transcrita em uma versão de RNA mensageiro responsável pela síntese proteica (expressão). É um segmento de um cromossomo que corresponde um código distinto, uma informação para produzir uma determinada proteína ou controlar uma característica como, por exemplo, a cor dos olhos.

celular, por conterem a informação genética. Há dois tipos de ácidos nucleicos, o ADN (ácido desoxirribonucleico) e RNA (ácido ribonucleico).

Da análise dos conceitos acima apresentados conclui-se que um gene não é um microrganismo, senão apenas uma parte de um cromossomo, um segmento de DNA, uma sequência de ácidos que contém informação relevante para a hereditariedade.

Depreende-se, ainda, que os genes engenheirados pela inventividade e intervenção humanas não se enquadram na definição legal de microrganismo transgênico, objeto do artigo 18 da Lei de Propriedade industrial - vigente no Brasil desde 1996 - não sendo, portanto, possível protegê-los por patente no Brasil, nem que sejam o resultado de um método de produção patentado.

Forçoso afirmar que em nada se altera por eventual manipulação genética havida em cromossomos ou seus segmentos, todo e qualquer ato administrativo que resulte em uma patente no Brasil com reivindicações (diretas e/ou indiretas) de sementes ou de suas partes como também sobre suas partes subcelulares, incluindo células e genes, bem como métodos considerados biológicos de melhoramento de plantas, uma vez que não se tratam de micro-organismos transgênicos, serão inválidos.

Assim, é certo que a semente não é um microrganismo porque não é micro, mas visível a olho nu. Por outro lado, o gene de uma semente, modificado por um processo, não é um microrganismo porque não é um organismo, mas parte do organismo planta²¹.

Um organismo, na biologia, é um ser vivo, com vida própria, dotado de pele que o separa do mundo exterior, ou seja, um micro-organismo é

Atualmente, diz-se que um gene é um segmento de DNA que leva à produção de uma cadeia polipeptídica e inclui regiões que antecedem e que seguem a região codificadora, bem como sequências que não são traduzidas (introns) que se intercalam aos segmentos codificadores individuais (exons), que são traduzidos.

²¹ Professor NEWTON SILVEIRA, em Nota Técnica sobre a patenteabilidade de sementes e de genes no Brasil, sob o título de “Nem a semente de soja nem seu gene engenheirados são microrganismos” publicado no site **Migalhas** em 09.07.2020, podendo ser consultado em <https://migalhas.uol.com.br/depeso/328625/nem-a-semente-da-soja-nem-seu-gene-engenheirado-sao-micro-organismos>.

um indivíduo vivo não visível a olho nu, como os micróbios, bactérias, vírus, etc...

3 UMA PROIBIÇÃO CATEGÓRICA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Seres vivos e partes deles não serão patenteados, seja qual for a utilidade que deles se alegue como solução técnica para um problema técnico. Utilidades novas ou não, técnicas ou não, nada assegurará uma patente de produto para um ser vivo, ou parte dele. Por isso é categórica a exclusão.

Assim sendo, plantas transgênicas e suas partes (por exemplo, célula transgênica, tecido transgênico e órgão transgênico) não são consideradas como matérias patenteáveis segundo o art. 18 (III e parágrafo único) da LPI.

Ainda que o processo de obtenção de plantas transgênicas seja patenteável, é importante ressaltar que os produtos intermediários e/ou finais desse processo, ou seja, a planta transgênica e/ou as partes dessa planta, constituem matérias expressamente proibidas de patenteabilidade segundo o art. 18 (III e parágrafo único) da LPI.

No caso das normas de exclusão incondicional de patenteamento, como as do art. 18, III, o que se tem é uma exclusão que opera em face a um invento que mesmo dotado de todos os requisitos da patenteabilidade, assim não será patenteável, por força de exclusão condicional e políticas públicas.

Feitas estas considerações, por hora vamos analisar a afirmação do Tribunal em reiterar que: “ **o gene CP4 EPSPS ser o elemento genético protegido por patente**”.

O gene CP4 EPSPS pode ser protegido por patente no Brasil?

O laudo pericial²² constatou entre outras premissas qual o tipo de tecnologia que foi patenteada pela Monsanto, alertando que os pedidos

²² Realizado pelo Dr. Luiz Carlos Federizzi, engenheiro agrônomo e professor da UFRGS.

de patentes tentam tratar genes como se fossem uma mera proteína e, assim, constituir uma matéria patenteável.

Alerta também que o inventor, ao reivindicar patente, deve delimitar precisamente o objeto de proteção para que não incida em objetos defesos por lei.

O perito sustenta que os genes não são microrganismos e “não são objeto de patente, ainda que resultados de engenharia genética”.

O que na verdade se tem nesta patente da Monsanto – PI 1100008-2²³ é a existência de **uma patente de processo** sobre cultivares transgênicas, em outras palavras é um invento que envolve um processo de produção de planta geneticamente modificada, com a utilização de um vetor plasmídeo. O vetor plasmídeo é uma:

Molécula circular de DNA com duplicação autônoma, no qual um fragmento de DNA pode ser inserido para sua multiplicação em uma célula hospedeira ou para a integração em célula hospedeira ou para a in-

²³ a) patente PI 1101070-3 (fls. 605/639) expirou sua validade em 17.01.2003, circunstância apurada pelo laudo pericial (fls. 2026/2027); b) patente PI 1100007-4 (fls. 640/696) expirou sua validade em 07.08.2005, circunstância também apurada no laudo pericial (fls. 2026/2027); c) patente PI 11001067-3 (fls. 697/733) expirou sua validade e 23.01.2007, circunstância também apurada no laudo pericial (fls. 2026/2027); d) patente PI 11001045-2 (fls. 734/766) expirou sua validade em 13.01.2007, circunstância também apurada no laudo pericial (fls. 2026/2027); e) patente PI 1100008-2 (fls. 767/1002) expirou sua validade em 31.08.2010, circunstância também apurada no laudo pericial (fls. 2026/2027). Esta última seria a única referente à soja transgênica. As requeridas apresentaram demanda judicial para prorrogação da validade da patente PI 11001067-3 para 23.03.2010, que tramitou perante a 37ª Vara Federal do Rio de Janeiro (processo nº 2006.51.01.500686-4), sendo julgada improcedente (fls. 1645/1656), decisão mantida pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (Resp 1107948). Patente de Invenção: “5-ENOLPIRUVILSHIQUIMATO-3-FOSFATO SINTASES TOLERANTES AO GLIFOSATO”. São apresentados genes que codificam enzimas EPSPS classe II. Os genes que codificam enzimas EPSPS classe II. Os genes são úteis na produção de bactérias e plantas transformadas que são tolerantes a herbicida de glifosato. Genes de EPSPS Classe II compartilham muito pouco da homologia dos genes de EPSPS Classe I. As enzimas EPSPS Classe II são caracterizadas por serem mais eficientes cineticamente do que as EPSPS Classe I na presença de glifosato. Também são apresentadas plantas transformadas com genes de EPSPS Classes II, bem como um método para o controle seletivo de ervas daninhas em um campo de cultura plantada.

tegração em célula hospedeira ou para a integração em células hospedeira ou para a integração no genoma²⁴.

Aponta o perito que “o vetor plasmídeo somente será útil no momento da inserção do gene desejado na célula alvo (...) o vetor não possui nenhuma utilidade”.

4 DAS PATENTES DE PRODUTO E DE PROCESSO: O DIABO ESTÁ NOS DETALHES

A distinção entre patentes de produto e de processo é muito importante na medida em que o efeito da proteção conferida por uma exclusiva difere em função da categoria a que pertence a reivindicação.

As reivindicações para patentes de produto incidem sobre a realidade física, uma coisa corpórea, um produto que será inserido no mercado, podendo, por exemplo, ser um dispositivo, uma composição, uma substância, uma máquina, etc...na área de biotecnologia podemos citar não exaustivamente matérias como: ácidos nucleicos, peptídeos, plantas, sementes, vírus, microrganismos²⁵.

Por outro lado, as patentes de processo incidem sobre a atividade desenvolvida em várias etapas ou sobre métodos ou procedimentos de utilização estando relacionada aquela determinada atividade inventiva, podendo ser objeto de patente os processos novos para obtenção de produtos, substâncias ou composições, processo para selecionar uma sequência de ácido nucleico, processo para produzir microrganismos/planta/animal transgênico, método de purificação, entre outros.

Ao analisar as reivindicações de patentes deve-se atentar para qual o problema técnico a ser resolvido, se estão presentes os requisitos objetivos – invenção, novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial,

²⁴ ANDRIGHI, Nancy. Voto no julgamento do RESP nº 1.610.728/RS, p.6255. Brasil. Superior Tribunal de Justiça (Pleno). Recurso Especial nº 1.610.728/RS. Recorrentes Sindicato Rural de Sertão e outros; Recorrido: Monsanto Co e outra. Data julgamento: 09 de outubro de 2019. DJe 14/10/2019. RSTJ, p. 2240.

²⁵ Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente na Área de Biotecnologia, abril de 2020.

a fim de que encontre um resultado de efeito útil, concreto e tangível, e por fim, que a contribuição para o estado da arte ultrapasse o nível trivial imprescindível à presença de uma etapa técnica.

Qual a importância das reivindicações deduzidas no pedido de patentes? (...) as reivindicações estariam, a título comparativo, para a patente, como o pedido deduzido na petição inicial está para o processo judicial. A matéria protegida está na reivindicação. Pode vir até detalhada mais minudentemente no relatório descritivo ou em desenhos e quadros esquemáticos. Mas, é no dispositivo da reivindicação que se verifica o que é, ou não, protegido pela carta patente. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Seção Especializada, Des. Maria Helena Cisne, El em AC 2001.51.01.536605-6. DJ 11.02.2009.

A questão da natureza técnica do invento é central para a definição do termo, em seu sentido jurídico e para precisar o alcance do pedido de privilégio, a fim de declinar o campo técnico no qual o invento se insere.

De igual modo, a publicação como pressuposto da patente, tem que ser eficaz e assegurar que o problema técnico e a sua solução técnica sejam entendidos e as reivindicações descrevam as características técnicas do invento²⁶.

A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações e interpretada com base no relatório descritivo e nos desenhos. Note-se que a exclusividade de uso é da tecnologia circunscrita, e nenhuma outra²⁷.

O gene isolado é uma variação de um elemento distinto dentro de um produto da natureza, porém, derivado dela – assim, as máximas *creatio ex nihilo* ou *Ex nihilo nihil fit*, isto é, nada surge do nada - se conforma com a presente declaração.

²⁶ BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da Propriedade Intelectual**. Patentes. Tomo II, Lumem Juris, 2010, p.1111.

