

A PROPRIEDADE INTELECTUAL
NA CONSTRUÇÃO DOS
TRIBUNAIS CONSTITUCIONAIS



www.lumenjuris.com.br

EDITORES

João de Almeida
João Luiz da Silva Almeida

CONSELHO EDITORIAL

Adriano Pilatti	Felippe Borring Rocha	Marco Aurélio Bezerra de Melo
Alexandre Freitas Câmara	Firly Nascimento Filho	Marcos Chut
Alexandre Morais da Rosa	Frederico Price Grechi	Marcos Juruena Villela Souto
Cezar Roberto Bitencourt	Geraldo L. M. Prado	Mônica Gusmão
Cristiano Chaves de Farias	Gustavo Sénéchal de Goffredo	Nelson Rosenvald
Carlos Eduardo Adriano Japiassú	Helena Elias Pinto	Nilo Batista
Cláudio Carneiro	João Carlos Souto	Paulo de Bessa Antunes
Cristiano Rodrigues	José dos Santos Carvalho Filho	Paulo Rangel
Elpídio Donizetti	Lúcio Antônio Chamon Junior	Rodrigo Klippel
Emerson Garcia	Manoel Messias Peixinho	Salo de Carvalho
Fauzi Hassan Choukr	Marcellus Polastri Lima	Sérgio André Rocha
		Sidney Guerra

CONSELHO CONSULTIVO

Álvaro Mayrink da Costa	Cesar Flores	João Theotonio Mendes de Almeida Jr.
Amilton Bueno de Carvalho	Firly Nascimento Filho	Ricardo Máximo Gomes Ferraz
Andreyra Mendes de Almeida Scherer Navarro	Flávia Lages de Castro	Sérgio Demoro Hamilton
Antonio Carlos Martins Soares	Francisco de Assis M. Tavares	Táris Nametala Sarlo Jorge
Artur de Brito Gueiros Souza	Gisele Cittadino	Victor Gameiro Drummond
Caio de Oliveira Lima	Humberto Dalla Bernardina de Pinho	

Rio de Janeiro

Centro – Rua da Assembléia, 10 Loja G/H
CEP 20011-000 – Centro
Rio de Janeiro – RJ
Tel. (21) 2531-2199 Fax 2242-1148

Barra – Avenida das Américas, 4200 Loja E
Universidade Estácio de Sá
Campus Tom Jobim – CEP 22630-011
Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – RJ
Tel. (21) 2432-2548 / 3150-1980

São Paulo

Rua Correia Vasques, 48 – CEP: 04038-010
Vila Clementino – São Paulo – SP
Telefax (11) 5908-0240 / 5081-7772

Brasília

SCLS quadra, 402 bloco B Loja 35
CEP 70235-520 Asa Sul – Brasília – DF
Tel. (61)3225-8569

Minas Gerais

Rua Tenente Brito Mello, 1.233
CEP 30180-070 – Barro Preto
Belo Horizonte – MG
Tel. (31) 3309-4937 / 4934-4931

Bahia

Rua Dr. José Peroba, 349 – SIs 505/506
CEP 41770-235 – Costa Azul
Salvador – BA – Tel. (71) 3341-3646

Rio Grande do Sul

Rua Riachuelo, 1335 – Centro
CEP 90010-271 – Porto Alegre – RS
Tel. (51) 3211-0700

Espírito Santo

Rua Constante Sodré, 322 – Térreo
CEP: 29055-420 – Santa Lúcia
Vitória – ES.
Tel.: (27) 3235-8628 / 3225-1659

DENIS BORGES BARBOSA
KARIN GRAU-KUNTZ
ANA BEATRIZ NUNES BARBOSA

A PROPRIEDADE INTELECTUAL
NA CONSTRUÇÃO DOS
TRIBUNAIS CONSTITUCIONAIS

EDITORA LUMEN JURIS
Rio de Janeiro
2009

Copyright © 2009 by Denis Borges Barbosa, Karin Grau-Kuntz
e Ana Beatriz Nunes Barbosa

Categoria: Propriedade Intelectual

PRODUÇÃO EDITORIAL
Livraria e Editora Lumen Juris Ltda.

A LIVRARIA E EDITORA LUMEN JURIS LTDA.
não se responsabiliza pelas opiniões
emitidas nesta obra.

É proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer
meio ou processo, inclusive quanto às características
gráficas e/ou editoriais. A violação de direitos autorais
constitui crime (Código Penal, art. 184 e §§, e Lei nº 6.895,
de 17/12/1980), sujeitando-se a busca e apreensão e
indenizações diversas (Lei nº 9.610/98).

Todos os direitos desta edição reservados à
Livraria e Editora Lumen Juris Ltda.

Impresso no Brasil
Printed in Brazil

Sumário

[1]§1.1. Uma introdução	1
Seção [2] A Construção da Propriedade Intelectual como Monopólio.....	5
[2]§1. O estatuto dos Monopólios de 1624	5
[2]§2. Como a cláusula finalística se incorpora na lei ordinária	10
[2]§3. O papel da temporalidade	20
[2]§4. O Custo social das exclusivas da Propriedade Intelectual	21
[2]§5. A inderrogabilidade do domínio público	24
[2]§6. A dimensão público/privado em Propriedade Intelectual	24
[2]§7. O livre uso do que não está sob exclusiva.....	28
[2]§8. Propriedade Intelectual como uma “propriedade” constitucional.	36
[2]§9. A natureza das exclusivas da Propriedade Intelectual no sistema brasileiro.....	41
Seção [3] Sobre a Construção da Propriedade Intelectual a Partir do Con- ceito de Propriedade	45
[3]§1. O Pólo da Propriedade	45
[3]§2. A construção da propriedade pelo Tribunal Constitucional ale- mão	48
[3]§3. O desenho dos direitos de Propriedade Intelectual é essencial- mente constitucional	65
[3]§4. A construção de uma exclusiva resulta de um ato político.....	66
Seção [4] A Construção da Novidade como o Requisito Constitucional Central.....	69
[4]§1.1. O que é “Novidade” depende do tipo do direito	74
[4]§1.2. Novidade das marcas como requisito constitucional.....	75
[4]§2. A natureza territorial dos direitos de PI	76
[4]§3. Propriedade Intelectual não se expande por via judicial	78
[4]§4. A complexa ponderação	82
[4]§5. A importância político-conformadora do processo de ponderação .	83
[4]§6. A ponderação e a limitação à pesquisa	88
[4]§7. Quando é o tempo de se dar patente de fármacos e medicamentos..	91
[4]§8. Ponderação entre a propriedade e a saúde.....	92

Seção [5] Os Requisitos Constitucionais dos Direitos.....	95
[5]§1. Dos direitos autorais.....	95
[5]§1.1. A originalidade autoral.....	95
[5]§1.2. Da garantia de que a exclusiva não impeça o desenvolvi- mentos da cultura	104
[5]§2. Das patentes	108
[5]§2.1. Utilidade social das patentes	108
[5]§2.2. Descobertas e invenções.....	108
[5]§2.3. Atividade inventiva	110
[5]§2.4. Preexistência de direitos antes da concessão da patente.....	116
[5]§2.5. Exigência de devido processo legal.....	116
[5]§2.6. Conteúdo constitucional das patentes.....	117
[5]§2.7. A diferença entre o objeto das patentes e dos direitos autorais.	118
[5]§3. O estatuto constitucional do segredo de empresa	123
[5]§4. A especificidade das marcas.....	124
Seção [6] A liberdade de expressão	125
[6]§1.2. O caso Eldred v. Ashcroft	127
Seção [7] PI e Consumidores	131

[1]§1.1. Uma introdução

A construção da Propriedade Intelectual como um discurso natural e essencialmente constitucional: este o tema deste opúsculo.

O primeiro caso inglês de monopólio – Darcy v. Allin, 77 Eng. Rep. 1260 (King’s Bench, 1603)¹ fixou a questão do que viria a ser a propriedade intelectual – uma exclusividade concorrencial – matéria de conflito entre o poder real e as liberdades públicas.

Assim, enquanto a matéria nasceu e cresceu no sistema britânico num caldo de cultura de direito público, e de direitos fundamentais, a construção da propriedade intelectual em outras jurisdições simplesmente contraiu a problemática em torno da propriedade intelectual – patentes e direitos de autor – a uma realização de vocações pré-jurídicas.² Isso faz com que as decisões de tecimento constitucional na Europa continental sejam relativamente raras.

¹ Vide especialmente William Hyde Price, *The English Patents Of Monopoly*, The Lawbook Exchanger, New Jersey, 2006 “Darcy v. Allin, 77 Eng. Rep. 1260 (King’s Bench, 1603) (often misspelled as Darcy v. Allain or Darcy v. Allen, but most widely known as The Case of Monopolies), was an early landmark case in English law, establishing that the grant of exclusive rights to produce any article was improper (monopoly). The reasoning behind the outcome of the case – which was decided at a time before courts regularly issued written opinions – was reported by Sir Edward Coke. The plaintiff, Edward Darcy, was a member of Queen Elizabeth’s court who received from the queen a licence to import and sell all playing cards to be marketed in England. This arrangement was apparently secured in part by the Queen’s concern that card-playing was becoming a problem among her subjects, and that having one person control the trade would regulate the activity. When the defendant, T. Allin, sought to make and sell his own playing cards, Darcy sued to prevent this competition. The court determined that the Queen’s grant of a monopoly was invalid, for several reasons: Such a monopoly prevents persons who may be skilled in a trade from practising their trade, and therefore promotes idleness. Grant of a monopoly damages not only tradesman in that field, but everyone who wants to use the product, because the monopolist will raise the price, but will have no incentive to maintain the quality of the goods sold. The Queen intended to permit this monopoly for the public good, but she must have been deceived because such a monopoly can only be used for the private gain of the monopolist. It would set a dangerous precedent to allow a trade to be monopolized – particularly because the person being granted the monopoly in this case knew nothing about making cards himself, and where there was no law that permitted the creation of such a monopoly”, encontrado em http://www.absoluteastronomy.com/topics/Darcy_v._Allein, visitado em 21/4/2009. Uma discussão mais minuciosa da questão é encontrada em <http://www.altlawforum.org/PUBLICATIONS/document.2004-12-18.0853561257>.

² “Because of its vagueness, natural law very easily provides the possibility for misuse and manipulation in favour of the opinion which one would like to uphold. This can be best illustrated by the debate on intellectual property during the 19th century. While some authors with reference to natural law wanted to protect the “holiest, most legitimate, most unassailable and most per-

Mas o sentido deste trabalho não é *discutir* a construção constitucional da propriedade intelectual, mas presentificá-la através de sua elaboração pelos tribunais, essencialmente as cortes constitucionais nacionais. A não ser pequenos comentários que visam permitir o enquadramento contextual da decisão, procuramos nos abster de fazer nossa própria doutrina.

Assim, o objetivo deste estudo é fornecer dados primários aos julgadores e pesquisadores, para suas próprias conclusões. O mérito dos organizadores – se algum há – é de coletar fatos para a construção do Direito e, em particular, do direito brasileiro.

Duas observações de grande importância se impõem. Primeiro, que não consta desta obra uma análise, e nem sequer a exposição do que se vai construindo em torno da Propriedade Intelectual, como *direitos humanos*, em especial pela Comissão Européia de Direitos Humanos.³ Por que essa exclusão?

A importante elaboração daquela corte, com amplíssimo impacto na jurisprudência européia, está num momento ainda protéico. Uma série jurisprudencial que interrompe um procedimento holandês de licença compulsória de medicamentos para proteger os direitos humanos... da companhia farmacêutica,⁴ e estatisticamente denega mais as pretensões de Propriedade Intelectual das pessoas físicas do que a das jurídicas parece merecer certo amadurecimento. Mas seguramente uma nova edição deste trabalho encontrará uma fonte mais segura de construção jurídica.

Segundo, procurou-se reunir as decisões que, à luz da experiência e do foco dos organizadores, mais se ajustam aos problemas da construção presente da Propriedade Intelectual *no Brasil*. Não temos a pretensão de realizar um estudo compreensivo, e muito menos de esgotar a jurisprudência constitucional dos países do mundo.

sonal of all Property Rights”, others argued that it was contrary to the laws of nature to grant property in an intangible asset”. Cristopher Geiger: “Constitutionalising” Intellectual Property Law? The Influence of Fundamental Rights on Intellectual Property in the European Union IIC 2006 Heft 4, 371.

3 Alem do texto de Geiger citado, vide do mesmo autor Fundamental Rights, a Safeguard for the Coherence of Intellectual Property Law? IIC 2004 Heft 3 276 e Helfer, Laurence R., The New Innovation Frontier? Intellectual Property and the European Court of Human Rights. Harvard International Law Journal, Vol. 49, p.1, 2008; Vanderbilt Public Law Research Paper No. 07-05; Vanderbilt Law and Economics Research Paper No. 07-05. Disponível em SSRN: <http://ssrn.com/abstract=976485>.

4 Smith Kline & French Laboratories Ltd. v. the Netherlands, Application No. 12633/87, 66 Eur. Comm’n H.R. Dec. & Rep. 70, 79 (1990). Veja Helfer, *op. cit.* e Dreyfuss, Rochelle, Patents and Human Rights: Where is the Paradox?. Molengrafica Series, Forthcoming; New York University, Law and Economics Research Paper No. 06-38; New York University Law School, Public Law Research Paper No. 06-29. Disponível em SSRN: <http://ssrn.com/abstract=929498>.

Quanto à metodologia, ao acolher os julgados nesta coleção, partiu-se de dois pressupostos teóricos: de que a questão constitucional da propriedade intelectual é um segmento comparável, vale dizer, há mais uniformidade no fulcro da construção dessa modalidade do direito a partir do viés constitucional, do que disparidade em face da peculiaridade dos sistemas jurídicos. E também que a própria uniformização progressiva dos direitos nacionais de Propriedade Intelectual condiciona a respostas sistematicamente análogas. Que a Propriedade Intelectual deva servir à sociedade ao mesmo tempo que aos titulares de direitos parece ser um universal de direito.

Dos autores, coube a Karin Grau-Kuntz a seleção e tradução dos textos do sistema jurídico alemão, e uma revisão sistemática indispensável. Ana Beatriz Nunes Barbosa enfrentou a tradução dos textos não-alemães. Denis Borges Barbosa utilizou-se essencialmente de sua pesquisa em curso sobre o Direito Constitucional da Propriedade Intelectual.

Seção [2] A Construção da Propriedade Intelectual como Monopólio

[2]§1. O estatuto dos Monopólios de 1624

O estatuto é a norma histórica básica da Propriedade Intelectual, sendo vigente ainda na Austrália e Nova Zelândia; vigeu no Reino Unido até 1977.

<p>“All Monopolies and all Commissions, Grants, Licences, Charters and Letters Patent heretofore made or granted or hereafter to be made or granted to any Person or Persons, Bodies Politick or Corporate whatsoever, of, or for the sole Buying, Sellin, Making, Working or Using any Thing within this Realm... or of any other Monopolies, or of Power, Liberty or Faculty... are altogether contrary to the Laws of this Realm, and so are and shall be utterly void and of none effect and in no wise to be put into use or execution.</p> <p>1. Provided nevertheless, and be it declared and enacted That any Declaration beforementioned, shall not extend to any Letters Patents and Grants of Privilege for the Term of fourteen Years, or under, heretofore made of the sole Working or Making of any Manner of new Manufacture within this Realm, to the first true Inventor or</p>	<p>“Todos os monopólios e todas as comissões, outorgas, licenças, privilégios e cartas patentes feitos ou outorgados até agora, ou que o sejam no futuro a qualquer pessoa ou pessoas, corpos políticos ou societários que sejam, para exclusividade de compras, vendas, fabricações, trabalhos ou usos neste Reino ou quaisquer outros monopólios, sejam de poder, liberdade ou faculdade... são totalmente contrários às leis deste Reino, e serão tidos como nulos e sem efeito e de forma alguma deverão ser postos em uso ou executados.</p> <p>1. Considerando, não obstante, e que isso seja declarado e promulgado, que qualquer declaração supra mencionada não se aplicará a quaisquer cartas patentes e outorgas de privilégio com o prazo de quatorze anos, ou menos, efetuadas para produção ou fabricação, de qualquer forma, de uma nova manufatura neste Reino, ao(s) primeiro(s)</p>
--	---

<p>Inventors of such Manufactures which others at the time of the Making of such Letters Patents Grants did not use, so they be not contrary to the Law, nor mischievous to the State, by Raising of the Prices of Commodities at home, or Hurt by Trade, or generally inconvenient.</p> <p>2. "This Act or anything therein contained, shall not in any wise extend, or be prejudicial... unto any Corporations, Companies or Fellowships of any Art, Trade, Occupation or Mystery, or to any Companies or Societies of Merchants within this Realm, erected for the Maintenance, Enlargement, or Ordering of any Trade or Merchandise; but that the same Charters, Customs, Corporations, Companies, Fellowships and Societies and their Liberties, Privileges, Powers and Immunities shall be and continue of such Force and Effect as they were before the Making of this Act, and of none other; any Thing before in this Act contained to the contrary or any wise notwithstanding."</p>	<p>real(is) inventor ou inventores de tais manufaturas, não utilizadas por outros à época da expedição de tais outorgas de cartas patentes, de forma que estas não sejam contrárias a lei, nem daninhas ao Estado, pelo aumento de preços de mercadorias no território, ou por prejudicarem o comércio ou serem, no geral, inconvenientes.</p> <p>2. "Este Ato ou qualquer disposição nele contida não deverá de modo algum se estender ou ser prejudicial... a quaisquer Companhias, Sociedades ou Associações de qualquer Arte, Comércio, Ocupação ou Mistério, ou para quaisquer Companhias ou Sociedades de Comerciantes neste Reino, constituídas para Manutenção, Engrandecimento ou Determinação de qualquer Comércio ou Mercadoria; mas os mesmos Privilégios, Costumes, Companhias, Sociedades, Associações e Corporações e suas Liberdades, Privilégios, Poderes e Imunidades devem ser e continuar de tal força e efeito como antes de tal Ato sem alteração; não obstante qualquer Disposição em contrário neste Ato ou de outra forma disposto."</p>
--	---

Em 2000, a Suprema Corte da Austrália assim decidiu:

**Bristol-Myers Squibb Co v F H Faulding & Co Ltd [2000]
FCA 316 (22 March 2000)**

<p>“The Statute of Monopolies of 1623 had purported to be declaratory of the common law by indicating the limitations established by the common law upon the exercise of the prerogative of the Crown to grant monopolies. Thereafter, the scope of permissible patentable subject-matter involved an inquiry “into the breadth of the concept which the law [had] developed by its consideration of the text and purpose of [that statute]”.</p>	<p>“A Lei de Monopólios de 1623 tinha como objetivo ser declaratória do direito comum indicando as limitações estabelecidas pelo direito comum em face do exercício da prerrogativa da Coroa em outorgar monopólios. Portanto, o escopo do objeto possível de patenteamento envolvia uma pesquisa “no alcance do conceito em que a lei se desenvolveu em consideração do texto e fim de [tal lei]”.</p>
---	---

O principal intérprete do Estatuto dos Monopólios, Lorde Coke, escrevendo em 1644,⁵ definiu o que era monopólio para os efeitos daquela lei:

<p>“[a] monopoly is an institution or allowance by the king by his grant, commission, or otherwise to any person or persons, bodies politic or corporate, of or for the sole buying, selling, making, working, or using of any thing, whereby any person or persons, bodies politic or corporate, are sought to be restrained of any freedom <i>that they had</i> before, or hindered in their lawful trade.”</p>	<p>“(um) monopólio é uma instituição ou permissão do rei, por sua outorga, comissão ou de outra forma para qual(is)quer pessoa ou pessoas, corpos políticos ou societários de ou para a exclusividade de compra, venda, produção, trabalho ou uso de qualquer coisa, pelo qual qualquer [outra] pessoa ou pessoas, corpos políticos ou societários devam ser restritos em qualquer liberdade <i>que antes tinham</i>, ou que venham a ser coarctados em sua atividade lícita.</p>
---	---

⁵ Edward Coke, 3 Institutes of The Laws of England (London 1644).

Ora, por definição, os direitos exclusivos sobre novas criações não retiraram do público qualquer liberdade que havia anteriormente a sua constituição, eis que os elementos tornados exclusivos – técnicas ou obras expressivas – nunca haviam sido integrados ao domínio comum. Novos, ou originais, são sempre *res nova*, bens ainda não inseridos na economia. Ainda que “monopólios”, seriam de uma subespécie socialmente aceitável.⁶

A análise jurídica de Coke – o monopólio é uma privação de liberdades públicas –, não se identifica necessariamente, assim, com a noção econômica da mesma expressão indicada, por exemplo, por Adam Smith:

“The monopolists, by keeping the market constantly understocked, by never fully supplying the effectual demand, sell their commodities much above the natural price, and raise their emoluments, whether they consist in wages or profit, greatly above their natural rate”. ⁷	“Os monopolistas, mantendo o mercado continuamente subprovido, por nunca suprir plenamente a demanda efetiva, vendem seus produtos muito acima do preço natural, e aumentam seus preços, seja por serem remunerações ou lucros muito acima de sua taxa natural.”
---	--

Aqui, a ênfase não é sobre a privação de liberdade, mas sobre o exercício (como nota Posner, ineficiente⁸) de um poder econômico expresso numa capacidade de elevar preços. A mesma expressão, “monopólio”, aponta para pelo menos dois fenômenos distintos. Lembrando Foyer e Vivant, nos direitos de exclusiva sobre criações intelectuais há monopólio jurídico, mas não monopólio econômico.⁹

⁶ Nota Walterscheid, Edward C., *The Nature of the Intellectual Property Clause: A Study in Historical Perspective*, William S. Hein & Co. Inc. Buffalo, New York, 2002, pp. 247-248, falando dos autores da Constituição Americana: “They clearly viewed these limited-term grants as monopolies, albeit of a desirable and acceptable type”.

⁷ Adam Smith, *An Inquiry Into The Nature And Causes Of The Wealth Of Nations*. Numa observação extremamente interessante, o autor nota: “A monopoly granted either to an individual or to a trading company has the same effect as a secret in trade or manufactures.”. “O monopólio outorgado a um indivíduo ou companhia comercial tem os mesmos efeitos como segredo empresarial ou de produção.”

⁸ Richard Posner, *Antitrust Law*, 2ª ed., p. 16.

⁹ Foyer e Vivant, *Le Droit des Brevets*, PUF, 1991: 266.

As anotações à Cláusula Oitava da Constituição Americana¹⁰ evidenciam exatamente esse entendimento:

<p>So far as patents are concerned, modern legislation harks back to the Statute of Monopolies of 1624, whereby Parliament endowed inventors with the sole right to their inventions for fourteen years. Copyright law, in turn, traces back to the English Statute of 1710, which secured to authors of books the sole right of publishing them for designated periods. Congress was not vested by this clause, however, with anything akin to the royal prerogative in the creation and bestowal of monopolistic privileges. Its power is limited with regard both to subject matter and to the purpose and duration of the rights granted.</p>	<p>Considerando as patentes, legislações modernas reportam à Lei de Monopólios de 1624, pelo qual o Parlamento deu aos inventores o direito exclusivo às suas invenções por quatorze anos. O Copyright,¹¹ por sua vez, teve origem na Lei Inglesa de 1710, que garantia aos autores de livros o direito exclusivo de publicá-los por determinado período. O Congresso não obteve com esta cláusula, não obstante, nada semelhante à prerrogativa real na criação e outorga de privilégios monopolísticos. Seu poder é limitado com relação a tanto ao que se pode patentear quanto aos fins e a duração dos direitos outorgados.</p>
---	---

Estas ponderações nos levam à proposição de um princípio geral de legitimação constitucional dos direitos exclusivos sobre criações do espírito, expressivas, tecnológicas ou de imagem empresarial.

A instituição de uma exclusiva – nada por acaso – exclui a sociedade da plena fruição das criações no presente, plenitude que ocorreria se não instituído o monopólio. Mas, ao fazê-lo, intenta consolidar a atividade criativa numa economia de mercado, tornando-a profissional e permanente.

A exclusiva, porém, só se justifica na presença do novo, da criação que acresça o conhecimento, a cultura ou as artes úteis das tecnologias, sob pena da instituição de um monopólio imitigado, de uma supressão irrazoável do que já esteja no domínio comum, como liberdade de todos. A promessa de que o novo passe a ser uma nova liberdade, ainda que a prazo diferido, é o elemento justificador desta restrição.

Assim, se há um fator de legitimação constitucional das exclusivas sobre criações do espírito, é que haja um novo em estado de liberdade. A liberdade presen-

¹⁰ [Http://caselaw.lp.findlaw.com/data/constitution/article01/39.html](http://caselaw.lp.findlaw.com/data/constitution/article01/39.html).

¹¹ Optamos, nesta obra, por não traduzir a expressão “copyright”, para não identificá-lo com o instituto jurídico do *droi d’ auteur*. Assim, sempre que o julgado se refira ao instituto de raiz britânica, e não ao instituto do direito continental europeu, será designado por “copyright”.

te, se coarctada, ofende o estatuto básico de direitos. A liberdade futura é robustecida por uma exclusão temporária, no que mais e mais criação possa ensejar.¹²

[2]§2. Como a cláusula finalística se incorpora na lei ordinária

O texto do Art. 5º, XXIX, da Constituição de 1988, não se limitando à declaração dos direitos dos inventores e titulares de marcas, como as anteriores, propõe à lei ordinária a seguinte diretriz:

Art. 5º (...)

XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País; (Grifei)¹³

Aqui ressalta a vinculação dos direitos de propriedade industrial à cláusula finalística específica do final do inciso XXIX, que particulariza para tais

¹² Em oposição a essa afirmativa, vide Wagner, R. Polk, Information Wants to Be Free: Intellectual Property and the Mythologies of Control. Columbia Law Review, Vol. 103, May 2003; U of Penn, Inst for Law & Econ Research Paper No. 03-22; U of Penn Law School, Public Law Working Paper No. 38. Disponível em SSRN: <http://ssrn.com/abstract=419560>.

¹³ Constituição Política do Império do Brasil de 1824, art. 179, inc. 26: “os inventores terão a propriedade de suas descobertas ou das suas produções. A lei lhes assegurará um privilégio exclusivo temporário, ou lhes (sic) remunerará em ressarcimento da perda que hajam de sofrer pela vulgarização. Constituição de 1891, art. 72 § 25: “Os inventos industriais pertencerão aos seus autores, aos quais ficará garantido por lei um privilégio temporário, ou será concedido pelo Congresso um prêmio razoável, quando há conveniência de vulgarizar o invento”. Art. 72, § 27: “A lei assegurará a propriedade das marcas de fábrica. Constituição de 1934, art. 113, inc. 18: “Os inventos industriais pertencerão aos seus autores, aos quais a lei garantirá privilégio temporário, ou concederá justo prêmio, quando a sua vulgarização convenha à coletividade”. Art. 113, inc. 19: “A lei assegurará a propriedade das marcas de indústria e comércio e a exclusividade do uso do nome comercial”. Constituição de 1937, art. 16, XXI: “Compete privativamente à União o poder de legislar sobre os privilégios de invento, assim como a proteção dos modelos, marcas e outras designações de origem” Constituição de 1946, art. 141, § 17: “Os inventos industriais pertencem aos seus autores, aos quais a lei garantirá privilégio temporário ou, se a vulgarização convier à coletividade, concederá justo prêmio”. Art. 141, §18: “É assegurada a propriedade das marcas de indústria e comércio, bem como a exclusividade do uso do nome comercial”. Constituição de 1967, art. 150, § 24: “A lei garantirá aos autores de inventos industriais privilégio temporários para sua utilização e assegurará a propriedade das marcas de indústria e comércio, bem como a exclusividade do nome comercial”. Ec nº 1, de 1969, art. 153, § 24: “A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como a propriedade das marcas de indústria e comércio e a exclusividade do nome comercial”.

direitos o compromisso geral com o uso social da propriedade – num vínculo teleológico destinado a perpassar todo o texto constitucional.¹⁴

Como diz Karin Grau-Kuntz:

*O reconhecimento no texto constitucional de proteção exclusiva aos inventores pressupõe que o sistema de patentes seja um instrumento adequado e efetivo ao fomento de bem-estar social. Seria incoerente com os princípios que norteiam a ordem jurídica brasileira pensar que ao inventor teria sido reconhecido um direito exclusivo de exploração econômica de suas invenções se e apesar deste gerar efeitos maléficos à sociedade.*¹⁵

Tomando um exemplo importante na tradição democrática, também a Constituição Americana estabelece uma cláusula finalística, que vincula a proteção da propriedade intelectual aos fins de promover o progresso da ciência e da tecnologia,¹⁶ e não simplesmente o de garantir o retorno do investimento das empresas.¹⁷ Esse compromisso inclui, por exemplo, aumento do nível de emprego e melhores padrões de vida.¹⁸

¹⁴ Como procurador geral do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, à época da elaboração da Constituição de 1988, teve este autor a oportunidade de redigir o dispositivo em questão, como proposto e inserido no texto em vigor. No entanto, como nota GRAU-KUNTZ, Karin. Direito de Patentes – Sobre a interpretação do Artigo 5º, XXIX, da Constituição brasileira, Revista da ABPI – Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, no. 98, jan./fev. 2009, também. Disponível em: <http://www.ibpi.org.br/d_pat.html>. Acesso em: 14.07.08: “Buscar o enunciado normativo no momento da redação do texto significaria afirmar que mesmo nos dias de hoje o prolongado beijo lascivo em público atentaria o sentimento geral de pudor. Trazer o enunciado normativo ao momento histórico presente significaria (acertadamente) dizer que o prolongado beijo lascivo em público não mais atenta o sentimento geral de pudor. A vontade do legislador, fica claro, não pode ser chamada a valer como critério de interpretação de enunciado normativo”.

¹⁵ Karin Grau-Kuntz, *op. cit.*

¹⁶ Art I, s 8, cl 8 da Constituição dos Estados Unidos da América. Isso dá poderes ao Congresso legislar: “Para promover o Progresso da Ciência e Artes úteis, por assegurar, por Prazos limitados a Autores e Inventores o Direito exclusivo a suas Escritas e Desobertas respectivas”. Vide Reynolds, Glenn Harlan and Merges, Robert P., “The Proper Scope of the Copyright and Patent Power”. Harvard Journal on Legislation, vol. 37, p. 45, 2000 Disponível em SSRN: {<http://ssrn.com/abstract=987742>}. Vide também Edward C. Walterscheid, To Promote the Progress of Science and the Useful Arts: The Background and Origin of the Intellectual Property Clause of the United States Constitution, 2 J. Intell. Prop. L. 1, 37-38 (1994).

¹⁷ Como enfatiza a Suprema Corte Americana: “this court has consistently held that the primary purpose of ou patent laws is not the creation of private fortunes for the owners of patents but is to promote the progress of science and useful arts (...)” Motion Picture Patents Co.v. Universal Film Mfg. Co., 243 U.S. 502, p. 511 (1917). “Este tribunal consistentemente entendeu que o fim primário das leis de patente não é a criação de fortunas privadas para os proprietários de patentes, mas promover o progresso da ciência e artes úteis.”

¹⁸ Diamond V. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980). Vide o texto pertinente abaixo.

Entende-se que tais disposições, quando elevadas a texto constitucional, têm força vinculante em face ao legislador ordinário:

*O Poder Legislativo no exercício dos poderes de patente não pode ir além das restrições impostas pelo propósito constitucional. Nem pode aumentar o monopólio da patente sem levar em conta a inovação, o progresso ou o benefício social ganho desta maneira.*¹⁹

Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966)

At the outset, it must be remembered that the federal patent power stems from a specific constitutional provision which authorizes the Congress "To promote the Progress of . . . useful Arts, by securing for limited Times to . . . Inventors the exclusive Right to their . . . Discoveries." Art. I, § 8, cl. 8. The clause is both a grant of power and a limitation. This qualified authority, unlike the power often exercised in the sixteenth and seventeenth centuries by the English Crown, is limited to the promotion of advances in the "useful arts." It was written against the backdrop of the practices — eventually curtailed by the Statute of Monopolies — of the Crown in granting monopolies to court favorites in goods or businesses which had long before been enjoyed by the public. See Meinhardt, *Inventions, Patents and Monopoly*, pp. 30-35 (London, 1946). The Congress in the exercise of the

Já de início vale lembrar que o poder federal de patentes decorre de um dispositivo constitucional específico que autoriza o Congresso "a promover o progresso de ... Artes úteis, por assegurar por prazos limitados a inventores o Direito exclusivo às suas ... Descobertas" Art. I, § 8, cl. 8. A cláusula é tanto uma outorga de poder e uma limitação. Este poder condicionado, diferentemente do poder usualmente exercido nos séculos dezesseis e dezessete pela coroa inglesa, é limitado à promoção de avanços nas "artes úteis". Tal texto foi inscrito na Constituição em face do pano de fundo das práticas — ao seu devido tempo proibidas pela Lei de Monopólio — da Coroa em outorgar para favoritos da coroa monopólios, seja em bens ou negócios, os quais há muito vinham sendo livremente explorados pelo público. Vide Meinhardt, *Inventions, Patents and Monopoly*, pp. 30-35 (Londres, 1946).

¹⁹ Suprema Corte dos Estados Unidos em *Graham v John Deere Co* 383 US 1 at 5-6 (1966). "The Congress in the exercise of the patent power may not overreach the restraints imposed by the stated constitutional purpose. Nor may it enlarge the patent monopoly without regard to the innovation, advancement or social benefit gained thereby." Traduzido no corpo do texto.

patent power may not overreach the restraints imposed by the stated constitutional purpose. Nor may it enlarge the patent monopoly without regard to the innovation, advancement or social benefit gained thereby. Moreover, Congress may not authorize the issuance of patents whose effects are to remove existent knowledge from the public domain, or to restrict free access to materials already available. Innovation, advancement, and things which add to the sum of useful knowledge are inherent requisites in a patent system which, by constitutional command, must “promote the Progress of . . . useful Arts.” This is the standard expressed in the Constitution, and it may not be ignored. And it is in this light that patent validity “requires reference to a standard written into the Constitution.” *Great A. & P. Tea Co. v. Supermarket Equipment Corp.*, supra, at 340 U. S. 154 (concurring opinion).

Within the limits of the constitutional grant, the Congress may, of course, implement the stated purpose of the Framers by selecting the policy which, in its judgment, best effectuates the constitutional aim. This is but a corollary to the grant to Congress of any Article I power. 22 U. S. 206. It is the duty of the Commissioner of Patents and of the courts in the administration of the patent system to give effect to the

O Congresso, no exercício do poder de patentes, não pode exceder as restrições impostas pela finalidade declarada pela constituição. Nem pode aumentar o monopólio de patente independentemente de inovação, avanço ou benefício social auferido em decorrência dela. Ademais, o Congresso não pode autorizar a emissão de patentes cujos efeitos sejam remover o conhecimento existente de domínio público, ou restringir livre acesso a matéria já disponível. Inovação, avanço e elementos que se somam ao conhecimento útil são exigências inerentes a um sistema patentário que, por ordem constitucional deve ‘promover o Progresso de ... Artes úteis’. Este é o padrão mencionado na Constituição, e não pode ser ignorado. É em vista disto que a validade da patente “requer referência a um padrão escrito na Constituição”. *Great A&P Tea Co. v. Supermarket Equipment Corp.*, supra, em 340 U. S. 154 (voto anuente).