²⁷ AVILA, Charlene. PERIN, Neri. **Notas sobre patentes e cultivares: conflitos ou complementos de proteção?** Questões emblemáticas em propriedade intelectual na agricultura. Editora Acadêmica Espanhola, 2019.

Depreende-se neste contexto que a proteção da exclusiva patentária pode a partir de determinados processos de construções gênicas, ser estendida a todos os níveis sucessivos de reprodução, tornando-se o procedimento de análise uma brecha para burlar a proibição legal do patenteamento de variedade de plantas e suas partes e animais. Note-se que a questão da exclusão da patenteabilidade de plantas não se limita às plantas em si, mas também sobre suas partes subcelulares, incluindo células e genes, bem como métodos de melhoramento de plantas.²⁸

Nos países em que patentes de plantas estão excluídas de proteção – como no caso o Brasil, como literalmente é permitido pelo Acordo Trips – plantas consideradas de per si, seja reivindicado como encontradas na natureza, ou modificadas por técnicas de criação ou transformação genética ou convencional, não seriam elegíveis para a proteção patentária.

Na ausência de qualquer diferenciação, o conceito de “plantas²⁹” é amplo o suficiente para abarcar todas as formas possíveis que possam existir. Assim, ao abrigo de uma disposição que exclua “plantas geneticamente modificadas, como por exemplo, resistente a um herbicida, devido a introdução de um transgene, ou de um evento de transformação artificial faria não ser patenteável³⁰.

²⁸ ÁVILA, Charlene de. UMA ANÁLISE CRÍTICA SOBRE O “PATENTEAMENTO” DE VARIEDADES DE PLANTAS – MÉTODOS DE MELHORAMENTO E SEUS IMPACTOS NO MERCADO DA COMUNIDADE EUROPEIA. **Propriedade Intelectual desenvolvimento na agricultura**. COORDENADORES Denis Borges Barbosa (IBPI/Brasil. Marcos Wachowicz (GEDAI/UFPR) COLABORADORES André R. C. Fontes | Adriana Carvalho Pinto Vieira Charlene de Ávila | Denis Borges Barbosa | Kelly Lissandra Bruch Marcos Wachowicz | Maurício Scherer Patrícia Carvalho da Rocha Porto | Peter K. Yu. ISBN 978-85-67141-13-8 Modo de acesso: <http://www.gedai.Com.Br> E-book – 1ª edição, 2016.

²⁹ Note-se a definição legal de “planta inteira”: a planta com todas as suas partes passíveis de serem utilizadas na propagação de uma variedade cultivar. Por oposição ao material propagativo, e aos elementos vegetais em geral, a planta inteira se define pelo composto de todas as partes passíveis de serem utilizadas na propagação de uma cultivar. AVILA, Charlene. **Proposta para neutralizar os efeitos deletérios da sobreposição de direitos entre patentes e cultivares na lei brasileira de propriedade intelectual**. Edições Acadêmicas Espanhola, 2019.

³⁰ CORREA, Carlos. **Patent protection for plants: legal options for developing countries**. Research paper 55, November, 2014. Vide: www.southcentre.int/research-paper-55-november-2014.

A PI 110008-2 não atribuiu a Monsanto a titularidade sobre um gene, isto é: que a exclusiva seja uma patente de produto e que este se referisse a patente de gene.

Na verdade, controversas análises da ministra relatora quanto ao objeto abarcado pela exclusiva da Monsanto: não se soube ao certo se é o processo de inserção do gene, o vetor, o gene em si, a sequência de DNA, entre outras. Aliás, não se soube explicar dentre as reivindicações da patente PI 1100008-2, qual das matérias ali descritas seria um microrganismo. Que com certeza gene não seria, enfim, um verdadeiro erro inexcusável.

E mais, há de se notar que uma vez o gene inserido pelo processo tecnológico, ele não é o responsável pela propagação das gerações seguintes da planta, a sua propagação se conforma e se realiza por processos naturais.

Se analisarmos o parecer técnico do perito em juízo com atenção, é forçoso reconhecer que “talvez” o voto relator descuroou-se de analisar, que a patente concedida não foi do gene CP4-EPSPS e muito menos o vetor plasmídeo.

Na verdade, o INPI concedeu uma patente de processo para inserção do gene através de um vetor plasmídeo, em outras palavras, a soja chamada usualmente de RRI incorpora a sequência codificante CP-4-EPSPS derivada da bactéria *Agrobacterium sp.* estirpe CP4 comum ao solo, dentro do seu genoma.

E apenas por amor ao debate, a enzima CP4 EPSPS já se encontra em domínio público no Brasil, bem como o seu uso para a obtenção dos mesmos efeitos técnicos descritos e protegidos na referida patente extinta.

O saudoso doutrinador Denis Barbosa deixa claro o que foi alvo das proteções patentárias e que se encontram em domínio público:

Não só se tem reivindicações de processo que, pela Lei brasileira, abrangeriam os produtos obtidos diretamente de tal processo, mas reivindicações cobrindo o produto. Ou mais precisamente, não é o

produto “semente”, mas o elemento transgênico intrínseco a uma ou mais sementes diversas, pelo qual ela se tornaria refratária ao glifosato.

As reivindicações de processo apontam para uma fase de obtenção do produto que é a criação do elemento genético que confere à semente seu caráter de resistir ao glifosato. Uma vez colocado numa semente, esse processo não é reproduzido. O que se repassa ao agricultor é a semente na qual se insere o produto elemento genético.

Reproduz-se tal elemento ao plantar, mas não se perfaz o processo de implantação. Assim, para efeitos do plantador de soja ou milho, etc., ele não pratica a reivindicação de processo coberta por patente.

Apesar dessa permissividade desenfreada de patenteamento de um processo de criação de um ser vivo transgênico que afirmo ser altamente questionável, a Lei de propriedade intelectual apresenta expressa vedação para o patenteamento de produtos vivos, em seu artigo 18, III.

No entanto, a patente – PI 1100008-2 em referência não se trata de uma patente de ser vivo e, portanto, cabe perfeitamente a incidência do artigo 43 da LPI, porque não se trata de patente de gene e a construção genica e o vetor plasmídeo não constituem uma matéria viva.

Afirma a Relatora que:

Patentes e proteção de cultivares, como visto, são diferentes espécies de direitos de propriedade intelectual, que objetivam proteger bens intangíveis distintos. Não há, por isso, incompatibilidade entre os estatutos legais que os disciplinam, tampouco prevalência de um sobre o outro, pois se trata de regimes jurídicos diversos e complementares, em cujos sistemas normativos inexistem proposições contraditórias a qualificar uma mesma conduta.³¹

Em outras palavras:

³¹ Op. cit. p. 6559

(...) a proteção da propriedade intelectual na forma de cultivares (LPC) abrange o material de reprodução ou multiplicação vegetativa da planta inteira, enquanto o sistema de LPI protege, especificamente, o processo inventivo ou o material geneticamente modificado (...) ³²

Dentro desta visão da Monsanto e da ministra relatora, cada lei é aplicada separadamente, tendo em vista o objeto que cada uma abrange. O art. 10 da Lei de Cultivares é aplicável. Mas, como as sementes carregariam tecnologia transgênica patenteada, a LPI também se aplica, anulando, na prática, o efeito da LPC. Deste modo, a LPC seria despicienda para a solução da controvérsia, pois a temática se esgota no exame da patente e seus efeitos ³³.

Note-se que estamos diante de um caso claro e cristalino de sobreposição de exclusivas, pois segundo a ministra “a semente” por ser o veículo condutor do gene estaria protegida pela lei de cultivares, como também protegida por via transversa pela lei de patentes por força do artigo 42, II.

A principal brecha, para autorizar, via transversa, patenteamentos relacionados às plantas transgênicas, relaciona-se à referida “patente de processo”, cujo artigo 42 II da lei 9.279/96 é uma verdadeira “armadilha interna” da Lei.

Ou seja, adota-se um processo específico para a produção de um dado produto que, no presente caso, será uma nova cultivar. Um exemplo é o processo de biobalística ³⁴ para a inserção do gene de um vírus no material genético de uma planta, gerando um vegetal transgênico.

³² Ibidem, p. 6261

³³ CORREA, Carlos. **Patent protection for plants**: legal options for developing countries. Research paper 55, November, 2014. Vide: www.southcentre.int/research-paper-55-november-2014.

³⁴ . As modificações genéticas de plantas seguem duas metodologias distintas a partir da forma de introdução do gene quimérico. Uma das modificações pode ocorrer por contaminação bacteriana direta, por meio do uso de *Agrobacterium tumefaciens*, microrganismo que contém o vetor da transformação. Esta bactéria produz mutações em plantas por meio de transferência de conteúdo genético, o que provoca a formação de

Para as empresas transnacionais de biotecnologia, o efeito prático de uma patente de processo encontra-se no art. 42, II da LPI. O artigo 42 da LPI é uma brecha para as multinacionais sementeiras. Veja trecho abaixo, da ementa do Acórdão:

[...] o art. 42 da Lei 9.279/96, por meio de seus incisos, protege tanto o produto que é objeto direto da patente, como o processo ou o produto obtido **diretamente** pelo processo, caso seja este patenteadado. Descabe excluir-se o direito de patentes sobre o produto de uma intervenção humana por técnica de transgenia - e que abranja todas as características próprias à proteção -, inclusive quando isto ocorra sobre uma cultivar. (Grifos nossos).

Pela nossa análise:

Devemos considerar que a proteção conferida aos produtos fabricados com processos patenteados de acordo com o artigo 42, I e II; a estes, se dará a tutela equivalente ao dos produtos patenteados **somente** enquanto provenham efetivamente do processo reivindicado, atentando que, se exige: “produto obtido **diretamente** por processo patenteadado”³⁵.

Esta assertiva: “: “**o produto obtido diretamente por processo patenteadado**” é crucial para levarmos uma hermenêutica honesta e justa, sem equívocos, principalmente, para evitar insegurança jurídica.

nódulos equivalentes a tumores vegetais. A partir dessa capacidade de transformação, introduzem-se os vetores desejados, e dos nódulos formados, com o auxílio de técnicas de cultura de tecidos, são regeneradas novas plantas. Os exemplares de plantas transformadas passam por um período de incubação em estufas ou casas de vegetação, seguindo-se novas análises de monitoramento da transformação. Assim, somente as plantas com as características desejadas são reproduzidas. Outra metodologia de modificação de plantas, a biobalística, utiliza um propulsor de alta pressão, que projeta sobre o material a ser modificadas centenas de minúsculas esferas de metal recobertas com plasmídeo. Esses plasmídeos passam a ser absorvidos pelas células seguindo fundamentalmente o mesmo mecanismo de incorporação e mutação do DNA da planta. HIRATA, M. H. **Manual de Biossegurança**. Barueri: Ed. Manole, 2002.