Dentre os limites da outorga constitucional o Congresso pode, certamente, implementar o fim exposto pelos constituintes selecionando uma política que, consoante entendimento dos mesmos, melhor implemente o propósito constitucional. Este é um corolário da outorga ao Congresso de qualquer poder do Artigo 1. 22 U.S. 206. É dever do Comissário de Patentes e dos tribunais na administração do

<p>constitutional standard by appropriate application, in each case, of the statutory scheme of the Congress.</p> <p>(...)Because of his active interest and influence in the early development of the patent system, Jefferson's views on the general nature of the limited patent monopoly under the Constitution, as well as his conclusions as to conditions for patentability under the statutory scheme, are worthy of note.</p> <p>Jefferson, like other Americans, had an instinctive aversion to monopolies. It was a monopoly on tea that sparked the Revolution, and Jefferson certainly did not favor an equivalent form of monopoly under the new government. His abhorrence of monopoly extended initially to patents as well. From France, he wrote to Madison (July, 1788) urging a Bill of Rights provision restricting monopoly, and as against the argument that limited monopoly might serve to incite "ingenuity," he argued forcefully that "the benefit even of limited monopolies is too doubtful to be opposed to that of their general suppression," V Writings of Thomas Jefferson at 47 (Ford ed., 1895).</p> <p>His views ripened, however, and, in another letter to Madison (Aug.,</p>	<p>sistema patentário, o de implementar o padrão constitucional pela aplicação apropriada, em cada caso, do ordenamento jurídico do Congresso.</p> <p>(...) Por conta de seu interesse e influência ativos no desenvolvimento inicial do sistema patentário, as opiniões de Jefferson quanto à natureza geral do monopólio limitado da patente sob a Constituição, bem como suas conclusões quanto às condições para patenteabilidade sob o ordenamento jurídico, são dignas de nota.</p> <p>Jefferson, como outros americanos, tinha uma aversão instintiva aos monopólios. Foi um monopólio no chá que gerou a revolução, e Jefferson certamente não favorecia uma forma equivalente de monopólio sob o novo governo. Sua contrariedade aos monopólios se estendia também às patentes. Da França, escreveu à Madison (em Julho de 1788) solicitando que se introduzisse um dispositivo na Carta de Direitos restringindo os monopólios, e – opondo-se ao argumento de que o monopólio limitado pudesse incentivar a "ingenuidade" -, manifestou-se enfaticamente no sentido de que "o benefício, mesmo de monopólios limitados, é demasiadamente duvidoso demais para ser oposto ao de supressão geral" V Escritos de Thomas Jefferson em 47 (Ford Ed., 1895).</p> <p>Sua opinião amadureceu, no entanto, em outra carta à Madison (Ago.,</p>
---	---

1789) after the drafting of the Bill of Rights, Jefferson stated that he would have been pleased by an express provision in this form:

“Art. 9. Monopolies may be allowed to persons for their own productions in literature, & their own inventions in the arts, for a term not exceeding ___ years, but for no longer term & no other purpose.”

“Certainly an inventor ought to be allowed a right to the benefit of his invention for some certain time. ... Nobody wishes more than I do that ingenuity should receive a liberal encouragement.” Letter to Oliver Evans (May, 1807), V Writings of Thomas Jefferson at 75-76 (Washington ed.).

Jefferson’s philosophy on the nature and purpose of the patent monopoly is expressed in a letter to Isaac McPherson (Aug., 1813), a portion of which we set out in the margin. He rejected a natural rights theory in intellectual property rights and clearly recognized the social and economic rationale of the patent system. The patent monopoly was not designed to secure to the inventor his natural right in his discoveries. Rather, it was a reward, an inducement, to bring forth new knowledge. The grant of an exclusive right to an invention was the creation of society — at odds with the inherent free nature of disclosed ideas — and was not to be freely given. Only inventions and

1789); após a elaboração da Carta de Direitos, Jefferson declarou que teria gostado de uma expressa disposição neste sentido:

“Art. 9. Monopólios podem ser permitidos a pessoas para suas próprias produções em literatura e suas próprias invenções nas artes, por um prazo não superior a __ anos, mas nunca após e para nenhum outro fim.”

“Certamente a um inventor deve ser permitido beneficiar-se de sua invenção por determinado tempo... Ninguém deseja mais do que eu que a ingenuidade deva receber um incentivo liberal.” Carta a Oliver Evans (Maio de 1807), V Escritos de Thomas Jefferson em 75-76 (Washington Ed.).

A filosofia de Jefferson quanto à natureza e o propósito do monopólio de patente consta de uma carta para Isaac McPherson (Ago., 1813), parte que descrevemos à margem. Ele rejeitou uma teoria de direitos naturais à propriedade intelectual e claramente reconheceu a racionalidade social e econômica do sistema patentário. O monopólio de patentes não buscava assegurar ao inventor o seu direito natural às suas descobertas. Na verdade, era uma recompensa, como incentivo, para que fosse gerado novo conhecimento. A outorga de um direito exclusivo a uma invenção foi a criação da sociedade -contrariamente à natureza livre inerente de idéias divulgadas - e não deveria ser dado de

discoveries which furthered human knowledge, and were new and useful, justified the special inducement of a limited private monopoly. Jefferson did not believe in granting patents for small details, obvious improvements, or frivolous devices. His writings evidence his insistence upon a high level of patentability.

As a member of the patent board for several years, Jefferson saw clearly the difficulty in “drawing a line between the things which are worth to the public the embarrassment of an exclusive patent, and those which are not.” The board on which he served sought to draw such a line and formulated several rules which are preserved in Jefferson’s correspondence.

graça. Somente invenções e descobertas que contivessem conhecimento humano, novas e úteis, justificavam a especial indução de monopólio privado limitado. Jefferson não acreditava em outorgar patentes para pequenos detalhes, melhoras óbvias ou artefatos frívolos. Seus textos demonstravam sua insistência em um alto nível de patenteabilidade.

Como membro do órgão público que examinava as patentes por muitos anos, Jefferson via claramente a dificuldade em “criar limites entre o que tem valor suficiente para o público que justifique o estorvo de uma patente exclusiva, e o que não é.” O órgão em que trabalhou buscava delimitar tal questão e criou diversas regras que foram preservadas na correspondência de Jefferson.²⁰

20 [Nota do original]

Stable ownership is the gift of social law, and is given late in the progress of society. It would be curious, then, if an idea, the fugitive fermentation of an individual brain, could, of natural right, be claimed in exclusive and stable property. If nature has made anyone thing less susceptible than all others of exclusive property, it is the action of the thinking power called an idea, which an individual may exclusively possess as long as he keeps it to himself; but the moment it is divulged, it forces itself into the possession of everyone, and the receiver cannot dispossess himself of it. Its peculiar character, too, is that no one possesses the less because every other possesses the whole of it. He who receives an idea from me receives instruction himself without lessening mine, as he who lights his taper at mine, receives light

A instituição de uma propriedade estável é resultado do direito da sociedade e ocorreu tarde no progresso da sociedade. Seria curioso, então, que uma idéia, a fermentação fugitiva de um cérebro individual, pudesse, por força do direito natural, ser reclamada como propriedade exclusiva e estável. Se a natureza fez qualquer objeto menos suscetível de ser apropriado exclusivamente do que outros, é o fruto do pensamento chamado idéia, que um indivíduo pode possuir exclusivamente contanto que a mantenha para si mesmo. No momento em que a divulga, não obstante, é a idéia se força na posse de todo mundo, e aquele que a recebe não pode deixar de possuí-la. Há ainda nela uma característica peculiar, que é a de que ninguém tem menos uma idéia porque outro a tem por completo. Aquele que recebe uma idéia de mim, recebe

Kendall v. Winsor, 62 U.S. 21 How. 322 322 (1858)

<p>“It is undeniably true that the limited and temporary monopoly granted to inventors was never designed for their exclusive profit or advantage; the benefit to the public or community at large was another and doubtless the primary object in granting and securing that monopoly.</p> <p>This was at once the equivalent given by the public for benefits bestowed by the genius and meditations and skill of individuals, and the incentive to further efforts for the same important objects. The true policy and ends of the patent laws enacted under this govern-</p>	<p>“É inegável que o monopólio limitado e temporário outorgado aos inventores nunca visou benefício ou vantagem exclusiva deles; o benefício ao público ou à comunidade em geral foi sem dúvida o objetivo primordial ao outorgar e assegurar tal monopólio.</p> <p>Isso foi desde logo o equivalente dado pelo público pelos benefícios resultantes da ação do gênio, as reflexões e talentos dos indivíduos, e o incentivo para prosseguir com esforços visando tais importantes propósitos. A verdadeira política e propósito das leis de patente pro-</p>
<p>without darkening me. That ideas should freely spread from one to another over the globe, for the moral and mutual instruction of man and improvement of his condition, seems to have been peculiarly and benevolently designed by nature when she made them, like fire, expansible over all space, without lessening their density in any point, and, like the air in which we breathe, move, and have our physical being, incapable of confinement or exclusive appropriation. Inventions then cannot, in nature, be a subject of property. Society may give an exclusive right to the profits arising from them, as an encouragement to men to pursue ideas which may produce utility, but this may or may not be done according to the will and convenience of the society, without claim or complaint from anybody.” VI Writ[fogo e ar]ings of Thomas Jefferson at 180-181 (Washington ed.).</p>	<p>instrução para ele mesmo sem diminuir a minha, como acontece com aquele que ascende sua luminária a partir da minha, o qual ganha luz sem diminuir a minha. Que idéias devam ser livremente espalhadas de um a outro pelo mundo afora, para a instrução moral e mútua do homem e a melhora de sua condição parece ter sido peculiar e benevolentemente designado pela natureza quando da Criação, como ocorre com o fogo, expansível sobre o espaço, sem diminuir sua densidade em qualquer ponto e, como o ar no qual respiramos, movemos e vivemos, [fogo e ar] incapazes de confinamento e apropriação exclusiva. Invenções, portanto, não podem, em sua natureza, serem apropriadas. A Sociedade pode dar um direito exclusivo aos lucros decorrentes, como um incentivo para que homens persigam idéias que podem produzir utilidades, mas isso pode ou não ser feito de acordo com a vontade e conveniência da sociedade, sem pretensões ou reclamações de qualquer um. VI Escritos de Thomas Jefferson em 180-181 (Washington ed.).</p>

ment are disclosed in that article of the Constitution, the source of all these laws, viz., “to promote the progress of science and the useful arts,” contemplating and necessarily implying their extension, and increasing adaptation to the uses of society. Vide Constitution of the United States, art. I, sec. 8, clause 9. By correct induction from these truths, it follows that the inventor who designedly, and with the view of applying it indefinitely and exclusively for his own profit, withholds his invention from the public comes not within the policy or objects of the Constitution or acts of Congress. He does not promote, and, if aided in his design, would impede, the progress of science and the useful arts.

And with a very bad grace could he appeal for favor or protection to that society which, if he had not injured, he certainly had neither benefited nor intended to benefit. Hence, if, during such a concealment, an invention similar to or identical with his own should be made and patented, or brought into use without a patent, the latter could not be inhibited nor restricted, upon proof of its identity with a machine previously invented and withheld and concealed by the inventor from the public. The rights and interests, whether of the public or of individuals, can never

mulgadas sob este governo são configuradas neste artigo da Constituição, a fonte de todas as leis, visando, “promover o progresso da ciência e artes úteis”, contemplando e necessariamente implicando em sua extensão e contínua adaptação aos usos da sociedade. Vide a Constituição dos Estados Unidos, art. I, sec. 8, cláusula 9.

Pela correta interpretação destas verdades, entende-se que o inventor que, de propósito, e com o fim de manutenção indefinida e exclusivamente para seu proveito, retém sua invenção do [acesso] público não está dentro da política ou objeto da Constituição ou atos do Congresso. Ele não promove e, se ajudado em suas intenções, impediria, o progresso da ciência e das artes úteis.

E seria muito mal que tal pessoa pudesse obter o favor ou proteção desta sociedade que, se não tivesse prejudicado, certamente não beneficiou nem pretendia beneficiar. Daí que, se durante tal ocultamento uma invenção similar ou mesmo idêntica a sua fosse feita e patenteada, ou utilizada sem [proteção de] uma patente, o mais recente inventor não poderia ser restrito ou tolhido, mediante a prova de que era idêntica a invenção com uma máquina previamente inventada, porém retida e escondida pelo inventor do [acesso] público. Os direitos e interesses, sejam do públi-

<p>be made to yield to schemes of selfishness or cupidity; moreover, that which is once given to or is invested in the public cannot be recalled nor taken from them. But the relation borne to the public by inventors, and the obligations they are bound to fulfill in order to secure from the former protection, and the right to remuneration, by no means forbid a delay requisite for completing an invention, or for a test of its value or success by a series of sufficient and practical experiments; nor do they forbid a discreet and reasonable forbearance to proclaim the theory or operation of a discovery during its progress to completion, and preceding an application for protection in that discovery. The former may be highly advantageous as tending to the perfecting the invention; the latter may be indispensable in order to prevent a piracy of the rights of the true inventor.</p>	<p>co ou individual, nunca podem se inclinar a esquemas de egoísmo ou avareza; ainda mais: o que uma vez foi dado ou investido [no acesso] no público não pode ser retomado ou retirado do mesmo.²¹ Mas a relação entre o público e os inventores e as obrigações que eles devem cumprir para a proteção desse mesmo público, e o direito à remuneração, de forma alguma proíbe um tempo a mais para completar a invenção, ou para testar seu valor ou sucesso por uma série de experiências práticas e suficientes; nem proíbem uma discreta e razoável postergação em proclamar a teoria ou operação da descoberta durante seu progresso à conclusão e precedendo uma aplicação para proteção desta descoberta. Isto pode ser muito vantajoso para melhorar a invenção, pode ser indispensável para evitar pirataria de direitos do verdadeiro inventor.</p>
--	---

21 A solução brasileira corrente segue uma outra alternativa no equilíbrio dos interesses aqui: pelo art. 45 da Lei 9.279/96, o inventor que manteve em segredo sua criação não pode impedir o patenteamento de uma nova criação original por terceiros, mas fica protegido em seu próprio uso livre, em face do qual a patente deferida ao novo criador é inoponível, embora exclua toda e qualquer terceiro.

**Suprema Corte do Canadá – Harvard College v. Canada
(Commissioner of Patents), 2002 SCC 76**

<p>The check on the indiscriminate grant of patents lies in the established criteria of utility, novelty and non-obviousness. Those are the criteria judged by Parliament to be relevant to its statutory purpose, which is to encourage ingenuity by rewarding its disclosure. Section 91(22) of the Constitution Act, 1867, assigned legislative competence in respect of ‘Patents of Invention and Discovery’ to Parliament (...)</p>	<p>O controle contra a outorga indiscriminada de patentes se baseia no critério de utilidade, novidade e não obviedade. Estes são os critérios julgados pelo Parlamento como relevantes para fins legais, que são encorajar a genialidade por recompensar sua divulgação. A Seção 91(22) da Constituição de 1867 deu competência legislativa quanto a “Patentes de Invenção e Descobertas” ao Parlamento (...)</p>
--	--

[2]§3. O papel da temporalidade

Corte Constitucional da Colômbia – Sentencia C-262/96.

<p>“Por último, en cuanto a las limitaciones consagradas en el artículo 8, es importante señalar que tal y como lo establece el artículo 61 de la Constitución, un elemento esencial de la institución de la propiedad intelectual, es la temporalidad de los derechos que de ésta se deriven. En suma, los derechos de propiedad intelectual no son derechos perpetuos sino temporales, sometidos al término de duración que el Legislador determine en cada caso. La razón de ser de esta característica de la propiedad intelectual radica en la necesidad de garantizar que las obras resultantes de la creatividad individual puedan ser disfrutadas por toda la humanidad. El sometimiento de los derechos anexos a la propiedad intelectual a un</p>	<p>Finalmente, quanto às limitações consagradas no artigo 8, é importante assinalar que – como estabelece o artigo 61 da Constituição –, um elemento essencial da instituição da propriedade intelectual é a temporalidade dos direitos derivados desta. Em suma, os direitos de propriedade intelectual não são direitos perpétuos, mas temporais, submetidos ao prazo de duração que o Legislador determinar em cada caso. A razão desta característica da propriedade intelectual fundamenta-se na necessidade de garantir que as obras resultantes da criatividade individual possam ser desfrutadas por toda a humanidade. A sujeição dos direitos anexos a um prazo determinado visa harmonizar o direito individual de quem desen-</p>
---	---

<p>término temporal, busca armonizar el derecho individual de quien desarrolla actividades que estimulan el progreso de la ciencia y de la cultura, con el derecho colectivo de acceder a los beneficios del progreso artístico, científico y tecnológico. En esta medida se armonizan el derecho al libre desarrollo de la personalidad (gestión individual) y el derecho de toda persona a acceder a los bienes de la cultura y la ciencia (gestión colectiva).”</p>	<p>volve atividades que estimulam o progresso da ciência e da cultura, com o direito coletivo de acesso aos benefícios do progresso artístico, científico e tecnológico. Desta forma, se harmonizam o direito ao livre desenvolvimento da personalidade (gestão individual) e o direito coletivo (ou de todas as pessoas) de acesso aos bens culturais e científicos (gestão coletiva).”</p>
--	--

[2]§4. O Custo social das exclusivas da Propriedade Intelectual

GREAT ATLANTIC & PAC. TEA CO. v. SUPERMARKET EQUIPMENT CORP. Supreme Court USA, 1950. 340 U.S. 147, 71 S.Ct. 127, 95 L.Ed. 162

<p>MR. JUSTICE DOUGLAS, with whom MR. JUSTICE BLACK agrees, concurring. It is worth emphasis that every patent case involving validity presents a question which requires reference to a standard written into the Constitution. Article I, § 8, contains a grant to the Congress of the power to permit patents to be issued. But, unlike most of the specific powers which Congress is given, that grant is qualified. The Congress does not have free reign, for example, to decide that patents should be easily or freely given. The Congress acts under the restraint imposed by the statement of purpose in Art. I, § 8. The pur-</p>	<p>SR. JUIZ DOUGLAS, com quem SR. JUIZ BLACK concorda, em voto convergente: Devemos enfatizar que cada caso de validade de patente traz uma questão que requer referência a um padrão escrito na Constituição. O Artigo I, § 8, contém uma outorga de poder ao Congresso para permitir a outorga de patentes. Mas, diferentemente da maioria dos poderes específicos dados ao Congresso, tal outorga é qualificada. O Congresso não tem liberdade, por exemplo, para decidir que patentes devam ser dadas sem critério ou discricionariamente. O Congresso age sob restrições impostas pelos fins dispostos no Art. I, § 8. O fim é “promover o</p>
--	---

pose is “To promote the Progress of Science and useful Arts.” The means for achievement of that end is the grant for a limited time to inventors of the exclusive right to their inventions.

Every patent is the grant of a privilege of exacting tolls from the public. The Framers plainly did not want those monopolies freely granted. The invention, to justify a patent, had to serve the ends of science — to push back the frontiers of chemistry, physics, and the like; to make a distinctive contribution to scientific knowledge. That is why, through the years, the opinions of the Court commonly have taken “inventive genius” as the test. 340 U. S. 200, the consequences of a looser standard:

“It was never the object of those laws to grant a monopoly for every trifling device, every shadow of a shade of an idea, which would naturally and spontaneously occur to any skilled mechanic or operator in the ordinary progress of manufactures. Such an indiscriminate creation of exclusive privileges tends rather to obstruct than to stimulate invention. It creates a class of speculative schemers who make it their business to watch the advancing wave of improvement, and gather its foam in the form of patented monopolies which enable them to lay a heavy tax upon the

Progresso da Ciência e Artes úteis”. O meio de alcançar tal fim é a outorga por prazo limitado a inventores do direito exclusivo às suas invenções.

Toda patente é a outorga de um privilégio de cobrar tarifas do público. Os Constituintes não só queriam que monopólios fossem gratuitamente dados. A invenção, para justificar a patente, teria que seguir aos propósitos da ciência – levar adiante as fronteiras da química, da física e semelhantes, para fazer uma clara e distinta contribuição ao conhecimento científico. Essa é a razão de, ao longo dos anos, as decisões judiciais geralmente tomarem o “gênio inventivo” como parâmetro. 340 U. S. 200 contém as conseqüências do padrão perdedor:

“Estas leis nunca tiveram por fim conceder um monopólio para cada artefato insignificante, cada sombra de idéia, que naturalmente e espontaneamente ocorreria a qualquer mecânico ou técnico talentoso na fabricação de produtos em geral. Tal criação indiscriminada de privilégios exclusivos tende mais a obstruir do que estimular a invenção. Cria uma classe de especuladores que tem como negócio absorver a onda de melhoramentos e se aproveitar de sua espuma na forma de monopólios de patente que os permite impor um alto grau de tributação sob a indústria do país sem em

industry of the country without contributing anything to the real advancement of the arts. It embarrasses the honest pursuit of business with fears and apprehensions of concealed liens and unknown liabilities to lawsuits and vexatious accountings for profits made in good faith.”

The standard of patentability is a constitutional standard, and the question of validity of a patent is a question of law. *Mahn v. Harwood*, 112 U. S. 354, 112 U. S. 358. The Court fashioned in 336 U. S. 275, a rule for patent cases to the effect that this Court will not disturb a finding of invention made by two lower courts in absence of a very obvious and exceptional showing of error. That rule, imported from other fields, never had a place in patent law. Having served its purpose in *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co.* it is now, in substance, rejected. The Court now recognizes what has long been apparent in our cases: that it is the “standard of invention” that controls. That is present in every case where the validity of a patent is in issue. It is that question which the Court must decide. No “finding of fact” can be a substitute for it in any case. (...) The question of invention goes back to the constitutional standard in every case. We speak with final authority on that constitutional issue, as we do on many others.

nada contribuir com o efetivo melhoramento das artes. Atrapalha o desenvolvimento geral de negócios honestos com medos e apreensões de ônus escondidos e obrigações desconhecidas em relação a ações judiciais e contabilidade vexatória para os lucros auferidos em boa fé.”

O padrão de patenteabilidade é um padrão constitucional, e a questão da validade de patente é uma questão de direito legal. *Mahn v. Harwood*, 112 U. S. 354, 112 U. S. 358. A Corte inovou no 336 U. S. 275, criando uma regra para os casos de patente, segundo a qual esta Corte não reverá a decisão que entendeu haver uma invenção, decisão essa das duas cortes inferiores, salvo na existência de uma óbvia e excepcional demonstração de erro. Esta regra, trazida de outros campos, nunca tinha tido aplicação na lei de patentes. Tendo servido seus fins em *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co.* se encontra presentemente rejeitada em sua substância. A justiça presentemente reconhece que o que está por muito aparente em nossos casos é o “padrão de invenção” deste controles. Isto é presente em todo caso em que a validade da patente está em questão. É esta questão que a Justiça tem que decidir. Nenhuma “análise de fato” pode ser uma substituta no caso. (...) A questão da invenção volta ao padrão constitucional em cada caso. Falamos com a autoridade

<p>The attempts through the years to get a broader, looser conception of patents than the Constitution contemplates have been persistent. The Patent Office, like most administrative agencies, has looked with favor on the opportunity which the exercise of discretion affords to expand its own jurisdiction. And so it has placed a host of gadgets under the armour of patents — gadgets that obviously have had no place in the constitutional scheme of advancing scientific knowledge.”</p>	<p>final em matéria constitucional, como fazemos em vários outros. As tentativas ao longo dos anos de chegar a uma concepção mais ampla de patentes do que o contemplado na Constituição foi persistente. O Escritório de Patentes, como a maioria das agências administrativas, demonstrou favorecer a oportunidade em que o exercício de sua vontade expandiu sua própria competência. Assim, colocou um número de artefatos sob a proteção de patentes – artefatos que obviamente não têm lugar nenhum no esquema constitucional de progresso do conhecimento científico.”</p>
--	---

[2]§5. A inderrogabilidade do domínio público

Graham v. John Deere Co., 383 U. S. 1 (1966)

<p>Moreover, Congress may not authorize the issuance of patents whose effects are to remove existing knowledge from the public domain, or to restrict free access to materials already available.</p>	<p>Ademais, o Congresso não pode autorizar a concessão de patentes cujos efeitos sejam remover conhecimento existente do domínio público, ou restringir o livre acesso aos materiais já disponíveis.</p>
---	--

[2]§6. A dimensão público/privado em Propriedade Intelectual

Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Co., 243 U.S. 502 (1917)

<p>“3rd. Since <i>Pennock v. Dialogue</i>, 2 Pet. 1, was decided in 1829, this Court has consistently held that the primary purpose of our patent laws is not the creation of private fortunes for the owners of patents, but</p>	<p>“3º Desde o caso <i>Pennock v. Dialogue</i>, 2 Pet. 1, que foi decidido em 1829, esta Corte vem repetidamente entendendo que o fim primário de nossas leis de patentes não é a criação de fortunas privadas para os</p>
---	--

is ‘to promote the progress of science and the useful arts’ (Constitution, Art. I, § 8) — an object and purpose authoritatively expressed by Mr. Justice Story in that decision, saying: ‘While one great object [of our patent laws] was, by holding out a reasonable reward to inventors and giving them an exclusive right to their inventions for a limited period, to stimulate the efforts of genius the main object was ‘to promote the progress of science and useful arts.’ Thirty years later, this Court, returning to the subject, in *Kendall v. Winsor*, 21 How. 322, again pointedly and significantly says:

‘It is undeniably true that the limited and temporary monopoly granted to inventors was never designed for their exclusive profit or advantage; the benefit to the public or community at large was another and doubtless the primary object in granting and securing that monopoly’.

This Court has never modified this statement of the relative importance of the public and private interests involved in every grant of a patent, even while declaring that, in the construction of patents and the patent laws, inventors shall be fairly, even liberally, treated. 31 U. S. 241; *Winans v. Denmead*, 15 How. 330; *Walker, Patents*, § 185.”

donos de patentes, mas ‘promover o progresso da ciência e artes úteis’ (Constituição, Art. I, § 8) – um objeto e fim expressos com autoridade pelo Sr. Juiz Story naquela decisão, foi: ‘Apesar de ser um propósito importante (de nossas leis de patentes) – pela atribuição aos inventores de uma recompensa razoável e pela outorga de um direito exclusivo às suas invenções por um período limitado – estimular os esforços dos gênios, o objeto principal era ‘promover o progresso das ciências e artes úteis.’

Trinta anos depois esta Corte, voltando novamente à questão, em *Kendall v. Winsor*, 21 How 322, novamente destacou e de forma significativa disse:

‘É indiscutível que o monopólio temporário e limitado outorgado aos inventores jamais foi elaborado para [garantir] o lucro ou vantagem exclusiva a eles; o benefício ao público ou comunidade em geral foi outro e sem dúvida nenhuma o propósito principal de outorgar e assegurar tal monopólio.’

Esta Corte nunca alterou este entendimento quanto à importância relativa dos interesses públicos e privados envolvidos em toda outorga de patente, mesmo quando declarou que, interpretando as patentes e as leis patentárias, os inventores deverão ser tratados de forma justa e até mesmo liberal. 1 U. S. 241; *Winans v. Denmead*, 15 How. 330; *Walker, Patents*, § 185.”

Morton Salt Co. v. G. S. Suppiger Co., 314 U.S. 488 (1942)

“The grant to the inventor of the special privilege of a patent monopoly carries out a public policy adopted by the Constitution and laws of the United States, ‘to promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to ... Inventors the exclusive Right ... to their new and useful’ inventions. United States Constitution, Art. I, § 8, cl. 8; 35 U.S.C. § 31. But the public policy which includes inventions within the granted monopoly excludes from it all that is not embraced in the invention. It equally forbids the use of the patent to secure an exclusive right or limited monopoly not granted by the Patent Office and which it is contrary to public policy to grant.

It is a principle of general application that courts, and especially courts of equity, may appropriately withhold their aid where the plaintiff is using the right asserted contrary to the public interest.”

“A outorga ao inventor de privilégios especiais de monopólios de patentes implementa uma política pública adotada pela Constituição e pelas leis dos Estados Unidos ‘para promover o Progresso das Ciências e Artes úteis, assegurando por prazo limitado a ... inventores o direito exclusivo ... às suas invenções novas e úteis’. Constituição dos Estados Unidos, Art. I, § 8, cl. 8; 35 U.S.C. § 31. Mas a política pública que inclui as invenções ao monopólio outorgado exclui tudo que não seja compreendido pela invenção. Igualmente proíbe o uso da patente para assegurar um direito exclusivo ou monopólio limitado não outorgado pelo Escritório de Patentes que seja contrário à política pública de outorga.

É um princípio de aplicação geral que os tribunais, e especialmente as cortes de equidade, podem recusar sua assistência onde o autor estiver utilizando seu direito contrariamente ao interesse público.”

Precision Instrument Mfg. Co. v. Automotive Co., 324 U.S. 806 (1945)

“A suit to enforce patents and related contracts involves the public interest, as well as interests of the adverse parties. P. 324 U. S. 815. (...)

The possession and assertion of patent rights are issues of great moment to the public.’ Hazel-Atlas Glass Co. v. Hartford-Empire Co., 322 U. S. 238, 322 U. S. 246. See also *Mercoid Corp. v. Mid-Continent Investment Co.*, 320 U. S. 661, 320 U. S. 665; *Morton Salt Co. v. Suppiger Co.*, supra; 316 U. S. 278. A patent, by its very nature, is affected with a public interest. As recognized by the Constitution, it is a special privilege designed to serve the public purpose of promoting the ‘Progress of Science and useful Arts’. At the same time, a patent is an exception to the general rule against monopolies, and to the right to access to a free and open market. The far-reaching social and economic consequences of a patent therefore give the public a paramount interest in seeing that patent monopolies spring from backgrounds free from fraud or other inequitable conduct, and that such monopolies are kept within their legitimate scope.”

“Uma ação para dar execução a patentes e aos contratos a elas relacionados envolve o interesse público, bem como interesses das partes adversas. P. 324 U.S. 815. (...)

A posse e afirmação dos direitos patentários são ‘questões de grande importância para o público’ *Hazel-Atlas Glass Co. v. Hartford-Empire Co.*, 322 U. S. 238, 322 U. S. 246. Vide também *Mercoid Corp. v. Mid-Continent Investment Co.*, 320 U. S. 661, 320 U. S. 665; *Morton Salt Co. v. Suppiger Co.*, supra, 316 U. S. 278. Uma patente, pela sua própria natureza, é sujeita ao interesse público. Como reconhecido pela Constituição, a patente é um privilégio especial que visa o fim público de promoção ‘do progresso das ciências e artes úteis’. Ao mesmo tempo, uma patente é uma exceção à regra geral contra monopólios, assim como uma exceção ao direito de acesso ao mercado livre e aberto. Por isso as profundas consequências econômicas e sociais da patente dão ao público um interesse prevalente em assegurar que monopólios patentários sejam gerados em situações livres de fraudes ou de quaisquer condutas questionáveis, e que tais monopólios sejam mantidos dentro de sua extensão legítima.”

Diamond V. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980).

“The Constitution grants Congress broad power to legislate to ‘promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries.’ Art. I, 8, cl. 8. The patent laws promote this progress by offering inventors exclusive rights for a limited period as an incentive for their inventiveness and research efforts. *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*, 416 U.S. 470, 480-481 (1974); *Universal Oil Co. v. Globe Co.*, 322 U.S. 471, 484 (1944). The authority of Congress is exercised in the hope that ‘[t]he productive effort thereby fostered will have a positive effect on society through the introduction of new products and processes of manufacture into the economy, and the emanations by way of increased employment and better lives for our citizens.’ *Kewanee*, supra, at 480”.

“A Constituição outorga ao Congresso amplo poder de legislar e ‘promover o progresso da ciência e artes úteis, ao assegurar por períodos limitados a autores e inventores o direito exclusivo às suas escritas e descobertas.’ Art. I, 8, cl. 8. As leis de patentes promovem tal progresso oferecendo aos inventores direitos exclusivos por um prazo determinado como incentivo por sua inventividade e esforços de pesquisa. *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*, 416 U.S. 470, 480-481 (1974); *Universal Oil Co. v. Globe Co.*, 322 U.S. 471, 484 (1944). A autoridade do Congresso é exercida na esperança de que ‘o esforço produtivo aqui favorecido venha a gerar um efeito positivo na sociedade através da introdução de novos produtos e processos de manufatura na economia, e que assim gere empregos e melhores condições de vida para os cidadãos’. *Kewanee*, supra, em 480.”

[2]§7. O livre uso do que não está sob exclusiva

Bonito Boats v. Thunder Craft Boats, 489 U.S. 141 (1989)

“Article I, § 8, cl. 8, of the Constitution gives Congress the power ‘[t]o promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries.’ The Patent Clause itself reflects a

“O Art. I, § 8 cl. 8 da Constituição dá ao Congresso o poder ‘de promover o progresso da ciência e artes úteis assegurando, para tanto, por períodos limitados a autores e inventores o direito exclusivo às suas escritas e descobertas’. A própria Cláusula de Patente refle-

balance between the need to encourage innovation and the avoidance of monopolies which stifle competition without any concomitant advance in the 'Progress of Science and useful Arts.' As we have noted in the past, the Clause contains both a grant of power and certain limitations upon the exercise of that power. Congress may not create patent monopolies of unlimited duration, nor may it 'authorize the issuance of patents whose effects are to remove existent knowledge from the public domain, or to restrict free access to materials already available.' *Graham v. John Deere Co. of Kansas City*, 383 U. S. 1, 383 U. S. 6 (1966).

From their inception, the federal patent laws have embodied a careful balance between the need to promote innovation and the recognition that imitation and refinement through imitation are both necessary to invention itself, and the very lifeblood of a competitive economy. (...)

The federal patent system thus embodies a carefully crafted bargain for encouraging the creation and disclosure of new, useful, and nonobvious advances in technology and design in return for the exclusive right to practice the invention for a period of years.

te uma ponderação entre a necessidade de incentivar inovação e evitar monopólios que afetem a competição sem significar concomitantemente qualquer avanço no 'Progresso da Ciência e Artes úteis'. Como notamos no passado, a cláusula contém tanto uma outorga de poder como também determinadas limitações sobre o exercício daquele poder. O Congresso não pode criar monopólios de patentes por duração ilimitada, nem poderá 'autorizar a emissão de patentes cujos efeitos sejam o de remover o conhecimento existente em domínio público ou restringir o livre acesso a materiais já disponíveis.' *Graham v. John Deere Co. de Kansas City*, 383 U. S. 1, 383 U. S. 6 (1966).

Desde o princípio as leis federais de patentes incorporaram um balanço cuidadoso entre a necessidade de promover a inovação e o reconhecimento que imitação e aperfeiçoamento através de imitação são ambos necessários para a própria invenção e que constituem a verdadeira essência da vitalidade de uma economia competitiva (...)