³⁵ ÁVILA, Charlene. A antinomia jurídica da intercessão entre patentes e cultivares. **Propriedade intelectual na agricultura**. Coordenadores: Denis Borges Barbosa (IBPI/Brasil). Marcos Wachowicz (GEDAI/UFPR). Curitiba: GEDAI/UFPR, 2016. 408p.

Note-se que os comandos do artigo 42 não têm eficácia plena e depende exclusivamente de uma condicionante crucial existente no próprio normativo – qual seja? Que as patentes de produto sejam provenientes diretamente de uma patente de processo.

Dessa premissa, os comandos do artigo 42 exigem, para todos os efeitos, o substrato fático da derivação direta do produto ao processo sob pena de tornar ilusória à proibição cogente do artigo 18, III da LPI que veda por motivos de interesse público, patentes do “todo ou parte dos seres vivos”.

Percebe-se, assim, que tal condicionante legal não se trata de um comando estéril, uma vez que direciona especificamente à tutela de situações jurídicas merecedoras de maior atenção, qual seja: a expressão essencial - “**diretamente**” do comando do artigo 42, II da lei 9.279/96.

Neste raciocínio, o ponto crucial deste artigo 42, II é a expressão “**diretamente**” – “se o produto é objeto de modificações posteriores à aplicação do processo patentado, ou é absorvido como uma parte secundária de um complexo maior, não há aplicação deste dispositivo. Um parafuso feito por um processo patentado não trará sob o controle do titular da patente o carro onde ele foi parafusado”³⁶.

Note-se que essa declaração nos remete ao fato de que o “produto” neste caso em estudo se refere a um método que condiciona o gene através de um vetor plasmídeo e não a semente em si.³⁷ (...) A semente é um “receptor/físico” que incorpora ou recebe o elemento genético.

5 A NÃO VIOLAÇÃO AOS TRATADOS INTERNACIONAIS – TRIP’S - PELOS SOJICULTORES

Afirma o voto relator que:

³⁶ BARBOSA, Pedro Marcos Nunes; BARBOSA, Denis Borges. **O Código de propriedade industrial conforme os tribunais**. Comentado com precedentes judiciais, Lumen Juris, 2011.

³⁷ ÁVILA, Charlene. O acachapante nocaute da Lei de Cultivares pelos tribunais brasileiros: Um estudo de caso. **PIDCC**, Aracaju, Ano VI, Volume 11 nº 02, p.155 a 203 Jun/2017 | www.pidcc.com.br

[...] o afastamento dos direitos conferidos aos titulares de patentes devidamente concedidas – como objetivam os recorrentes – teria aptidão para, além de malferir as disposições de direito interno consubstanciadas na LPI, frustrar compromissos assumidos pelo Brasil no âmbito da Organização Mundial do Comércio, pois resultaria em descumprimento do quanto estabelecido no art. 28, 1, do Acordo TRIPs, que estipula as garantias asseguradas ao inventor

Corroborando com a “preocupação” do Tribunal quanto a não violar tratados internacionais, no caso, o TRIP’s, caso houvesse acatamento da pretensão das autoras no processo, vamos a uma análise crucial:

Diz o artigo 28, I do TRIP’s que uma patente conferirá a seu titular os seguintes direitos exclusivos:

b) quando o objeto da patente for um processo, o de evitar que terceiros sem seu consentimento usem o processo, usem, coloquem a venda, vendam, ou importem com esses propósitos pelo menos o produto obtido **diretamente** por aquele processo.³⁸(grifos nossos).

Em contexto semelhante o artigo 42 da lei de propriedade intelectual brasileira – Lei 9.279/96, diz:

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.

A lei de patentes britânica - Patents Act 1977 – tem uma regra semelhante ao art. 28(1) “b” do TRIPs, ao determinar na Seção 60 que uma pessoa infringe a patente de uma invenção se, mas somente se, enquanto a patente estiver em vigor, ele fizer qualquer uma das seguintes coisas no Reino Unido em relação à invenção sem o consentimento do titular da patente, ou seja (...) (c) quando a invenção for um processo, ele aliena,

³⁸ 4 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO. **Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio - Acordo TRIPs.** Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legis>

se oferece para alienar, usa ou importa qualquer produto obtido **diretamente** por meio desse processo, ou guarda o produto para descarte ou outra finalidade. (Grifo nossos).

O que nos parece claro, é que tanto o artigo 28 (I) do Trip's, bem como a lei de patentes britânica - Patents Act 1977, se conformam perfeitamente com a nossa legislação de patentes, em específico seu artigo 42, (II), quanto aos efeitos de uma patente de processo.

Precisamos dar ênfase a expressão “**diretamente**”, inserida nos diplomas acima mencionados, vez que tornam cada vez mais controverso o julgamento do RESP Nº 1.610.728/RS.

Primeiro, porque a legislação corrente em propriedade intelectual brasileira, por nenhum momento feriu tratados internacionais, isto é o TRIP's, conforme preocupação da relatoria.

Segundo, porque o agricultor ao colher sua safra de soja, não infringe as patentes de processo em questão. Os grãos adquiridos e colhidos pelo agricultor se deram por meios naturais, de um processo biológico natural e nasceram de uma planta cultivada pelo agricultor, que veio de uma semente que foi reproduzida, por métodos naturais. Logo, não há violação da patente de processo quando o agricultor comercializa sua safra pelo qual a cultivar está amparada pela legislação competente, isto é, a lei de proteção de cultivar e é esta lei que é a competente para disciplinar seu uso e sua comercialização.

Note-se, portanto, que existem barreiras que impedem a aplicação subsuntiva da regra do artigo 42, II da LPI:

A *nova semente* não se apresenta, em si, como um **produto diretamente** obtido do processo previsto na PII100008-2;

Como é intuitivo, a nova semente decorre sim de uma planta germinada e não de um procedimento de laboratório, como prescreve a PII100008-2.

Ressalte-se, a dita patente resguarda um *método/ processo* por meio do qual insere-se um gene com ajuda de um vetor plasmídeo em uma variedade de planta de soja. Ora, não é isso que ocorre **diretamente** em

uma colheita, em campo aberto. Tem-se na semente nova, o surgimento de um produto por um *processo* inteiramente diverso; em verdade, **um processo natural**.

A clareza da questão, de fato, chega até a fazer questionar que essa possa mesmo ser uma diretriz de raciocínio *racional* (redundância proposital).

O que se percebe é que não há outra opção lógica – mesmo para o Direito, com suas ficções e presunções. É também assim que conclui academicamente sob esta ótica:

As reivindicações de processo apontam para uma fase da obtenção do produto, que é a criação do elemento genético que confere a semente (veículo) seu caráter resistente ao glifosato.

Uma vez inserido em uma semente, esse processo não é reproduzido. O que se repassa ao agricultor é a semente na qual se insere o produto elemento transgênico.

Reproduz-se tal elemento ao plantar, mas não se perfaz o processo de implantação.

Assim, para efeitos do plantador de soja ou milho, etc., ele não pratica a reivindicação de processo coberta pela patente.

Desse modo a patente não afeta a semente em si e nem a colheita, exceto por força da resistência ao produto químico – glifosato (produto que também se encontra em domínio público).

Desse modo, o que se tem é que o comando do artigo 42, II da LPI esbarra na própria peculiaridade do substrato fático e se torna inaplicável *in casu*, ante a ausência de *derivação direta* da semente nova como produto.

Em adição, tem-se ainda uma segunda (e última) barreira. Apesar de ser permitido patenteamento de um processo de *criação* de um ser vivo transgênico, a Lei de Propriedade Industrial apresenta expressa vedação para o patenteamento de *produtos vivos*, em seu artigo 18, III da sistemática da própria Lei de Propriedade Industrial.

Na hipótese, *todo ou parte de seres vivos não são patenteáveis*. As estas regras fogem apenas os ‘microrganismos transgênicos’, os quais a própria Lei (no parágrafo único do mesmo artigo 18) conceitua como “*organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais*”.

Neste contexto, tem-se que a aplicação *irrefletida* do artigo 42, II da LPI para as patentes de processo de seres vivos (como a PII100008-2) se mostra, no mínimo, equivocada.

Veja-se: se a LPI veda, por completo, que seres vivos sejam patenteados, mas o voto relator, por meio do artigo 42, II da LPI, garante também a proteção de produto para uma patente de processo de modificação de ser vivo; então, por consequência lógica, ter-se-á uma transversal desconsideração do comando do artigo 18, III, da LPI.

A eficácia do ordenamento não mais se pauta na mera aplicação isolada das normas. Ao contrário, mesmo no processo de *subsunção* ao caso concreto, faz-se necessário que os dispositivos sejam interpretados de forma contextualizada³⁹, em especial quando se trata de comandos legais presente no mesmo diploma.

³⁹ “**O acórdão desenvolveu uma hermenêutica contextual da situação, eis que a interpretação judicial é não simplesmente textual, mas sim contextual**, consoante a jurisprudência apontada RT 630/631, JTCCRIM 75/283 e RSTJ 152/494. (Embargos de Declaração Nº 70053256988, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jaime Piterman, Julgado em 12/09/2013); “A interpretação contextualizada da Lei 9.492/1997 representa medida que corrobora a tendência moderna de intersecção dos regimes jurídicos próprios do Direito Público e Privado. A todo instante vem crescendo a publicização do Direito Privado (iniciada, exemplificativamente, com a limitação do direito de propriedade, outrora valor absoluto, ao cumprimento de sua função social) e, por outro lado, a privatização do Direito Público (por exemplo, com a incorporação - naturalmente adaptada às peculiaridades existentes - de conceitos e institutos jurídicos e extrajurídicos aplicados outrora apenas aos sujeitos de Direito Privado, como, e.g., a utilização de sistemas de gerenciamento e controle de eficiência na prestação de serviços)” (REsp 1126515/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 16/12/2013); “Ocorre que as regras não podem ser interpretadas apenas pelo método literal. Sem necessidade de modificação em seu texto, é possível interpretá-las de forma contextualizada.” (CC 111.116/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 01/02/2011).

Não cabe ao judiciário anular ou mesmo nocautear uma lei em detrimento de outra. De fato, foi o que se sucedeu com a decisão da ministra relatora que nocauteou completamente o comando do artigo 10 da LPC e a própria lei.

Dito isso, verifica-se que *in casu* o conteúdo do artigo 42, II da LPI não possui eficácia plena, sob pena de negar vigência à vedação cogente do artigo 18, III da LPI.

Dessa constatação podemos afirmar que a decisão ministerial:

Nocauteou também o direito ao replantio pelos agricultores de sementes e mudas para uso próprio, em quantidades suficientes para a próxima safra, no estabelecimento do beneficiário ou em estabelecimento de terceiros cuja posse detenha;

Nocauteou os comandos do artigo 43 da lei de patentes sobre esgotamento de direitos, uma vez que utilizado o material reprodutivo para propagação pretendida, poderia seus frutos ou produtos ser livremente usados, exceto para fins reprodutivos;

Nocauteou o uso do cultivar como fonte de variação no melhoramento genético ou na pesquisa científica, logicamente observada a restrição sobre a exploração de melhoramento que resulte em cultivar essencialmente derivada;

Nocauteou a multiplicação de sementes pelo pequeno produtor rural para doação ou troca, exclusivamente para outros pequenos produtores rurais, no âmbito de programas de financiamento ou de apoio a pequenos produtores rurais, conduzidos por órgãos públicos ou organizações não governamentais autorizadas pelo Poder Público.

Por fim, nocauteou o artigo 10, II que exclui da proteção mesmo o material de propagação, quando usado ou vendido como alimento ou matéria prima como objeto do próprio plantio do agricultor.

6 A CATEGÓRICA INCIDÊNCIA DO ARTIGO 43, VI: A PATENTE PI 1100008-2 NÃO SE TRATA DE EXCLUSIVA QUE ABARCA SERES VIVOS.

Segundo a ministra relatora ao interpretar o artigo 43 VI declarou:

A toda evidencia a opção legislativa foi a de deixar claro que a exaustão, quando se cuida de patentes relacionadas à matéria viva, atinge apenas a circulação daqueles produtos que possam ser enquadrados na categoria de matéria viva ou não reprodutível. Circunstancia que não coincide com o objeto da pretensão dos recorrentes⁴⁰.

E mais:

Todavia, e aqui reside o ponto fundamental da presente controvérsia, a parte final do inc. VI do art. 43 da LPI expressamente prevê que não haverá exaustão na hipótese de o produto patentado ser “utilizado para multiplicação ou multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa.

Esta interpretação, entretanto, não parece estar em harmonia com os comandos do artigo 43, VI.

Pois bem:

Pela doutrina da exaustão os direitos se exaurem uma vez que o objeto que incorpora a criação é posto à venda ou de outra forma realizado economicamente.

O modelo hipotético de exaustão de direitos relativo as patentes pipeline pode ser demonstrado da seguinte maneira:

⁴⁰ ANDRIGHI, Nancy. Voto no julgamento do RESP nº 1.610.728/RS, p.6255. Brasil. Superior Tribunal de Justiça (Pleno). Recurso Especial nº 1.610.728/RS. Recorrentes Sindicato Rural de Sertão e outros; Recorrido: Monsanto Co e outra. Data julgamento: 09 de outubro de 2019. DJe 14/10/2019. RSTJ vol. 256, p. 457.

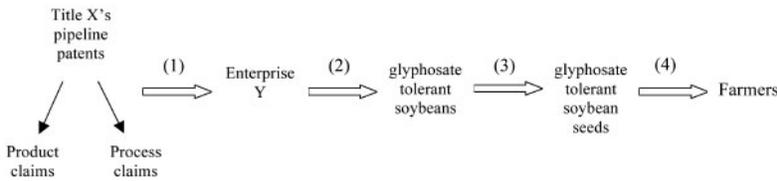


Fig. 1 – The scheme above demonstrates that the exhaustion of rights of title X's pipeline patents, which is determined by Law no. 9.279/96, occurs when they are rewarded by trading, offering for sale or selling (1) these patented technologies – product and process claims – to Enterprise Y. After this, Enterprise Y is legally able to use (2) the patented glyphosate tolerance technologies to develop glyphosate tolerant soybeans. These plants can be intellectually protected solely with the Plant Variety Protection Law (Law no. 9.456/97) by the Enterprise Y, which will produce (3) glyphosate tolerant soybean seeds in amounts to sell (4) them to the farmers.

Segundo a figura 1 o esgotamento de direitos acontece, de fato, no momento em que as patentes do título X são remuneradas, ou seja, durante a negociação da matéria dessas patentes pipeline com a empresa Y. Nessa figura, fica claro que a soja tolerante ao glifosato e suas sementes não são assuntos cobertos pelo escopo dessas patentes pipeline. Por outro lado, essas matérias podem ser protegidas intelectualmente por um sistema *sui generis* - a Lei de Proteção de Variedades Vegetais⁴¹.

Em que casos não há a aplicabilidade da exaustão de direitos?

A produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com o seu consentimento;

A terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comercio pelo detentor da patente ou pelo detentor de licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa, (artigos 43, IV e VI da Lei 9.279/96).

No Brasil não há aplicação da exaustão de direitos, quando o produto patenteado seja utilizado, para multiplicação ou propagação da matéria viva em causa.

⁴¹ RODRIGUES, Roberta Lopes. **A propriedade intelectual nos OGMs – um estudo de caso da soja geneticamente modificada para tolerância ao herbicida a base de glifosato**. Tese Doutorado. UFRJ/CCS/P BV.

Tal norma possibilita que terceiros, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio (interno ou externo) pelo detentor da patente ou por detentor de licença, **desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa.**

Na causa em análise, a contrário sensu haverá exaustão de direitos, uma vez que o agricultor obtenha uma colheita, cuja destinação não é a reprodução, e muito menos a infração da patente de processo, vez que a PII100008-2 se trata de uma patente de processo que conduz o gene através de um vetor plasmídeo que não se trata de matéria viva.

Assim:

Não há nenhuma patente de matéria viva neste caso analisado que não possa incidir os feitos no artigo 43 da LPI:

(...) a construção genica e o vetor não constituem uma matéria viva, matéria tratada pelo artigo 43 incisos VI da LPI, e, tampouco, elas são utilizadas para variar ou propagar outros produtos, como disciplina o artigo 43 e inciso V da LPI. Também corrobora para que não sejam aplicados esses incisos do artigo 43, o fato de que as plantas, as células vegetais, os tecidos vegetais e as partes reprodutivas e multiplicativas da planta não serem matérias patenteáveis pelo artigo 18, III da LPI ainda que sejam geneticamente modificadas e oriundas de processos de produção patenteáveis⁴².

Os comandos do artigo 43, V e VI, da lei 9.279/96 semelhante ao artigo 42, II, trazem em seu bojo uma condicionante para seus efeitos práticos.

Enquanto, o artigo 42, II a condicionante está na expressão basilar “**diretamente**”, no artigo 43, V e VI a condicionante encontra-se na expressão “**produto patenteado**”.

⁴² RODRIGUES, Roberta Lopes. **A propriedade intelectual nos OGMs – um estudo de caso da soja geneticamente modificada para tolerância ao herbicida a base de glifosato.** Tese Doutorado. UFRJ/CCS/P BV, p. 183-184.

No mais, por tudo que foi analisado, concluímos que:

No caso em específico - PI 1100008-2 trata-se de uma patente de processo e não de produtos;

O produto não é “semente”, não é o “gene” e não é um “vetor plasmídeo”

A PI 1100008-2 trata-se de uma patente de processo cuja finalidade foi conduzir através de um vetor plasmídeo o material genético inserido na semente (suporte físico).

A construção gênica e o vetor plasmídeo não constituem uma matéria viva, matéria tratada pelo artigo 43 incisos VI da LPI, e, tampouco, são utilizadas para variar ou propagar outros produtos, como disciplina o artigo 43 e inciso V da LPI.

Sementes e genes não podem ser objeto de patente. Pela nossa legislação sementes jamais serão um bem sujeito a apropriação privada por meio de patentes. A exclusão é categórica, mesmo se existir pressuposto de interferência humana por motivos de políticas públicas.

Por mais que as leis de patentes e cultivares regulem objetos distintos e sejam diferentes em seus pressupostos, o magistrado não pode ignorar ou mesmo anular em decisão uma lei em detrimento da outra. Houve pela ministra relatora a aplicação da lei de patentes em detrimento a lei de cultivares para a solução da controvérsia, pois a temática se esgotou no exame da patente e seus efeitos. Um equívoco.

Neste raciocínio a ministra relatora, afirmou que cada lei é aplicada separadamente, tendo em vista o objeto que cada uma abrange e poderia haver a aplicabilidade do artigo 10 da lei de cultivares se as sementes não carregassem a tecnologia transgênica patenteada. Tem-se aqui, na prática, um perfeito caso de dupla incidência ou sobreposição de exclusivas em um só objeto imaterial.

O objeto da proteção do direito exclusivo sobre as cultivares é a solução técnica, expressa em informação genética, tal como contida num elemento vegetal classificado como cultivar. Enquanto tal informação assegure a reprodutibilidade da solução técnica – que ela seja estável de

geração a geração e homogênea a cada espécime no qual se aplique – e satisfizer os requisitos de novidade e contributo mínimo (além das demais exigências legais) o Estado constituirá a exclusiva pertinente. É essa relação necessária com a materialidade do elemento vegetal que constitui um dos traços distintivos da proteção oferecida pelas patentes, quando a lei nacional o admite.

Parece-nos claro que quanto à incidência da intercessão entre patentes e cultivares em um mesmo objeto imaterial a legislação nacional de propriedade intelectual não traz em seu bojo limitações satisfatórias e, quando o faz não há previsão consistente a uma neutralização relativa à patente de processo incidente em plantas quanto a patentes de produto.

É no princípio da razoabilidade que se funda os objetivos de equilíbrio de direitos a fim de balancear com igual perícia os interesses e evitar os excessos dos direitos contrastantes – “e no que desmensurar deste equilíbrio tenso e cuidadoso, está inconstitucional”: Não se dará mais alcance ao conteúdo legal dos direitos de patente do que estritamente, imposto para cumprir a função do privilégio de estímulo ao investimento – na mínima proporção para dar curso à satisfação de tais interesses⁴³.

Cada direito de propriedade intelectual terá a proteção adequada a seu desenho constitucional e ao equilíbrio ponderado dos interesses aplicáveis, respeitada a regra de que só se pode apropriar o que não está no domínio público.

Assim, “é um abuso de direito tentar trazer indevidamente a um modelo a função de outro”, no caso, considerar como patente o que não é. Em outras palavras, a PI 1100008-2 é uma patente de processo que não tem na semente nova o seu produto, bem como não acarretará a proteção desta, por força dos enunciados dos artigos 18, III parágrafo único e artigo 42, II da Lei 9.279/96.

É a análise.

⁴³ Sears, Roebuck & Co. v. Stifell Co, 376 U.S 255 (1964), relator Mr. Justice Black.