O sistema federal de patente, portanto, incorpora o resultado de uma ponderação cuidadosamente elaborada para incentivar a criação e divulgação de avanços novos, úteis e não óbvios em tecnologia e em desenho industrial, em troca do direito exclusivo de utilizar a invenção por um período de anos.

‘[The inventor] may keep his invention secret and reap its fruits indefinitely. In consideration of its disclosure and the consequent benefit to the community, the patent is granted. An exclusive enjoyment is guaranteed him for seventeen years, but, upon expiration of that period, the knowledge of the invention inures to the people, who are thus enabled without restriction to practice it and profit by its use.’ United States v. Dubilier Condenser Corp., 289 U. S. 178, 289 U. S. 186-187 (1933).

The attractiveness of such a bargain, and its effectiveness in inducing creative effort and disclosure of the results of that effort, depend almost entirely on a backdrop of free competition in the exploitation of unpatented designs and innovations. The novelty and nonobviousness requirements of patentability embody a congressional understanding, implicit in the Patent Clause itself, that free exploitation of ideas will be the rule, to which the protection of a federal patent is the exception. Moreover, the ultimate goal of the patent system is to bring new designs and technologies into the public domain through disclosure. State law protection for techniques and designs whose disclosure has already been induced by market rewards may conflict with the very purpose of the patent laws by decreasing the range of ideas

‘[O inventor] pode manter sua invenção secreta e colher seus frutos indefinidamente. Como remuneração a sua divulgação e o benefício conseqüente à comunidade, a patente é outorgada. Um aproveitamento exclusivo é garantido por dezessete anos, mas, após tal período, o conhecimento da invenção reverte às pessoas que então passam a poder explorar a invenção sem restrições e tirar proveito de seu uso.’ United States v. Dubilier Condenser Corp., 289 U. S. 178, 289 U. S. 186-187 (1933).

A vantagem desta ponderação, e sua efetividade em induzir ao esforço criativo e a divulgação dos resultados de tal esforço, dependem quase inteiramente de um cenário de livre competição na exploração de desenhos industriais e inovações não protegidos por patente. As exigências de novidade e não obviedade corporificam o entendimento do Congresso, implícito na própria Cláusula Patentária, de que a livre exploração de idéias será a regra, para a qual a proteção de uma patente federal é a exceção. Ademais, o fim principal do sistema patentário é trazer, por meio de divulgação, novos desenhos industriais e tecnologias ao domínio público. A proteção pelas leis estaduais para técnicas e desenhos cujas divulgações já geraram benefícios ao mercado pode conflitar com o fim maior das leis de patentes por

available as the building blocks of further innovation. The offer of federal protection from competitive exploitation of intellectual property would be rendered meaningless in a world where substantially similar state law protections were readily available. To a limited extent, the federal patent laws must determine not only what is protected, but also what is free for all to use. Cf. *Arkansas Electric Cooperative Corp. v. Arkansas Public Service Comm'n*, 461 U. S. 375, 461 U. S. 384 (1983) (“[A] federal decision to forgo regulation in a given area may imply an authoritative federal determination that the area is best left unregulated, and, in that event, would have as much preemptive force as a decision to regulate”) (emphasis in original).

Thus our past decisions have made clear that state regulation of intellectual property must yield to the extent that it clashes with the balance struck by Congress in our patent laws. The tension between the desire to freely exploit the full potential of our inventive resources and the need to create an incentive to deploy those resources is constant. Where it is clear how the patent laws strike that balance in a particular circumstance, that is not a judgment the States may sec-

reduzir o alcance de idéias disponíveis ao gerar entraves para futuras inovações. A oferta de proteção federal em relação à exploração competitiva de propriedade intelectual seria insignificante em um mundo em que proteções de leis estaduais semelhantes já estivessem disponíveis. Em extensão limitada, as leis federais sobre patentes devem determinar não só o que é protegido, mas também o que é livre para ser usado por todos. Conf. *Arkansas Electric Cooperative Corp. v. Arkansas Public Service Comm'n*, 461 U. S. 375, 461 U. S. 384 (1983) (“[Uma] decisão federal de recusa de regulamentação para uma determinada área pode conter implicitamente uma determinação federal que considera melhor deixar a área sem regulamentação e, neste caso, teria tanta força preventiva quanto à decisão de regular”) (grifo no original).

Assim, nossas decisões passadas deixaram claro que a regulamentação estadual de propriedade intelectual deve ceder na proporção em que colide com a ponderação criada pelo Congresso em nossas leis de patentes. A tensão entre o desejo de livremente explorar o pleno potencial de nossos recursos inventivos e a necessidade de criar um incentivo para distribuir tais recursos é constante. Onde está claro como tais leis patentárias chegam a este balanceamento em um contexto específico,

ond-guess. We have long held that, after the expiration of a federal patent, the subject matter of the patent passes to the free use of the public as a matter of federal law. See *Coats v. Merrick Thread Co.*, 149 U. S. 562, 149 U. S. 572 (1893) ('[P]laintiffs' right to the use of the embossed periphery expired with their patent, and the public had the same right to make use of it as if it had never been patented'); *Kellogg Co. v. National Biscuit Co.*, 305 U. S. 111 (1938); *Singer Mfg. Co. v. June Mfg. Co.*, 163 U. S. 169 (1896). Where the public has paid the congressionally mandated price for disclosure, the States may not render the exchange fruitless by offering patent-like protection to the subject matter of the expired patent. 'It is self-evident that, on the expiration of a patent, the monopoly created by it ceases to exist, and the right to make the thing formerly covered by the patent becomes public property.' *Singer*, supra, at 163 U. S. 185. In our *Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co.*, 376 U. S. 225 (1964), and *Compco Corp. v. Day-Brite Lighting, Inc.*, 376 U. S. 234 (1964), decisions in we found that publicly known design and utilitarian ideas which were unprotected by patent occupied much the same position as the subject matter of an expired patent. (...)

não se trata de uma escolha que os Estados possam desconsiderar. Há muito decidimos que – após a expiração de uma patente federal –, o objeto da patente passa para o livre uso do público por determinação da lei federal. Vide *Coats v. Merrick Thread Co.*, 149 U. S. 562, 149 U. S. 572 (1893) ('O direito dos autores de usar tais limites expira com a patente, e o público poderá utilizar o mesmo como se a mesma nunca houvesse existido'); *Kellogg Co. v. National Biscuit Co.*, 305 U. S. 111 (1938); *Singer Mfg. Co. v. June Mfg. Co.*, 163 U. S. 169 (1896). Onde o público pagou o preço estabelecido pelo Congresso pela divulgação, os estados não podem tirar os efeitos desse pagamento oferecendo uma proteção similar à da patente ao objeto da patente expirada. 'É evidente que com a expiração da patente o monopólio criado pela mesma deixa de existir e o direito de fabricar o objeto antes coberto pela mesma se torna propriedade pública.' *Singer*, supra, em 163 U. S. 185. Em nossas decisões em *Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co.*, 376 U. S. 225 (1964), e *Compco Corp. v. Day-Brite Lighting, Inc.*, 376 U. S. 234 (1964) entendemos que desenhos industriais e idéias utilitárias publicamente conhecidas, que não eram protegidas por patente, ocupavam basicamente a mesma posição de um objeto de uma patente expirada. (...)

<p>Both the novelty and the nonobviousness requirements of federal patent law are grounded in the notion that concepts within the public grasp, or those so obvious that they readily could be, are the tools of creation available to all. They provide the baseline of free competition upon which the patent system's incentive to creative effort depends. A state law that substantially interferes with the enjoyment of an unpatented utilitarian or design conception which has been freely disclosed by its author to the public at large impermissibly contravenes the ultimate goal of public disclosure and use which is the centerpiece of federal patent policy."</p>	<p>Tanto o requerimento de novidade quanto o de não obviedade da lei federal de patentes estão baseados na noção de que conceitos ao alcance do público ou aqueles tão óbvios que possam facilmente o ser [ao alcance do público], são ferramentas de criação disponíveis a todos. Eles determinam o nível básico da livre concorrência sob o qual o sistema patentário de incentivar o esforço criativo depende. Uma lei estadual que materialmente interfira no aproveitamento de uma utilidade não patenteada ou na concepção de um desenho industrial que tenha sido livremente divulgado pelo seu autor ao público em geral se contrapõe de forma inaceitável ao propósito principal da divulgação e uso público, que é o elemento central da política federal de patente."</p>
---	--

Compco Corp. v. Day-Brite Lighting, Inc., 376 U.S. 234, 237 (1964)

<p>"[t]o forbid copying would interfere with the federal policy, found in Art. I, § 8, cl. 8 of the Constitution and in the implementing federal statutes, of allowing free access to copy whatever the federal patent and copyright laws leave in the public domain."</p>	<p>"Proibir [o ato de] copiar interferiria com a política pública federal, disposta no Art. I, § 8, cl. 8 da Constituição e nas leis federais que a implementam, [que tem por fim]de permitir o livre acesso à cópia de tudo aquilo que as leis federais de patentes e direitos autorais deixam em domínio público."</p>
--	--

**Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp.,
539 U.S. 23, 33 (2003)**

<p>“In general, unless an intellectual property right such as a patent or copyright protects an item, it will be subject to copying.’ Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc., 532 U.S. 23, 29 (2001).”</p>	<p>“No geral, exceto se um direito de propriedade intelectual como uma patente ou copyright proteger um ítem, este poderá ser copiado. Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc., 532 U.S. 23, 29 (2001).”</p>
---	--

Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc., 532 U.S. 23, 29 (2001)

<p>“Trade dress protection must subsist with the recognition that in many instances there is no prohibition against copying goods and products. In general, unless an intellectual property right such as a patent or copyright protects an item, it will be subject to copying. As the Court has explained, copying is not always discouraged or disfavored by the laws which preserve our competitive economy. Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc., 489 U.S. 141, 160 (1989). Allowing competitors to copy will have salutary effects in many instances. ‘Reverse engineering of chemical and mechanical articles in the public domain often leads to significant advances in technology.’ Id.”</p>	<p>“A proteção do conjunto de imagem deve subsistir com o reconhecimento de que em muitas instâncias não há proibição contra cópias de bens e produtos. No geral, exceto se um direito de propriedade intelectual – como o de patente ou copyright – proteger um item, tal item poderá ser copiado. Como a Corte explicou, cópias não são sempre desencorajadas ou não favorecidas pelas leis que preservam nossa economia competitiva. Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc., 489 U.S. 141, 160 (1989). Permitir aos competidores copiar terá efeitos salutares em várias instâncias. Engenharia reversa de artigos químicos e mecânicos em domínio público muitas vezes leva a avanços significantes na tecnologia. Id.”</p>
---	--

Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., Inc., 529 U.S. 205, 213 (2000)

“The fact that product design almost invariably serves purposes other than source identification not only renders inherent distinctiveness problematic; it also renders application of an inherent-distinctiveness principle more harmful to other consumer interests. Consumers should not be deprived of the benefits of competition with regard to the utilitarian and esthetic purposes that product design ordinarily serves by a rule of law that facilitates plausible threats of suit against new entrants based upon alleged inherent distinctiveness.”

“O fato de um desenho industrial invariavelmente servir a outros fins que não a identificação de sua origem, não só torna um problema a noção de ‘distintividade intrínseca’, mas também faz com que a aplicação de um princípio de ‘distintividade intrínseca’ seja mais danosa a outros interesses do consumidor. Os consumidores não devem ser privados dos benefícios da livre concorrência no que toca aos fins estéticos e utilitários que os desenhos de produtos normalmente proporcionam, por uma regra legal que facilita ameaças plausíveis de uma ação contra novos participantes, a pretexto da alegação de uma ‘distintividade intrínseca’.”

Wells Electronics, Inc., 525 U.S. 55, 63 (1998):

“As we have often explained, most recently in *Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U.S. 141, 151 (1989), the patent system represents a carefully crafted bargain that encourages both the creation and the public disclosure of new and useful advances in technology, in return for an exclusive monopoly for a limited period of time. The balance between the interest in motivating innovation and enlightenment by rewarding invention with patent protection on the one hand, and the interest in avoiding monopolies that unnecessarily stifle competition on the other, has been a feature of the federal patent laws since their inception.”

“Como frequentemente explicamos, e o fizemos mais recentemente em *Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U.S. 141, 151 (1989), o sistema patentário corporifica uma ponderação cuidadosamente elaborada que incentiva tanto a criação quanto a divulgação pública de avanços novos e úteis na tecnologia, em troca de um monopólio exclusivo por um prazo limitado. O balanço entre o interesse de motivar inovação e divulgação de tecnologia através da recompensa da invenção com a proteção de patente de um lado, e – de outro lado – o interesse em evitar monopólios que restringem desnecessariamente a competição, tem sido um aspecto central das leis federais patentes desde seu início.”

**High Court of Australia Parkdale Custom Built Furniture Pty. Ltd.
V. Puxu Pty. Ltd. (1982) 149 Clr 191**

“The public freedom to manufacture and sell an article to which a particular design is applied is not taken away by the Designs Act except in favour of the registered owner of a registered design, and his prima facie monopoly will be defeated if the design was not novel or original when it was registered: *Macrae Knitting Mills Ltd. v. Lowes Ltd.* (1936) 55 CLR 725 . The validity of registration depends upon the novelty or originality of the design (see *Designs Act s. 17(1)*); if it were otherwise the registered owner would acquire a monopoly without any compensating benefit being obtained by the public (at p. 221).”

“A liberdade de manufaturar e vender um artigo sobre o qual um desenho específico é aplicado não é restrita pela Lei de Desenho Industrial, a não ser em favor do titular do registro de um desenho industrial registrado, e seu monopólio prima facie será anulado se o desenho não for novo ou original quando registrado. *Macrae Knitting Mills Ltd. v. Lowes Ltd.* (1936) 55 CLR 725. A validade do registro depende na novidade ou originalidade do desenho (vide Lei de Desenho Industrial s. 17(1)); se fosse de outra forma o titular do registro adquiriria um monopólio sem qualquer benefício de compensatório a ser obtido pelo público (na p. 221).”

[2]§8. Propriedade Intelectual como uma “propriedade”
constitucional

James v. Campbell, 104 U.S. 356 (1881)

“That the government of the United States when it grants letters patent for a new invention or discovery in the arts, confers upon the patentee an exclusive property in the patented invention which cannot be appropriated or used by the government itself without just compensation, any more than it can appropriate or use without compensation land which has been patented to a private purchaser, we have no doubt. The Constitution gives to Congress power ‘to promote the progress of science and useful

“O governo dos Estados Unidos, ao outorgar cartas patentes para uma nova invenção ou descoberta nas artes, confere ao patenteado uma propriedade exclusiva na invenção patenteada, que não pode ser apropriada ou utilizada pelo próprio governo sem remuneração adequada, como este não pode se apropriar ou usar sem remuneração adequada bens imóveis, que tenham sido dados em sesmaria para um comprador privado – disso não temos a menor dúvida. A Constituição dá ao

arts by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries,' which could not be effected if the government had a reserved right to publish such writings or to use such inventions without the consent of the owner. Many inventions relate to subjects which can only be properly used by the government, such as explosive shells, rams, and submarine batteries to be attached to armed vessels. If it could use such inventions without compensation, the inventors could get no return at all for their discoveries and experiments. It has been the general practice, when inventions have been made which are desirable for government use, either for the government to purchase them from the inventors and use them as secrets of the proper department or, if a patent is granted, to pay the patentee a fair compensation for their use. The United States has no such prerogative as that which is claimed by the sovereigns of England, by which it can reserve to itself, either expressly or by implication, a superior dominion and use in that which it grants by letters patent to those who entitle themselves to such grants. The government of the United States, as well as the citizen, is subject to the Constitution, and when it grants a patent, the grantee is entitled to it as a matter of right, and does not receive it, as was originally supposed to be the case in England, as a matter of grace and favor."

Congresso poder 'de promover o progresso da ciência e artes úteis assegurando por períodos limitados a autores e inventores o direito exclusivo às suas descobertas e escritas.', que não poderia ser implementado se o governo tivesse se reservado o direito de publicar tais escritas ou utilizar tais invenções sem o consentimento do proprietário. Muitas invenções são relacionadas a objetos que só podem ser adequadamente utilizados pelo governo, como bombas, aríetes e baterias de submarinos a serem anexadas a embarcações de guerra. Se se pudesse utilizar tais invenções sem contraprestação os inventores não receberiam nada em troca de suas descobertas e experiências. É comum – quando invenções são interessantes para o uso governamental – que o governo as compre dos inventores para uso como segredo do departamento competente ou, se houver outorga de patente, pague ao dono da patente uma remuneração justa pelo uso. Os Estados Unidos não tem a prerrogativa da qual se arrogam os soberanos da Inglaterra, pela qual podem guardar para si mesmos, seja expressa ou implicitamente, o domínio e uso superior em face à outorga de cartas patentes àqueles que têm direito a tais outorgas. O governo dos Estados Unidos, como o cidadão, é sujeito à Constituição e quando há outorga de patente o outorgado tem direito legal a mesma e não a recebe, como originalmente se imagina ter sido o caso da Inglaterra, como uma manifestação de graça e favor [do soberano]."

No entanto, a noção de que o ato do Estado de concessão de uma patente, etc., constitua uma *propriedade*, mesmo no sentido constitucional, encontra importante ponderação em tendência jurisprudencial americana, segundo a qual não há desapropriação, mas apenas uma reserva de direitos implícita a uma concessão de origem inteiramente estatal:²²

<p>“In the 1990s, for example, panels on the United States Court of Federal Claims twice rejected the notion that a section 1498 action constituted a ‘taking’ under the government’s eminent domain power. These panels reasoned that the patent law’s grant of exclusive rights to inventors did not encompass the right to exclude the government from using a patented invention in the first place. On this approach, which is known as the ‘established statutory authority’ theory of government appropriation, ‘governmental use’ represents a power reserved to the state when the patent issues. Because ‘the government cannot «take» what it already possesses, section 1498 ‘grants the government the absolute power to take a compulsory, non-exclusive license to a patented invention at will.’” (...).²³</p>	<p>“Nos anos noventa, por exemplo, decisões colegiadas do Tribunal Federal dos Estados Unidos por duas vezes rejeitaram a noção de que a seção 1498 constituía uma ‘desapropriação’ sob a doutrina do domínio eminente. Tais tribunais ponderaram que a outorga pelas leis de patente de direitos exclusivos a inventores não compreendiam o direito de excluir o governo do uso à invenção patenteada inicialmente. Nesta visão, conhecida como a teoria da apropriação governamental de ‘autoridade legal estabelecida’, o ‘uso do governo’ representa um poder reservado ao governo quando emite a patente. Já que ‘o governo não pode «tomar» o que já possui’, seção 1498 ‘dá ao governo o poder absoluto de licença compulsória, não exclusiva de uma patente de invenção quando desejar’”. (...)</p>
---	---

22 Jerome H. Reichman, Compulsory Licensing of Patented Inventions: Comparing United States Law and Practice with the Options under TRIPS, encontrado em <http://www.aals.org/documents/2006intprop/JeromeReichmanOutline.pdf>, visitado em 24/1/2009. Uma crítica dessa decisão pode ser encontrada em Bradley M. Taub, Why Bother Calling Patents Property? The Government’s Path to License Any Patent and Maybe Pay for it, 6 J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. 151 (2006).

23 O autor, após mencionar que uma corte inferior acabara dissentindo desta posição, conclui:

<p>“However, a divided panel of the United States Court of Appeals for the Federal Circuit has reversed the Court of Claims on this point. It ruled, instead, that the Supreme Court had previously decided that patentees could not sue for the taking of a property interest under</p>	<p>“Não obstante, uma decisão por maioria do Tribunal de Apelação da Comarca Federal reverteu a decisão do Tribunal de Reclamações neste aspecto. Decidiu, ao contrário, que o Tribunal de Reclamações tinha previamente decidido que os titulares de patentes não pode-</p>
--	--

McClurg v. Kingsland, 42 U.S. 1 How. 202 202 (1843)

“(…) the powers of Congress to legislate upon the subject of patents is plenary by the terms of the Constitution, and as there are no restraints on its exercise, there can be no limitation of their right to modify them at their pleasure, so that they do not take away the rights of property in existing patents.”

“(…) os poderes do Congresso para legislar sobre patentes é pleno nos termos da Constituição e, uma vez que não há restrições ao seu exercício, o direito [do Congresso] de modificá-las [as patentes] da forma como bem entender não sofre limitações, enquanto eles não retirarem os direitos de propriedade das patentes existentes.”

Tribunal Constitucional Alemão – 1 BvR 587/88, decisão de 24.4.1988

“Für das Urheberrecht hat das Bundesverfassungsgericht (...) ausgesprochen, zu den konstituierenden Merkmalen des Urheberrechts als Eigentum im Sinn der Verfassung gehöre die grundsätzliche Zuordnung des vermögenswerten Ergebnisses der schöpferischen Leistung an den Urheber im Wege

“No que diz respeito ao direito de autor o Tribunal Constitucional decidiu, (...) que são características constitutivas do direito de autor como propriedade no sentido constitucional a garantia básica de que o resultado da atividade criativa seja garantido ao autor por meio de normas de caráter privado, e a liberda-

the Constitution, but only for compensation under a tort theory within the parameters of section 1498. A vigorous dissent argued that, in later cases, the Supreme Court itself had implicitly changed its view and authorized a “takings” rationale; but the majority held that the Supreme Court itself would have to make that decision. For the moment, therefore, and subject to further developments, section 1498 must be viewed as a limited waiver of sovereign immunity that rests on its own bottom, and the relevant case law can neither be expanded by reference to the “takings” jurisprudence of the Constitution nor limited by invoking a “reserved rights” theory of the patent grant”.

riam postular em juízo com base na desapropriação indireta sob a Constituição, mas somente obter uma indenização sob responsabilidade aquiliana dentro dos parâmetros da seção 1498. Um vigoroso voto dissidente arguiu que, em decisões posteriores, a própria Suprema Corte tinha implicitamente reconsiderado sua posição e autorizado uma doutrina fundada na desapropriação; mas a maioria entendeu que a Suprema Corte, ela mesma, teria que tomar tal decisão. Por enquanto, assim, e sujeitando-se a desenvolvimentos adicionais, a seção 1498 deve ser vista como uma renúncia limitada de imunidade soberana que se baseia em si mesma, e a jurisprudência relevante não pode ser expandida com referência à jurisprudência relativa à desapropriação nem limitada pela invocação de uma teoria de ‘direitos reservados’ da outorga de patentes.”

<p>privatrechtlicher Normierung und seine Freiheit, in eigener Verantwortung darüber verfügen zu können. Dies bedeute nicht, daß damit jede nur denkbare Verwertungsmöglichkeit verfassungsrechtlich gesichert sei. Im einzelnen sei es Sache des Gesetzgebers, im Rahmen der inhaltlichen Ausprägung nach Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG sachgerechte Maßstäbe festzulegen, die eine der Natur und der sozialen Bedeutung des Rechts entsprechende Nutzung und angemessene Verwertung sicherstellen (vgl. BVerfGE 31, 229 <240 f.>).”</p>	<p>de para que ele possa dispor desses resultados da forma que mais lhe aprouver. Isso não significa que qualquer possibilidade de exploração seja garantida constitucionalmente. Em particular é competência do legislador, nos limites do conteúdo do Art. 14 (1), sentença 2 da Lei Fundamental, definir parâmetros objetivos que garantam o aproveitamento e exploração adequada correspondente a natureza e ao significado social do direito (vide BVerfGE 31, 229 “241 s.”).”</p>
--	---

**Corte Constitucional da Colombia, Sentença C-262/96,
Convênio para Proteção Constitucional de Cultivares**

<p>“Por ultimo es necesario advertir que, aún cuando sometida a formas especiales de regulación (C.P., artículo 61), la propiedad intelectual es sólo una de las muchas formas a través de las cuales se manifiesta el derecho general de propiedad y, por lo tanto, se somete a las limitaciones a que queda sometido este derecho por virtud del artículo 58 de la Carta. En particular, la propiedad intelectual, así como la propiedad común, es ‘una función social que implica obligaciones’ y, como tal, ‘le es inherente una función ecológica’.”</p>	<p>“Por ultimo é necessário chamar a atenção que, salvo quando submetido a formas especiais de regulamentação (C.P. artigo 61), a propriedade intelectual é somente uma das muitas formas através das quais se manifesta o direito geral de propriedade e, para tanto, se submete às limitações as quais se submete esse direito por conta do artigo 58 da Constituição. Em especial, a propriedade intelectual, bem como a propriedade comum, é uma ‘função social que implica em obrigações’, e como tal, ‘é inerente a uma função ecológica’.”</p>
---	---

[2]§9. A natureza das exclusivas da Propriedade Intelectual no sistema brasileiro

Supremo Tribunal Federal STF; ADI 3.366-2; DF; Tribunal Pleno; Rel. Min. Eros Grau; Julg. 16/03/2005; DJU 16/03/2007; Pág. 18)

1. O conceito de monopólio pressupõe apenas um agente apto a desenvolver as atividades econômicas a ele correspondentes. Não se presta a explicitar características da propriedade, que é sempre exclusiva, sendo redundantes e desprovidas de significado as expressões “monopólio da propriedade” ou “monopólio do bem”.
2. Os monopólios legais dividem-se em duas espécies.
 - (I) os que visam a impelir o agente econômico ao investimento — a propriedade industrial, monopólio privado; e
 - (II) os que instrumentam a atuação do Estado na economia.

Supremo Tribunal Federal RE 158676 / MG RE

Relator(A): Min. Octavio Gallotti

Relator(a) p/ Acórdão:Min. Sepúlveda Pertence-

Julgamento: 14/08/2007. Primeira Turma

Serviços de Telecomunicações. Exploração. Edição de Listas ou Catálogos Telefônicos e Livre Concorrência. Se, por um lado, a publicação e distribuição de listas ou catálogos telefônicos constituía um ônus das concessionárias de serviço de telefonia – que podem cumpri-lo com ou sem a veiculação de publicidade – não se pode dizer que estas tinham exclusividade para fazê-lo. O artigo 2º da L. 6.874/80 (“A edição ou divulgação das listas referidas no § 2º do art. 1º desta Lei, sob qualquer forma ou denominação, e a comercialização da publicidade nelas inserta são de competência exclusiva da empresa exploradora do respectivo serviço de telecomunicações, que deverá contratá-las com terceiros, sendo obrigatória, em tal caso, a realização de licitação”) era inconstitucional – tendo em vista a Carta de 1969 – na medida em que institui reserva de mercado para a comercialização das listas telefônicas em favor das empresas concessionárias. RE desprovido.

**Supremo Tribunal Federal (LEX – JSTF – Volume 274 – Página 217)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 193.749-1 – SP. Tribunal Pleno
(DJ, 04.05.2001). Relator: O Senhor Ministro Carlos Velloso.
Relator para o Acórdão: Ministro Maurício Corrêa.**

EMENTA: - RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. LEI Nº 10.991/91, DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. FIXAÇÃO DE DISTÂNCIA PARA A INSTALAÇÃO DE NOVAS FARMÁCIAS OU DROGARIAS. INCONSTITUCIONALIDADE.

1. A Constituição Federal assegura o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização do Poder Público, salvo nos casos previstos em lei. 2. Observância de distância mínima da farmácia ou drogaria existente para a instalação de novo estabelecimento no perímetro. Lei Municipal nº 10.991/91. Limitação geográfica que induz à concentração capitalista, em detrimento do consumidor, e implica cerceamento do exercício do princípio constitucional da livre concorrência, que é uma manifestação da liberdade de iniciativa econômica privada. Recurso extraordinário conhecido e provido. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, na conformidade da ata do julgamento e das notas taquigráficas, por votação majoritária, conhecer do recurso extraordinário e dar-lhe provimento para declarar a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei nº 10.991, de 13/06/91, do Município de São Paulo/SP. Brasília, 04 de junho de 1998. CARLOS VELLOSO, Presidente – MAURÍCIO CORRÊA, Redator para o Acórdão.

**Supremo Tribunal Federal Rp 1397 – Julgamento de 11/5/1988,
DJ de 10/06/88, p. 14401 Ementário do STF – vol-01505.01 pg-00069.
RTJ – vol-00125.03 pg-00969.**

Bolsas e sacolas fornecidas a clientela por supermercados. O parágrafo 24 do artigo 153 da Constituição assegura a **disciplina do direito concorrencial, pois, a proteção a propriedade das marcas** de indústria e comércio e a exclusividade do nome comercial, na qual se incluem as insígnias e os sinais de propaganda, compreende a garantia do seu uso. Lei estadual que, a pretexto de regular o consumo, limita o exercício daquele direito, e ainda cria condições para práticas de concorrência desleal, malfere a norma constitucional. Representação julgada procedente para declarar inconstitucional o artigo 2 e seus parágrafos da Lei nº 1.111, de 05 de janeiro de 1987, do Estado do Rio de Janeiro. Observação: votação: unânime. Resultado: procedente.

Assim, o acórdão empresta à *propriedade* das marcas a essência de uma *disciplina do direito concorrencial*. Não há uma alternativa, mas uma necessária cumulação. A interpenetração bem estruturada fica mais evidente ainda no voto do relator:

Voto do Ministro Célio Borja:

“Tenho, também, que a garantia constitucional da *propriedade das marcas de indústria e comércio e da exclusividade do nome comercial* compreende o *uso* das marcas e do nome. Já porque o direito de usar insere-se no de propriedade, como é de sabença comum, juntamente com o de fruir e de dispor. (...) O que tais normas [a lei local] fazem é reduzir o campo de uma liberdade constitucionalmente protegida, qual seja, a de empreender e praticar um negócio jurídico lícito, e o de comprar e abastecer-se de gêneros no mercado, sem risco de qualquer bem ou valor socialmente relevante.”

Seção [3]

Sobre a Construção da Propriedade Intelectual a Partir do Conceito de Propriedade

A par da construção da Propriedade Intelectual a partir de uma noção de monopólio, é importante reportar a importantíssima construção da mesma noção diretamente a partir da noção de propriedade. É o que fazemos nesta seção.

[3]§1. O Pólo da Propriedade

O outro pólo de análise dos direitos de exclusiva é o da assimilação deles ao estatuto da propriedade. Certo que, numa perspectiva conservadora, o parâmetro da propriedade pode ser – como mencionamos –, uma visão extremamente favorável ao titular dos direitos, como o comprova um voto do juiz da Suprema Corte Americana, Oliver Wendel Holmes:

Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co., 243 U.S. 502, 510 (1917)

“I suppose that a patentee has no less property in his patented machine than any other owner, and that, in addition to keeping the machine to himself, the patent gives him the further right to forbid the rest of the world from making others like it. In short, for whatever motive, he may keep his device wholly out of use. *Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co.* 210 U.S. 405 [1908]. So much being undisputed, I cannot understand why he may not keep it out of use unless the licensee, or, for the

“Entendo que o titular de uma patente não tenha menos propriedade sobre sua máquina patenteada do que qualquer outro proprietário e que, além de deter a máquina só para si, a patente lhe dá o direito suplementar de proibir o resto do mundo de fabricar outras máquinas como a que tem. Em suma, seja qual for o motivo, ele pode manter sua máquina fora de uso. *Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co.* 210 U.S. 405 [1908]. Isso sendo indiscutível não consigo entender porque ele não pode manter a máquina fora de uso, enquanto um

matter of that, the buyer, will use some unpatented thing in connection with it. Generally speaking, the measure of a condition is the consequence of a breach, and if that consequence is one that the owner may impose unconditionally, he may impose it conditionally upon a certain event. Non debit cui plus licet, quod minus eat non licere. D. 50, 17, 21 [Ulpian].	licenciado ou, se for o caso, o comprador, queira usar alguma coisa não patenteada em conexão com ela [a máquina patenteada]. De forma geral, a medida de uma condição é a consequência de uma violação, e se essa consequência é uma daquelas que o titular pode impor incondicionalmente, ele pode impô-la condicionalmente em certas ocasiões. Non debit cui plus licet, quod minus eat non licere. D. 50, 17, 21 [Ulpian].
---	--

Porém, muito longe dessa visão, no contexto constitucional do pós-guerra, a propriedade é um direito sujeito aos condicionantes sociais de sua utilização.²⁴

O exemplo mais enfático desse entendimento, no tocante à propriedade intelectual, é certamente o Tribunal Constitucional Alemão. Mas não menos importante é a prática da Corte Constitucional Italiana, que inclusive se fundou na análise da função social das patentes para declarar, em 1978, a inconstitucionalidade superveniente da vedação de patentes farmacêuticas (Sentença 20/1978). A função social dos direitos exclusivos é um elemento relevante de análise mesmo nas jurisdições de common law.²⁵

A vinculação da propriedade intelectual às suas finalidades sociais encontra um parâmetro essencial em TRIPs:

24 Fabio Konder Comparato, Propriedade e Direitos Humanos, manuscrito, “É, justamente, à luz dessa consideração da propriedade como fonte de deveres fundamentais que se deve entender a determinação constitucional de que ela atenderá à sua função social (art. 5º, inc. XXIII). No mesmo sentido, dispõem a Constituição italiana (art. 42, segunda alínea) e a Constituição espanhola (art. 33, 2). Não se está, aí, de modo algum, diante de uma simples diretriz (Leitlinie, Richtschnur) para o legislador, na determinação do conteúdo e dos limites da propriedade, como entendeu uma parte da doutrina alemã, a propósito do disposto no art. 14, segunda alínea, da Lei Fundamental de Bonn: A propriedade obriga. Seu uso deve servir, por igual, ao bem-estar da coletividade (Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen). Como bem salientou um autor, a responsabilidade social incumbe não só ao Estado, como aos particulares; Estado Social significa não apenas obrigação social da comunidade em relação aos seus membros, como ainda obrigação social destes entre si e perante a comunidade como um todo”.

25 Suprema Corte dos Estados Unidos: *Graham v John Deere Co* 383 US 1 at 5-6 (1966): “The Congress in the exercise of the patent power may not overreach the restraints imposed by the stated constitutional purpose. Nor may it enlarge the patent monopoly without regard to the innovation, advancement or social benefit gained thereby.” Traduzido no corpo do texto.

ART. 7º – A proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual devem contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia, em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de uma forma conducente ao bem-estar social e econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações

No caso brasileiro, o texto da Carta de 1988 propõe à lei ordinária a seguinte diretriz:

Art. 5º (...) XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País; (Grifei)

Aqui ressalta a vinculação dos direitos de propriedade industrial à cláusula finalística específica do final do inciso XXIX, que particulariza para tais direitos o compromisso geral com o uso social da propriedade – num vínculo teleológico destinado a perpassar todo o texto constitucional.

Como se vê, o preceito constitucional se dirige ao legislador, determinando a este tanto o *conteúdo* da Propriedade Industrial (“a lei assegurará...”), quanto à *finalidade* do mecanismo jurídico a ser criado (“tendo em vista...”). A cláusula final, novidade do texto atual, torna claro que os direitos relativos à Propriedade Industrial não derivam diretamente da Constituição brasileira de 1988, mas da lei ordinária; e tal lei só será constitucional *na proporção em que atender aos seguintes objetivos*:

- a) visar o interesse social do País;
- b) favorecer o desenvolvimento tecnológico do País;
- c) favorecer o desenvolvimento econômico do País.