REFERÊNCIAS

ANDRIGHI, Nancy. Voto no julgamento do RESP nº 1.610.728/RS, p.6255. Brasil. Superior Tribunal de Justiça (Pleno). **Recurso Especial nº 1.610.728/RS**. Recorrentes Sindicato Rural de Sertão e outros; Recorrido: Monsanto Co e outra. Data julgamento: 09 de outubro de 2019. DJe 14/10/2019. RSTJ vol. 256, p. 457.

ÁVILA, Charlene, PERIN, Neri. **Da expectativa de direitos da Monsanto no Brasil. Sobre os pedidos de patentes da tecnologia Intacta RR2 Intacta Pro**: Onde de fato está a inovação? Questões emblemáticas em propriedade intelectual na agricultura. Editora Acadêmica Espanhola, 2019.

AVILA, Charlene de. A antinomia jurídica da intercessão entre patentes e cultivares. *In*: BARBOSA, Denis Borges; WACHOWICZ, Marcos. **Propriedade Intelectual**: desenvolvimento na agricultura. Curitiba: GEDAI/UFPR, 2016.

ÁVILA, Charlene de. Das patentes aos royalties: O caso da soja transgênica da Monsanto. **PIDCC**, Aracajú, Ano II, Edição nº 03/2013, p. 001 a 040 Jun/2013, p. 16. Disponível em: www.pidcc.com.br.

ÁVILA, Charlene de; PERIN, Neri. **Notas sobre patentes e cultivares**: conflitos ou complementos de proteção? Questões emblemáticas em propriedade intelectual na agricultura. Editora Acadêmica Espanhola, 2019.

ÁVILA, Charlene de. UMA ANÁLISE CRÍTICA SOBRE O “PATENTEAMENTO” DE VARIEDADES DE PLANTAS – MÉTODOS DE MELHORAMENTO E SEUS IMPACTOS NO MERCADO DA COMUNIDADE EUROPEIA. **Propriedade Intelectual desenvolvimento na agricultura**. COORDENADORES Denis Borges Barbosa (IBPI/Brasil, Marcos Wachowicz (GEDAI/UFPR) COLABORADORES André R. C. Fontes; Adriana Carvalho Pinto Vieira; Charlene de Ávila; Denis Borges Barbosa; Kelly Lissandra Bruch; Marcos Wachowicz; Maurício Scherer; Patrícia Carvalho da Rocha Porto; Peter K. Yu. ISBN 978-85-67141-13-8 Modo de acesso: <http://www.gedai.com.br> E-book – 1ª edição, 2016.

ÁVILA, Charlene. **A abusividade da cobrança de royalties da Monsanto/Bayer**. Resenha. Disponível em: www.neriperin.com.br. Em Artigos.

BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da Propriedade Intelectual**. Patentes. Tomo II, Lumem Juris, 2010, p.1111.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes; BARBOSA, Denis Borges. **O Código de propriedade industrial conforme os tribunais**. Comentado com precedentes judiciais, Lumem Juris, 2011.

BORÉM, A. Biotecnologia e Meio Ambiente. Brasil: **Folha de Viçosa**, 2004.

BRASIL. Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente na Área de Biotecnologia, abril de 2020.

CORREA, Carlos. **Patent protection for plants**: legal options for developing countries. Research paper 55, November, 2014. Vide: www.southcentre.int/research-paper-55-november-2014 .

GUERRANTE, Rafaela Di Sabato. Comportamento estratégico das grandes empresas do mercado de sementes geneticamente modificadas. **Impulso**, Piracicaba, 2004.

HIRATA, M. H. **Manual de Biossegurança**. Barueri: Ed. Manole, 2002.

NERO, Patrícia Aurélia del. **Propriedade Intelectual**: a tutela jurídica da biotecnologia. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004.

RODRIGUES, Roberta Lopes. **A propriedade intelectual nos OGMs – um estudo de caso da soja geneticamente modificada para tolerância ao herbicida a base de glifosato**. Tese Doutorado. UFRJ/CCS/P BV, p. 183-184.

SEARS, Roebuck & Co. v. Stifell Co, 376 U.S 255 (1964), relator Mr. Justice Black.

SILVEIRA, Newton. Nota Técnica sobre a patenteabilidade de sementes e de genes no Brasil, sob o título de “Nem a semente de soja nem seu gene engenheirados são microrganismos” publicado no site **Migalhas** em 09.07.2020, podendo ser consultado em <https://migalhas.uol.com.br/depeso/328625/nem-a-semente-da-soja-nem-seu-gene-engenheirado-sao-micro-organismos>.

SOUZA, Marcos da Cunha. **A refutação da dupla incidência de direitos da propriedade intelectual sobre cultivares transgênicas frente ao compromisso brasileiro com o Acordo Trip’s**. Tese de conclusão do curso de Doutorado em Direito Econômico e Social do Programa de Pós-graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, como requisito parcial para a obtenção do título de Doutor em Direito. Curitiba, 2021. Vide: https://www.gedai.com.br/wpcontent/uploads/2021/10/Tese_Marcos_da_Cunha_e_Souza.pdf.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO. **Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio - Acordo TRIPS**. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legis>

Recebido: 23/09/2022

Aprovado: 14/12/2022

RRDDIS



**RESENHAS E
OUTROS ESTUDOS**

PARTE V

RRDDIS

RESENHA: “PROPIEDAD INTELECTUAL”

Book Review: “Propiedad Intelectual”

Ângela Krestchmann¹

RESUMO:

Trata-se de resenha do livro “*Propiedad Intelectual*”, Tomo I, de Beatriz Bugallo Montaño, que analisa os conceitos gerais e fundamentos da propriedade industrial, como marcas, patentes, modelo de utilidade, desenho industrial nome comercial, indicação geográfica, biotecnologia e esquemas de circuitos integrados, apresenta um enfoque preciso sobre a área do Direito Industrial, que nesta segunda edição supera, complementa e amplia em muito a primeira edição de 2006.

Palavras-chaves: Propriedade Intelectual; Direito Industrial; Biotecnologia

ABSTRACT:

This is a review of the book “Propiedad Intelectual”, Volume I, by Beatriz Bugallo Montaño, which analyzes the general concepts and fundamentals of industrial property, such as trademarks, patents, utility models, industrial designs, trade names, geographical indications, biotechnology and integrated circuit schemes, presents a precise focus on the area of Industrial Law, which in this second edition surpasses, complements and greatly expands the first edition of 2006.

Keywords: Intellectual property; Industrial Law; Biotechnology.

¹ Pós-doutora pela Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Alemanha (ITM, 2012). Pós-doutora pela PUCRS (2022). Licenciada em Física. Professora Visitante Mest./Doutorado UFPR, Direitos Intelectuais e Soc. Informacional (2020 até o momento). Professora Honorária Visitante da Universidade de Münster, para o ano de 2018. Pesquisadora Sênior da Universidade de Brasília - UnB (2017-2019). Pesquisadora do GEDAI, da Universidade Federal do Paraná, a partir de 2018. Doutora em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (2006). É mestra em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (1999). Advogada. Foi Diretora de Pesquisa do CESUCA (2014-2016). Integra o Quadro de Árbitros da Câmara de Arbitragem da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (CARB-ABPI), do Centro de Solução de Disputas em Propriedade Intelectual (CSD-PI, da ABPI). É integrante da ABPI (Associação Brasileira de Propriedade Intelectual). Realiza perícias em PI nomeada pelas Justiça Federal e Estadual brasileira desde 2008.

A Obra **Propriedade Intelectual** escrita pela professora Beatriz Bugallo Montañó cuja segunda edição revista e ampliada em seu tomo I, foi publicado no ano de 2022, está dividida em dez capítulos.

O texto em sua objetividade e coesão analisa a questão da capacidade intelectual de criação e inovação acompanha a criação do homem no desenvolvimento da própria sociedade humana. A proteção da criação intelectual é estudada com profundidade pela autora, nomeadamente a partir de fontes documentais que englobam diversos fatores (políticos, econômicos, filosóficos e jurídicos) para o desenvolvimento tecnológico e inovação na sociedade contemporânea.

O objetivo deste livro é apresentar e explicar as normas jurídicas que regulam as criações humanas, atribuindo ao seu titular exclusão ou direitos privativos no mercado: Propriedade Intelectual. Constitui não só a regulamentação de um estatuto jurídico, mas também um instrumento de desenvolvimento social e cultural e permite a geração de riqueza nas organizações empresariais. Desde o século XIX, foram aprovados tratados e convenções internacionais, aos quais se adaptam os regulamentos regionais e nacionais de países de todo o mundo.

São analisados os principais conceitos do tema, bem como suas tendências internacionais clássicas e modernas, focando especialmente no direito uruguaio em relação aos diferentes Institutos de Propriedade Intelectual.

O **primeiro capítulo** da obra é dedicado a uma compreensão da evolução dos conceitos gerais e estruturantes do sistema internacional de proteção da propriedade intelectual a partir das Convenções da União de Paris de 1883 e da União de Berna de 1886, destacando os principais aspectos históricos e jurídicos do sistema de proteção. Além de um enfoque especial para a proteção da propriedade intelectual no Direito Uruguaio.

O respeito por quem produz uma criação intelectual está historicamente documentado, desde que as fontes documentais nos permitem comprová-lo. No entanto, apenas nos últimos séculos se desenvolveu um conjunto de normas jurídicas para regulamentar os criadores e seus direitos, devido a diversos fatores: políticos, filosóficos - admitindo um indiví-

duo vinculado às suas criações e titular das mesmas -, e também devido à tecnologia que com sua expansão permitiu o acesso massivo a bens e serviços como nunca antes visto na história.

O **segundo capítulo** da obra segue em sua compreensão ao tema Marcas, sua natureza e sua função no mercado, como o signo que se aplica a um produto, a um serviço, no mercado e suas diversas finalidades, sendo a principal delas a sua identificação ou sua personalidade.

Traça a historicidade do signo das Marcas, desde os tempos mais remotos como significado de qualidade e controle, perpassando pelo período da Revolução Industrial, e principalmente pelo estudo da evolução legislativa das normas legais no Uruguai, apresentando ao tema questões de nulidades, de publicidade, classificação, marcas coletivas, procedimento de registro, estatuto do titular da marca, paródias, marcas na internet, proteção internacional, entre outros.

Para o **terceiro capítulo** da obra, o debruçar dos estudos estão centrados no tema do nome comercial, seguindo de sua conceituação legal, funções, condições de proteção, bem como nascimento, duração e extinção dos direitos do titular, e sua proteção internacional com base na observância dos princípios da igualdade e legalidade.

O **quarto capítulo da obra**, apresenta um estudo ao tema das indicações geográficas, haja vista a sua importância de que produtos e serviços de determinadas cidades ou também regiões possam ser reconhecidos pela qualidade e características próprias, vinculadas ao local de sua origem, que se constitui como novidade na segunda metade do século XX.

Apresenta o tema, com base na legislação uruguaia, nos acordos multilaterais, como o CUP, AMIP, ALDO e AADPIC, bem como como as normativas de alcance regional como a União Europeia, Mercosul, Comunidade Andina de Nações, NAFTA e por fim com convênios bilaterais, com o objetivo de proteger internacionalmente as indicações geográficas ao seus respectivos países.

Para o **quinto capítulo** da obra, a autora debruça seus estudos ao tema das patentes de invenção, retomando sua historicidade de origem, assim como as noções de invenção e patente, sua regulação pela legisla-

ção uruguaia, conceitos legais, condições legais de sua proteção, as teorias científicas e os métodos matemáticos.

Ainda ao tema, a autora apresenta suas considerações quanto a delimitação das matérias patenteáveis, com fundamento na normativa nacional vigente, pela sua relevância do ponto de vista político.

No **sexto capítulo** da obra, o tema perfaz a biotecnologia e a proteção jurídica de seus resultados, principalmente quanto a seu impacto no futuro do ser humano, de ordem moral, econômica e jurídica, pelo uso de células vivas para a obtenção de melhorias em produtos úteis ao homem como os alimentos e os medicamentos por meio da engenharia genética.

Para compreender melhor o âmbito da biotecnologia, a autora apresenta os sistemas de proteção e sua extensão, as condições de proteção, procedimentos para registro, a titularidade de direitos bem como as suas limitações, possibilidade de transferência, duração e extinção, seja de vegetais, microorganismos, e dos conhecimentos tradicionais, ora observados pela legislação uruguaia e os tratados internacionais ao tema.

Para o **sétimo capítulo** da obra, este se apresenta com o tema de informação não divulgada, como a exemplo dos conhecimentos secretos dos comerciantes ora protegidos pelos direitos penal e civil contra um dano, ante a divulgação de informações secretas, ou seja, informações secretas, como a exemplo das normas que perseguem a concorrência desleal.

Não obstante, a autora apresenta para a compreensão do tema, o direito uruguaio como norma nacional específica que regula de maneira integral a informação não divulgada, seguindo do seu regime de proteção diante da concorrência desleal, da regulamentação da transferência de tecnologia, da tutela penal das informações não divulgadas ou secretas, que alcançam o segredo profissional, da proteção aos produtos farmacêuticos, e da proteção internacional quanto a Diretiva sobre o segredo empresarial da União Europeia e o acordo comercial do Mercosul.

Ao **oitavo capítulo** da obra, é apresentado ao leitor um esquema de circuitos integrados e sua possibilidade de proteção pelos direitos da

propriedade intelectual, sendo necessário o entendimento preciso de cada expressão em sua terminologia e com o que faz relação.

Ao constituírem-se de uma criação humana os circuitos integrados, estão suscetíveis de proteção por algum dos institutos da propriedade intelectual, proteção está classificada como *sui generis*, por ter como requisito principal a sua originalidade e o esforço criativo do autor, mais uma vez considerando as normas nacionais aplicáveis e a proteção internacional por meio dos Tratados como a exemplo do Tratado de Washington IPIC e AADPIC que regula a proteção dos esquemas de circuitos integrados.

Ao **nono e antepenúltimo capítulo** da obra, o tema que se opera estudos é sobre modelo de utilidade, qual se apresenta em suas diversidades quanto a terminologia e seu regime jurídico, sendo geralmente considerado uma invenção menor, por estar condicionado a exigências menores em comparação com as exigências para as patentes de invenção.

Contudo, dentro da sua importância como um instituto de criação da legislação alemã, a autora apresenta seu processo histórico em diversos países, suas funções para sua regulamentação, seu conceito legal consubstanciado pela doutrina em quatro critérios que sustentam sua diferença com as patentes de invenção, condições de proteção, nascimento, duração, extinção, e sua proteção internacional.

Por fim, no décimo capítulo da obra, o tema de estudo são os desenhos industriais e a proteção das criações ornamentais, por meio de um regime jurídico que protege aquela inovação que consiste em um aditivo ornamental a forma do objeto utilitário já conhecido. Segue, com a apresentação da sua origem histórica que se origina no século XVI com um trabalho da indústria têxtil da seda em Lyon.

Apresenta na sequência, conceito legal com base na normativa uruguaia, por meio de características específicas de originalidade, caráter ornamental, aplicação industrial e exterioridade, sob condições de proteção em razão do nascimento, duração e extinção do direito do titular do desenho industrial que nasce com o seu registro que seguem em cinco etapas até a sua concessão.

Ao fim do capítulo a autora, apresenta os direitos do titular, quais sejam: direitos morais, que se referem a criação, aos direitos de exploração, que correspondem aos direitos patrimoniais protegidos pela concessão, bem como direitos que alcançam a moda e as novas tecnologias do desenho industrial, e a proteção pelas normas internacionais.

Da leitura da obra para a escrita dessa breve resenha, é possível perceber a dedicação da Professora Beatriz Bugallo, em apresentar uma obra completa, aprofundada e atualizada sobre Propriedade Intelectual, fruto de décadas de estudo e pesquisa, o que a torna notória e imprescindível a todos que almejam os saberes de uma nova geração de direitos que permeiam as relações comerciais.

PARECER N. 00024/2022/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU¹

Legal Opinion n. 00024/2022/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.003897/2022-18

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL-INPI

ASSUNTOS: Indicação e nomeação de máquina dotada de inteligência artificial como inventora em pedido de patente

1. Indicação no Brasil, pelo requerente de pedido de patente, de máquina dotada de inteligência artificial como inventora.
2. Impossibilidade.
3. Pedido internacional PCT/IB2019/057809, em que é apresentado como inventor “*DABUS, the invention was autonomously generated by an artificial intelligence*”.
4. Art.4o, *ter* da CUP.
5. Art.60 da Lei n. 9.279/96. Direito à obtenção da patente (*caput*), de cessão dos efeitos patrimoniais (§20) e de nomeação (§40), decorrente do direito da personalidade.
6. Necessidade de edição de legislação específica, possivelmente antecedida pela celebração de tratados internacionais destinados a uniformizar o tratamento do tema.

¹ Parecer divulgado pela Procuradoria Federal Especializada junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em 13 de setembro de 2022, manifestando-se no sentido da impossibilidade de indicação ou de nomeação de inteligência artificial como inventora em um pedido de patente apresentado no Brasil, tomando por base o contido no Artigo 6º da Lei nº 9.279/96 e o disposto na Convenção da União de Paris (CUP) e no Acordo TRIPS. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias%202022/inteligencia-artificial-nao-pode-ser-indicada-como-inventora-em-pedido-de-patente>. Acesso em: 29 dez. 2022.

1. Trata-se de consulta encaminhada pela Diretoria de Patentes Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados-DIR-PA em que se questiona sobre a possibilidade de indicação e de nomeação de inteligência artificial como inventora em um pedido de patente apresentado no Brasil.
2. Refere-se a Diretoria ao pedido internacional PCT/IB2019/057809 (publicação internacional WO 2020/079499, de 23/04/2020), que reivindica como prioridade os pedidos EP 18275163.6 (17/10/2018) e EP 18275174.3 (07/11/2018).
3. Informa a DIRPA que o pedido BR112021008931-4 teve sua entrada na fase nacional em 07/05/2021, depositado sob o título "*recipiente de alimentos e dispositivos e métodos para atrair uma maior atenção*", apresentando como requerente o Dr. Stephen Thaler e, como inventor, "*DABUS, the invention was autonomously generated by an artificial intelligence*", tendo sido admitido com a publicação do despacho 1.3 (notificação de fase nacional-RPI2640, de 10/08/21).
4. No entanto, relata-se ter sido o referido despacho posteriormente anulado (RPI2657, de 07/12/2021), ante a ocorrência de equívoco quanto a aceitação do pedido na fase nacional. Foi formulada exigência para a apresentação de esclarecimentos quanto a indicação do referido inventor.
5. Apresentadas as razões pelo requerente, apontou-se, em apertada síntese, que o artigo 60 da LPI não estabelecerá os requisitos indicados pela Autarquia para fins de nomeação do inventor, e que, havendo propriedade sobre a máquina indicada como inventora, também seria o requerente titular dos seus respectivos frutos e produtos, na forma do disposto do Código Civil.
6. O requerente também ressaltou a necessidade de incentivar e recompensar o investimento em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, destacando ainda o papel do INPI quanto ao disposto no artigo 220 da LPI, no sentido do aproveitamento dos atos das partes.

7. À vista dos elementos jurídicos que envolvem a questão, a DIR-PA encaminha a presente consulta à Procuradoria, informando constatar dos autos *“a decisão da corte da Alemanha em relação ao recurso impetrado pelo Dr. Stephen Thaler, requerente do pedido brasileiro em questão contra a decisão do Escritório alemão de não aceitar o pedido DE 10 2019128120.2, cujo inventor é a Inteligência Artificial DABUS - A invenção foi gerada de forma autônoma por uma inteligência artificial (tradução CGPCT) ”*.

É o relato do necessário.

Breve panorama do pedido internacional PCT/IB2019/057809

8. A mídia internacional noticia que, a partir de 2018, o requerente depositou o referido pedido de patente em escritórios de propriedade industrial ao redor do mundo, indicando como inventor a máquina dotada de inteligência artificial identificada como “DABUS”.

9. Tem-se notícia, até o momento, de que os escritórios de propriedade industrial, de uma forma geral, têm rejeitado a tramitação do pedido, tal como ocorreu no Reino Unido, nos EUA, na Europa, na Coreia do Sul, em Taiwan e na Nova Zelândia.

10. Em breve pesquisa na *web*, constata-se que os recursos apresentados contra as decisões nacionais não têm obtido êxito, sob o fundamento comum de que, como premissa para a sua nomeação, o inventor deve ser presumivelmente um ser humano (*ex vi*, go.nature.com/3fjwd9n).

11. Assim, nesse sentido, a maioria absoluta das manifestações administrativas e judiciais sobre o tema aponta para a impossibilidade de que sistemas de inteligência artificial possam vir a ser nomeados como inventores para fins de propriedade industrial.

12. Caberia, no entanto, fazer breve comentário a respeito das situações particulares quanto a discussão do tema na Alemanha e na Austrália.