Assim, no contexto constitucional brasileiro, os direitos intelectuais de conteúdo essencialmente industrial (patentes, marcas, nomes empresariais, etc.) são objeto de tutela própria, que não se confunde mesmo com a regulação *econômica* dos direitos autorais. Em dispositivo específico, a Constituição brasileira de 1988 sujeita a constituição de tais direitos a condições especialíssimas de funcionalidade (a *cláusula finalística*), compatíveis com sua importância econômica, estratégica e social. Não é assim que ocorre no que toca aos direitos autorais.

Certo é que, no que for objeto de *propriedade* (ou seja, no alcance dos direitos patrimoniais), o direito autoral também está sujeito às limitações constitucionalmente impostas em favor do bem comum – a *função social da propriedade* de que fala o Art. 5º, XXIII, da Carta de 1988. Note-se, uma vez mais, neste contexto, que a proteção autoral, como propugna boa parte da doutrina, não se esgota na noção de propriedade, em particular pela presença dos direitos de personalidade ou direitos morais em geral.

O Art. 5º, XXII, da Carta, que assegura inequivocamente o direito de propriedade, deve ser sempre contrastado com as restrições do inciso seguinte, a saber, as de que a propriedade atenderá sua função social. Também no Art. 170 a propriedade privada é definida como princípio essencial da ordem econômica, sempre com o condicionante de sua função social.²⁶

[3]§2. A construção da propriedade pelo Tribunal Constitucional alemão

Grundgesetz	Lei Fundamental alemã
I. Die Grundrechte (Art. 1- 19) (1) Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt. (2) Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. (3) Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen. Wegen der Höhe	I. Os Direitos Fundamentais (Art. 1- 19) “(1) A propriedade e o direito de sucessão serão garantidos. Conteúdo e limitações serão determinados pela Lei. (2) A propriedade obriga. Seu uso deve também servir ao bem-estar da coletividade. (3) Uma desapropriação só é admitida se voltada para o bem-estar da coletividade. Ela só pode ocorrer por Lei ou em razão de Lei que regule o tipo e extensão da indenização. A indenização deve ser determinada pela justa ponderação dos interesses da coletividade e das partes envolvidas. Com relação ao

26 José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, Ed. RT, 1989, p. 241: “a propriedade (sob a nova Constituição) não se concebe senão como função social”.

der Entschädigung steht im Streitfalle der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen.”	montante da indenização fica aberta, em caso de litígio, os caminhos da justiça comum (<i>ordentlichen Gerichte</i>).”
---	--

A Lei Fundamental alemã não garante a proteção da “propriedade intelectual”, logo o Tribunal Constitucional alemão cuidou de vincular o conceito reproduzido nas legislações específicas ao Art. 14 da Lei Fundamental, dando a ele, através desse procedimento, viés constitucional.

Com essa vinculação transfere-se à propriedade intelectual a mesma relação que é reconhecida ao proprietário de coisa material em relação ao objeto de sua propriedade (analogia do direito de propriedade intelectual com o direito de propriedade material).

Na decisão “*Schulbuchprivileg*” o Tribunal Constitucional vinculou pela primeira vez o direito de autor ao direito de propriedade expresso no Art. 14 da Lei Fundamental e, nesse exercício interpretativo, tirou as consequências dessa vinculação, ao reconhecer a função social da propriedade do autor sobre a obra protegida pelo direito autoral.

Nessa decisão, porém, o Tribunal Constitucional ainda não adotou a expressão “propriedade intelectual”; referindo-se ao direito do autor sobre a sua obra simplesmente como um direito de “propriedade”.

**Tribunal Constitucional Alemão, decisão no caso
“Schulbuchprivileg” (BverfGE 31, 229, de 07.07.1971).**

(...) “1. Das Urheberrecht ist als Nutzungsrecht ‘Eigentum’ im Sinne des Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG. ‘ 2. Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG gebietet die grundsätzliche Zuordnung des wirtschaftlichen Wertes eines geschützten Werkes an den Urheber. Damit ist aber nicht jede nur denkbare Verwertungsmöglichkeit verfassungsrechtlich gesichert. Es ist Sache des Gesetzgebers, im Rahmen der inhaltlichen Ausprägung des	(...) “1. O direito de autor é, como direito de fruição no sentido ao Art. 14, parágrafo 1, primeira frase da Lei Fundamental, propriedade. 2. Art. 14, (1), primeira frase, Lei Fundamental prescreve que o valor econômico de uma obra protegida seja, em princípio, atribuída ao autor. Isso não quer, porém significar que todas as modalidades possíveis de exploração sejam asseguradas constitucionalmente. É tarefa do legislador estabelecer, dentro
--	---

<p>Urheberrechts sachgerechte Maßstäbe festzulegen, die eine der Natur und sozialen Bedeutung des Urheberrechts entsprechende Nutzung und angemessene Verwertung sicherstellen (Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG).</p> <p>3. Das Interesse der Allgemeinheit an einem ungehinderten Zugang zu den Kulturgütern rechtfertigt es, daß geschützte Werke nach ihrem Erscheinen ohne Zustimmung des Urhebers in Sammlungen für den Kirchen-, Schul- und Unterrichtsgebrauch aufgenommen werden dürfen, nicht aber, daß der Urheber sein Werk hierfür vergütungsfrei zur Verfügung stellen muß (§ 46 UrhG).“</p>	<p>dos limites das peculiaridades do Direito de Autor, parâmetros objetivos que garantam a utilização correspondente à natureza e ao significado social do direito de autor e sua exploração adequada (Art. 14, (1), segunda frase, Lei Fundamental).</p> <p>3. O interesse da coletividade de ter livre acesso aos bens culturais justifica que as obras protegidas possam, após suas publicações, ser incorporadas sem autorização do autor em coleções para uso da Igreja, escolas e para fins educativos, mas não, porém, que o autor seja obrigado a colocar sua obra à disposição para aqueles fins sem ser compensado economicamente (§ 46, Lei de Direitos de Autor -UrhG).”</p>
--	--

O Tribunal Constitucional reconheceu nesse acórdão um direito de propriedade sobre as faculdades patrimoniais do direito de autor. Esse direito de propriedade necessita, porém, que a ordem jurídica lhe dê forma. Ao vincular o direito patrimonial ao direito fundamental previsto no Art. 14 da Lei Fundamental, o Tribunal Constitucional notou caber ao legislador cumprir com a função de determinar o conteúdo e os limites desse direito de propriedade sobre as faculdades patrimoniais. No exercício dessa tarefa o legislador deve, porém, levar em consideração as características essenciais do direito de autor, ou seja, o legislador não pode desconsiderar a mínima *ratio* do direito de autor, no sentido de que ao autor deve ser reconhecida a exploração exclusiva das faculdades patrimoniais. Em outras palavras, o legislador não pode negar a exploração exclusiva, mas somente limitá-la (limitar implica em reconhecer um direito anterior).

As limitações, como será visto seguir, são permitidas e legítimas, desde que produto de ponderação equilibrada.

A expressão propriedade intelectual foi usada pela primeira vez na decisão no caso Kirchenmusik.

Tribunal Constitucional alemão, decisão no caso “Kirchenmusik” (BverfG 49, 392 ss, de 25.10.1978)

<p>„I.1. (...) 2. Prüfungsmaßstab für diese verwertungsrechtliche Regelung ist die Eigentumsgarantie des Art. 14 I 1 GG. Das BVerfG hat in BVerfGE 31, 229 [238 ff.] = NJW 1971, 2163 entschieden, daß das vom Urheber geschaffene Werk und die darin verkörperte geistige Leistung in vermögensrechtlicher Hinsicht Eigentum i.S. des Art. 14 I 1 GG ist. Aus seiner verfassungsrechtlichen Gewährleistung erwächst dem Urheber die Befugnis, dieses „geistige Eigentum“ wirtschaftlich zu nutzen. Verfassungsrechtlich geschützt sind nicht nur die im Urheberrechtsgesetz einzeln normierten Vermögensrechte, sondern das potentielle Verfügungs- und Verwertungsrecht. Der Gesetzgeber ist im Rahmen des Regelungsauftrags nach Art. 14 I 2 GG grundsätzlich verpflichtet, das vermögenswerte Ergebnis der schöpferischen Leistung dem Urheber zuzuordnen und ihm die Freiheit einzuräumen, in eigener Verantwortung darüber verfügen zu können. Im einzelnen obliegt ihm jedoch die Aufgabe, bei der inhaltlichen Ausprägung des Urheberrechts sachgerechte Maßstäbe festzulegen, die eine der Natur und sozialen Bedeutung des Rechts entsprechende Nutzung und angemessene Verwertung sicherstellen.“</p>	<p>“I. 1. (...) 2. Parâmetro de exame para essa regra de carácter patrimonial é a garantia do Art. 14, (1) da Lei Fundamental. O Tribunal Constitucional decidiu, no acórdão BVerfG 31 229, [238 ff.] = NJW 1971, 2163 que, do ponto de vista patrimonial, a obra criada pelo autor e o trabalho intelectual nela incorporado é propriedade no sentido do Art. 14 (1) da Lei Fundamental. Da garantia constitucional nasce para o autor a pretensão de explorar essa “propriedade intelectual” economicamente. Não apenas os direitos patrimoniais regulados individualmente na Lei de Direito de Autor são protegidos constitucionalmente, mas também o direito potencial de disposição e exploração. Dentro dos limites de sua tarefa reguladora pautada pelo Art. 14 (2) da Lei Fundamental, o legislador é basicamente obrigado a garantir o resultado patrimonial da criação intelectual ao autor e garantir a ele a liberdade de dispor dele [do resultado patrimonial] da forma que melhor lhe aprouver. Porém, ele está especialmente obrigado a, no que diz respeito às peculiaridades do conteúdo do direito de autor, definir parâmetros apropriados que assegurem a utilização correspondente à natureza e ao significado social do direito e a sua justa exploração.”</p>
--	--

E, insistindo nas consequências da vinculação da propriedade intelectual ao preceito constitucional do Art. 14 da Lei Fundamental alemã, entendeu o Tribunal Constitucional também submeter nessa decisão o direito de propriedade intelectual à cláusula finalística de compromisso geral com o uso social da propriedade (o que vale para o direito de propriedade vale também para o direito da propriedade intelectual). Seguindo ainda com a mesma decisão:

**Tribunal Constitucional alemão, decisão no caso
“Kirchenmusik” (BverfG 49, 392 ss. de 25.10.1978**

<p>(...) II. 1. 2. Die Freistellung der öffentlichen Wiedergabe von der Erlaubnis des Urhebers ist eine nach Art. 14 I 2 GG zulässige Schranke der vermögensrechtlichen Komponente des Urheberrechts. Zu den konstituierenden Merkmalen des Urheberrechts als Eigentum i.S. der Verfassung gehört die grundsätzliche Zuordnung des vermögenswerten Ergebnisses der geistig-schöpferischen Leistung an den Urheber. Eine dieser prinzipiellen Forderung der Eigentumsgarantie gemäße Regelung hat der Gesetzgeber im Ausschließlichkeitsrecht des § 15 II getroffen. Entgegen der Auffassung der Bf. ist aber nicht schon jede gesetzliche Beschränkung dieses Rechts oder sein Ausschluß für bestimmte Tatbestände als ein unzulässiger Eingriff in den grundgesetzlich geschützten Bereich anzusehen. Der Gesetzgeber steht bei der Erfüllung des ihm in Art. 14 I 2 GG erteilten Auftrags, Inhalt und Schranken des geistigen Eigentums zu bestimmen, vor der Aufgabe,</p>	<p>(...) II. 1 2. A dispensa de autorização do autor para a execução pública é, de acordo com o Art.14, (2), Lei Fundamental, uma limitação admissível dos componentes patrimoniais do direito de autor. Sob o prisma constitucional são características constitutivas do direito de autor como propriedade a garantia ao autor dos resultados patrimoniais do esforço criativo. Uma regra correspondente a essa exigência básica da garantia de propriedade o legislador encontrou na regra sobre o direito exclusivo no § 15, II. Contra o entendimento da autora não pode ser considerada qualquer limitação legal desse direito, ou sua exclusão em determinados casos já, de plano, uma violação no âmbito fundamental protegido. Ao legislador compete, no ato de realização da tarefa de determinar o conteúdo e as limitações da propriedade intelectual, tarefa conferida a ele pelo Art. 14, (1), 2, Lei</p>
--	---

nicht nur die Individualbelange des Urhebers zu sichern, sondern auch den individuellen Berechtigungen und Befugnissen die im Interesse des Gemeinwohls erforderlichen Grenzen zu ziehen. Er muß den verfassungsrechtlich garantierten Anspruch auf eine angemessene Nutzung der schöpferischen Leistung und die schutzwürdigen Interessen der Allgemeinheit in einen gerechten Ausgleich und ein ausgewogenes Verhältnis bringen. Hiernach kann die Freistellung der öffentlichen Wiedergabe vom Verbot für die in § 52 I genannten Tatbestände – unabhängig von der Frage, ob auch der Ausschluß des Vergütungsanspruchs gerechtfertigt ist – nicht beanstandet werden. Mit der Publikation steht das geschützte Musikwerk nicht mehr nur dem Werkschöpfer zur Verfügung; es tritt bestimmungsgemäß in den gesellschaftlichen Raum und kann damit zu einem eigenständigen, das kulturelle und geistige Bild der Zeit mitbestimmenden Faktor werden. Diesem sozialen Bezug des geistigen Eigentums kann der Gesetzgeber im Rahmen der ihm zustehenden Gestaltungsbefugnis durch Einschränkung des Ausschließlichkeitsrechts Rechnung tragen. Dies gilt auch für kirchenmusikalische Aufführungen. Da religiös-kirchliche Musik regelmäßig nur bei Veranstaltungen der Kirchen und Religions-

Fundamental, não apenas garantir os interesses individuais do autor, mas também estabelecer os limites das autorizações e faculdades individuais necessárias para satisfazer o interesse coletivo. Ele deve equilibrar de forma justa e determinar uma relação balanceada entre a pretensão garantida constitucionalmente de utilização adequada do trabalho criativo e os interesses da coletividade merecedores de proteção.

Dessa forma não é possível objetar a isenção da execução pública do rol dos direitos de proibição no caso das hipóteses elencadas no § 52, (1) – e isso independentemente da questão, se também a exclusão da pretensão de remuneração é justificável. Com a publicação a obra musical deixa de estar apenas à disposição do seu autor; ao contrário ela entra, de acordo com as previsões legais, no âmbito social e, através desse ato, ela pode se tornar um fator independente que determina o quadro cultural e intelectual de seu tempo. O legislador pode, dentro dos limites da autoridade conformadora que lhe cabe, satisfazer esse vínculo social da propriedade imaterial por meio de limitações do direito de exclusividade. Isso também vale no que diz respeito a representações de música sacra. Uma vez que a música sacra geralmente só é apresentada em eventos das igrejas ou de sociedades religiosas, o interesse da cole-

gesellschaften dargeboten wird, wäre das legitime Interesse der Allgemeinheit, am musikalischen Geistesschaffen der Zeit teilzuhaben, in Frage gestellt, wenn der Urheber eine Aufführung beliebig verhindern könnte.	tividade de participar da criação do espírito musical de seu tempo seria posto em dúvida se o autor pudesse proibir ao seu bel prazer uma execução pública.
---	---

Com a afirmação de que compete “ao legislador, no ato de realização da tarefa de determinar o conteúdo e as limitações da propriedade intelectual (...), não apenas garantir os interesses individuais do autor, mas também estabelecer os limites das autorizações e faculdades individuais necessárias para satisfazer o interesse coletivo”, fica claro que as limitações do direito de propriedade intelectual é parte intrínseca dele.

Essa afirmação pressupõe um procedimento diferente daquele que se conclui quando se vê entre o direito de propriedade intelectual e as suas limitações uma relação que implica, em um primeiro momento, no reconhecimento de um direito para que, em um segundo momento, sua adequação ao interesse público seja “adicionada” a ele.

Pelo contrário, ao pressupor que no ato de realização da tarefa de legislar o legislador deva determinar o conteúdo e as limitações do direito de autor, o Tribunal partiu da noção que as adequações ao interesse coletivo não são um corte posterior e artificial em um direito em princípio amplo (ilimitado), mas antes, junto com a proteção individual, elementos intrínsecos desse direito.²⁷

A realização da tarefa de dar corpo aos direitos que fazem parte da categoria da propriedade intelectual deve ser feita em observância ao conteúdo e limites do direito de propriedade reconhecido no artigo 14 da Lei Fundamental.

²⁷ Em sentido semelhante Grzeszick, Bernd, Geistiges Eigentum und Art. 14 GG, in ZUM, 2007, (348).

**Tribunal Constitucional, acórdão no caso “Patentanmeldung”,
(BverfG, 36, 281, de 15.01.1974)**

<p>„(...) B – I Seit langem wird die patentfähige Erfindung als eine Rechtsposition angesehen, die – schon vor der Patenterteilung – zwar noch kein ausschließliches Recht am Erfindungsgedanken, wohl aber bereits Schutzansprüche in der Person des Erfinders entstehen läßt und schon Gegenstand von Rechtsgeschäften sein kann (vgl. RGZ 29, 49 [51]; 37, 41 [42 f.]; 77, 81 [82]; BGHZ 47, 132 [136]; Benkard, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 6. Aufl., 1973, Einl. PatG Rdnr. 22 und § 3 PatG Rdnrn. 9 ff.; Bernhard, Lehrbuch des Deutschen Patentrechts, 3. Aufl., 1973, S. 76 ff.). Dieses allgemeine Erfinderrecht stellt ein technisches Urheberrecht dar, das schon vor der Patentierung insbesondere Abwehr- und Schadensersatzansprüche gewährt, die neben dem – öffentlich-rechtlichen – Anspruch auf Erteilung des Patents und schließlich dem Recht aus dem Patent stehen. Die Rechtsordnung hat das Recht zur wirtschaftlichen Auswertung einer neuen Idee, die Technik und Wissenschaft fördert, demjenigen zuerkannt, der sie hervorgebracht hat. Er hat Anspruch auf eine gerechte Vergütung für die Verwertung seiner Leistung durch Dritte.</p>	<p>“(...) B – I Há muito se considera a invenção patenteável como uma posição jurídica que, – mesmo antes da concessão da patente – apesar de ainda não gerar um direito exclusivo que recaia sobre o pensamento inventivo, gera, em consideração à pessoa do inventor, pretensões de proteção e já pode ser objeto de negócio jurídico (comparar com RGZ 29, 49 [51]; 37, 41 [42 f.]; 77, 81 [82]; BGHZ 47, 132 [136]; Benkard, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 6. edição, 1973, Einl. PatG Nr. 22 und § 3 PatG Nr. 9 ss.; Bernhard, Lehrbuch des Deutschen Patentrechts, 3. Edição, 1973, S. 76 ss.). Esse direito geral do inventor representa um direito técnico de autor, de acordo com o qual já antes da concessão da patente são especialmente garantidas pretensões de defesa e de indenização por perdas e danos, pretensões que persistem ao lado da pretensão – de direito público – de concessão da patente e, por fim, do direito da patente. A ordem jurídica reconheceu àquele que produziu uma nova idéia que incentive a técnica e a ciência o direito de exploração econômica. Ele [o autor] tem direito a uma justa remuneração de terceiros que façam uso de seu esforço. A posição jurídica assim reconheci-</p>
---	--

<p>Die dem Erfinder so zugeordnete Rechtsposition genießt den Eigentumsschutz des Grundgesetzes. Dieses enthält allerdings keine Definition des Eigentumsbegriffs im verfassungsrechtlichen Sinn. Bei der Beantwortung der Frage, welche vermögenswerten Güter als Eigentum im Sinne des Art. 14 GG anzusehen sind, muß daher auf den Zweck und die Funktion der Eigentumsgarantie unter Berücksichtigung ihrer Bedeutung im Gesamtgefüge der Verfassung zurückgegriffen werden (BVerfGE 31, 229 [239]). Von dieser grundlegenden Auffassung aus hat das Bundesverfassungsgericht zum allgemeinen Urheberrecht ausgesprochen, daß die sichernde und abwehrende Funktion der Eigentumsgarantie es gebietet, die vermögenswerten Befugnisse des Urhebers an seinem Werk als 'Eigentum' im Sinne des Art. 14 GG anzusehen und seinem Schutzbereich zu unterstellen (BVerfGE a.a.O.). Das gilt entsprechend für das technische Urheberrecht des Erfinders, da keine Gründe für eine andere verfassungsrechtliche Beurteilung erkennbar sind. Hierbei muß berücksichtigt werden, daß die fertige und verlaubliche Erfindung die Grundlage für das Recht auf das Patent (§ 3 PatG) bildet, das durch die Anmeldung verwirklicht wird</p>	<p>da ao inventor goza de proteção constitucional como propriedade. Ela [a Lei Fundamental] não oferece, porém, nenhuma definição do conceito de propriedade em sentido constitucional. Para responder a questão sobre quais bens patrimoniais serão considerados como propriedade no sentido do Art. 14 da Lei Fundamental deve ser considerado o objetivo e a função da garantia da propriedade, observando o seu significado dentro da totalidade estrutural da Constituição (BVerfGE 31, 229 [239]). Partindo dessa consideração axiológica o Tribunal Constitucional pronunciou, com relação ao direito de autor em geral, que a função de segurança e de defesa da garantia da propriedade determina que as faculdades patrimoniais do autor sobre a sua obra sejam consideradas como 'propriedade' no sentido do Art. 14 da Lei Fundamental e que elas sejam condicionadas ao seu âmbito de proteção (BverfGE supracitada). Isso se aplica de forma análoga ao direito autoral técnico do inventor, já que não se reconhece nenhuma outra razão que justifique uma conclusão constitucional diversa. Com isso deve ser considerado que a invenção pronta e publicada é pré-condição para o direito sobre a patente (§ 3, Lei de Patentes – PatG), direito que se materializará através do pedido (BGHZ 47, 132 [141]). Esse direito [direito de autor</p>
--	--

<p>(BGHZ 47, 132 [141]). Dieses Recht verstärkt das Erfinderrecht auf dem Wege zum Alleinrecht nach § 6 PatG, das dazu berechtigt, alle anderen von der Benutzung der Erfindung auszuschließen. In diesem Zusammenhang dienen die Vorschriften über die Offenlegung der Patentanmeldung der Abgrenzung der Befugnisse des ein Patent erstrebenden Erfinders gegenüber anderen Personen, die im Falle der Erteilung des Patents von der Verwertung ausgeschlossen sind, und gegenüber möglichen Interessen der Allgemeinheit, Informationen über den Stand der Technik zu erhalten. Es handelt sich somit um Vorschriften im Sinne des Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG. Rechtspositionen, die durch solche Normen umschrieben sind, sind durch Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG gewährleistet (BVerfGE 24, 367 [396]; 31, 275 [289 f.]</p>	<p>técnico] reforça o direito do inventor no caminho de fazer daquele direito um direito exclusivo de acordo com o § 6 da Lei de Patentes, direito que autoriza a exclusão de todos da utilização da invenção. Nessas condições as normas sobre a divulgação do pedido de patente servem para a limitação dos direitos do inventor que ambiciona uma patente frente aos de outras pessoas que, no caso da concessão da patente, serão excluídas de sua utilização, e em relação a possíveis interesses da coletividade de ter acesso a informações sobre o estado da técnica. Assim trata-se de prescrições que correspondem ao sentido do Art. 14, (1), sentença 1 da Lei Fundamental. Posições jurídicas circunscritas por aquelas normas são, então, garantidas pelo Art. 14, (1), sentença 1 da Lei Fundamental (BVerfGE 24, 367 [396]; 31, 275 [289 f.]</p>
--	--

Na decisão acima mencionada o Tribunal Constitucional reconheceu proteção à expectativa de concessão da patente. Ao reconhecer que a invenção patenteável, ou seja, não qualquer invenção, mas apenas aquela que satisfaça os requisitos de patenteabilidade, gera pretensões de proteção e pode ser objeto de negócio jurídico, reconheceu efeitos jurídicos à expectativa de que a patente venha a ser concedida. Sendo concedida a patente tais efeitos são confirmados.

A patente não sendo concedida, os efeitos caem por terra. Não há, assim, um direito de patente anterior a concessão de patente, mas a proteção antecipada, em estado de expectativa, que se materializa no ato da concessão.

O inventor já teria – em expectativa – mesmo antes da concessão da patente, um direito de propriedade. O que justifica o reconhecimento do direito de propriedade do inventor sobre a invenção é o esforço intelectual

que represente um incentivo à técnica ou a ciência. Assim, não é qualquer esforço criativo que poderá ser objeto de um direito de propriedade, mas somente aquele que preencha o requisito de incentivo técnico ou científico. Em outras palavras, do esforço criativo nasce o bem imaterial em expectativa de ser tutelado, do exame e constatação dos pré-requisito da inovação técnica nasce o direito exclusivo.

A interpretação constitucional da propriedade intelectual deve ser feita:

a) levando-se em consideração o objetivo e a função da propriedade (interpretação funcional)

b) levando-se em consideração a totalidade estrutural da Constituição.²⁸

Reconhecida a natureza de direito de propriedade e a proteção do Art. 14 da Lei Fundamental aplica-se a mesma sistemática interpretativa usada para a propriedade sobre bens materiais, ou seja, ponderação entre os efeitos do interesse individual protegido e os interesses coletivos.

A divulgação da invenção é uma condição para o reconhecimento do exclusivo (da exclusão de todos os outros membros da comunidade da exploração econômica da invenção durante um determinado período de tempo).

**Tribunal Constitucional, acórdão no caso “Schloßberg”,
(BverfG, 51, 193, de 22.05.1979)**

(...) C (...), III. (...) b) Ob das Warenzeichen als Eigentum im Sinne des Art 14 Abs 1 Satz 1 GG anzusehen ist, kann nicht schon durch den Hinweis auf die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zum Urheberrecht beantwortet werden. Die verfassungsrechtliche Gewährleistung findet dort ihre	(...) C (...), III (...) b) Se uma marca deve ser considerada propriedade no sentido do Art. 14 (1), sentença 1 da Lei Fundamental não pode ser respondido apenas pela menção do acórdão do Tribunal Constitucional sobre direito autoral. Ali, a garantia constitucional foi embasada no fato de o artista, através de seu esforço
--	--

²⁸ Com relação à função dos direitos fundamentais: BverfG 7, 198, de 15.01.1958, caso Lütth:

“1. Grundrechte sind in erster Linie Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat; in den Grundrechtsbestimmungen des Grundgesetzes verkörpert sich aber auch eine objektive Wertordnung, die als verfassungsrechtliche Grundentscheidung für alle Bereiche des Rechts gilt.”	“1. Os Direitos fundamentais são, em primeira linha, direitos de defesa do cidadão contra o Estado; nas normas concernentes aos direitos fundamentais da Lei Fundamental também toma corpo uma ordem de valores objetiva, [ordem] que vale para todas as decisões básicas para todos os campos do direito.”
---	---

<p>Rechtfertigung darin, daß der Künstler durch eine persönliche Leistung schutzwürdige Werte geschaffen hat. Art 14 Abs 1 Satz 1 GG gebietet in einem solchen Fall als Institutsgarantie die Zuordnung der wirtschaftlichen Verwertungsbefugnisse an den Werkschöpfer (vgl. BVerfGE 31, 229 [240]; 275 [283]; 49, 382 [392]).</p> <p>Dagegen liegt dem Schutz des Warenzeichens eine andere Erwägung zugrunde. Im Rahmen der Begrenzung einer schrankenlosen Gewerbefreiheit soll das Warenzeichen der durchsichtigen Gestaltung der unternehmerischen Leistung dienen und damit im Wettbewerb eine ausgleichende Wirkung entfalten. Im Warenzeichen wird ein Geschäftswert zu Lasten des freien Wettbewerbs monopolisiert und dem Inhaber zur ausschließlichen Verwertung zuerkannt. Der Schutzgrund liegt vorrangig in der Erleichterung der gewerblichen Tätigkeit beim Wettbewerb. Das Warenzeichen weist dem Inhaber nicht nur die alleinige Verfügung über den Inhalt des Zeichens zu, sondern ist – von seiner Funktion her gesehen – ein wichtiges Instrument im Bereich seiner wirtschaftlichen Betätigung und damit für den Bestand und die Erhaltung des betrieblichen Vermögens. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts muß bei</p>	<p>peçoal, criar um valor merecedor de proteção. O art. 14, (1), sentença 1, da Lei Fundamental impõe como garantia institucional em uma hipótese desse tipo o reconhecimento das faculdades de exploração econômica ao criador da obra (vgl. BVerfGE 31, 229 [240]; 275 [283]; 49, 382 [392]).</p> <p>A proteção da marca, ao contrário, se apóia em outras considerações. Nos limites de uma liberdade de indústria ilimitada a marca deve servir à configuração transparente do trabalho empresarial e, com isso, gerar um efeito balanceado na concorrência. Na marca é, às custas da livre concorrência, monopolizado um valor comercial que, (por sua vez), é reconhecido ao titular para sua exploração exclusiva. A razão de proteção encontra-se prioritariamente na simplificação do exercício comercial na concorrência. A marca não subscreve ao seu titular apenas a disposição exclusiva do sinal, mas é – considerando sua função – um instrumento importante no âmbito de sua atuação econômica e, com isso, importante para a existência e manutenção de seu capital empresarial.</p> <p>De acordo com a jurisprudência do Tribunal Constitucional deve-se,</p>
---	--

der Beantwortung der Frage, welche vermögenswerten Rechte als Eigentum im Sinne des Art 14 GG anzusehen sind, auf den Zweck und die Funktion der Eigentumsgarantie unter Berücksichtigung ihrer Bedeutung im Gesamtgefüge der Verfassung abgestellt werden. Sie soll dem Grundrechtsträger einen Freiraum im vermögensrechtlichen Bereich erhalten und dem Einzelnen damit die Entfaltung und eigenverantwortliche Lebensgestaltung ermöglichen (BVerfGE 24, 367 [389]; 31, 229 [239]; 36, 281 [290]). Das gilt nicht nur für den privaten Bereich des Einzelnen, sondern auch für seine wirtschaftliche Betätigung. Wer durch ein Warenzeichen auf Besonderheiten seiner betrieblichen Erzeugnisse hinweisen kann, benennt damit nicht lediglich die Herkunft seines Produktes; es ist Ausdruck seines Leistungswillens. Wenn er sich dadurch ein Vermögenrecht schafft, entspricht es dem grundrechtlichen Sinn der Eigentumsgarantie, dieses als geschützt anzusehen. Die Funktion der verfassungsrechtlichen Gewährleistung besteht gerade auch darin, dem Bürger Rechtssicherheit hinsichtlich der durch die Rechtsordnung anerkannten Vermögensrechte zu gewähren und das Vertrauen in den Bestand seiner Rechte zu schützen. Es wäre mit dem rechtsstaatlichen Gehalt der Grundrechte nicht vereinbar, wenn

para responder a questão de quais direitos patrimoniais podem ser considerados propriedade no sentido do Art. 14 da Lei Fundamental, considerar o objetivo e a função da garantia de propriedade em observância de seu significado na estrutura geral da Constituição. Ela [a propriedade] deve preservar um âmbito de liberdade aos sujeitos dos direitos fundamentais e, assim, possibilitar a cada um deles realização e conformação autônoma de suas vidas. (BVerfGE 24, 367 [389]; 31, 229 [239]; 36, 281 [290]). Isso não se aplica apenas ao âmbito privado de cada um, mas também à atividade econômica. Aquele que pode indicar através da marca características especiais de seus produtos empresariais não está, dessa forma, apenas denominando a origem de seu produto; mas antes trata-se de expressão de sua vontade de trabalho. Corresponde ao sentido fundamental da propriedade proteger aquele que gera, dessa forma, um direito patrimonial. A função da garantia constitucional se resume exatamente nesse ponto, ou seja, garantir ao cidadão segurança jurídica em relação aos direitos patrimoniais reconhecidos pela ordem jurídica e proteger a confiança na preservação de seus direitos. Não seria compatível com o conteúdo jurídico dos direitos fundamentais se o Estado entendesse autorizada a revogação de uma marca sem compensação. Ele

<p>der Staat als befugt angesehen würde, ohne weiteres ein Warenzeichen ersatzlos zu entziehen. Er würde sich in Gegensatz bringen zu der rechtsbewahrenden Funktion, der die Eigentumsgarantie dient.”</p>	<p>iria gerar exatamente o oposto da função de segurança jurídica, função para qual a garantia da propriedade serve.”</p>
---	---

Diferentemente dos outros direitos fundamentais listados na Lei Fundamental alemã o direito fundamental de propriedade, fica evidente nesse acórdão, não é um direito que contém apenas uma proteção contra violações por parte do Estado (direito de defesa), mas antes um direito que gera também uma função política de comprometimento do Estado de, ao legislar por exemplo sobre bens intelectuais, promover ativamente não só a proteção daquele “âmbito de liberdade” citado no acórdão mas também possibilitar a ação autônoma dos indivíduos.

O direito de propriedade na Lei Fundamental alemã foi caracterizado explicitamente nessa decisão como proteção da *instituição propriedade privada*. Como já afirmado, essa noção – proteção constitucional da propriedade como instituição – vinha até então sendo explorada de maneira não explícita nos acórdãos do Tribunal.

Vinculando a propriedade intelectual a essa instituição, o Tribunal Constitucional examinou a possibilidade de trazer ao bojo do conceito de propriedade o direito de marca (caso contrário não se poderia falar em direito de propriedade sobre a marca).

Ao contrário do que ocorre com o direito de autor e com o direito de patente, cuja caracterização como propriedade encontra sua razão de ser na expressão da obra/invenção como fruto do esforço intelectual do autor/inventor, a marca é considerada propriedade em razão de sua *função econômica no mercado*. Como instrumento concorrencial a marca aloca valor econômico e é função do Art. 14 da Lei Fundamental, dispositivo que protege a propriedade como instituição, garantir segurança jurídica e previsibilidade de proteção (confiança de proteção) aos valores econômicos protegidos pela ordem jurídica.