13. Na Alemanha, em grau recursal no Judiciário foi admitida a possibilidade de que o requerente, Dr. Stephen Thaler, possa ser considerado responsável pelo comando (*input*) para que a máquina “DABUS” criasse as invenções.

14. Nesse sentido, o Dr. Thaler poderia ser indicado e nomeado como o inventor responsável por acionar o sistema “DABUS” para tal fim.

15. A decisão, parcialmente favorável às pretensões do requerente, pressupõe, no entanto, o reconhecimento quanto a uma necessária ação humana específica da qual decorra o comando para que a inteligência artificial atue.

16. A abordagem do tema na Alemanha, como visto, propõe um tipo de solução alternativa para o problema.

17. Já na Austrália, a pretensão do requerente foi pretensamente acolhida (ao menos até o momento).

18. O pedido também havia tido seu trâmite indeferido administrativamente, à vista da ausência de designação de um ser humano como inventor, tendo sido postulada a revisão judicial da decisão.

19. A Justiça Australiana concluiu que não há *“nenhuma disposição específica [na Lei de Patentes] que expressamente exclua a possibilidade de que um sistema de inteligência artificial possa ser um inventor”*.

20. Assim, admitiu-se que, em princípio, a máquina dotada de inteligência artificial pode ser nomeada para tal fim, entendendo-se que não poderia ser adotado conceito que restrinja o sentido do termo “inventor”, considerando que apenas originalmente poderia o mesmo ser utilizado de forma exclusiva para identificar seres humanos.

21. Nos termos da decisão, dada a atual possibilidade de que máquinas possam executar a mesma função, qual seja a de inovar, criando patentes de invenção, o termo “inventor”, tal como previsto na Lei, ganharia novo significado.

22. A decisão do Tribunal Federal Australiano não é definitiva, restando pendente de análise recurso apresentado pelo Comissário Australiano de Patentes.

Da exigência formulada pelo INPI no pedido BR112021008931-4 e das razões apresentadas pelo requerente

23. Como relatado, o pedido BR112021008931-4 teve admitida inicialmente a sua entrada na fase nacional. O respectivo despacho foi, no entanto, posteriormente anulado.

24. O INPI, no intuito de esclarecer a indicação do inventor *in casu*, formulou a seguinte exigência ao requerente: *"O presente pedido possui como único inventor "DABUS" com o seguinte complemento: "The invention was autonomously generated by an artificial intelligence", informação que consta da publicação internacional WO 2020/079499. Tendo em vista o disposto no Art. 6º da LPI, infere-se que o inventor de um pedido de patente deve ser capaz de ser sujeito de direitos, possuindo personalidade jurídica. Esclareça e justifique a nomeação da inteligência artificial "DABUS" como único inventor do pedido de patente frente às disposições da LPI."*

25. O Dr. Stephen Thaler, requerente, manifestou-se administrativamente, alegando, inicialmente, que o artigo 6º da LPI não estabeleceria os requisitos indicados pela Autarquia e que o ordenamento jurídico brasileiro não define o conceito de "inventor".

26. Alegou ainda que, de acordo com o disposto no §2º do artigo 6º, o *"direito de requerer a patente" "pressupõe apenas que o requerente legitimado seja um agente capaz, sendo irrelevante se o inventor possui ou não capacidade"*.

27. Por outro lado, também sustenta que, sendo o proprietário da máquina identificada como "DABUS", também seria o requerente titular dos frutos e produtos gerados pela mesma, na forma do artigo 1.232 do Código Civil.

28. Ainda segundo o requerente, *“a única consequência da nomeação de um inventor “não-humano” em um pedido de patente deve ser a ausência de atribuição àquele inventor dos direitos morais de nomeação previstos no art. 6º §4º da LPI”* e que *“a não formação dos direitos morais não significa que o direito de requerer a patente não possa ser constituído a um titular originário devidamente legitimado”*.

29. Destaca-se ainda nas razões apresentadas para cumprimento à exigência, o princípio basilar do direito de patentes no sentido de incentivar e recompensar o investimento em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, estímulo destinado aos agentes econômicos que sustentam as referidas atividades.

30. Por fim, o requerente aponta que, com base no artigo 220 da LPI, caberia ao INPI aproveitar os atos das partes, sustentando que *“na época da promulgação da LPI, muito provavelmente não se imaginava que em pouco tempo o desenvolvimento tecnológico permitiria que uma nova invenção fosse gerada de forma autônoma por um ente não-humano. Porém, o legislador soube se guiar pelos princípios orientadores do direito de patentes e inseriu na lei o mecanismo que se mostrou apto a direcionar essa temática em alinhamento com os objetivos e finalidade última da tutela das patentes no sistema jurídico da propriedade industrial. Diante do exposto, o Requerente afirma que o direito de patentes brasileiro, da forma como atualmente estabelecido, admite a concessão de uma patente de invenção em favor de seu titular legitimado, ainda que a invenção tenha decorrido de uma ação não-humana”*.

Da impossibilidade de que máquina dotada de inteligência artificial seja indicada e nomeada como inventora em pedido de patente depositado no Brasil

31. O tema é instigante e já existem alguns casos recentes em que são discutidos direitos autorais atribuíveis a figuras *“não-humanas”*.

32. Em 2011 o fotógrafo David Slater teve a ideia de deixar a disposição de macacos, em seu ambiente natural, uma máquina fotográfica. A curiosidade que o macaco Naruto manifestou pelo aparelho resultou em várias fotos (*selfies*) realizadas pelo animal.

33. A partir da divulgação das *selfies* iniciou-se intensa disputa judicial pelos direitos autorais da obra entre o fotógrafo e determinada entidade de proteção animal, que pretendia a reversão dos respectivos lucros para projetos de conservação da espécie. Segundo a mídia internacional, as partes teriam chegado a um acordo para o encerramento do conflito.

34. Outra questão interessante envolve a produção de obras artísticas por máquina dotada de inteligência artificial em que foram utilizadas técnicas específicas do célebre pintor Rembrandt Van Rijn quase 400 anos após a sua morte.

35. O projeto "*The Next Rembrandt*" começou com a análise de 346 pinturas do artista holandês, determinando-se o seu retrato preferido: um homem caucasiano com barba, entre os 30 e 40 anos de idade, com roupas escuras, gola, chapéu, e com o olhar deslocado para a direita. As informações colhidas foram capazes de gerar um algoritmo baseado nos padrões geométricos mais comuns utilizados por pintor.

36. O resultado final produzido pela máquina foi uma pintura realizada com impressora 3D, em que foram imitadas a textura e a espessura das camadas de uma autêntica obra de Rembrandt (<https://www.nextrembrandt.com/>).

37. Feitos os registros, há que se reconhecer, entretanto, que o arcabouço normativo que regula a aquisição de direitos de propriedade intelectual ignorou historicamente a possibilidade de que figuras não-humanas, ou máquinas, sejam autoras de obras artísticas ou inventos.

38. Assim a primeira lei patentária de que se tem conhecimento, o "*Statuto dei Brevetti*" de 1474 da República de Veneza, bem como a Convenção da União de Paris (CUP) para a proteção da propriedade industrial, de 1883, que estabeleceu os fundamentos do sistema internacional de patentes de invenção.

39. Note-se que ainda em 1994, por ocasião do Acordo TRIPS da Organização Mundial do Comércio - OMC, não era uma realidade no

mundo a discussão sobre atribuir a uma “não-pessoa” a criação de uma invenção.

40. A CUP, em seu art. 4º Ter, dispõe que *“o inventor tem o direito de ser mencionado como tal na patente”*, prevendo que somente a pessoa física pode ser nomeada autora ou inventora.

41. No Brasil, o Código de Propriedade Industrial, lei antecessora à LPI, assim dispunha:

“Art. 5º Ao autor de invenção, de modelo de utilidade, de modelo industrial e de desenho industrial será assegurado o direito de obter patente que lhe garanta a propriedade e o uso exclusivo, nas condições estabelecidas neste Código.

§ 1º Para efeito de concessão de patente, presume-se autor o requerente do privilégio.

§ 2º O privilégio poderá ser requerido pelo autor, seus herdeiros e sucessores, pessoas jurídicas para tanto autorizadas, ou eventuais cessionários, mediante apresentação de documentação hábil, dispensada a legalização consular no país de origem, sem prejuízo de autenticação ou exibição do original, no caso de fotocópia.

§ 3º Quando se tratar de invenção realizada por duas ou mais pessoas, em conjunto, o privilégio poderá ser requerido por tôdas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação de tôdas para ressalva do srespectivos direitos.”

42. Atualmente, o artigo 60 da Lei n. 9.279/96, com redação similar, dispõe que:

“Art. 6º Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei.

§ 1º Salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado a obter a patente.

§ 2º A patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade.

§ 3º Quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos.

§ 4º O inventor será nomeado e qualificado, podendo requerer a não divulgação de sua nomeação.”

43. Passando-se a comentar o dispositivo atualmente em vigor, tem-se que, em primeiro lugar, e garantido ao autor da invenção “o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade”.

44. Resta ainda evidente, à vista do disposto no §2o, que os direitos patrimoniais decorrentes podem ser objeto de cessão, estando no âmbito da disponibilidade do inventor a faculdade de aliená-los.

45. Em atenção ao já citado artigo 4o Ter da CUP, o §4o do artigo 6o da LPI garante ao inventor inclusive o direito de ser nomeado, ainda que tenha cedido os direitos relativos à exploração da patente.

46. O mestre Denis Borges Barbosa ensina sobre o tema que:

“O direito de ser nomeado como autor na patente é uma decorrência do direito de personalidade; este se exerce seja em relação ao direito de pedir patente, seja quanto ao direito ao segredo, seja quanto a liberdade de lançar o invento em domínio público.

(...)

No entanto, salvo pelo direito de menção, o nominado que alienou o direito de pedir patente não mantém qualquer outro poder ou reivindicação sobre o privilégio propriamente dito .Não lhe cabe outra coisa senão o resultante do direito moral, sendo-lhe negada a pretensão da contrafação ou de royalties.

(...)

Como no caso do direito da personalidade genérico, a nomeação é inalienável e imprescritível, e não se transmite sequer aos herdeiros, as quais podem, porém, resguardar, sem alterar a manifestação de vontade do autor da invenção - inclusive quanto ao anonimato.”(BARBOSA, Denis Borges. Tratado

da Propriedade Intelectual. TornoII. Págs. 1.306 e 1.307. Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2010)

47. Assim, garantindo o ordenamento jurídico brasileiro ao inventor tais direitos, outra não poderia ser, de fato, a conclusão que não a de que o inventor deve, necessariamente, ser uma pessoa, na acepção do artigo 10 do Código Civil (*“toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil”*).