Tribunal Constitucional Alemão (BverfG, 77, 263, de 4.11.87)

<p>“(…) III.</p> <p>1. Das Bundesverfassungsgericht hat zur verfassungsrechtlichen Einordnung des Urheberrechts im Hinblick auf die Eigentumsgarantie des Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG grundlegend in seinen Entscheidungen vom 7. Juli 1971 Stellung genommen (BVerfGE 31, 229; 31, 248; 31, 255 und 31, 270). Auszugehen ist zunächst davon, daß das Urheberrecht Eigentum im Sinne des Art. 14 Abs. 1 GG ist und die vermögenswerten Rechte des Urhebers – ebenso wie das Sacheigentum – der Ausgestaltung durch die Rechtsordnung bedürfen. Der Gesetzgeber hat aber bei der ihm hierbei obliegenden Aufgabe der Bestimmung von Inhalt und Schranken des Eigentums (Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG) den grundgesetzlich geschützten Kern des Urheberrechts zu berücksichtigen. Zu den konstituierenden Merkmalen des Urheberrechts als Eigentum im Sinne der Verfassung gehören danach die grundsätzliche Zuordnung des vermögenswerten Ergebnisses der schöpferischen Leistung an den Urheber im Wege privatrechtlicher Normierung und seiner Freiheit, in eigener Verantwortung darüber zu verfügen. Diese grundsätzliche Zuordnung der vermögenswerten Seite des Urheberrechts bedeutet</p>	<p>“(…) III</p> <p>1. Com relação a ordenação constitucional do Direito de Autor em vinculação com o Art. 14 (1) sentença 1 da Lei Fundamental o Tribunal Constitucional manifestou-se basicamente em seu acórdão de 7 de julho de 1971 (BVerfGE 31, 229; 31, 248; 31, 255 e 31, 270). Parte-se [no acórdão] do princípio de que o Direito de Autor é propriedade no sentido do Art. 14, (1) da Lei Fundamental e que os direitos patrimoniais do autor – da mesma forma como ocorre com a propriedade sobre bens materiais – necessitam ser conformados pela ordem jurídica. O legislador deve, no exercício da tarefa de determinar o conteúdo e as limitações da propriedade (Art. 14, (1), sentença 2 da Lei Fundamental), levar em consideração o cerne do Direito de Autor protegido constitucionalmente. Assim, é característica do Direito de Autor como propriedade no sentido da Constituição a ordenação categorial dos resultados patrimoniais do esforço criativo pelo caminho de normatização [de natureza] de direito privado, e pelo reconhecimento ao autor de liberdade de deles dispor [do resultado do esforço criativo] ao seu bel prazer. Essa ordenação categorial da faceta patrimonial do Direito de Autor não significa, porém, que qualquer</p>
--	--

indessen nicht, daß damit jede nur denkbare Verwertungsmöglichkeit verfassungsrechtlich gesichert ist (vgl. BVerfGE 31, 229 [240 f.]).

In der zur früheren Fassung des § 27 UrhG ergangenen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts wird ausgeführt, der Gesetzgeber habe mit der Einräumung des Verbreitungsrechts nach § 15 Abs. 1 Nr. 2, § 17 UrhG den Anforderungen des Art. 14 GG an eine angemessene wirtschaftliche Verwertung des Werks ausreichend Rechnung getragen. Es könne nicht beanstandet werden, wenn er davon ausgegangen sei, das Verbreitungsrecht sei grundsätzlich mit der Veräußerung des Werkstücks nach Maßgabe des § 17 Abs. 2 UrhG verbraucht. Aus der grundgesetzlichen Garantie des Urheberrechts könne kein Anspruch hergeleitet werden, daß der Urheber nach der Erschöpfung des Verbreitungsrechts noch einmal eine Vergütung erhalte, wenn rechtmäßig erworbene Werkexemplare verliehen oder vermietet würden. Wenn der Gesetzgeber gleichwohl einen solchen Anspruch eingeräumt habe, sei er auch berechtigt, den neuen Vergütungsanspruch auf Fälle der Vermietung zu Erwerbszwecken zu beschränken. Selbst wenn die Anknüpfung an die Vermietung zu Erwerbszwecken sachwidrig und willkürlich wäre,

possibilidade de exploração seria garantida constitucionalmente (vgl. BVerfGE 31, 229 [240 s.]).

Na decisão tomada em acórdância com o antigo texto legal do § 27 da Lei de Direitos Autorais (UrhG) foi expressado que o legislador, com o reconhecimento do direito de distribuição no § 15 (1), Nr. 2 e § 17 da Lei de Direitos de Autor (UrhG), satisfaz suficientemente as exigências do Art. 14 da Lei Fundamental manifestadas na possibilidade de exploração econômica adequada da obra. Não pode ser razão de objeção o fato dele [o legislador] ter partido do princípio de que, de acordo com § 17 (2) da Lei de Direitos Autorais (UrhG), o direito de distribuição se esgota com a alienação do suporte material da obra. Da garantia constitucional do Direito de Autor não podem ser retiradas pretensões de que o autor, depois da exaustão do direito de distribuição, seja mais uma vez remunerado, quando um exemplar da obra adquirido licitamente venha a ser emprestado ou alugado. Se apesar disso o legislador reconheceu uma pretensão nesse sentido, então ele também está autorizado a limitar essa nova pretensão de remuneração aos casos de aluguel com fins econômicos. Mesmo se o condicionamento do aluguel para fins comerciais não fosse objetivo ou aleatório o autor não teria nenhum direito fundamental garantido constitucional-

<p>hätte der Urheber kein grundgesetzlich garantiertes Recht, in jedem Fall der Ausleihe eine Vergütung zu erhalten. Der Gesetzgeber könne ohne Verstoß gegen die Verfassung von der Regelung des § 27 Abs. 1 UrhG absehen und den früheren Rechtszustand, nämlich freie Zulässigkeit der Vermietung von Werkstücken ohne Zustimmung des Urhebers, wiederherstellen (vgl. BVerfGE 31, 248 [252 f.]). (...).”</p>	<p>mente de receber por todo e qualquer aluguel uma remuneração. O legislador pode, sem violar a Constituição, deixar de levar em consideração a regra do § 27 (1) da Lei de Direitos Autorais (UrhG) e reestabelecer o estado antigo, ou seja, o de livre permissão de aluguel de exemplares de obra sem a autorização do autor (vgl. BVerfGE 31, 248 [252 f.]) (...).”</p>
--	--

A vinculação do direito de autor (da propriedade intelectual) ao direito de propriedade garantido constitucionalmente não implica no reconhecimento de um direito absoluto. Nessa decisão aparece, mais uma vez, a idéia de que o legislador, no exercício de sua função de dar conteúdo e limitações ao direito de autor, deve respeitar a *ratio* mínima desse direito, ou seja, deve garantir ao autor o exercício das faculdades patrimoniais intrínsecas derivadas dos direitos de autor.

Isso não significa, porém, para o autor que ele tenha um direito constitucional de exigir que uma faculdade reconhecida tenha uma determinada extensão ou que não possa o seu reconhecimento ser limitado a determinados casos específicos (por exemplo só para o caso onde a reutilização da obra perseguir fins econômicos). O autor, o inventor, ou qualquer titular de direito patrimonial sobre bem intelectual não tem legitimação constitucional para exigir mais do que um reconhecimento mínimo (porém básico) do direito de propriedade imaterial como propriedade.

Na visão do Tribunal Constitucional o que o Art. 14 da Lei Fundamental protege é a instituição propriedade, ou seja, todas as nuances da conformação do direito de propriedade intelectual serão determinadas pelo legislador que, respeitando um padrão mínimo de proteção (mínima *ratio*), chegará ao conteúdo material do direito através de um processo de ponderação de interesses.

[3]§3. O desenho dos direitos de Propriedade Intelectual é essencialmente constitucional

Anderson's Black Rock, Inc. v. Pavement Co., 396 U.S. 57 (1969)

“The patent standard is basically constitutional, Article I, § 8, of the Constitution authorizing Congress ‘[t]o promote the Progress of . . . useful Arts’ by allowing inventors monopolies for limited times. We stated in *Graham v. John Deere Co.*, 383 U. S. 1, 383 U. S. 6, that, under that power, Congress may not ‘enlarge the patent monopoly without regard to the innovation, advancement or social benefit gained thereby. Moreover, Congress may not authorize the issuance of patents whose effects are to remove existent knowledge from the public domain, or to restrict free access to materials already available. Innovation, advancement, and things which add to the sum of useful knowledge are inherent requisites in a patent system which, by constitutional command, must ‘promote the Progress of . . . useful Arts.’

This is the standard expressed in the Constitution, and it may not be ignored.”

“O padrão da patente é basicamente constitucional, [pois o] Artigo I, § 8, da Constituição autoriza o Congresso ‘a promover o progresso de ... Artes úteis’ por permitir monopólios de inventores por prazo determinado. Declaramos em *Graham v. John Deere Co.*, 383 U. S. 1, 383 U. S. 6, que sob tal autorização, o Congresso não poderá ‘aumentar o monopólio de patentes sem considerar a inovação, avanço ou benefício social auferidos em decorrência disto. Ademais, o Congresso não poderá autorizar a emissão de patentes cujos efeitos sejam a remoção do conhecimento existente do domínio público ou restringir livre acesso a materiais já disponíveis. Inovação, avanço e elementos que se somam ao conhecimento útil são requisitos inerentes em um sistema patentário que, por ordem constitucional deve ‘promover o Progresso de... Artes úteis’. Este é o padrão mencionado na Constituição, e não pode ser ignorado.”

[3]§4. A construção de uma exclusiva resulta de um ato político

Wheaton v. Peters, 33 U.S. 8 Pet. 591 591 (1834)

“In the eighth section of the first article of the Constitution of the United States it is declared that Congress shall have power ‘to promote the progress of science and the useful arts by securing, for a limited time, to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and inventions.’ The word ‘secure’, as used in the Constitution, could not mean the protection of an acknowledged legal right. It refers to inventors as well as authors, and it has never been pretended by anyone either in this country or in England that an inventor has a perpetual right at common law to sell the thing invented. It is presumed that the copyright recognized in the act of Congress and which was intended to be protected by its provisions was the property which an author has by the common law in his manuscript, which would be protected by a Court of Chancery, and this protection was given as well to books published under the provisions of the law as to manuscript copies.

“Na oitava seção do primeiro artigo da Constituição dos Estados Unidos declara-se que o Congresso terá poder ‘de promover o progresso da ciência e das artes úteis assegurando, por um prazo limitado, a autores e inventores o direito exclusivo às suas respectivas escritas e invenções’
A palavra ‘assegurar’ conforme utilização pela Constituição não poderá significar a proteção de um direito legal reconhecido. Refere-se a inventores bem como autores, e nunca foi pretendido por ninguém neste país ou na Inglaterra que um inventor tenha no Direito Comum o direito perpétuo de vender sua invenção.
Presume-se que o copyright reconhecido no ato do Congresso deveria por seus dispositivos proteger a propriedade que um autor tem pelo Direito Comum a seu manuscrito e que estaria protegida pelas Cortes de Equidade,²⁹ e esta proteção foi também dada para livros publicados sob as disposições legais sobre cópias manuscritas.

29 Nota dos comentadores: As Cortes de Equidade aplicam um corpo de direito diverso do Direito Comum, ainda que de conteúdo não legislado; por exemplo, as “injunctions”, ou ordens judiciais para fazer ou não fazer alguma coisa, são fruto da equidade; no Direito Comum apenas caberia a condenação em pecúnia pelo dano, mas não a ordem judicial. Nos Estados Unidos, poucos estados mantêm um sistema separado de Cortes de Equidade, e algumas vezes a Suprema Corte, ao enunciar o direito que reconhecem e aplica, enuncia se é Direito Comum ou de Equidade.

<p>Congress, by the act of 1790, instead of sanctioning an existing perpetual right in an author in his works, created the right, secured for a limited time, by the provisions of that law.</p> <p>The right of an author to a perpetual copyright does not exist by the common law of Pennsylvania.</p> <p>No one can deny that where the legislature is about to vest an exclusive right in an author or to an inventor, it have the power to provide the conditions on which such right shall be enjoyed, and that no one can avail himself of such right who does not substantially comply with the requisites of the law. This principle is familiar as it regards patent rights, and it is the same in relation to the copyright of a book. If any difference should be made as respects a strict conformity to the law, it would seem to be more reasonable to make the requirement of the author, rather than of the inventor.”</p>	<p>O Congresso, pelo ato de 1790, ao invés de sancionar um direito perpétuo aos trabalhos de um autor, criou um direito de tempo limitado pelos dispositivos daquela lei.</p> <p>O direito de um autor a copyright perpétuo não existe na lei consuetudinária da Pensilvânia.</p> <p>Ninguém pode negar que onde a legislação está prestes a outorgar um direito exclusivo a um autor ou a um inventor, ela tem um poder para regular as condições em que tal direito possa ser aproveitado e ninguém pode tirar proveito de tal direito se não cumprir substancialmente com os requisitos da lei. Este princípio é familiar, pois se refere aos direitos patentários e é o mesmo no tocante ao copyright de um livro. Se qualquer diferença tiver que ser feita no tocante a estrita conformidade com a lei, seria mais razoável fazer o requerimento do autor, e não do inventor.</p>
--	---

Seção [4] A Construção da Novidade como o Requisito Constitucional Central

Pennock & Sellers v. Dialogue, 27 U.S. 2 Pet. 1 1 (1829)

“It has not been and indeed it cannot be denied that an inventor may abandon his invention, and surrender or dedicate it to the public. This inchoate right, thus gone, cannot afterwards be resumed at his pleasure, for when gifts are once made to the public in this way, they become absolute. (...) The question which generally arises on trials is a question of fact, rather than of law; whether the acts or acquiescence of the party furnish in the given case satisfactory proof of an abandonment or dedication of the invention to the public.

It is obvious that many of the provisions of our patent act are derived from the principles and practices which have prevailed in the construction of the law of England in relation to patents.

Where English statutes, such for instance as the statute of frauds and

“Não foi e não pode ser negado que um inventor pode abandonar sua invenção, ou entregá-la à fruição do público. Este direito [formativo gerador³⁰], uma vez extinto, portanto, não pode ser recuperado ao bel prazer do inventor, pois quando presentes como esses são feitos ao público, eles se tornam irretratáveis. A questão que em geral decorre em julgamentos é uma questão de fato, além de direito; seja por atos ou aquiescência da parte em fornecer em determinado caso uma prova satisfatória de um abandono ou dedicação da invenção ao público.

É óbvio que muitas das disposições de nossa lei de patente são derivadas dos princípios e práticas que prevaleceram na interpretação da Lei Inglesa no tocante a patentes.

Onde leis inglesas, por exemplo, como as leis de fraude e de prescri-

30 Empregamos aqui a expressão, de Pontes de Miranda, “direito formativo gerador” para traduzir a situação jurídica descrita neste acórdão como “inchoate right”. “Inchoate” expressa uma situação jurídica potencial, no caso, a pretensão de pedir patente em face da patente, se eventualmente expedida. Para a construção elaborada desse “inchoate right” em face da Constituição, vide o caso alemão Patentanmeldung” (BverfG, 36, 281, de 15.01.1974).

the statute of limitations, have been adopted into our own legislation, the known and settled construction of those statutes by courts of law has been considered as silently incorporated into the acts, or has been received with all the weight of authority. This is not the case with the English statute of monopolies, which contains an exception, on which the grants of patents for inventions have issued in that country. The language of that clause in the statute is not identical with the patent law of the United States, but the construction of it adopted by the English courts, and the principles and practice which have long regulated the grants of their patents, as they must have been known, and are tacitly referred to in some of the provisions of our own statute, afford materials to illustrate it.

The true meaning of the words of the patent law “not known or used before the application” is not known or used by the public before the application.

If an inventor should be permitted to hold back from the knowledge of the public the secrets of his invention; if he should for a long period of years retain the monopoly and make and sell the invention publicly, and thus gather the whole profits of it, relying upon his superior skill and knowledge of the structure, and then and then only, when the danger of com-

ção e decadência, foram adotadas em sua legislação, a interpretação conhecida e estabelecida de tais estatutos pela justiça foi considerada como silenciosamente incorporada aos atos, ou foi recebida com todo o peso da autoridade. Este não é o caso com a lei inglesa de monopólios, que contém uma exceção, na qual a outorga de patentes para invenções foi promulgada naquele país. A redação daquela disposição na lei não é idêntica à lei patentária dos Estados Unidos, mas a interpretação adotada pela justiça inglesa e seus princípios e práticas que há muito regem as outorgas de suas patentes, como eram conhecidas, são tacitamente mencionadas em algumas disposições de nossa própria legislação, nos dá material ilustrativo.(...)

O verdadeiro significado das palavras da lei de patente “nem conhecidas nem utilizadas antes do pedido” é que [o invento] não é conhecido nem utilizado pelo público antes de sua aplicação.

Se um inventor puder reter do conhecimento público os segredos de sua invenção; se ele – por um longo período de anos – reter o monopólio e fizer e vender a invenção publicamente e, portanto, obter os lucros inteiros da mesma, confiando em suas aptidões e conhecimentos superiores quanto à estrutura, e então – somente então

petition should force him to procure the exclusive right, he should be allowed to take out a patent, and thus exclude the public from any further use than what should be derived under it during his fourteen years, it would materially retard the progress of science and the useful arts and give a premium to those who should be least prompt to communicate their discoveries.

If an invention is used by the public with the consent of the inventor at the time of his application for a patent, how can the court say that his case is nevertheless such as the act was intended to protect? If such a public use is not a use within the meaning of the statute, how can the court extract the case from its operation and support a patent when the suggestions of the patentee were not true and the conditions on which alone the grant was authorized do not exist?

The true construction of the patent law is that the first inventor cannot acquire a good title to a patent if he suffers the thing invented to go into public use or to be publicly sold for use before he makes application for a patent. This voluntary act, or acquiescence in the public sale or use, is an abandonment of his right, or rather creates a disability to comply with the terms and conditions of the law on which alone the Secretary of State is authorized to grant him a patent.

–, quando o perigo da competição o forçar a buscar o direito exclusivo, se for permitida a concessão de patente, e, portanto, a exclusão do público de qualquer uso decorrente durante quatorze anos, irá materialmente retardar o progresso da ciência e das artes úteis para premiar aos que deveriam estar menos dispostos a comunicar suas descobertas.

Se uma invenção for utilizada pelo público com o consentimento do inventor no momento de seu pedido de patente, como a justiça poderá dizer que seu caso é, não obstante, o que a lei busca proteger? Se tal uso público não for um uso dentro do significado da lei, como a justiça poderá extrair o caso de sua operação e consubstanciar uma patente quando as sugestões de tal patenteamento não eram verdadeiras e as condições com base nas quais a outorga foi concedida não existem? A correta interpretação da lei patentária é que o primeiro inventor não poderá adquirir um direito a uma patente se ele aceitou que o objeto inventado viesse a uso público ou vendido publicamente para uso antes da solicitação de sua patente. Este ato voluntário, ou aquiescência na venda ou uso público, é um abandono de direito, ou, melhor dizendo, impede a satisfação dos termos e condições legais, segundo os quais somente o Secretário de Governo é autorizado a outorgar uma patente.

<p>(...)</p> <p>We are clearly of opinion that if an inventor makes his discovery public, looks on and permits others freely to use it, without objection or assertion of claim to the invention, of which the public might take notice; he abandons the inchoate right to the exclusive use of the invention, to which a patent would have entitled him had it been applied for before such use. And we think it makes no difference in the principle that the article so publicly used and afterwards patented was made by a particular individual, who did so by the private permission of the inventor. As long as an inventor keeps to himself the subject of his discovery, the public cannot be injured, and even if it be made public, but accompanied by an assertion of the inventor's claim to the discovery, those who should make or use the subject of the invention would at least be put upon their guard. But if the public, with the knowledge and the tacit consent of the inventor, is permitted to use the invention without opposition, it is a fraud upon the public afterwards to take out a patent. It is possible that the inventor may not have intended to give the benefit of his discovery to the public, and may have supposed that by giving permission to a particular individual to construct for others the thing patented, he could not be</p>	<p>(...)</p> <p>Somos claramente da opinião de que se um inventor tornar sua descoberta pública, permitir o uso livre de outros, sem se opor ou reclamar sua invenção, sobre a qual o público pode ter ciência, ele abandona o direito futuro ao uso exclusivo de sua invenção, ao qual a patente o teria garantido, se tivesse a requerido antes de tal uso. Consideramos não ocorrer diferença em relação a tal princípio quando o artigo tão publicamente utilizado e posteriormente patenteado foi feito por um indivíduo em particular, que o fez pela permissão privada do inventor. Desde que um inventor resguarde o objeto de sua descoberta, o público não será afetado, e mesmo se for tornado público, mas acompanhado de uma assertiva da pretensão do inventor à descoberta, aqueles que deverão utilizar ou fabricar o objeto da invenção ao menos seriam cientificados do risco. Mas se o público, com o conhecimento e consentimento tácito do inventor, puder utilizar a invenção sem oposição, há fraude ao público de posteriormente haver a concessão da patente. É possível que o inventor não almejasse dar o benefício de sua descoberta ao público e pudesse ter suposto que ao dar permissão a um determinado indivíduo, a construir para outros o objeto da patente, ele supostamente não o teria feito. Mas não se trata de intenção, que é</p>
--	---

<p>presumed to have done so. But it is not a question of intention, which is involved in the principle which we have laid down, but of legal inference, resulting from the conduct of the inventor, and affecting the interests of the public. It is for the jury to say whether the evidence brings this case within the principle which has been stated. If it does, the court is of opinion that the plaintiffs are not entitled to a verdict.”</p>	<p>envolvida no princípio que estabelecemos, mas a inferência legal, resultante da conduta do inventor, e afetando os interesses do público. É para o júri decidir se tal prova foi trazida no caso em tela no princípio estabelecido. Se o foi, esta corte é da opinião que os requerentes não têm razão.”</p>
--	---

HIGH COURT OF AUSTRALIA *Aktiebolaget Hassle v Alphapharm Pty Limited* [2002] HCA 59 (12 December 2002)

<p>“The role of the tests of novelty and obviousness in patent law has been described, correctly in my view, in this way[189]: ‘One possibility whereby an unnecessary dead-weight loss could arise is if patent protection is granted for a non-innovative product or process. In this case society might incur a monopolistic welfare cost without obtaining a new product or process in return. This point alerts us to the fact that the tests of novelty and non-obviousness in the patent law fulfill the useful economic function of preventing undeserved monopoly profits. This potential misuse of monopoly rights must be prevented by strict applica-</p>	<p>“O papel dos exames de novidade e atividade inventiva na lei de patentes foi descrito, corretamente a meu ver, desta forma³¹ ‘Pode ocorrer uma perda desnecessária se se concede proteção de patente para um produto ou processo que não é inovador. Neste caso a sociedade incorreria em um custo de bem-estar monopolístico sem obter um novo produto ou processo em retorno. Este ponto nos alerta para o fato de que os exames de novidade e atividade inventiva na lei de patentes preenchem a útil função econômica de impedir lucros monopolísticos desmerecidos. Esta potencial má utilização dos direitos de monopólio deve ser</p>
---	--

31 [Nota do original] Australia, Bureau of Industry Economics, *The Economics of Patents*, (1994) p. 45.

<p>tion of the screening criteria in the patent law.’</p> <p>An attempt to resolve the clash of competing policies in particular cases may involve asking ‘whether there is sufficient invention to justify a monopoly being granted’[190]; or whether ‘the invention is undoubtedly worthy of patent protection’[191]; or whether the patent ‘discloses something sufficiently inventive to deserve the grant of a monopoly’[192]. Such formulations have not always found favour[193].</p>	<p>impedida pela rígida aplicação do critério de exame técnico na lei de patentes.’</p> <p>Uma tentativa de resolver o embate de diretrizes contraditórias em determinados casos pode envolver a questão ‘será que há invenção suficiente para justificar a concessão de um monopólio?’;³² ou se ‘a invenção é sem dúvida merecedora da proteção da patente’;³³ ou se a patente ‘divulga algo suficientemente inventivo para merecer a concessão de um monopólio’.³⁴ Tais questionamentos nem sempre são respondidos positivamente.”³⁵</p>
--	--

[4]§1.1. O que é “Novidade” depende do tipo do direito

**High Court Of Australia The Grain Pool of WA v
The Commonwealth [2000] HCA 14 (23 March 2000)**

<p>“It may be accepted that there is a requirement of ‘novelty’ in the constitutional concept of ‘invention’, but that requirement may be satisfied by various legislative regimes. These regimes need not display any fixed character. For example, s 100(1)(g) of the Patents Act 1952</p>	<p>“É aceitável que haja uma exigência de ‘novidade’ no conceito constitucional de ‘invenção’, mas tal exigência pode ser satisfeita por vários regimes legislativos. Por exemplo, s 100(1)(g) da Lei de Patentes de 1952 (Cth) fixou que a novidade [seria determinada] tomando por referên-</p>
--	---

32 [Nota do original] Britain v Hirsch (1888) 5 RPC 226 em 232 per Cotton LJ.

33 [Nota do original] Dow Corning Corporation’s Application [1969] RPC 544 em 560 dispostas na justificativa conjunta em [39]; cf posição de Callinan J em [192]. Vide ainda Advanced Building Systems Pty Ltd v Ramset Fasteners (Aust) Pty Ltd (1998) 194 CLR 171 em 193-194 [42.2] e Ricketson, The Law of Intellectual Property, (1984) at 952-953 [49.51]-[49.52]

34 [Nota do original] Société Technique de Pulverisation Step v Emson Europe Ltd [1993] RPC 513 em 519.

35 [Nota do original] Mölnlycke AB v Procter & Gamble Ltd (No 5) [1994] RPC 49 at 112.

<p>(Cth) determined novelty by reference to the state of affairs in Australia at the priority date of the claim in question. On the other hand, s 7(1) of the 1990 Patents Act requires comparison between the invention and the ‘prior art base’. The relevant effect of the definition of ‘prior art base’ in Sched 1 of that Act is that it includes information in a document publicly available outside Australia. There was no constitutional constraint upon the adoption by the legislature of these differing criteria for the establishment of novelty in patent law.”</p>	<p>cia a situação de fato existente na Austrália na data de prioridade da pretensão em questão. Por outro lado, s 7(1) da Lei de Patentes de 1990 requer a comparação entre a invenção e o ‘estado de arte anterior’. O efeito relevante da definição do ‘estado de arte anterior’ no Anexo 1 daquela Lei é incluir informação em documento publicamente disponível fora da Austrália. Não houve qualquer impedimento constitucional que proibisse o Legislativo de adotar qualquer desses critérios, distintos entre si, para estabelecer o que é novidade na lei de patentes.”</p>
--	--

[4]§1.2. Novidade das marcas como requisito constitucional

**Corte Constitucional Italiana Sentenza 42/1986
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale**

<p>“I valori della iniziativa economica privata pur nel rispetto dell’utilità sociale, della sicurezza, della libertà e della dignità umana, garantiti dall’art. 41, non sono menomamente offesi dalla norma impugnata, che mira – traverso il rispetto del canone, prior in tempore potior in iure – ad assicurare al titolare del marchio patronimico preminenza rispetto a chi usa in un tempo successivo lo stesso contrassegno d’identificazione del prodotto senza altri elementi d’identificazione di cui la esperienza aveva svelato la inidoneità.”</p>	<p>“Os valores da iniciativa econômica privada até mesmo no respeito à função social, à segurança, à liberdade e à dignidade humana, garantidos no artigo 41, não são de jeito nenhum ofendidos pela norma impugnada, que visa – através do respeito ao cânone <i>prior in tempore potior in iure</i> – assegurar ao titular da marca patronímica prevalência em seus interesses em face de quem usa posteriormente o mesmo símbolo de identificação do produto sem outros elementos de identificação em relação aos quais a experiência haja determinado a falta de idoneidade.”</p>
--	---

[4]§2. A natureza territorial dos direitos de PI

Brown v. Duchesne, 60 U.S. 19 How. 183 183 (1856)

“Neither will the court, in expounding a statute, give to it a construction which would in any degree disarm the government of a power which has been confided to it to be used for the general good — or which would enable individuals to embarrass it in the discharge of the high duties it owes to the community — unless plain and express words indicated that such was the intention of the legislature.

The patent laws are authorized by that article in the Constitution which provides that Congress shall have power to promote the progress of science and useful arts by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries. The power thus granted is domestic in its character, and necessarily confined within the limits of the United States. It confers no power on Congress to regulate commerce or the vehicles of commerce, which belong to a foreign nation and occasionally visit our ports in their commercial pursuits. That power and the treaty-making power of the general government are separate and distinct powers from the one of which we are now speaking, and are granted by separate and

“Nem a corte quer, esmiuçando uma lei, interpretá-la da forma a retirar do governo um poder lhe foi confiado para ser utilizado em prol do bem geral – e nem [a interpreta] de forma a permitir que certos indivíduos atrapalhem o cumprimento dos seus elevados deveres [governamentais] devidos a comunidade – salvo redação expressa e clara indicando que essa era a intenção da legislação.

As leis de patentes são autorizadas pelo artigo da Constituição que dispõe que o Congresso deverá ter o poder de promover o progresso da ciência e artes úteis assegurando por períodos limitados a autores e inventores o direito exclusivo aos seus escritos e descobertas. O poder então outorgado é doméstico (nacional) em seu caráter e necessariamente restrito ao território dos Estados Unidos. Não dá nenhum poder ao Congresso para regular o comércio ou veículos de comércio que pertencem ao estrangeiro que ocasionalmente visita nossos portos em desempenho comercial. Tal poder e o poder do governo de fazer tratados em geral são separados e distintos do que estamos tratando no presente, são outorgados em diferentes cláusulas e de forma alguma relacionados. E quando o

different clauses, and are in no degree connected with it. And when Congress are legislating to protect authors and inventors, their attention is necessarily attracted to the authority under which they are acting, and it ought not lightly to be presumed that they intended to go beyond it and exercise another and distinct power conferred on them for a different purpose.

Nor is there anything in the patent laws that should lead to a different conclusion. They are all manifestly intended to carry into execution this particular power. They secure to the inventor a just remuneration from those who derive a profit or advantage within the United States from his genius and mental labors. But the right of property which a patentee has in his invention, and his right to its exclusive use, are derived altogether from these statutory provisions, and this Court has always held that an inventor has no right of property in his invention upon which he can maintain a suit unless he obtains a patent for it according to the acts of Congress, and that his rights are to be regulated and measured by these laws, and cannot go beyond them.

But these acts of Congress do not and were not intended to operate beyond the limits of the United States, and as the patentee's right of property and exclusive use is derived from them, they cannot

Congresso está legislando para proteger autores e inventores, sua atenção é necessariamente voltada a sob a qual ele está agindo, e isso não deixa presumir que [os legisladores] almejavam ultrapassar e exercer um outro e distinto poder que lhes tivesse sido conferido para outro fim.

Não há nada nas leis de patentes que levaria a outra conclusão. Tais leis têm claramente a intenção de fazer executar este poder específico. [Essas leis] garantem ao inventor uma remuneração justa daqueles que geram um lucro ou vantagem no território americano a partir de sua genialidade ou elaboração genial e mental.

Mas o direito à propriedade que um titular de patente tem sob sua invenção, e o direito ao seu uso exclusivo, são inteiramente decorrentes destes dispositivos, e esta Corte sempre sustentou que um inventor não tem direito de propriedade em sua invenção, em relação ao qual possa pleitear em juízo, salvo se obtiver uma patente em relação a esta de acordo com os atos do Congresso, sabendo-se que estes direitos são para ser regulados e mensurados por estas leis e não podem ultrapassá-las.

Mas os atos do Congresso não pretendiam e não operam além dos limites dos Estados Unidos e em relação ao direito de propriedade do patenteado e do uso exclusivo dele

<p>extend beyond the limits to which the law itself is confined. And the use of it outside of the jurisdiction of the United States is not an infringement of his rights, and he has no claim to any compensation for the profit or advantage the party may derive from it”.</p>	<p>decorrente, estes não podem se estender além dos limites que recaem sobre a própria lei. E se o uso for fora da jurisdição dos Estados Unidos não é [caracterizada] uma violação destes direitos e não gera nenhuma pretensão a remuneração pelo lucro ou vantagem que a parte possa obter deste.”</p>
--	---

[4]§3. Propriedade Intelectual não se expande por via judicial

Sony Corp. Of Amer. V. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417 (1984)

<p>“[22] [p*429] The monopoly privileges that Congress may authorize are neither unlimited nor primarily designed to provide a special private benefit. Rather, the limited grant is a means by which an important public purpose may be achieved. It is intended to motivate the creative activity of authors and inventors by the provision of a special reward, and to allow the public access to the products of their genius after the limited period of exclusive control has expired.</p> <p>[23] The copyright law, like the patent statutes, makes reward to the owner a secondary consideration. In <i>Fox Film Corp. v. Doyal</i>, 286 U.S. 123, 127, Chief Justice Hughes spoke as follows respecting the copyright monopoly granted by Congress, “The sole interest of the United States and the primary object in conferring the monopoly lie in the general benefits derived by the public from the labors of authors. ‘ It is said that reward to the</p>	<p>“22. Os privilégios do monopólio que o Congresso pode autorizar não são ilimitados nem primordialmente designados a outorgar um benefício privado especial. Na verdade, a outorga limitada é um meio pelo qual um fim público importante pode ser alcançado. Visa motivar a atividade criativa de autores e inventores por dar uma recompensa especial e permitir ao público acesso aos produtos de seus gênios, findo um período limitado de controle exclusivo.</p> <p>23. A lei de copyright, como as leis de patentes, tem como fim secundário a recompensa ao titular. Em <i>Fox Film Corp. v. Doyal</i>, 286 U.S. 123, 127, Chief Justice Hughes assim declarou no tocante ao monopólio de copyright dado pelo Congresso, ‘o único interesse dos Estados Unidos e o fim principal em conferir o monopólio encontra-se nos benefícios gerais obtidos pelo público do trabalho dos autores’. É dito que a recompensa ao autor ou artis-</p>
---	--

author or artist serves to induce release to the public of the products of his creative genius.” United States v. Paramount Pictures, Inc., 334 U.S. 131, 158 (1948).

[24] As the text of the Constitution makes plain, it is Congress that has been assigned the task of defining the scope of the limited monopoly that should be granted to authors or to inventors in order to give the public appropriate access to their work product. Because this task involves a difficult balance between the interests of authors and inventors in the control and exploitation of their writings and discoveries on the one hand, and society’s competing interest in the free flow of ideas, information, and commerce on the other hand, our patent and copyright statutes have been amended repeatedly. [n10] [p*430] From its beginning, the law of copyright has developed in response to significant changes in technology. [n11] Indeed, it was the invention of a new form of copying equipment — the printing press — that gave rise to the original need for copyright protection. [n12] Repeatedly, as new developments have [p*431] occurred in this country, it has been the Congress that has fashioned the new rules that new technology made necessary. Thus, long before the enactment of the Copyright Act of 1909, 35 Stat. 1075, it was settled that the protection given to copy-

ta serve para induzir a divulgação ao público dos produtos da criação de seu gênio” United States v. Paramount Pictures, Inc., 334 U.S. 131, 158 (1948).

24. Como o texto da Constituição é claro em afirmar, cabe ao Congresso definir o escopo do monopólio limitado que deve ser garantido aos autores ou inventores, de forma a dar ao público o devido acesso ao produto de seus trabalhos. Como essa tarefa envolve uma difícil ponderação entre os interesses dos autores e inventores no controle e na exploração de suas escritas e descobertas, de um lado, e o interesse competitivo da sociedade no livre fluxo de idéias, informações e comércio por outro lado, nossas leis de patente e copyright foram continuamente alteradas. Desde o início, a lei de copyright se desenvolveu em resposta às alterações significativas na tecnologia. De fato, foi a invenção de uma nova forma de equipamento de cópia – a prensa – que gerou a necessidade original de proteção de copyright. E assim, uma vez que novos desenvolvimentos ocorreram neste país, o Congresso criou novas regras que a tecnologia passou a exigir. Portanto, antes da Lei de Copyright de 1909, 35 Stat. 1075, já havia sido estabelecido que a proteção dada a copyrights era inteiramente legal. *Wheaton v. Peters*, 8 Pet. 591, 661-662 (1834). As soluções para tal violação ‘são

rights is wholly statutory. *Wheaton v. Peters*, 8 Pet. 591, 661-662 (1834). The remedies for infringement 'are only those prescribed by Congress.' *Thompson v. Hubbard*, 131 U.S. 123, 151 (1889).

[25] The judiciary's reluctance to expand the protections afforded by the copyright without explicit legislative guidance is a recurring theme. See, e. g., *Teleprompter Corp. v. Columbia Broadcasting System, Inc.*, 415 U.S. 394 (1974); *Fortnightly Corp. v. United Artists Television, Inc.*, 392 U.S. 390 (1968); *White-Smith Music Publishing Co. v. Apollo Co.*, 209 U.S. 1 (1908); *Williams & Wilkins Co. v. United States*, 203 Ct. Cl. 74, 487 F.2d 1345 (1973), *aff'd* by an equally divided Court, 420 U.S. 376 (1975). Sound policy, as well as history, supports our consistent deference to Congress when major technological innovations alter the market for copyrighted materials. Congress has the constitutional authority and the institutional ability to accommodate fully the varied permutations of competing interests that are inevitably implicated by such new technology.

[26] In a case like this, in which Congress has not plainly marked our course, we must be circumspect in construing the scope of rights created by a legislative enactment which never contemplated such a calculus

somente aquelas prescritas pelo Congresso' *Thompson v. Hubbard*, 131 U.S. 123, 151 (1889).

25. A relutância do judiciário em expandir a proteção dada pelo copyright sem a instrução explícita legislativa é um tema recorrente, Vide e.x. *Teleprompter Corp. v. Columbia Broadcasting System, Inc.*, 415 U.S. 394 (1974); *Fortnightly Corp. v. United Artists Television, Inc.*, 392 U.S. 390 (1968); *White-Smith Music Publishing Co. v. Apollo Co.*, 209 U.S. 1 (1908); *Williams & Wilkins Co. v. United States*, 203 Ct. Cl. 74, 487 F.2d 1345 (1973), emitida por um Tribunal sem maioria, 420 U.S. 376 (1975). A melhor política, bem como a história, dá suporte à nossa consistente deferência ao Congresso quando inovações principais tecnológicas alteram o mercado de materiais de copyright. O Congresso teve a autoridade constitucional e a habilidade institucional de acomodar plenamente as mudanças variadas de interesses competitivos que são inevitavelmente gerados por essa nova tecnologia.

26. Em um caso como este, em que o Congresso não nos orientou claramente, temos de ser conservadores na interpretação do alcance de direitos criados por uma promulgação legislativa que nunca contem-

of interests. In doing so, we are guided by Justice Stewart's exposition of the correct approach to ambiguities in the law of copyright:

'The limited scope of the copyright holder's statutory monopoly, like the limited copyright duration required by the Constitution, reflects a balance of competing claims upon the public interest: Creative work is to be [p*432] encouraged and rewarded, but private motivation must ultimately serve the cause of promoting broad public availability of literature, music, and the other arts. The immediate effect of our copyright law is to secure a fair return for an 'author's' creative labor. But the ultimate aim is, by this incentive, to stimulate artistic creativity for the general public good. 'The sole interest of the United States and the primary object in conferring the monopoly,' this Court has said, 'lie in the general benefits derived by the public from the labors of authors.' Fox Film Corp. v. Doyal, 286 U.S. 123, 127. See Kendall v. Winsor, 21 How. 322, 327-328; Grant v. Raymond, 6 Pet. 218, 241-242. When technological change has rendered its literal terms ambiguous, the Copyright Act must be construed in light of this basic purpose.' Twentieth Century Music Corp. v. Aiken, 422 U.S. 151, 156 (1975) (footnotes omitted)."

plou tais cálculos de interesse. Nestes termos, fomos guiados pela exposição do Juiz Sterwart na correta visão quanto a ambiguidades da lei de copyright:

'O escopo limitado que tem o titular do monopólio legal de copyright, como a duração limitada requerida pela Constituição, reflete um balanço de pretensões competitivas em face do interesse público. O trabalho criativo deve ser encorajado e recompensado, mas a motivação privada deve, no fim das contas, servir para promover a ampla disponibilização da literatura, música e outras artes. O efeito imediato de nossa lei de copyright é assegurar uma justa recompensa pelo trabalho criativo do autor. Mas o objetivo último deste incentivo é estimular a criatividade artística em prol do bem geral público.' O único interesse dos Estados Unidos e o fim principal em conferir o monopólio, 'já foi entendido por esse Tribunal', encontra-se nos benefícios gerais obtidos pelo público dos trabalhos dos autores.' Fox Film Corp. v. Doyal, 286 U.S. 123, 127. Vide Kendall v. Winsor, 21 How. 322, 327-328; Grant v. Raymond, 6 Pet. 218, 241-242. Quando mudanças tecnológicas tornam seus termos literais ambíguos, a Lei de Copyright deve ser interpretada sob a luz deste fim básico" Twentieth Century Music Corp. v. Aiken, 422 U.S. 151, 156 (1975) (omitimos rodapés) ."

[4]§4. A complexa ponderação

Tribunal Constitucional de Itália. Acórdão na ADIN 108/1995.

“Nel riconoscere in capo all'autore la proprietà dell'opera ed il suo diritto allo sfruttamento economico della stessa in qualsiasi forma e modo, la legge non trascura di operare un bilanciamento tra valori ed interessi contrapposti; bilanciamento non irragionevole in quanto realizzato in sintonia con i principi costituzionali sia in ordine alla tutela della libertà dell'arte e della scienza (art. 33), sia in materia di tutela della proprietà, da riferire anche all'opera intellettuale (art. 42), sia di tutela del lavoro in tutte le sue forme, tra cui deve farsi rientrare anche la libera attività di creazione intellettuale (art. 35). Tale bilanciamento risulta nel contempo positivamente finalizzato, mediante l'incentivazione della produzione artistica, letteraria e scientifica, a favorire il pieno sviluppo della persona umana (art. 3) ed a promuovere lo sviluppo della cultura (art. 9). Dette finalità, che indicano la stretta connessione tra tutela degli autori e tutela della cultura, sono peraltro ragionevolmente conciliabili, come già affermato da questa Corte (ordinanza n. 361 del 1988) con la libertà dell'iniziativa economica (art. 41) di altri soggetti (produttori, rivenditori, noleggiatori) in un equilibrio che tenga conto dei rispettivi costi e rischi; e sono altresì conciliabili con

“Ao reconhecer ao autor a propriedade da obra e seu direito à exploração econômica da mesma de toda forma e maneira, a lei não negligencia quanto a operar uma ponderação entre valores e interesses contrapostos; tal ponderação não é irrazoável na medida em que se faça em harmonia com os princípios constitucionais, seja com vistas à tutela da liberdade da arte e da ciência (art. 33), seja em matéria de tutela da propriedade, em relação também à obra intelectual (art. 42), seja de tutela do trabalho em todas suas formas, no contexto do qual deve se incluir a atividade livre da criação intelectual (art. 35). Tal ponderação resulta em um acordo simultâneo dos vários interesses, mediante o incentivo da produção artística, literária e científica, a favorecer o pleno desenvolvimento da pessoa humana (art. 3º) e a promover o desenvolvimento da cultura (art. 9º). Tais fins, que indicam a estreita conexão entre a tutela dos autores e tutela da cultura são, no entanto, razoavelmente conciliáveis, como já entendeu esta Corte (decisão 361 de 1988) com a liberdade da iniciativa econômica (art. 41) dos outros sujeitos de direito (produtores, revendedores, licenciados) em um equilíbrio que leve em conta os custos e riscos do empreendimento; e

<p>i diritti di tutti alla fruizione dell'opera artistica e con l'interesse generale alla diffusione della cultura". Sentenza 108/1995 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.</p>	<p>são também conciliáveis com os direitos de todos à fruição da obra artística e com o interesse geral à propagação da cultura". Acórdão na ADIN 108/1995.</p>
---	---

[4]§5. A importância político-conformadora do processo de ponderação

Com relação a extensão do processo de ponderação de interesses o Tribunal Constitucional alemão destacou na decisão no caso *Schloßberg* a importância político-conformadora do processo de ponderação.

Tribunal Constitucional Alemão, acórdão no caso "Schloßberg" (BverfG, 51, 193, de 22.05.1979)

<p>"(...) C, I. 2. (...) Hierbei ist davon auszugehen, daß das Grundgesetz dem Gesetzgeber in der Bestimmung wirtschaftspolitischer Ziele und der zu ihrer Verfolgung geeigneten Maßnahmen einen weiten Gestaltungsbereich läßt und daß der Gesetzgeber auch durch wirtschaftspolitische Lenkungsmaßnahmen das freie Spiel der Kräfte korrigieren darf (BVerfGE 46, 246 [257] mwN)."</p>	<p>"(...) C, I. 2. (...) Nesse sentido parte-se aqui do princípio de que a Lei Fundamental prevê para o legislador, no exercício de determinação de objetivos político-econômicos, e para determinar as medidas adequadas voltadas para que se alcancem esses fins, um âmbito conformador amplo e que o legislador também possa corrigir o livre jogo das forças por meio da adoção de medidas de direcionamento político-econômicas (BVerfGE 46, 246 [257] mwN)".</p>
--	--

As decisões nos anos 70 e 80 serviram para fixar a vinculação da propriedade intelectual ao Art. 14 da Lei Fundamental.

Além disso fixaram-se nelas o entendimento de que:

- a) a proteção do artigo 14 da Lei Fundamental é institucional;
- b) o legislador deve, ao dar corpo aos direitos intelectuais respeitar sua *ratio mínima*;
- c) com exceção dessa limitação o legislador tem espaço para optar pela composição de interesses mais adequada para não só a equilibrar os

interesses em jogo, mas também a possibilitar a consecução de políticas públicas;

- d) porém, no que toca a composição dos interesses individuais com os interesses coletivos, não é *qualquer* interesse coletivo já, de plano, suficiente para justificar uma intervenção nos direitos individuais contidos na instituição da propriedade privada. Nesse sentido, a decisão abaixo transcrita:

Tribunal Constitucional Alemão (BVerfG, 1 BvR 587/88, de 24.4.1998)

<p>“(…) II (…), 2 (…), b), aa) (…) Das ausgewogene System wechselseitiger Rechte und Pflichten entspricht insbesondere auch den gestuften verfassungsrechtlichen Anforderungen an Eingriffe in das Verfügungs- und in das Verwertungsrecht, wie sie für das allgemeine Urheberrecht entwickelt worden sind. Wird dem Urheber das Verfügungsrecht entzogen, führt dies zu einer wesentlichen Beeinträchtigung des wirtschaftlichen Wertes der geschützten Leistung, wenn die Möglichkeit der freien Honorarvereinbarung nicht durch einen gesetzlichen Vergütungsanspruch ersetzt wird. Dabei ist zu berücksichtigen, daß es um das Ergebnis der geistigen und persönlichen Leistung des Urhebers geht, nicht aber etwa um einen unverdienten Vermögenszuwachs. Daher kann der Ausschluß eines Vergütungsanspruchs nicht durch jede Gemeinwohlerwägung gerechtfertigt werden; es müssen vielmehr hohe Anforderungen an die Gemeinwohlbelange gestellt werden, die über den Entzug des</p>	<p>“(…) II (…), 2 (…), b), aa) (…) O equilibrado sistema de direitos e obrigações mútuos corresponde especialmente também às exigências constitucionais graduais de interferência nos direitos de fruição e exploração, como foi desenvolvido para o Direito de Autor em geral. Se for retirado do autor o direito de fruição [da obra], então isso significará uma interferência substancial no valor econômico do esforço protegido, se a possibilidade de um livre acordo sobre pagamento de direitos for substituída por uma pretensão legal de remuneração. Além disso, deve-se levar em consideração que se está a falar do resultado do esforço intelectual e pessoal do autor, e não, ao contrário, de um aumento patrimonial não merecido. Assim, a exclusão de uma pretensão de remuneração não pode ser justificada por qualquer ponderação relativa ao bem estar coletivo mas, ao contrário, deve ser anteposto aos interesses coletivos um nível alto de exigências, exigências estas que possam justificar que, não chegando a uma expropriação, os interesse</p>
--	---

Verfügungsrechts hinaus diese Einschränkung des Verwertungsrechts rechtfertigen sollen (vgl. BVerfGE 31, 229 <243>; 49, 382 <400>; 79, 29 <41>).(…)”	coletivos possam justificar limitações do direito de fruição (vgl. BVerfGE 31, 229 <243>; 49, 382 <400>; 79, 29 <41>). (...)”
--	---

A afirmação feita acima, de que a presença de qualquer interesse coletivo não é – já de plano – suficiente para justificar uma intervenção nos direitos individual de propriedade privada, deve ser compreendida tendo em vista os seguintes princípios de ponderação de interesses:

- a) princípio da proporcionalidade;
- b) princípio da igualdade

Nessa linha de interpretação pautada por esses princípios, enquanto o Tribunal Constitucional exige que a medida do interesse público a ser considerado na ponderação dos interesses seja relevante, por outro lado já de plano afirma que “o interesse individual do autor não pode demandar prioridade hierárquica absoluta frente aos interesses da coletividade” (vide decisão abaixo, DIN-Normen).

Definindo o papel do interesse público como parâmetro para o legislador, no momento de dar conteúdo para o direito de propriedade protegido pela Lei Fundamental como instituição, o Tribunal vê nele não apenas razão das limitações, mas também a medida dessas limitações (legitimação e parâmetro de/para as limitações).

**Tribunal Constitucional, acórdão no caso “DIN-Nomen”
(BVerfG, 1 BvR 1143/90 vom 29.7.1998)**

“(…) II. (...) 2. a) Der Gesetzgeber hat einerseits zu berücksichtigen, daß das Eigentum privatnützig auszugestalten ist und seine Nutzung dem Eigentümer finanziell eine eigenverantwortliche Lebensgestaltung ermöglichen soll. Richtschnur der inhaltlichen Ausgestaltung ist andererseits das Wohl der Allgemeinheit (Art. 14 Abs. 2 GG). Unbedingten Vorrang vor den Interessen der Gemeinschaft	“(…), II. (...), 2. a) Por seu turno o legislador deve observar que a propriedade tem de ser conformada como sendo privada e que sua utilização deve possibilitar ao proprietário, sob o aspecto financeiro, um padrão de vida independente. Parâmetro da conformação do conteúdo é, por outro lado, o bem estar social (Art. 14 (2) GG). O interesse individual do autor não pode demandar prioridade hierár-
--	---

kann das Individualinteresse des Urhebers nicht beanspruchen. Das Gemeinwohl ist allerdings nicht nur Grund, sondern auch Grenze für die dem Eigentümer aufzuerlegenden Beschränkungen. Diese dürfen nicht weitergehen, als es das Allgemeinwohl gebietet. Beide Belange hat der Gesetzgeber in Anwendung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes sowie unter Beachtung des Gleichheitsgebotes in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen (vgl. BVerfGE 79, 29 <40 f.> m.w.N.).

Diesen Anforderungen wird die Regelung in § 5 UrhG gerecht. Die Verfasser amtlicher Werke stehen regelmäßig in einem öffentlichen Dienstverhältnis und wären schon deshalb verpflichtet, die Ergebnisse ihrer Arbeit – durch Übertragung eines ausschließlichen Nutzungsrechts – dem Dienstherrn zur Verfügung zu stellen (§ 43 UrhG; s. Rojahn, in: Schricker, Urheberrecht, 1987, § 43 Rn. 39 und 45). Die Annahme des Gesetzgebers ist daher nicht zu beanstanden, daß die kraft ihres Amtes zur Schaffung solcher Werke berufenen Verfasser entweder überhaupt kein Interesse an der Verwertung hätten oder ihre Interessen hinter denen der Allgemeinheit zurücktreten müßten (s. BTDrucks IV/270, S. 39). Die Regelung verfolgt ein Gemeinwohlziel von hohem Rang.

quica absoluta frente aos interesses da coletividade. O bem-estar coletivo não é apenas o fundamento, mas também a fronteira para as limitações que devem ser impostas ao proprietário. Essas não podem ir além daquilo que o bem-estar coletivo pede. Aplicando o princípio da proporcionalidade e o mandamento da igualdade o legislador deve compor ambos os interesses em uma relação equilibrada (assim BVerfGE 79, 29, “40” s. com outras indicações).

A regra do § 5 da Lei de Direitos Autorais satisfaz essas exigências. Os autores de obras oficiais [obras produzidas por órgãos públicos] geralmente vinculados a uma relação funcional a órgão público e, já estarem, por isso, obrigados a colocar à disposição de seus empregadores – através da cessão dos direitos exclusivos de exploração – o resultado de seus trabalhos (§ 43 Lei de Direito Autoral – UrhG; vide Rojahn, in: Schricker, Urheberrecht, 1987, § 43 (39) e(45)). A presunção do legislador, de que por força do cargo público os autores convocados a criarem essas obras não teriam nenhum interesse na exploração delas ou que seus interesses deveriam ceder frente aqueles da coletividade, não deve, assim, ser objetada (veja BTDrucks IV/270, pág. 39).

A regulamentação persegue um objetivo de bem-estar coletivo alta-

<p>Werke, die im amtlichen Interesse zur allgemeinen Kenntnisnahme veröffentlicht werden, sollen keinen Urheberrechtsschutz genießen, damit eine möglichst weite Verbreitung gesichert ist (§ 5 Abs. 2 UrhG; s. a. BTDrucks IV/270, S. 39). Welche Bedeutung die Publizität amtlicher Verlautbarungen hat, zeigt bereits das verfassungsrechtliche Erfordernis der Verkündung von Gesetzen und Verordnungen (Art. 82 Abs. 1 GG). Das Rechtsstaatsprinzip gebietet allgemein, daß förmlich gesetzte Rechtsnormen verkündet werden. Damit sollen sie der Öffentlichkeit in einer Weise zugänglich gemacht werden, daß die Betroffenen sich verläßlich Kenntnis von ihrem Inhalt verschaffen können. Diese Möglichkeit darf auch nicht in unzumutbarer Weise erschwert sein (vgl. BVerfGE 65, 283 <291>). Auch für Verwaltungsvorschriften, die ein Gesetz in für die Verwaltung verbindlicher Form mit Bindungswirkung für den Bürger ergänzen, hat das Bundesverfassungsgericht die Publikation gefordert, damit gewährleistet ist, daß die getroffene Regelung jedem, den es angeht, bekannt werden kann (vgl. BVerfGE 40, 237 <252 f., 255>).</p>	<p>mente prioritário. Obras que foram publicadas com o interesse oficial de chegarem ao conhecimento geral não devem gozar de proteção autoral para que, dessa forma, seja assegurada uma difusão (da obra de teor oficial) o mais ampla possível (§5 (2), Lei de Direitos Autorais – UrhG; veja BTDrucks IV/270, pág. 39). O significado da publicidade de comunicados oficiais já vem demonstrado na exigência constitucional de publicação de Leis e Decretos (Art. 82 Abs. 1 GG). O princípio do estado de direito exige que normas jurídicas postas formalmente sejam promulgadas. Com isso elas devem ser colocadas à disposição da coletividade de tal forma que os interessados possam tomar conhecimento do conteúdo delas de forma segura. Essa possibilidade não pode também ser dificultada de uma forma não razoável. (vide BVerfGE 65, 283 <291>). Também no que toca regulamentações administrativas que complementam uma lei de forma vinculativa para a administração e com efeitos vinculativos para o cidadão, o Tribunal Constitucional exigiu a promulgação para que, dessa forma fosse garantido que a regulamentação adotada pudesse ser conhecida por todos aqueles a quem seja dirigida (vide BVerfGE 40, 237 “252 s., 255”).</p>
--	--

[4]§6. A ponderação e a limitação à pesquisa

**Tribunal Constitucional alemão, acórdão no caso “Klinik-Versuch”
(BVerfG, 1 BvR 1864/95, de 10.5.2000)**

<p>(...)</p> <p>b) Die Verfassungsbeschwerde ist aber unbegründet. Das Urteil des Bundesgerichtshofs verstößt nicht gegen Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG. (...) Der Gesetzgeber ist aber auch bei der Bestimmung des Eigentumsinhalts für die Zukunft an verfassungsrechtliche Schranken gebunden. Er kann bei der Ausgestaltung des Patentrechts nicht beliebig verfahren. Er muss bei der Festlegung der Befugnisse und Pflichten, die den Inhalt des Rechts ausmachen, den grundlegenden Gehalt der Eigentumsgarantie wahren, sich aber auch mit allen anderen Verfassungsnormen in Einklang halten (vgl. BVerfGE 31, 229 <240>).</p> <p>Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG gewährleistet zunächst das Privateigentum als Rechtsinstitut, das im Wesentlichen durch die Privatnützigkeit und grundsätzliche Verfügungsfähigkeit über das Eigentumsobjekt gekennzeichnet ist (vgl. BVerfGE 24, 367 <389 f.>; 26, 215 <222>; 31, 229 <240>). Das bedeutet für das Patentrecht: Zu den konstituierenden Merkmalen des Patentrechts als Eigentum im Sinne der Verfassung gehören die grundsätzliche Zuordnung des vermögenswerten Ergebnisses der schöpferischen</p>	<p>(...)</p> <p>b) A apelação constitucional é infundada. O acórdão do Bundesgerichtshofs não viola o Art. 14 (1), sentença 1 da Lei Fundamental. (...)</p> <p>O legislador está, porém, também no que diz respeito à determinação do conteúdo do direito de propriedade para o futuro, vinculado às limitações constitucionais. Ele não pode, ao conformar do direito de patentes, agir ao seu bel-prazer. Ele deve, no ato de determinar direitos e obrigações que constituem o conteúdo do direito, garantir a essência do direito de propriedade, porém também agir em concordância com todas as outras normas constitucionais (vgl. BVerfGE 31, 229 <240>).</p> <p>O Art. 14 (1), sentença 1 da Lei Fundamental garante inicialmente a propriedade privada como um instituto jurídico que se caracteriza essencialmente pela utilidade privada e, principalmente, pela faculdade de disposição do objeto da propriedade (vide BVerfGE 24, 367 “389 s.”; 26, 215 “222”; 31, 229 “240”). Isso significa para o direito de patente: é característica constitutiva do direito de patente no sentido constitucional essencialmente a garantia por meio de normatização privada dos resultados patrimoniais do esforço</p>
---	---

<p>Leistung an den Patentinhaber im Wege privatrechtlicher Normierung und seine Freiheit, in eigener Verantwortung darüber verfügen zu können. Das macht den grundgesetzlich geschützten Kern des Patentrechts aus.</p> <p>Diese grundsätzliche Zuordnung der vermögenswerten Seite des Patentrechts an den Inhaber zur freien Verfügung bedeutet aber nicht, dass damit jede nur denkbare Verwertungsmöglichkeit verfassungsrechtlich gesichert sei. Die Institutsgarantie gewährleistet einen Grundbestand von Normen, der gegeben sein muss, um das Recht als „Privateigentum“ bezeichnen zu können. Im Einzelnen ist es Sache des Gesetzgebers, im Rahmen der inhaltlichen Ausprägung des Patentrechts nach Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG sachgerechte Maßstäbe festzulegen, die eine der Natur und der sozialen Bedeutung des Rechts entsprechende Nutzung und angemessene Verwertung sicherstellen (vgl. BVerfGE 31, 229 <240 f.>).</p> <p>Eine diesen prinzipiellen Forderungen der Eigentumsgarantie gemäße Regelung hat der Gesetzgeber in dem Ausschließlichkeitsrecht der §§ 9, 10 PatG getroffen. Dem Patentrecht sind in § 11 PatG Schranken gezogen, da die Wirkungen des Patents für bestimmte Bereiche</p>	<p>criativo ao titular da patente e a garantia de sua liberdade de dispor desses resultados da forma que mais lhe aprouver. Isso constitui o cerne do direito de propriedade protegido constitucionalmente.</p> <p>Essa garantia básica de deixar à livre disposição do titular o lado patrimonial do direito de patente não significa, porém, que qualquer possibilidade de exploração seja garantida constitucionalmente. A garantia institucional garante um mínimo necessário de normas que devem existir para que se possa falar em um direito “da propriedade privada”. No que diz respeito as particularidades é competência do legislador, dentro dos limites das características de conteúdo do Direito de Patentes, determinar, de acordo com o Art. 14 (1), sentença 2 da Lei Fundamental, parâmetros objetivos que garantam o aproveitamento e exploração adequada correspondente a natureza e ao significado social do direito (vide BVerfGE 31, 229 “241 s.”).</p> <p>De acordo com essa regra o legislador previu no direito de exclusividade dos §§ 9, 10 da Lei de Patente (PatG) uma dessas exigências básicas da garantia de propriedade. No § 11 da Lei de Patentes (PatG) são definidas limitações ao Direito de Patente, uma vez que os efeitos da patente são excluídas para algumas</p>
---	---

ausgeschlossen werden. Bei der verfassungsrechtlichen Beurteilung der gesetzlichen Schranken des § 11 Nr. 2 PatG ist davon auszugehen, dass der Gesetzgeber nicht nur die Individualbelange zu sichern hat, sondern ihm auch aufgetragen ist, den individuellen Berechtigungen und Befugnissen die im Interesse des Gemeinwohls erforderlichen Grenzen zu ziehen; er muss den Bereich des Einzelnen und die Belange der Allgemeinheit in einen gerechten Ausgleich bringen (vgl. BVerfGE 31, 229 <241 f.>).

Soweit ersichtlich, wird weder in der Rechtsprechung noch in der Literatur bestritten, dass das Versuchsprivileg des § 11 Nr. 2 PatG eine nach diesen Maßgaben verfassungsgemäße Inhaltsbestimmung des Patentrechts ist. Forschung und Fortentwicklung von Wissenschaft und Technik sind nur mittels Versuchen möglich, die jeweils auf den neuesten Forschungsergebnissen aufbauen. Von Verfassungs wegen ist nicht zu beanstanden, wenn der Gesetzgeber die Interessen des Patentinhabers hinter diesen Belangen insoweit zurücktreten lässt.(...)”

áreas. Na avaliação constitucional das limitações legais do § 11 Nr. 2 da Lei de Patentes (PatG) parte-se do princípio de que o legislador não tem apenas que proteger o interesse individual, mas que a ele também foi passada a incumbência de estabelecer os limites necessários para os direitos e deveres individuais sob o prisma do bem estar coletivo; ele deve conciliar de forma justa o âmbito do individual e o interesse da coletividade (comparar com BVerfGE 31, 229 <241 s.>).

Até onde se tem conhecimento não se discute na jurisprudência ou na literatura que o “privilégio de pesquisa” (Versuchsprivileg) previsto no § 11 Nr. 2 da Lei de Patentes (PatG) é, em conformidade com essas estipulações, uma parte necessária do conteúdo constitucional do Direito de Patente. A pesquisa e desenvolvimento da ciência e da técnica só são possíveis por meio de experiências que, por sua vez, são construídas a partir de novos resultados de pesquisas. Não há o que criticar frente a Constituição quando o legislador permite que os interesses do titular da patente recuem frente a esses interesses. (...)”

[4]§7. Quando é o tempo de se dar patente de fármacos e medicamentos

Corte Constitucional da Itália, 1978, Sentenza 20/1978

“In realtà, negli ultimi anni la presa di coscienza della sopravvenuta mancanza di ogni fondamento razionale della deroga è cresciuta di pari passo con l’affermarsi del valore della ricerca scientifico-tecnica e del dovere della Repubblica di promuoverla; con la più elevata capacità dell’industria farmaceutica italiana di organizzare la ricerca, anche in rapporto alle condizioni di competitività con quella degli altri paesi; ed infine con le più intense relazioni con i mercati esteri, particolarmente nell’ambito degli stati appartenenti alla organizzazione del Consiglio d’Europa ed a quella della Comunità economica europea (come è attestato dalle convenzioni stipulate dal governo italiano, tutte orientate a restringere o a eliminare radicalmente la possibilità di vietare la brevettazione in singoli settori.”

“Na realidade, nos últimos anos a tomada de consciência da ausência superveniente de todo fundamento racional da exceção cresceu concomitantemente com a afirmação do valor da pesquisa técnico-científica e do dever da República para promovê-la; com a mais elevada capacidade da indústria farmacêutica italiana em organizar a pesquisa, também em relação às condições de competitividade com os outros países; e finalmente com as mais intensas relações com os mercados estrangeiros, particularmente no âmbito dos estados pertencentes à organização do Conselho da Europa e aqueles da Comunidade Económica Europeia (como resta provado pelas convenções estipuladas pelo governo italiano, todas orientadas a restringir ou a eliminar radicalmente a possibilidade de vedar a concessão da patente em setores específicos).”

[4]§8. Ponderação entre a propriedade e a saúde

Conseil Constitutionnel – Décision nº 90-283 DC du 8 janvier 1991.

“5. Considérant que selon la saisine, l’interdiction édictée par l’article 3 de la loi porte atteinte au droit de propriété dans la mesure où elle ne permet plus d’exploiter normalement une marque, élément du droit de propriété et support d’un produit licite et librement accessible au consommateur ; qu’il y aurait, en outre, transfert d’un élément du droit de propriété à l’Etat par le biais d’une expropriation qui impliquerait à tout le moins un droit à indemnisation;

6. Considérant que l’article 2 de la Déclaration de 1789 range la propriété au nombre des droits de l’homme ; que l’article 17 de la même Déclaration proclame: ‘La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment et sous la condition d’une juste et préalable indemnité’;

7. Considérant que les finalités et les conditions d’exercice du droit de propriété ont subi depuis 1789 une évolution caractérisée par une extension de son champ d’application à des domaines nouveaux ; que parmi ces derniers figure le droit pour le propriétaire d’une marque de fabrique, de commerce ou de

“5. Considerando que de acordo com o pedido deste recurso, a interdição editada pelo artigo 3 da lei entra em conflito com o direito de propriedade na medida em que tal lei não mais permite explorar normalmente uma marca, um elemento de direito de propriedade e suporte de um produto lícito e livremente acessível ao consumidor; que deverá, além disso, transferir um elemento do direito de propriedade ao Estado através de uma expropriação que implica de toda forma um direito a indenização.

6. Tendo em vista que o artigo 2 da Declaração de 1789 eleva a propriedade a direitos humanos, o artigo 17 da mesma Declaração proclama: ‘A propriedade, sendo um direito inviolável e sagrado, ninguém pode ser dela privado senão quando a necessidade pública, legalmente constatada, sem dúvida o exija, e desde que sob a condição de indenização justa e prévia’;

7. Considerando que as finalidades e as condições de exercício do direito de propriedade sofreram após 1789 uma evolução caracterizada por uma extensão em seu campo de aplicação aos domínios novos; que entre tais [extensões] figura o direito de o proprietário de uma marca de fábrica, de comércio ou de servi-

<p>service, d'utiliser celle-ci et de la protéger dans le cadre défini par la loi et les engagements internationaux de la France;</p> <p>8. Considérant que l'évolution qu'a connue le droit de propriété s'est également caractérisée par des limitations à son exercice exigées au nom de l'intérêt général ; que sont notamment visées de ce chef les mesures destinées à garantir à tous, conformément au onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, "la protection de la santé";</p> <p>9. Considérant que le droit de propriété d'une marque régulièrement déposée n'est pas affecté dans son existence par les dispositions de l'article 3 de la loi ; que celles-ci ne procèdent en rien à un transfert de propriété qui entrerait dans le champ des prévisions de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen;</p> <p>10. Considérant sans doute, que la prohibition de la publicité et de la propagande en faveur du tabac est susceptible d'affecter dans son exercice le droit de propriété d'une marque concernant le tabac ou des produits du tabac;</p> <p>11. Mais considérant que ces dispositions trouvent leur fondement dans le principe constitutionnel de protection de la santé publique; qu'au demeurant, la loi réserve la</p>	<p>ço para usar a mesma e protegê-la na forma definida por lei e tratados internacionais na França;</p> <p>8. Verificando que a evolução que ocorreu no direito de propriedade é igualmente caracterizada pelas limitações a seu exercício exigidas em nome do interesse geral; que visam notadamente desta forma garantir a todos, consoante alínea do Preâmbulo da Constituição de 27 de outubro de 1946 'a proteção à saúde'.</p> <p>9. Considerando que o direito de propriedade de uma marca regularmente depositada não é afetada dentro de sua existência pelas disposições do artigo 3 da lei; que estas não procedem em nada à transferência da propriedade que entra no escopo das previsões do artigo 17 da Declaração dos direitos do homem e do cidadão;</p> <p>10. Tendo em vista que, indubitavelmente, a proibição da publicidade e propaganda em favor do tabaco está sujeita a afetar, em seu exercício, o direito de propriedade de uma marca relativa a tabaco ou produtos de tabaco;</p> <p>11. Mas considerando que tais disposições têm seu fundamento no Princípio Constitucional da proteção à saúde pública; que de resto a lei reserva a possibilidade de fazer</p>
--	--

<p>possibilité de faire de la publicité à l'intérieur des débits de tabac; que l'interdiction édictée par l'article 3 de la loi déferée ne produira tous ses effets qu'à compter du 1er janvier 1993;</p> <p>12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la limitation apportée par l'article 3 à certaines modalités d'exercice du droit de propriété n'est pas contraire à la Constitution."</p>	<p>publicidade no interior dos estabelecimentos que vendem tabaco; e que cuja interdição editada pelo artigo 3 da lei só produzirá todos efeitos a partir de 1º de Janeiro de 1993.</p> <p>12. Considerando que o que resulta da limitação disposta pelo artigo 3 a certas modalidades de exercício do direito de propriedade não é contrário à Constituição."</p>
--	--

Seção [5]

Os Requisitos Constitucionais dos Direitos

[5]§1. Dos direitos autorais

[5]§1.1. A originalidade autoral

Feist Publications, Inc. V. Rural Telephone Service Co., 499 U.S. 340 (1991)

“[8] This case concerns the interaction of two well-established propositions. The first is that facts are not copyrightable; the other, that compilations of facts generally are. Each of these propositions possesses an impeccable pedigree. That there can be no valid copyright in facts is universally understood. The most fundamental axiom of copyright law is that [p*345] ‘no author may copyright his ideas or the facts he narrates.’ Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises, 471 U.S. 539, 556 (1985). Rural wisely concedes this point, noting in its brief that “facts and discoveries, of course, are not themselves subject to copyright protection.” Brief for Respondent 24. At the same time, however, it is beyond dispute that compilations of facts are within the subject matter of copyright. Compilations were expressly mentioned in the Copyright Act of 1909, and again in the Copyright Act of 1976.