48. Note-se, por outro lado, que a aplicação analógica do disposto no artigo 1.232 do Código Civil (*“os frutos e mais produtos da coisa pertencem, ainda quando separados, ao seu proprietário, salvo se, por preceito jurídico especial, couberem a outrem”*), alegada pelo requerente, não encontra espaço *in casu*.

49. Isso porque o direito de propriedade industrial, espécie do direito intelectual, não pode ser confundido com os eventuais frutos gerados pela coisa.

50. Os direitos de propriedade industrial, assim como os direitos autorais, resultam da criação humana, sendo disciplinados por legislação específica, estando sujeitos a determinados requisitos para o seu reconhecimento (no caso das patentes de invenção, os previstos no artigo 80 da LPI), não resultando de processos naturais ou simplesmente mecânicos, tal como os produtos gerados de forma espontânea por determinada coisa.

51. De fato, os ordenamentos jurídicos nacionais ainda hoje são marcados por uma cultura antropocentrada, fruto do iluminismo, em que se destaca a figura humana enquanto titular de direitos e obrigações.

52. No entanto, o reconhecimento da existência de direitos por parte de não-humanos, de que são exemplos as primeiras iniciativas destinadas a proteção do bem-estar e da integridade dos animais, parece ser uma tendência inexorável.

53. O artigo 225 da Constituição Federal revela a preocupação como tema:

“Art. 225. Todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futura gerações.

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

(...)

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.

(...)”(grifei)

54. Ainda em 1978, a Declaração Universal dos Direitos dos Animais da UNESCO previu o direito dos animais a um ambiente biologicamente equilibrado, bem como a serem respeitados pelos seres humanos.

55. Apesar da ausência de coercitividade quanto ao contido na referida Declaração Universal, a discussão quanto ao seu conteúdo resultou em impacto em várias instâncias, podendo ser citadas as diversas conferências do meio ambiente realizadas nos últimos anos.

56. Contudo, voltando propriamente ao tema específico que envolve a presente consulta, parece inevitável compreender que, no momento, eventuais patentes de invenção desenvolvidas ou geradas por inteligência artificial desafiam o atual sistema de proteção dos direitos da propriedade industrial.

57. Isso porque o ponto em discussão fixa-se na questão quanto a “quem” ou “o que” realizou a descoberta, em detrimento do resultado obtido.

58. Nesse sentido, aponta-se para a necessidade de que seja elaborada e editada legislação específica que discipline a inventividade desenvolvida por máquinas dotadas de inteligência artificial, o que provavelmente deve ser antecedido pela celebração de tratados internacionais específicos destinados a uniformizar os princípios para a proteção nos ordenamentos nacionais.

59. A disciplina normativa do tema impacta na necessária preservação de investimentos em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, evitando o desestímulo no segmento ao garantir o devido reconhecimento de direitos de propriedade industrial gerados por agentes diversos da pessoa humana.

Conclusões

60. Diante de todo o exposto, à vista da consulta formulada, a Procuradoria, em estrito juízo de legalidade, manifesta-se no sentido da impossibilidade de indicação ou de nomeação de inteligência artificial como inventora em um pedido de patente apresentado no Brasil, *ex vi* do contido no artigo 60 da Lei n. 9.279/96 e do disposto na Convenção da União de Paris (CUP) e no Acordo TRIPS.

61. É o Parecer.

62. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 08 de agosto de 2022.

MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO

PROCURADOR FEDERAL

REGRAS DE SUBMISSÃO E DIRETRIZES PARA AUTORES

- **Condições para submissão**

Os trabalhos deverão ser apresentados pelo sistema de submissão eletrônica da Revista: <https://revista.ioda.org.br/index.php/rrddis/submissions>. Como parte do processo de submissão à RRDDIS - Revista Rede de Direito Digital, Intelectual & Sociedade, os/as autores/as são obrigados/as a verificar a conformidade do envio em relação a todos os itens listados no sistema. As submissões que não estiverem de acordo com as normas serão devolvidas aos/às autores/as.

A RRDDIS não cobra taxas para a submissão, avaliação, publicação ou download de artigos. A publicação dos artigos não gera qualquer direito de remuneração aos/às autores/as.

- **Diretrizes para Autores**

REGRAS DE SUBMISSÃO

1 PERIODICIDADE E OBJETIVOS

A RRDDIS é uma publicação semestral, de fluxo contínuo, de trabalhos científicos inéditos no âmbito da Ciência Jurídica, visando também a interdisciplinaridade com áreas afins que tratam ‘das novas tecnologias na Sociedade Informacional. Tem como missão difundir a pesquisa e o

conhecimento científico desenvolvidos pelas comunidades brasileira e internacional.

A Revista tem interesse na publicação de artigos, respostas a artigos, comentários jurisprudenciais, estudos, pareceres e resenhas críticas.

A submissão eletrônica textos na RRDDIS adota as padronizações que estão disponíveis no site <https://revista.ioda.org.br/>

2 NORMAS GERAIS

A submissão deverá atender apropriadamente às normas externas (ABNT) mencionadas nas diretrizes.

Os textos submetidos **não** poderão conter qualquer elemento identificador de sua autoria.

Os autores obrigatoriamente devem apresentar seus trabalhos por meio do sistema de submissão eletrônica da Revista, exclusivamente no formato Microsoft Word. Não são aceitos trabalhos submetidos via e-mail nem em formato .pdf.

3 DE NÚMERO AUTORES, SUBMISSÕES E GRAU ACADÊMICO MÍNIMO

Os artigos, comentários jurisprudenciais, estudos, pareceres e resenhas críticas devem ter no máximo três autores/as — formados/as em direito ou em áreas afins —, sendo que pelo menos um/a dos/as autores/as deve possuir título de doutor/a ou possuir notório conhecimento jurídico e científico nas linhas de pesquisa abordadas pela Revista.

Cada autor/a poderá ter um único texto em processo editorial; a Revista adota um intervalo de duas edições entre a publicação de dois trabalhos de um/a mesmo/a autor/a.

A critério da equipe editorial e após deliberação interna, trabalhos que derivem de pesquisas realizadas por grupos maiores de pesquisado-

res/as podem ser considerados, desde que acompanhados de exposição fundamentada.

O processo de admissão de trabalhos da Revista RRDDIS busca atender com rigor aos quesitos de exogenia e de filiação a instituições estrangeiras. Nos termos explicitados pelos relatórios do Qualis Periódicos da Capes, a Revista concede prioridade a artigos de autores vinculados a instituições situadas fora do Paraná e do Brasil.

4 FORMA, EXTENSÃO, IDIOMAS E NORMAS DE FORMATAÇÃO

A Revista RRDDIS aceita textos contendo entre 7.000 e 12.000 palavras (cerca de 17 a 30 páginas em formato A4, fonte Times New Roman, corpo 12, espaçamento 1,5 entre linhas), incluindo título, resumo (100-250 palavras), palavras-chave (3 a 5), títulos de seção, texto principal, notas de rodapé, referências e quaisquer apêndices.

As citações deverão ser incluídas de acordo com o sistema autor-data e as referências devem seguir o padrão contido na norma ABNT NBR 6023:2018.

As notas explicativas deverão ser apresentadas no rodapé do texto (formatação: fonte Times New Roman, corpo 10, espaçamento simples entre linhas).

Citações diretas com mais de três linhas deverão manter recuo em relação à margem esquerda (formatação: fonte Times New Roman, corpo 10, espaçamento simples entre linhas).

São aceitos artigos em português, inglês, espanhol, italiano, francês e alemão.

Os artigos serão publicados em sua língua original. Artigos escritos em português e outras línguas que não o inglês devem apresentar, adicionalmente (também incluídos no limite acima), o título, o resumo e as palavras-chave em inglês.

O resumo deve ser elaborado conforme a ABNT NBR 6028, contendo o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do trabalho. As

seções podem ser primárias, secundárias e terciárias, e, conforme a norma ABNT NBR 6024, todas as seções devem conter um texto relacionado a elas (não pode haver dois ou mais títulos de seção em sequência, sem texto entre eles). Não deverão ser utilizados sumários nem epígrafes; as seções de introdução e de referências não deverão ser numeradas.

Resenhas críticas seguem as mesmas regras, mas estão limitadas a 4.000 palavras e o resumo não é obrigatório. A critério da equipe editorial, trabalhos mais curtos ou mais longos podem ser considerados, após exposição fundamentada e deliberação interna.

5 AVALIAÇÃO CEGA

A Revista RRDDIS utiliza o método duplo cego (*double-blind peer review*), o que significa que, durante todo o processo editorial, as identidades dos avaliadores e dos autores são mantidas em sigilo mútuo.

• Declaração de Direito Autoral

Os autores declaram que qualquer texto apresentado, se aceito, não será publicado em outro meio/lugar, em inglês ou em qualquer outra língua, e inclusive por via eletrônica, salvo mencione expressamente que o trabalho foi originalmente publicado na RRDDIS - Revista Rede de Direito Digital, Intelectual & Sociedade.

A Revista RRDDIS desde a sua primeira publicação licencia todos os textos sob a Licença Creative Commons Atribuição 4.0 Brasil (CC BY 4.0 BR), que permite o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria e da publicação inicial na Revista;

Os autores que publicam na Revista RRDDIS concordam com os seguintes termos:

- os autores mantêm os direitos autorais e transferem à Revista o direito de primeira publicação, com o trabalho licenciado sob Licença Creative Commons — Atribuição 4.0 Brasil (CC BY 4.0

BR) —, que permite o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria e da publicação inicial na Revista;

- os autores têm autorização para assumir contratos adicionais separadamente, para distribuição não exclusiva da versão do trabalho publicada na Revista (ex.: publicar em repositório institucional ou como capítulo de livro), com reconhecimento da autoria e da publicação inicial na Revista;
- qualquer pessoa é livre para compartilhar (copiar e redistribuir o trabalho em qualquer suporte ou formato) e para adaptar (remixar, transformar e criar a partir do trabalho) para qualquer fim, mesmo que comercial, devendo, em qualquer caso, dar o crédito apropriado, prover um link para a licença e indicar se mudanças foram feitas no trabalho original, nos termos da Licença Creative Commons mencionada — Atribuição 4.0 Brasil (CC BY 4.0 BR) — e respeitados a Lei nº 9.610/1998 e outros normativos pertinentes.

- **Política de Privacidade**

Os nomes e endereços de e-mail informados no processo de submissão serão usados exclusivamente para os propósitos da Revista. Tais dados serão disponibilizados somente nos trabalhos publicados, não sendo disponibilizados para outras finalidades ou a terceiros.

As informações pessoais necessárias para a submissão e publicação dos trabalhos serão recolhidas e armazenadas em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD.