“[8]. Este caso se refere à interação de duas proposições bem estabelecidas. A primeira é que fatos não estão sujeitos a copyright. A segunda, que compilações de fatos em geral são [protegidas]. Cada um destes entendimentos merece o maior respeito. Que os fatos não podem ser objeto de nenhum copyright válido é universalmente compreendido. O axioma mais fundamental do copyright é que [p*345] ‘nenhum autor pode proteger por meio de copyright suas idéias ou os fatos que ele narra’. Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises, 471 U.S. 539, 556 (1985). Rural sabiamente acorda neste ponto, comentando nos autos que ‘fatos e descobertas, obviamente, não são por si mesmos sujeitos de proteção de copyright.’ Contestação 24. Ao mesmo tempo, não obstante, é indiscutível que compilações de fatos são protegíveis por copyright. Compilações foram expressamente mencionadas na Lei de copyright de 1909 e novamente na Lei de copyright de 1976.

[9] There is an undeniable tension between these two propositions. Many compilations consist of nothing but raw data — i. e., wholly factual information not accompanied by any original written expression. On what basis may one claim a copyright in such a work? Common sense tells us that 100 uncopyrightable facts do not magically change their status when gathered together in one place. Yet copyright law seems to contemplate that compilations that consist exclusively of facts are potentially within its scope.

[10] The key to resolving the tension lies in understanding why facts are not copyrightable. The *sine qua non* of copyright is originality. To qualify for copyright protection, a work must be original to the author. See Harper & Row, *supra*, at 547-549. Original, as the term is used in copyright, means only that the work was independently created by the author (as opposed to copied from other works), and that it possesses at least some minimal degree of creativity. 1 M. Nimmer & D. Nimmer, Copyright §§ 2.01[A], [B] (1990) (hereinafter Nimmer). To be sure, the requisite level of creativity is extremely low; even a slight amount will suffice. The vast majority of works make the grade quite easily, as they possess some creative spark, “no matter how crude, humble or obvious” it

[9]. Há inegável tensão entre estas duas proposições. Muitas compilações consistem em nada mais do que informação crua – ex. informações fáticas sem nenhuma expressão escrita original. Com que base em que alguém pode pretender autoria sobre tal trabalho? O senso comum nos informa que 100 fatos não sujeitos a copyright não mudam seu status magicamente quando reunidos em um único lugar. Não obstante, a lei de copyright parece contemplar que compilações que consistem exclusivamente de fatos estão potencialmente no escopo da mesma.

[10]. O ponto principal em resolver a tensão encontra-se no entendimento do porquê de fatos não estarem sujeitos a direitos de copyright. A condição *sine qua non* de copyright é a originalidade. Para poder ser protegido por copyright, uma obra tem que ser original ao autor. Vide Harper & Row, *supra*, em 547-549. Original, como utilizado pelo [sistema de] copyright, significa só que a obra foi independentemente criada pelo autor (em oposição a cópia de outras obras) e que ao menos possui um grau mínimo de criatividade. 1 M. Nimmer & D. Nimmer, Copyright §§ 2.01[A], [B] (1990) (doravante Nimmer). Sem dúvida, o nível requerido de criatividade é extremamente baixo; mesmo uma pequena quantia de valor é suficiente. A grande maioria das obras alcança esse grau com bastante facilidade, pois têm algum

<p>might be. Id., § 1.08[C][1]. Originality does not signify novelty; a work may be original even though it closely resembles other works so long as the similarity is fortuitous, not the result of copying. To illustrate, [p*346] assume that two poets, each ignorant of the other, compose identical poems. Neither work is novel, yet both are original and, hence, copyrightable. See <i>Sheldon v. Metro-Goldwyn Pictures Corp.</i>, 81 F. 2d 49, 54 (CA2 1936).</p> <p>[11] Originality is a constitutional requirement. The source of Congress' power to enact copyright laws is Article I, § 8, cl. 8, of the Constitution, which authorizes Congress to "secure for limited Times to Authors . . . the exclusive Right to their respective Writings." In two decisions from the late 19th Century — <i>The Trade-Mark Cases</i>, 100 U.S. 82 (1879); and <i>Burrow-Giles Lithographic Co. v. Saroni</i>, 111 U.S. 53 (1884) — this Court defined the crucial terms 'authors' and 'writings'. In so doing, the Court made it unmistakably clear that these terms presuppose a degree of originality.</p> <p>[12] In <i>The Trade-Mark Cases</i>, the Court addressed the constitutional scope of 'writings'. For a particular</p>	<p>lampejo de criatividade, "não importa o quão cru, humilde ou óbvio" possa ser. Id., § 1.08[C][1]. Originalidade não significa novidade; uma obra pode ser original apesar de parecer bastante com outra obra, contanto que a semelhança seja ocasional, não resultado de cópia. Para ilustrar, [p*346] assumindo que dois poetas, um desconhecendo o outro, componham poemas idênticos. Nenhuma das obras é novidade, mas ambas são originais e, portanto, protegíveis por copyright. Vide <i>Sheldon v. Metro-Goldwyn Pictures Corp.</i>, 81 F. 2d 49, 54 (CA2 1936).</p> <p>[11]. Originalidade é uma exigência constitucional. A fonte de poder do Congresso para promulgar leis de copyright é o Artigo I, § 8, cl. 8, da Constituição, que autoriza ao Congresso 'assegurar por prazos limitados a Autores . . . , o direito exclusivo às suas escritas'. Em duas decisões do século XIX — <i>The Trade-Mark Cases</i>, 100 U.S. 82 (1879); E <i>Burrow-Giles Lithographic Co. v. Saroni</i>, 111 U.S. 53 (1884) — esta Corte definiu os termos cruciais 'autores' e 'escritas'. Em o fazer a Justiça deixou evidente que tais termos pressupõem um grau de originalidade.</p> <p>[12] Nos <i>The Trade-Mark Cases</i> este Tribunal enfrentou o escopo constitucional das 'escritas'.³⁶ Para uma</p>
--	--

36 A referência aqui é ao texto da cláusula constitucional, que se refere a "writings" (escritos) como o resultado da criação dos autores a ser protegido.

work to be classified ‘under the head of writings of authors’, the Court determined, ‘originality is required’. 100 U.S., at 94. The Court explained that originality requires independent creation plus a modicum of creativity: ‘While the word writings may be liberally construed, as it has been, to include original designs for engraving, prints, &c., it is only such as are original, and are founded in the creative powers of the mind. The writings which are to be protected are the fruits of intellectual labor, embodied in the form of books, prints, engravings, and the like.’ Ibid. (emphasis in original).

[13] In *Burrow-Giles*, the Court distilled the same requirement from the Constitution’s use of the word ‘authors.’ The Court defined ‘author,’ in a constitutional sense, to mean ‘he to whom anything owes its origin; originator; maker.’ 111 U.S., at 58 (internal quotations omitted). As in *The Trade-Mark Cases*, the Court emphasized the creative component of originality. It described copyright as being limited to ‘original intellectual conceptions of the author,’ *ibid.*, and stressed the importance of requiring an author who accuses another of infringement to prove ‘the existence [p*347] of those facts of originality, of intellectual production, of thought, and conception.’ *Id.*, at 59-60.

obra ser classificada ‘sob o título de obras dos autores’ esse Tribunal determinou, ‘originalidade é necessária’. 100 U.S., em 94. Este Tribunal explicou que ‘originalidade’ requer criação independente além de mais um pouco de criatividade.’ Enquanto o termo escritas pode ser interpretado de forma liberal, como têm sido, para incluir desenhos originais para gravuras, impressões, etc., só se trata daqueles que são originais e baseados na força da mente criativa. Os escritos que devem ser protegidos são os frutos de trabalho intelectual, corporificados na forma de livros, impressões, gravuras e semelhantes” *Ibid* (marcações no original).

[13] Em *Burrow-Giles*, a Corte formulou a mesma exigência a partir do uso Constitucional da palavra ‘autores’. A Corte definiu ‘autor’ de forma constitucional, significando ‘aquele para quem algo deve sua origem; criador; origem.’ 111 U.S., em 58 (referências internas omitidas). Em *The Trade-Mark Cases* a Justiça enfatizou o componente criativo da originalidade. Descreveu copyright como sendo limitado a ‘concepções intelectuais do autor’ *ibid.* e expressou a importância de requerer um autor que acuse o outro de contrafação provar ‘a existência [p*347] dos fatos da originalidade, produção intelectual, reflexão e concepção’. *Id.*, em 59-60.

[14] The originality requirement articulated in *The Trade-Mark Cases* and *Burrow-Giles* remains the touchstone of copyright protection today. See *Goldstein v. California*, 412 U.S. 546, 561-562 (1973). It is the very ‘premise of copyright law’. *Miller v. Universal City Studios, Inc.*, 650 F. 2d 1365, 1368 (CA5 1981). Leading scholars agree on this point. As one pair of commentators succinctly puts it: ‘The originality requirement is constitutionally mandated for all works.’ Patterson & Joyce, *Monopolizing the Law: The Scope of Copyright Protection for Law Reports and Statutory Compilations*, 36 *UCLA L. Rev.* 719, 763, n. 155 (1989) (emphasis in original) (hereinafter Patterson & Joyce). Accord *id.*, at 759-760, and n. 140; Nimmer § 1.06[A] (‘originality is a statutory as well as a constitutional requirement’); *id.*, § 1.08[C][1] (‘a modicum of intellectual labor . . . clearly constitutes an essential constitutional element’).

[15] It is this bedrock principle of copyright that mandates the law’s seemingly disparate treatment of facts and factual compilations. ‘No one may claim originality as to facts’. *Id.*, § 2.11[A], p. 2-157. This is because facts do not owe their origin to an act of authorship. The distinction is one between creation and discovery: the first person to

[14] A exigência de originalidade constante nos *The Trade-Mark Cases* e *Burrow-Giles* permanece a base da proteção de copyright de hoje. Vide *Goldstein v. California*, 412 U.S. 546, 561-562 (1973). É a própria ‘premissa da lei de copyright’. *Miller v. Universal City Studios, Inc.*, 650 F. 2d 1365, 1368 (CA5 1981). A doutrina dominante concorda nesse ponto. Como sucintamente comentado por dois comentaristas: ‘O requerimento de originalidade é obrigação constitucional para todas as obras’. Patterson & Joyce, *Monopolizing the Law: The Scope of Copyright Protection for Law Reports and Statutory Compilations*, 36 *UCLA L. Rev.* 719, 763, n. 155 (1989) (grifo no original), (doravante Patterson & Joyce), Consoante *id.*, em 759-760, e no. 140, Nimmer § 1.06[A] (‘originalidade é um requerimento constitucional e legal’) *id.*, § 1.08[C][1] (‘um mínimo de trabalho intelectual ...claramente constitui um elemento constitucional essencial’).

[15] Esse é um princípio basilar do copyright, que prefigura o tratamento aparentemente conflitante entre os fatos e as compilações de fatos. ‘Ninguém pode pretender originalidade quanto a fatos’. *Id.*, § 2.11[A], p. 2-157. Isto porque fatos não têm como origem ato de autoria. A distinção é algo entre criação e descoberta: a primeira pessoa a

find and report a particular fact has not created the fact; he or she has merely discovered its existence. To borrow from Burrow-Giles, one who discovers a fact is not its 'maker' or 'originator.' 111 U.S., at 58. "The discoverer merely finds and records." Nimmer § 2.03[E]. Census-takers, for example, do not 'create' the population figures that emerge from their efforts; in a sense, they copy these figures from the world around them. Denicola, Copyright in Collections of Facts: A Theory for the Protection of Nonfiction Literary Works, 81 Colum. L. Rev. 516, 525 (1981) (hereinafter Denicola). Census data therefore do not trigger copyright because these data are not 'original' in the constitutional sense. Nimmer [p*348] § 2.03[E]. The same is true of all facts — scientific, historical, biographical, and news of the day. 'They may not be copyrighted and are part of the public domain available to every person.' Miller, *supra*, at 1369.

[16] Factual compilations, on the other hand, may possess the requisite originality. The compilation author typically chooses which facts to include, in what order to place them, and how to arrange the collected data so that they may be used effectively by readers. These choices as to selection and arrangement, so long as they are made independently by the compiler and

achar e reportar um fato em particular não o criou; somente o descobriu. Citando Burrow-Giles, quem descobre um fato não o 'fez' ou 'originou'. 111 U.S., at 58. 'Quem descobre meramente acha e registra' Nimmer § 2.03[E]. As pessoas que colhem dados do censo não 'criam' os números populacionais que são gerados pelo seu esforço; em determinado nível, eles copiam estas figuras do mundo onde se localizam. Denicola, Copyright in Collections of Facts: A Theory for the Protection of Nonfiction Literary Works, 81 Colum. L. Rev. 516, 525 (1981) (doravante Denicola). Informações do Censo, portanto, não geram copyright porque tais dados não são 'originais' no sentido constitucional. Nimmer [p*348] § 2.03[E]. O mesmo se diz sobre todos os fatos — científicos, históricos, biográficos, e notícias diárias. 'Não podem ter copyright e são parte do domínio público disponível a qualquer um'. Miller, *supra*, em 1369.

[16]. Compilações fáticas, por outro lado, podem possuir o requisito de originalidade. Na compilação um autor tipicamente escolhe quais fatos devem ser incluídos, a forma como os colocar e como organizar tais dados apurados de forma que possam ser efetivamente utilizados por leitores. Tais escolhas quanto a seleção e organização, tão logo quanto sejam feitas independente-

entail a minimal degree of creativity, are sufficiently original that Congress may protect such compilations through the copyright laws. Nimmer §§ 2.11[D], 3.03; Denicola 523, n. 38. Thus, even a directory that contains absolutely no protectible written expression, only facts, meets the constitutional minimum for copyright protection if it features an original selection or arrangement. See Harper & Row, 471 U.S., at 547. Accord Nimmer § 3.03.

[17] This protection is subject to an important limitation. The mere fact that a work is copyrighted does not mean that every element of the work may be protected. Originality remains the *sine qua non* of copyright; accordingly, copyright protection may extend only to those components of a work that are original to the author. Patterson & Joyce 800-802; Ginsburg, Creation and Commercial Value: Copyright Protection of Works of Information, 90 Colum. L. Rev. 1865, 1868, and n. 12 (1990) (hereinafter Ginsburg). Thus, if the compilation author clothes facts with an original collocation of words, he or she may be able to claim a copyright in this written expression. Others may copy the underlying facts from the publication, but not the precise words used to present them.

mente pelo compilador e compreendam um grau mínimo de criatividade, são suficientemente originais para que o Congresso possa proteger tais compilações através de leis de copyright. Nimmer §§ 2.11[D], 3.03; Denicola 523, n. 38. Portanto, mesmo um diretório que não contenha absolutamente nenhuma expressão escrita protegível, somente fatos, alcança o mínimo constitucional de proteção de copyright se compreende uma seleção ou arranjo original. Vide Harper & Row, 471 U.S., at 547. Accord Nimmer § 3.03.

[17]. Esta proteção é sujeita a uma importante limitação. O mero fato que um trabalho tenha copyright não significa que todo elemento do trabalho possa ser protegido. Originalidade permanece o *sine qua non* do copyright; assim, a proteção de copyright pode ser aplicada somente àqueles componentes de uma obra que sejam originais em face ao autor. Patterson & Joyce 800-802; Ginsburg, Creation and Commercial Value: Copyright Protection of Works of Information, 90 Colum. L. Rev. 1865, 1868, and n. 12 (1990) (doravante Ginsburg). Portanto, se o autor da compilação veste os fatos com uma colocação original de palavras, este pode pretender um copyright nesta expressão escrita. Outros podem copiar os fatos lá constantes da publicação, mas não

In *Harper & Row*, for example, we explained that President Ford could not prevent others from copying bare historical facts from his autobiography, see 471 U.S., at 556-557, but that he could prevent others from copying his 'subjective descriptions and portraits of public figures.' [p*349] *Id.*, at 563. Where the compilation author adds no written expression but rather lets the facts speak for themselves, the expressive element is more elusive. The only conceivable expression is the manner in which the compiler has selected and arranged the facts. Thus, if the selection and arrangement are original, these elements of the work are eligible for copyright protection. See Patry, *Copyright in Compilations of Facts (or Why the 'White Pages' Are Not Copyrighable)*, 12 *Com. & Law* 37, 64 (Dec. 1990) (hereinafter Patry). No matter how original the format, however, the facts themselves do not become original through association. See *Patterson & Joyce* 776.

[18] This inevitably means that the copyright in a factual compilation is thin. Notwithstanding a valid copyright, a subsequent compiler remains free to use the facts contained in another's publication to aid in preparing a competing work, so long as the competing work does not feature the same

as palavras precisas utilizadas para apresentá-las. Em *Harper & Row*, por exemplo, explicamos que o Presidente Ford não poderia impedir outros de copiar fatos históricos de sua autobiografia, vide 471 U.S., em 556-557, mas que poderia impedir outros de copiar suas 'descrições subjetivas e caracterizações de figuras públicas'. [p*349] *Id.*, em 563. Onde o autor da compilação não adiciona nenhuma expressão escrita, mas deixa os fatos falarem por si mesmos, o elemento expressivo é mais elusivo. A única expressão concebível é a forma em que o compilador selecionou e organizou os fatos. Portanto, se a seleção e a organização são originais, estes elementos da obra podem ter proteção de copyright. Vide Patry, *Copyright in Compilations of Facts (ou Why the 'White Pages' Are Not Copyrighable)*, 12 *Com. & Law* 37, 64 (Dec. 1990) (doravante Partry). Não importa o quão original o formato, entretanto, os fatos por si mesmos não se tornam originais através de associação. Vide *Patterson & Joyce* 776.

[18] Isso significa inevitavelmente que o copyright em uma compilação de fatos é tênue. Não obstante um copyright válido, o compilador subsequente permanece livre para usar os fatos contidos na publicação de outros para auxiliar na elaboração de uma obra competidora, contanto que esta não apareça com a

selection and arrangement. As one commentator explains it: 'No matter how much original authorship the work displays, the facts and ideas it exposes are free for the taking ... The very same facts and ideas may be divorced from the context imposed by the author, and restated or reshuffled by second comers, even if the author was the first to discover the facts or to propose the ideas.' Ginsburg 1868.

[19] It may seem unfair that much of the fruit of the compiler's labor may be used by others without compensation. As Justice Brennan has correctly observed, however, this is not 'some unforeseen byproduct of a statutory scheme.' Harper & Row, 471 U.S., at 589 (dissenting opinion). It is, rather, 'the essence of copyright,' *ibid.*, and a constitutional requirement. The primary objective of copyright is not to reward the labor of authors, but 'to promote the Progress of Science and useful Arts.' Art. I, § 8, cl. 8. Accord *Twentieth Century Music Corp. v. Aiken*, 422 U.S. 151, 156 (1975). To this end, copyright assures authors the right to their original [p*350] expression, but encourages others to build freely upon the ideas and information conveyed by a work. Harper & Row, *supra*, at 556-557. This principle, known as the idea-expression or fact-expression dichotomy, applies to all works of authorship. As

mesma seleção e organização. Como um comentarista explica: 'Não importa quanta originalidade a obra tenha, os fatos e idéias expostas são livremente utilizáveis ... Os mesmos fatos e idéias podem ser divorciados do contexto imposto pelo autor e reforçados ou reorganizados por outros, mesmo que o autor tivesse primeiro descoberto os fatos ou proposto as idéias.' Ginsburg 1868.

[19] Pode parecer injusto que muito do fruto do trabalho de um compilador possa ser utilizado por outros sem remuneração. Como o Juiz Brennan corretamente observou, não obstante, isso não é um 'resultado inesperado de uma proposta legal'. Harper & Row, 471 U.S., em 589 (opinião divergente). É, na verdade, 'a essência do copyright', *ibid.*, e uma exigência constitucional. O objetivo primário do copyright não é compensar o trabalho de autores, mas 'promover o progresso das ciências e artes úteis.' Art. I, § 8, cl. 8. Accord *Twentieth Century Music Corp. v. Aiken*, 422 U.S. 151, 156 (1975). Para tal fim, o copyright assegura a autores o direito a sua expressão [p*350] original, mas estimula outros a livremente construir a partir idéias e informação contida em uma obra. Harper & Row, *supra*, em 556-557. Este princípio conhecido como a dicotomia idéia-expressão ou fato-expressão, se aplica a todas as obras de autoria.

<p>applied to a factual compilation, assuming the absence of original written expression, only the compiler's selection and arrangement may be protected; the raw facts may be copied at will. This result is neither unfair nor unfortunate. It is the means by which copyright advances the progress of science and art."</p>	<p>Conforme aplicado a compilações fáticas, assumindo a ausência de expressão escrita original, somente a seleção do compilador e organização pode ser protegida; os fatos podem ser copiados a vontade. Esse resultado não é injusto nem absurdo. É o meio pelo qual copyright gera o progresso da ciência e arte."</p>
---	--

[5]§1.2. Da garantia de que a exclusiva não impeça o desenvolvimentos da cultura

**Decisão do Tribunal Constitucional alemão no caso "Germania 3"
(BVerfG, 1 BvR 825/98 vom 29.6.2000)**

<p>"(...) B, I, b) Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG garantiert die Freiheit der Betätigung im Kunstbereich umfassend, geschützt sind Werk- und Wirkungsbereich. Sinn und Aufgabe dieses Grundrechts ist es dabei vor allem, die freie Entwicklung des künstlerischen Schaffensprozesses ohne Eingriffe durch die öffentliche Gewalt zu garantieren (vgl. BVerfGE 30, 173 <190>). Dabei wird der durch die Kunstfreiheit gewährte Schutz nicht dadurch beseitigt, dass es sich um ein künstlerisch vorgebrachtes politisches Anliegen handelt (vgl. BVerfGE 67, 213 <227 f.>).</p> <p>Die Kunstfreiheit ist dabei zwar vorbehaltlos, aber nicht schrankenlos gewährleistet. Die Schranken ergeben sich aus den Grundrechten</p>	<p>"(...) B, I, b) O Art. 5, (3) sentença 1 da Lei Fundamental garante de forma ampla a liberdade de ação no âmbito artístico; são protegidos o âmbito das obras e o âmbito de eficácia [da proteção]. Sentido e função desse direito fundamental é, assim, garantir especialmente o livre desenvolvimento do processo de criação artística sem intervenções do poder público (vide BVerfGE 30, 173 <190>). Com isso a proteção garantida através da liberdade artística não será por isso eliminada, mesmo quando se trate da apresentação de um tema político (vide BVerfGE 67, 213 <227 s>).</p> <p>A liberdade artística é, na verdade, incondicional, porém não ilimitada. As limitações são retiradas dos direitos fundamentais de outros</p>
---	---

<p>anderer Rechtsträger (z.B. dem Persönlichkeitsrecht gemäß Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG: BVerfGE 30, 173 <193>; 67, 213 <228>), aber auch aus sonstigen Rechtsgütern mit Verfassungsrang (z.B. dem Jugendschutz: BVerfGE 83, 130 <139>). Eine solche Schranke kann sich auch aus der Eigentumsgarantie des Art. 14 Abs. 1 GG ergeben, die den Schutz des geistigen Eigentums und hier insbesondere des Urheberrechts erfasst. Auch das Eigentum ist allerdings nicht schrankenlos gewährleistet, sondern gebietet im Bereich des Urheberrechts lediglich die grundsätzliche Zuordnung der vermögenswerten Seite dieses Rechts an den Urheber. Damit ist aber nicht jede denkbare Verwertungsmöglichkeit verfassungsrechtlich gesichert, sondern der Gesetzgeber hat im Rahmen des Urheberrechts sachgerechte Maßstäbe für die Grenzen zu finden (grundlegend BVerfGE 31, 229 <240 f.>). Solche Maßstäbe ergeben sich beispielsweise aus den Schrankenbestimmungen der §§ 45 ff. UrhG, deren Wirksamkeit vorliegend nicht im Streit steht. Treffen mehrere grundrechtlich geschützte Positionen aufeinander, so ist es zunächst Aufgabe des Richters, im Rahmen der Anwendung der einschlägigen einfachrechtlichen Regelungen die</p>	<p>sujeitos de direito (por exemplo direitos de personalidade de acordo com o Art. 2 (1) em conexão com o Art. 1 (1) da Lei Fundamental: BVerfGE 30, 173 <193>; 67, 213 <228>), mas também de outros valores jurídicos que gozam de hierarquia constitucional (por exemplo proteção de menores: BVerfGE 83, 130 <139>). Uma limitação deste tipo também pode advir da proteção da propriedade do Art. 14 (1) da Lei Fundamental, que abarca a proteção da propriedade intelectual e especialmente aqui do direito autoral. Porém, também a propriedade não é protegida de forma ilimitada, mas antes ela ordena, no âmbito do direito de autor, a garantia fundamental da parte patrimonial desse direito ao autor. Isso não quer significar que qualquer possibilidade de exploração possível seja assegurada constitucionalmente, mas antes que o legislador deve, nos limites do direito de autor, encontrar parâmetros objetivos para as limitações (basicamente BVerfGE 31, 229 <240 s.>). Esses parâmetros surgem, por exemplo, das exceções dos §§ 45 ss. da Lei de Direito de Autor (UrhG), cuja validade não é discutida no caso em questão. Quando colidem várias posições protegidas por direitos fundamentais é inicialmente tarefa do juiz, em acórdância com a aplicação das regras competentes de direito simples, concretizar os limites do âmbi-</p>
--	---

<p>Schranken des Grundrechtsbereichs der einen Partei gegenüber demjenigen der anderen Partei zu konkretisieren (vgl. BVerfGE 30, 173 <197>).</p> <p>c) (...)</p> <p>Dabei ist grundlegend zu beachten, dass mit der Veröffentlichung ein Werk nicht mehr allein seinem Inhaber zur Verfügung steht. Vielmehr tritt es bestimmungsgemäß in den gesellschaftlichen Raum und kann damit zu einem eigenständigen, das kulturelle und geistige Bild der Zeit mitbestimmenden Faktor werden. Es löst sich mit der Zeit von der privatrechtlichen Verfügbarkeit und wird geistiges und kulturelles Allgemeingut (BVerfGE 79, 29 <42>). Dies ist einerseits die innere Rechtfertigung für die zeitliche Begrenzung des Urheberschutzes, andererseits führt dieser Umstand auch dazu, dass das Werk umso stärker als Anknüpfungspunkt für eine künstlerische Auseinandersetzung dienen kann, je mehr es seine gewünschte gesellschaftliche Rolle erfüllt. Diese gesellschaftliche Einbindung der Kunst ist damit gleichzeitig Wirkungsvoraussetzung für sie und Ursache dafür, dass die Künstler in gewissem Maß Eingriffe in ihre Urheberrechte durch andere Künstler als Teil der sich mit dem Kunstwerk auseinandersetzenden Gesellschaft hinzunehmen haben. Zur</p>	<p>to protegido pelo direito fundamental de uma parte frente a outra (comparar com BVerfGE 30, 173 <197>).</p> <p>c) (...)</p> <p>Deve-se fundamentalmente observar que, com sua publicação, a obra não está mais a disposição apenas do autor. Pelo contrário, ela entra, em acordância com a norma, no âmbito social e pode, com isso, se transformar em um fator independente, um fator determinante do quadro cultural e intelectual de seu tempo. Com o tempo ela se desprende de sua disponibilidade privada e se torna bem coletivo intelectual e cultural (BVerfGE 79, 29 <42>). Essa é, por um lado, a justificativa inerente da limitação temporal da proteção autoral, por outro lado essa circunstância também leva a conclusão de que quanto mais uma obra cumprir com o seu papel social desejado, maior será seu potencial de servir como ponto de partida para uma confrontação artística. Essa vinculação social da arte é, assim, ao mesmo tempo uma condição de efeito e uma razão para que, em determinada medida, o artista tenha de suportar intervenções em seus direitos de autor por parte de outros artistas como parte de uma sociedade que se confronta (interage) com a obra artística. As limitações do direito de autor (§§ 45 ss., Lei de Direito de Autor – UrhG)</p>
---	--

<p>Bestimmung des zulässigen Umfangs dieser Eingriffe dienen die Schrankenbestimmungen des Urheberrechts (§§ 45 ff. UrhG), die ihrerseits aber wieder im Lichte der Kunstfreiheit auszulegen sind und einen Ausgleich zwischen den verschiedenen – auch verfassungsrechtlich – geschützten Interessen schaffen müssen. Dem Interesse der Urheberrechtsinhaber vor Ausbeutung ihrer Werke ohne Genehmigung zu fremden kommerziellen Zwecken steht das durch die Kunstfreiheit geschützte Interesse anderer Künstler gegenüber, ohne die Gefahr von Eingriffen finanzieller oder inhaltlicher Art in einen künstlerischen Dialog und Schaffensprozess zu vorhandenen Werken treten zu können. Steht – wie vorliegend – ein geringfügiger Eingriff in die Urheberrechte ohne die Gefahr merklicher wirtschaftlicher Nachteile (z.B. Absatzrückgänge, vgl. hierzu BGH, GRUR 1959, S. 197 <200>) der künstlerischen Entfaltungsfreiheit gegenüber, so haben die Verwertungsinteressen der Urheberrechtsinhaber im Vergleich zu den Nutzungsinteressen für eine künstlerische Auseinandersetzung zurückzutreten.”</p>	<p>servem para a determinação da extensão do âmbito permitido dessas intervenções que, por um lado, devem ser interpretadas sob a ótica da liberdade artística e, (por outro lado), devem alcançar um equilíbrio entre os diferentes interesses – também constitucionais – protegidos. O interesse do titular do direito de autor, de não ver sua obra explorada sem a sua autorização para fins comerciais de terceiros, é confrontado com o interesse protegidos pela liberdade artística de outros artistas, sem que com isso, e por meio de um diálogo artístico e processo criativo em relação a obras já existentes, possa surgir o risco de violações de natureza financeira ou de conteúdo. Quando, como no caso em questão ocorre, partindo-se da consideração da liberdade de expansão artística [künstlerischen Entfaltungsfreiheit], uma pequena intervenção nos direitos de autor que não comporta em si um risco de desvantagem econômica perceptível (por exemplo redução de vendas vgl. hierzu BGH, GRUR 1959, S. 197 <200>), então os interesses de exploração do titular do direito de autor devem ceder frente aos interesses de aproveitamento (da obra) para possibilitar a discussão artística.”</p>
---	--

[5]§2. Das patentes

[5]§2.1. Utilidade social das patentes

Seymour v. Osborne, 78 U.S. 11 Wall. 516 516 (1870)

<p>Letters patent are not to be regarded as monopolies, created by the executive authority at the expense and to the prejudice of all the community except the persons therein named as patentees, but as public franchises granted to the inventors of new and useful improvements for the purpose of securing to them, as such inventors, for the limited term therein mentioned, the exclusive right and liberty to make and use and vend to others to be used their own inventions, as tending to promote the progress of science and the useful arts, and as matter of compensation to the inventors for their labor, toil, and expense in making the inventions and reducing the same to practice for the public benefit, as contemplated by the Constitution and sanctioned by the laws of Congress.</p>	<p>Cartas patentes não devem ser vistas como monopólios criados pela autoridade do executivo às custas e em prejuízo de toda comunidade com exceção das designadas como sendo titulares da patente, mas como concessões outorgadas a inventores de melhoramentos novos e úteis para o fim de assegurá-los, como inventores, no prazo limitado lá mencionado, a faculdade e direito exclusivo de fazer, usar e vender a outros para uso suas invenções, de forma a promover o progresso de ciência e artes úteis, e como forma de compensação de inventores por sua labuta, ônus e despesas nas invenções e implementando na prática as mesmas para benefício público, como constante da Constituição e sancionado pelas leis do Congresso.</p>
---	--

[5]§2.2. Descobertas e invenções

Le Roy v. Tatham, 55 U.S. 14 How. 156 156 (1852)

<p>The word “principle” is used by elementary writers on patent subjects, and sometimes in adjudications of courts, with such a want of precision in its application as to mislead. It is admitted that a principle is not patentable. A principle, in the</p>	<p>A palavra “princípio” é usada por autores de textos elementares em matéria de patentes e às vezes em decisões judiciais, com uma falta de precisão em sua aplicação capaz de gerar confusão. É admitido que um princípio não seja patenteável. Um</p>
--	--

abstract, is a fundamental truth; an original cause; a motive; these cannot be patented, as no one can claim in either of them an exclusive right. Nor can an exclusive right exist to a new power, should one be discovered in addition to those already known. Through the agency of machinery, a new steam power may be said to have been generated. But no one can appropriate this power exclusively to himself under the patent laws. The same may be said of electricity and of any other power in nature, which is alike open to all and may be applied to useful purposes by the use of machinery.

In all such cases, the processes used to extract, modify, and concentrate natural agencies constitute the invention. The elements of the power exist; the invention is not in discovering them, but in applying them to useful objects. Whether the machinery used be novel or consist of a new combination of parts known, the right of the inventor is secured against all who use the same mechanical power or one that shall be substantially the same.

A patent is not good for an effect, or the result of a certain process, as that would prohibit all other persons from making the same thing by any means whatsoever. This, by creating monopolies, would dis-

princípio, em abstrato, é uma verdade fundamental, uma causa original; um motivo; estes não podem ser patenteados, como ninguém pode pretender direito exclusivo a estes. Nem um direito exclusivo pode existir para qualquer nova força natural, e nem mesmo para uma descoberta adicionalmente àquelas já conhecidas. Através de um equipamento, um novo motor a vapor pode ser gerado. Mas ninguém pode apropriar tal força motriz exclusivamente para si mesmo sob as leis patentárias. O mesmo pode ser dito sobre eletricidade e qualquer força da natureza, que é igualmente disponível para todos e pode ser aplicada para fins úteis para uso por maquinário.

Em todos esses casos, os processos utilizados para extrair, modificar e concentrar forças naturais constituem a invenção. Os elementos da força existem; a invenção não é de descobri-los, mas aplicá-la em objetos úteis. Seja nova a maneira de utilizar as máquinas ou uma nova combinação das partes conhecidas o direito do inventor é assegurado contra todos que usam tal força mecânica ou uma que seja substancialmente a mesma.

Uma patente não protege um efeito ou o resultado de um processo, pois proibiria todos demais de fazer a mesma coisa por quaisquer meios. Se assim acontecesse, já que se criariam monopólios, haveria contra a

<p>courage arts and manufactures, against the avowed policy of the patent laws.</p> <p>A new property discovered in matter, when practically applied in the construction of a useful article of commerce or manufacture, is patentable, but the process through which the new property is developed and applied must be stated with such precision as to enable an ordinary mechanic to construct and apply the necessary process. This is required by the patent laws of England and of the United States in order that when the patent shall run out, the public may know how to profit by the invention. It is said in the case of the Househill Company v. Neilson, Webster's Patent Cases 683,</p> <p>'A patent will be good, though the subject of the patent consists in the discovery of a great, general, and most comprehensive principle in science or law of nature, if that principle is by the specification applied to any special purpose so as thereby to effectuate a practical result and benefit not previously attained.'"</p>	<p>política declarada pelas leis de patente um desincentivo a artes e produções,</p> <p>Uma propriedade nova descoberta em uma matéria, quando aplicada na prática na construção de um artigo útil de comércio ou manufatura, é patenteável, mas o processo através do qual tal propriedade é desenvolvida e aplicada deve ser descrito com precisão de forma a permitir um mecânico comum construir e aplicar o processo necessário. Isso é requerido pelas leis de patente da Inglaterra e dos Estados Unidos, de forma que quando [o prazo] de uma patente termine o público possa conhecer como se aproveitar a invenção. Isso foi dito no caso Househill Company v. Neilson, Webster's Patent Cases 683,</p> <p>'Uma patente será válida, ainda que seu objeto consista na descoberta de um princípio geral, extenso e mais compreensivo na ciência ou lei da natureza, se tal princípio for aplicado a qualquer fim especial de forma a gerar um resultado prático e benefício não previamente alcançado.'"</p>
---	---

[5]§2.3. Atividade inventiva

A questão constitucional no âmbito do direito americano foi explicitada no caso *Sears*, em 1964, e no caso *Graham v. John Deere*, de 1966 – este especialmente importante em vista da confirmação de sua atualidade por recentíssima decisão da mesma Corte.³⁷

³⁷ *KSR International Co. v. Teleflex Inc.* (550 U.S. ___, No. 04-1350, decided April 30, 2007). Para uma crítica da “constitucionalização” do requisito, vide WALTERSCHEID, Edward C. “The

Mas a explicitação da questão como matéria constitucional se deu em caso separado, de 1882.³⁸

**Atlantic Works v. Brady, Supreme Court of United States, 1882,
107 U.S. 2 S.Ct. 255 L.Ed. 438**

<p>“The process of development in manufactures creates a constant demand for new appliances, which the skill of ordinary head-workmen and engineers is generally adequate to devise, and which, indeed, are the natural and proper outgrowth of such development. Each step forward prepares the way for the next, and each is usually taken by spontaneous trials and attempts in a hundred places. To grant to a single party a monopoly of every slight advance made, except where the exercise of invention, somewhat above ordinary mechanical or engineering skill, is distinctly shown, is unjust in principle and injurious in its consequences.</p> <p>The design of the patent laws is to reward those who make some substantial discovery of invention, which adds to our knowledge and makes a step in advance in the useful arts. Such inventors are worthy of all favor. It was never the object of those laws to grant a monopoly</p>	<p>“O processo de desenvolvimento do setor manufatureiro cria uma constante demanda para novos aplicativos, para cuja elaboração a habilidade dos capatazes e engenheiros em geral é normalmente adequada, o que, de fato, é o resultado natural e devido de tal desenvolvimento. Cada passo adiante prepara terreno para o próximo e cada uma dessas etapas é usualmente formada por tentativas espontâneas em centenas de lugares. Conceder a um único titular o monopólio de cada mínimo avanço técnico efetuado, salvo onde houver um exercício de invenção, de alguma forma acima da habilidade mecânica ou de engenharia comum, claramente demonstrada, é em princípio injusto e tem consequências daninhas.</p> <p>O objetivo das leis de patente é recompensar àqueles que façam uma invenção substancial, que se soma ao nosso conhecimento e represente um passo à frente nas artes úteis. Tais inventores são merecedores de todo favor. Nunca foi finalidade daquelas leis assegura-</p>
--	--

Nature of the Intellectual Property Clause: A Study in Historical Perspective”, William S. Hein & Co. Inc. Buffalo, New York, 2002, a p. 335 e seguintes.

38 Atlantic Works v. Brady, Supreme Court of United States, 1882, 107 U.S. 2 S.Ct. 255 L.Ed. 438.

<p>for every trifling device, every shadow of a shade of an idea, which would naturally and spontaneously occur to any skilled mechanic of operator in the ordinary progress of manufactures. Such an indiscriminate creation of exclusive privileges tends rather to obstruct than to stimulate invention. It creates a class of speculative schemers who make it their business to watch the advancing wave of improvement, and gather its foam in the form of patented monopolies, which enable them to lay a heavy tax upon the industry of the country, without contributing anything to the real advancement of the arts. It embarrasses the honest pursuit of business with fears and apprehensions of concealed liens and unknown liabilities to lawsuits and vexatious accountings for profits made in good faith.”</p>	<p>rar um monopólio para cada pequeno artefato, para cada sombra de esboço de uma idéia que naturalmente e espontaneamente ocorre a qualquer operador mecânico hábil no progresso comum da manufatura. Tal concessão indiscriminada de privilégios exclusivos tende mais a obstruir do que a estimular a invenção. Cria uma classe de especuladores inescrupulosos que fazem de seu negócio ficar observando uma onda crescente de desenvolvimento e se aproveitar de sua espuma através de monopólios patentários, que os permitem impor uma tributação pesada sobre a indústria do país, sem nada contribuir para o real avanço das artes. Restringe os negócios honestos com os medos e receios de que haja ônus e contingências desconhecidas que exponham o investidor a ações judiciais e imposições vexatórias sobre os lucros adquiridos de boa fé.”</p>
--	--

A. & P. Tea Co. v. Supermarket Equipment Corp., 340 U.S. 147 (1950)

<p>“Concurring opinion filed by Justice Douglas for himself and Justice Black: ‘It is not enough, that an article is new and useful. The Constitution never sanctioned the patenting of gadgets. Patents serve a higher end – the advancement of science. An invention need not be as startling as an atomic bomb to be patentable. But it has to be of such quality and</p>	<p>“Opinião concorrente apresentada pelo Juiz Douglas em nome próprio e do Juiz Black: ‘Não é bastante que um artigo seja novo e útil. A Constituição nunca sancionou o patenteamento de ninharias. Patentes devem atender a um propósito mais elevado – o avanço das ciências. Uma invenção não precisa ser surpreendente como uma bomba atômica para ser paten-</p>
--	---

<p>distinction that masters of the scientific field in which it falls will recognize it as an advance.’ Id., 154–155. (...)</p> <p>The attempts through the years to get a broader, looser conception of patents than the Constitution contemplates have been persistent. The Patent Office, like most administrative agencies, has looked with favor on the opportunity which the exercise of discretion affords to expand its own jurisdiction. And so it has placed a host of gadgets under the armour of patents – gadgets that obviously have had no place in the constitutional scheme of advancing scientific knowledge.</p>	<p>teável. Mas deve ter qualidade e distinção que mestres no setor científico específico irão reconhecer como um avanço.’ Id., 154–155. (...)</p> <p>As tentativas ao longo dos anos de chegar a uma concepção mais ampla de patentes do que o contemplado na Constituição foi persistente. O Escritório de Patentes, como a maioria das agências administrativas, demonstrou favorecer a oportunidade em que o exercício de sua vontade expandiu sua própria jurisdição. E então colocou um número de artefatos sob a armadura de patentes – artefatos que obviamente não tiveram lugar no esquema constitucional de avanço do conhecimento científico.”</p>
---	---

Graham v. John Deere Co., 383 U. S. 1 (1966)

<p>“Innovation, advancement, and things which add to the sum of useful knowledge are inherent requisites in a patent system which by constitutional command must ‘promote the Progress of... useful Arts.’ This is the standard expressed in the Constitution and it may not be ignored.’ (...)</p> <p>While the ultimate question of patent validity is one of law, <i>Great A. & P. Tea Co. v. Supermarket Equipment Corp.</i>, supra, at 340 U. S. 155, the § 103 condition, which is but one of three conditions, each of which must be satisfied, lends itself to several basic factual inquiries.</p>	<p>“Inovação, avanço e adições à soma do conhecimento útil são requisitos inerentes a um sistema patentário que- por demanda constitucional – devem ‘promover o Progresso das... artes úteis.’ Este é o padrão mencionado na Constituição e não pode ser ignorado. (...)</p> <p>Enquanto que a questão a questão final sobre a validade das patentes é de natureza legal, <i>Great A. & P. Tea Co. v. Supermarket Equipment Corp.</i>, supra, em 340 U. S. 155, a exigência do § 103 [a atividade inventiva], que é uma dentre três condições que devem ser, cada uma,</p>
---	--

<p>Under § 103, the scope and content of the prior art are to be determined; differences between the prior art and the claims at issue are to be ascertained; and the level of ordinary skill in the pertinent art resolved. Against this background, the obviousness or nonobviousness of the subject matter is determined. Such secondary considerations as commercial success, long felt but unsolved needs, failure of others, etc., might be utilized to give light to the circumstances surrounding the origin of the subject matter sought to be patented. As indicia of obviousness or nonobviousness, these inquiries may have relevancy.”</p>	<p>satisfeitas, gera vários questionamentos fáticos básicos. De acordo com o § 103 o escopo e conteúdo do estado da arte anterior devem ser determinados, as diferenças entre o estado da arte e as reivindicações em questão devem ser evidenciadas; e o nível do que é o conhecimento comum na área tecnológica deve ser resolvido. Em face deste contexto a obviedade ou não obviedade do assunto deve ser determinada. Considerações secundárias – tais como o sucesso comercial, o fato de que haja necessidades há muito sentidas, mas não satisfeitas, insucesso de terceiros, etc. podem ser utilizados para ressaltar as circunstâncias envolvendo a origem do assunto a ser patenteado. Como indício de obviedade ou não obviedade tais questionamentos podem ser relevantes.”</p>
---	--

Tal construção parte de uma análise essencialmente objetiva da matéria inovativa: recompensa-se o que *se soma ao nosso conhecimento e representa um passo a frente nas artes úteis*. Não entra em questão a *atividade criativa* do inventor, como elemento subjetivo, que seria igualmente objeto – em uma concepção constitucional diversa da americana – de consideração jurídica.³⁹

39 Atividade inventiva é, ainda, uma expressão dúbia. Nas leis brasileiras antigas e na jurisprudência trabalhista pátria, usa-se extensamente tal termo para descrever o trabalho inovador, e não o contributo mínimo. Resumindo a questão terminológica, nota CABANELLAS, *op. cit.*, p. 757: “La terminología utilizada en la LP y en el acuerdo TRIP refleja a la empleada en las versiones francesa y alemana de la Convención de la Patente Europea -no así en la versión inglesa, que habla de “inventive step”, o “paso inventivo” -. Singer y Lunzer observan que la expresión “actividad inventiva” -o sus equivalentes en francés y alemán- sugieren una referencia a lo que el inventor ha hecho, que contrasta con el estándar objetivo de determinación de la actividad inventiva utilizado por la Convención de la Patente Europea.”. Quanto ao confronto entre a posição subjetiva e a objetiva, descreve Luzzatto, Ettore, *Il Consulente Tecnico In Materia Di Brevetti*, Malfasi-Editore- Milano, “Se il contributo e di carattere ordinario, anche abile ed utile, esso e compensa-

Com efeito, toda a evolução natural dessa noção tomou por base o conceito legal de *invento* – e não a pessoa do inventor.⁴⁰ O elemento normativo que levou a tal distinção entre a inovação indiferenciada e a invenção patenteável foi a cláusula finalística da Constituição Americana,⁴¹ que condiciona as patentes e os direitos autorais ao desenvolvimento da técnica e da expressão em benefício da sociedade.⁴²

A introdução, em nosso sistema constitucional de 1988, de uma cláusula finalística comparável constitucionalizou o mesmo requisito no direito nacional, mesmo antes de sua inclusão formal na legislação ordinária.⁴³

Para descrever a natureza jurídico-constitucional do requisito da atividade inventiva, traduz-se em tal instituto um mandato de ponderação, dirigido à lei ordinária e não ao aplicador singular, entre a *contribuição social* do invento para o qual se pretende proteção e a recompensa atribuída pelo Estado para inovação, através do direito de exclusiva.

O instituto existe para realizar, no caso dos sistemas constitucionais americano e brasileiro, com o adequado equilíbrio dos múltiplos interesses em jogo, o fim do desenvolvimento da sociedade.

to coi normali profitti inerenti all'esercizio della professione o dell'attività industriale; soltanto se il contributo ha quel carattere straordinario che identifica l'invenzione, si ha il compenso straordinario del monopolio legale. Se così è, ovviamente l'originalità e collegata all'entità del contributo dato dall'inventore alla società, e non all'effettivo processo mentale che ha condotto all'invenzione, il quale è necessariamente diverso da persona a persona e non è neppure approssimativamente determinabile”.

40 A cláusula de propriedade intelectual da Constituição Americana é anterior à declaração de direitos; como se pode constatar da história da propriedade intelectual nos Estados Unidos, segundo a tradição inglesa, é a consideração do progresso social e não a defesa de direitos individuais que leva à constitucionalização das exclusivas de inovação. Vide Walterscheid, *op. cit.* e Price, William Hyde, *The English patents of Monopoly*, Houghton, Mifflin and Company, 1908.

41 Nota LADAS, Stephen P. *Patents, Trademarks, and Related Rights- National and International Protection*. Massachusetts: Harvard University Press, 1975, vol. I, p. 295-300, referindo-se ao dispositivo da lei ordinária que introduziu o conceito de atividade inventiva: “Thus section 103 does not define a standard but rather a requirement to promote the progress of useful arts which is the essential goal of the patent system”.

42 CHOATE, Robert & FRANCIS, William. *Cases and materials on patent law*. St. Paul: West Publishing CO, 1981, pp. 304 e seg. “(...) the courts, in dealing with patents, instituted some criteria for inventive quality above and beyond the test of novelty. Accordingly, a body of case law began to develop around the test for “invention” over and above the requirement for novelty. The decided cases contain a great variety of definitions relating to the requirement for invention quality. They also have produced a variety of holdings as to validity or invalidity depending on the conviction of a particular court as to what will best “promote the progress of useful arts.” The essential problem has always been to determine whether a novel idea is of sufficient worth to the public to warrant granting the right to exclude others from its use for a limited period of time”.

43 O requisito já existia no direito anterior, de várias formas, e como política formal do INPI a partir da década de 70', através do Ato Normativo do INPI nº 017, de 11.05.1976, definido como sendo “o exercício da capacidade de criação”.

[5]§2.4. Preexistência de direitos antes da concessão da patente

Tribunal Constitucional Alemão, 1 BvR 587/88 – 15

<p>“Es ist in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts geklärt, daß nicht nur die Ansprüche aus dem einmal erteilten Patent, sondern bereits das allgemeine Erfinderrecht an der fertigen und verlautbarten Erfindung, das neben dem öffentlichrechtlichen Anspruch auf Erteilung des Patents bereits Abwehr- und Schadensersatzansprüche gewährt, Eigentumsschutz genießt.”</p>	<p>“Está esclarecido pela jurisprudência do Tribunal Constitucional que não apenas as pretensões oriundas de uma patente já concedida são protegidas como propriedade, mas também o direito geral de inventor sobre a invenção pronta e divulgada, que é garantido ao lado da pretensão de natureza de direito público de concessão da patente, pretensão essa que já garante pretensões de defesa e ressarcimento.”</p>
--	--

[5]§2.5. Exigência de devido processo legal

Supremo Tribunal Federal- Recurso extraordinário 58535-SP. Relator: Ministro Evandro Lins. J.: 1966., assim enunciou a questão:

O parecer que serviu de base para a concessão da patente que está em discussão, diz apenas o seguinte como se vê de fls. 15, do vol.1. em apenso:

“O pedido está, a meu ver, bem definido e delimitado em suas reivindicações”. Como não tenha encontrado qualquer anterioridade que possa afetar a sua novidade, opino pelo deferimento de presente pedido.

Estou em que, nesse passo, assisto inteira razão ao ilustre Ministro Oscar Saraiva, que acentuou que o parecer é um mero “nada consta”, não tendo afirmado positivamente que havia novidade no processo para o qual era pedida a patente. Na verdade, o perito afirmou, apenas, que da conhecia em matéria de anterioridade. Assim, a patente, ao ser expedida, apoiou-se apenas numa ficção legal de um ato formal, e não na seriedade de um exame técnico fundado (fls. 777).

À Justiça compete verificar se a patente foi concedida legalmente, podendo a sua validade ser atacada por meio de ação própria.

No caso, não houve exame técnico feito pelo próprio Departamento Nacional de Produção Industrial, que se limitou a um sucinto e inconvincente parecer, que não se fundou em quaisquer elementos, por ocasião da patente.

Penso que, neste ponto, harmonizam-se com a lei os votos vencidos dos ilustres ministros Oscar Saraiva, Amarilio Benjamim e Armando Rollemberg. Ao conceder a patente de invenção, o departamento Nacional de Propriedade

Industrial deixou de observar, na sua letra e no seu espírito, o art. 23 do Decreto-Lei nº 7.903, de 27/08/45, e o art. 18 nºs I e II, do Decreto, do Decreto 20.536, de 20.01.46.

Mantendo a validade da patente, obtida em os requisitos legais, a decisão recorrida feriu as disposições citadas.

[5]§2.6. Conteúdo constitucional das patentes

Sears, Roebuck & Co. V. Stiffel Co., 376 U.S. 225 (1964)

<p>“Mr. Justice Black delivered the opinion of the Court. The grant of a patent is the grant of a statutory monopoly; indeed, the grant of patents in England was an explicit exception to the statute of James I prohibiting monopolies. Patents are not given as favors, as was the case of monopolies given by the Tudor monarchs, but are meant to encourage invention by rewarding the inventor with the right, limited to a term of years fixed by the patent, to exclude others from the use of his invention. During that period of time no one may make, use, or sell the patented product without the patentee’s authority. But in rewarding useful invention, the ‘rights and welfare of the community must be fairly dealt with and effectually guarded. To that end the prerequisites to obtaining a patent are strictly observed, and when the patent has issued the limitations on its exercise are equally strictly enforced. To begin with, a genuine ‘invention’ (...) must be demonstrated lest in the constant demand</p>	<p>“Voto do Sr. Juiz Black unânime ‘A concessão de uma patente é a concessão de um monopólio legal; certamente, a concessão das patentes na Inglaterra era uma exceção explícita à lei de James I que proibia monopólios. As patentes não são dadas como favores, como eram os monopólios dados pelos monarcas da dinastia Tudor, mas têm por propósito incentivar a invenção recompensando o inventor com o direito, limitado a um termo de anos previstos na patente, pelo qual ele exclui terceiros do uso de sua invenção. Durante esse período de tempo ninguém pode fazer, usar, ou vender o produto patenteado sem a autorização do titular da patente. Mas, enquanto se recompensa a invenção útil, os ‘direitos e o bem-estar da comunidade devem ser razoavelmente considerados e eficazmente cumpridos’. Para esses fins, os pré-requisitos de obtenção da patente têm de ser pontualmente observados, e quando a patente é concedida, as limitações ao seu exercício devem ser aplicadas também restri-</p>
---	---

<p>for new appliances the heavy hand of tribute be laid on each slight technological advance in an art.’</p> <p>Once the patent issues: it is strictly construed, it cannot be used to secure any monopoly beyond that contained in the patent the patentee’s control over the product when it leaves his hands is sharply limited, and the patent monopoly may not be used in disregard of the antitrust laws. Finally, when the patent expires the monopoly created by it expires, too, and the right to make the article – including the right to make it in precisely the shape it carried when patented – passes to the public.”</p>	<p>tivamente. Para começar, a existência de uma ‘invenção genuína’ (...) deve ser demonstrada ‘para que, na demanda constante por novos inventos, a mão pesada do tributo não seja imposta em cada mínimo avanço tecnológico’.</p> <p>Uma vez a patente seja concedida: deve-se interpretá-la restritamente, não pode ela ser usada para se chegar a qualquer monopólio além daquele contido na patente, o controle do titular da patente sobre o produto, a partir do momento em que esse deixa suas mãos, é restrito; o monopólio da patente não pode ser usado contra as leis antitruste. Finalmente, quando a patente expira o monopólio criado por ela expira também, e o direito de fabricar o artigo – inclusive o direito a fazer precisamente na forma em que foi patenteada – passa ao público.”</p>
---	--

[5]§2.7. A diferença entre o objeto das patentes e dos direitos autorais

Baker v. Selden, 101 U.S. 99 (1879)⁴⁴

<p>“There is no doubt that a work on the subject of bookkeeping, though only explanatory of well known systems, may be the subject of a copyright, but then it is claimed only as a book. Such a book may be explanatory either of old systems or of an entirely new system, and, considered</p>	<p>“Não há dúvida que uma obra sobre contabilidade, apesar de somente explicativa de sistemas bem conhecidos, pode ser sujeita a copyright, mas isso só ocorre quando tal proteção é pretendida para o livro. Tal livro pode ser expositivo de sistemas antigos ou de um sistema inteiri-</p>
--	---

⁴⁴ Em toda essa decisão, a expressão “art” foi traduzida por técnica, eis que a expressão original refere-se ao termo “useful arts” da tradição do sec. XVIII que se traduz exatamente em “técnica”.

as a book, as the work of an author, conveying information on the subject of bookkeeping, and containing detailed explanations of the art, it may be a very valuable acquisition to the practical knowledge of the community. But there is a clear distinction between the book as such and the art which it is intended to illustrate. The mere statement of the proposition is so evident that it requires hardly any argument to support it. The same distinction may be predicated of every other art as well as that of bookkeeping. A treatise on the composition and use of medicines, be they old or new; on the construction and use of ploughs, or watches, or churns; or on the mixture and application of colors for painting or dyeing; or on the mode of drawing lines to produce the effect of perspective — would be the subject of copyright; but no one would contend that the copyright of the treatise would give the exclusive right to the art or manufacture described therein.

The copyright of the book, if not pirated from other works, would be valid without regard to the novelty, or want of novelty, of its subject matter. The novelty of the art or thing described or explained has nothing to do with the validity of the copyright. To give to the author of the book an exclusive property in the art described therein when no examina-

ramente novo e, enquanto livro, como obra de um autor, passando informação quanto a contabilidade e contendo explicações detalhadas sobre a técnica [contábil], pode ser uma aquisição bastante valiosa ao conhecimento prático de uma comunidade. Mas há uma clara distinção entre o livro como tal e a técnica [contábil] que pretende ilustrar. A mera declaração desta proposição é tão evidente que pouco argumento é necessário para fundamentá-la. A mesma distinção pode ser predicada para cada outra técnica, adicionalmente à contabilidade. Um tratado sobre a composição e uso de medicamentos, sejam velhos ou novos, sobre construção e uso de arados, ou relógios, ou bidões ou sobre a mistura e aplicação de cores para pintura ou tingimento, ou sobre a função de desenhar linhas para produzir o efeito de perspectiva – seria protegível por copyright; mas ninguém arguiria que a proteção por copyright desse tratado asseguraria um direito exclusivo à técnica ou fabricação lá descrita.

O copyright de um livro, se não pirateado de outros trabalhos, seria válido independente da novidade ou intenção de novidade quanto ao seu tema. A novidade da técnica ou o assunto descrito ou explicado nada tem a ver com a validade do copyright. Dar ao autor do livro uma propriedade exclusiva sobre a técnica descrita no mesmo, quando

tion of its novelty has ever been officially made would be a surprise and a fraud upon the public. That is the province of letters patent, not of copyright. The claim to an invention or discovery of an art or manufacture must be subjected to the examination of the Patent Office before an exclusive right therein can be obtained, and it can only be secured by a patent from the government.

The difference between the two things, letters patent and copyright, may be illustrated by reference to the subjects just enumerated. Take the case of medicines. Certain mixtures are found to be of great value in the healing art. If the discoverer writes and publishes a book on the subject (as regular physicians generally do), he gains no exclusive right to the manufacture and sale of the medicine; he gives that to the public. If he desires to acquire such exclusive right, he must obtain a patent for the mixture as a new art, manufacture, or composition of matter. He may copyright his book if he pleases, but that only secures to him the exclusive right of printing and publishing his book. So of all other inventions or discoveries.

The copyright of a book on perspective, no matter how many drawings and illustrations it may contain, gives no exclusive right to the modes of drawing described, though they

nenhum exame de sua novidade jamais foi feito de forma oficial, seria uma surpresa e uma fraude ao público. Este é o campo próprio às cartas patentes, não ao copyright. A pretensão a uma invenção ou descoberta de uma técnica ou manufatura deve estar sujeita ao exame do Escritório de Patentes antes que um direito exclusivo referente possa ser obtido e ele só pode ser assegurado por uma patente governamental.

A diferença entre duas coisas, cartas patentes e copyright, deve ser ilustrada por referência aos assuntos enumerados. Certas misturas são verificadas como de grande valor na arte da cura. Se o descobridor escreve e publica um livro no assunto (como em geral médicos usualmente o fazem), não gera direito exclusivo à fabricação para venda do medicamento; ele oferece [o conhecimento] ao público. Se o descobridor deseja adquirir tal direito exclusivo deve obter uma patente para a mistura como sendo uma nova técnica, manufatura ou composto. O descobridor poderá obter copyright para o livro se quiser, mas isso só assegura o direito exclusivo de impressão e publicação do livro. Tanto quanto a todas outras invenções ou descobertas.

O copyright do livro em questão, independentemente de quantos desenhos ou ilustrações contenha, não dá o direito exclusivo aos métodos de desenho descritos, mesmo

may never have been known or used before. By publishing the book without getting a patent for the art, the latter is given to the public. The fact that the art described in the book by illustrations of lines and figures which are reproduced in practice in the application of the art makes no difference. Those illustrations are the mere language employed by the author to convey his ideas more clearly. Had he used words of description instead of diagrams (which merely stand in the place of words), there could not be the slightest doubt that others, applying the art to practical use, might lawfully draw the lines and diagrams which were in the author's mind, and which he thus described by words in his book.

The copyright of a work on mathematical science cannot give to the author an exclusive right to the methods of operation which he propounds, or to the diagrams which he employs to explain them, so as to prevent an engineer from using them whenever occasion requires. The very object of publishing a book on science or the useful arts is to communicate to the world the useful knowledge which it contains. But this object would be frustrated if the knowledge could not be used without incurring the guilt of piracy of the book. And where the art it teaches cannot be used without employing the methods and dia-

que nunca tenham sido conhecidos ou utilizados antes. Publicando o livro sem obter uma patente pela técnica, a técnica é doada ao público. O fato de que a técnica é descrita no livro por ilustrações de linhas e figuras que são na prática reproduzidas na aplicação da técnica não faz diferença. Tais ilustrações são linguagens meramente empregadas pelo autor para expressar suas idéias mais claramente. Se tivesse utilizado palavras descritivas ao invés de diagramas (que somente substituem palavras), não haveria qualquer dúvida que outros, aplicando a arte ao uso prático, possam legalmente desenhar as linhas e diagramas que estavam na mente do autor e que ele, portanto, descreveu pelas palavras em seu livro.

O copyright de uma obra em ciência matemática não pode dar a um autor um direito exclusivo aos métodos de operação que propõe ou aos diagramas empregados para explicá-los, de forma a impedir um engenheiro de utilizá-los quando for necessário. A essência do ato de publicar um livro sobre ciências ou artes úteis é a comunicação ao mundo do conhecimento útil lá contido. Mas este fim seria frustrado se o conhecimento não pudesse ser utilizado sem gerar a culpa da pirataria do livro. E onde a técnica ensinada não pode ser utilizada sem empregar os métodos e diagramas utilizados para ilustrar o livro, ou

grams used to illustrate the book, or such as are similar to them, such methods and diagrams are to be considered as necessary incidents to the art, and given therewith to the public — not given for the purpose of publication in other works explanatory of the art, but for the purpose of practical application.

Of course these observations are not intended to apply to ornamental designs or pictorial illustrations addressed to the taste. Of these it may be said that their form is their essence, and their object, the production of pleasure in their contemplation. This is their final end. They are as much the product of genius and the result of composition as are the lines of the poet or the historian's period. On the other hand, the teachings of science and the rules and methods of useful art have their final end in application and use, and this application and use are what the public derive from the publication of a book which teaches them. But as embodied and taught in a literary composition or book, their essence consists only in their statement. This alone is what is secured by the copyright. The use by another of the same methods of statement, whether in words or illustrations, in a book published for teaching the art would undoubtedly be an infringement of the copyright."

outros semelhantes, tais métodos e diagramas devem ser considerados como incidentes necessários à técnica, doada, portanto, ao público — não garantidos com o fim de publicação em outros trabalhos artísticos expositivos, mas para o fim de aplicação prática.

É claro que tais observações não abrangem a hipótese de desenhos ornamentais ou ilustrações que se voltam ao gosto pessoal. Sobre estes pode ser dito que sua forma é sua essência, e o seu objeto a produção de prazer em sua contemplação. Esta é sua finalidade. São tanto produto de um gênio e o resultado da composição, como são linhas de um poeta ou os períodos históricos para um historiador. Por outro lado, os ensinamentos de ciência e os métodos e regras de artes úteis têm seu propósito na aplicação e uso, e esta aplicação e uso são o que o público retira da publicação de um livro que os ensina. Porém, uma vez corporificado e ensinado em uma composição literária ou livro suas essências consistem somente em suas explicações. Só isso é assegurado pelo copyright. O uso por outro dos mesmos métodos de explicação, se em palavras ou ilustrações, publicados em um livro para ensinar a arte indubitavelmente seria sem dúvida uma infração ao copyright."

[5]§3. O estatuto constitucional do segredo de empresa

Bonito Boats v. Thunder Craft Boats, 489 U.S. 141 (1989)

<p>“(…) because the public awareness of a trade secret is, by definition, limited, the Court noted that ‘the policy that matter once in the public domain must remain in the public domain is not incompatible with the existence of trade secret protection.’</p> <p>Id. at 416 U. S. 484. Second, the Kewanee Court emphasized that ‘[t]rade secret law provides far weaker protection in many respects than the patent law.’ Id. at 416 U. S. 489-490. This point was central to the Court’s conclusion that trade secret protection did not conflict with either the encouragement or disclosure policies of the federal patent law. The public at large remained free to discover and exploit the trade secret through reverse engineering of products in the public domain or by independent creation. Id. at 416 U. S. 490. Thus, the possibility that trade secret protection would divert inventors from the creative effort necessary to satisfy the rigorous demands of patent protection was remote indeed. Ibid. Finally, certain aspects of trade secret law operated to protect noneconomic interests outside the sphere of congressional concern in the patent laws. As the Court noted, ‘[a] most</p>	<p>“(…) porque o conhecimento público de um segredo comercial é, por definição, limitado, este Tribunal notou que ‘a política segundo a qual algo que uma vez caia em domínio público deve permanecer em domínio público não é incompatível com a existência de segredo industrial.’</p> <p>Id. em 416 U. S. 484. Em segundo, lugar a decisão do caso Kewanee enfatizou que ‘a lei de segredo industrial prevê proteção que, em muitos aspectos, é bem mais fraca que a lei de patentes’. Id. em 416 U. S. 489-490. Este foi o elemento principal quanto à conclusão do Tribunal de que a proteção ao segredo industrial não conflitava nem com as políticas de incentivo e nem com as de divulgação da lei federal de patente. O público em geral permanece livre para descobrir e explorar o segredo industrial através de engenharia reversa de produtos em domínio público ou por criação independente. Id. em 416 U. S. 490. Logo, a possibilidade de que a proteção do segredo industrial desviaria os inventores do esforço criativo necessário para satisfazer as demandas rigorosas de proteção patentária era de fato remota. Por fim, determinados aspectos da lei de segredo industrial operavam para proteger interesses</p>
--	---

<p>fundamental human right, that of privacy, is threatened when industrial espionage is condoned or is made profitable.’ Id. at 416 U. S. 487 (footnote omitted).”</p>	<p>não econômicos fora da esfera da preocupação do Congresso nas leis de patentes. Como o Tribunal mencionou ‘um direito humano fundamental, o da privacidade, é ameaçado quando a espionagem industrial é aceita ou tornada lucrativa’. Id. em 416 U. S. 487 (rodapé omitido).”</p>
--	--

[5]§4. A especificidade das marcas

Qualitex Co., 514 U.S. at 164-65

<p>“The functionality doctrine prevents trademark law, which seeks to promote competition by protecting a firm’s reputation, from instead inhibiting legitimate competition by allowing a producer to control a useful product feature. It is the province of patent law, not trademark law, to encourage invention by granting inventors a monopoly over new product designs or functions for a limited time, 35 U.S.C. §§154, 173, after which competitors are free to use the innovation. If a product’s functional features could be used as trademarks, however, a monopoly over such features could be obtained without regard to whether they qualify as patents and could be extended forever (because trademarks may be renewed in perpetuity).”</p>	<p>“A doutrina da funcionalidade evita que a lei marcária, que visa a promover a competição através da proteção da reputação empresarial, ao invés de [promover a competição] iniba a competição legítima, o que ocorreria se permitisse a um produtor controlar uma característica utilitária de um produto. É missão da lei de patentes, e não da lei de marcas, incentivar a invenção garantindo aos inventores por prazo limitado o monopólio sobre novos desenhos ou funções de produtos, 35 U.S.C. §§154, 173, após o qual competidores estão livres para fazer uso da inovação. Porém, se uma característica funcional do produto pudesse ser utilizada como marca, o monopólio sobre tais características poderia ser obtido independentemente de suas qualificações como patente e poderia ser prorrogado indefinidamente (porque marcas podem ser renovadas perpetuamente).”</p>
---	--

Seção [6]

A liberdade de expressão

Harper & Row v. Nation. Enterprises, 471 u.s. 539 (1985)

“[21] The Second Circuit noted, correctly, that copyright’s idea/expression dichotomy strike[s] a definitional balance between the First Amendment and the Copyright Act by permitting free communication of facts while still protecting an author’s expression. 723 F.2d at 203. No author may copyright his ideas or the facts he narrates. 17 U.S.C. § 102(b). See, e.g., *New York Times Co. v. United States*, 403 U.S. 713, 726, n. (1971) (BRENNAN, J., concurring) (Copyright laws are not restrictions on freedom of speech, as copyright protects only form of expression, and not the ideas expressed); 1 Nimmer § 1.10[B][2].

As this Court long ago observed: ‘[T]he news element — the information respecting current events contained in the literary production — is not the creation of the writer, but is a report of matters that ordinarily are publici juris; it is the history of the day. *International News Service v. Associated Press*, 248 U.S. 215, 234 (1918). But copyright assures those

“[21] Como entendeu adequadamente o Tribunal Federal da Segunda Região, a dicotomia típica do copyright entre expressão/idéia enseja um balanceamento entre a Primeira Emenda e a Lei de Copyright por autorizar a livre comunicação dos fatos enquanto protege a expressão autoral. 723 F.2d at 203. Nenhum autor pode proteger por copyright as idéias ou fatos que narra. 17 U.S.C. § 102(b). vide, e.x., *New York Times Co. v. United States*, 403 U.S. 713, 726, n. (1971) (BRENNAN, J, concordando) (Leis de Copyright não são restrições a liberdade de expressão, pois o copyright protege somente a forma da expressão e não as idéias expressas) 1 Nimmer § 1.10[B][2].

Como esta Corte há muito comentou: ‘O elemento de notícia— a informação relacionada a eventos atuais contida na produção literária — não é a criação do escritor, mas um relato dos fatos que ordinariamente são publici juris; é a história do dia. *International News Service v. Associated Press*, 248 U.S. 215, 234 (1918). Mas o copyright assegura àqueles que escrevem e publicam

<p>who write and publish factual narratives such as “A Time to Heal” that [p*557] they may at least enjoy the right to market the original expression contained therein as just compensation for their investment. Cf. <i>Zacchini v. Scripps-Howard Broadcasting Co.</i>, 433 U.S. 562, 575 (1977).”</p>	<p>narrativas fáticas como o livro “A Time to Heal” que eles possam ao menos aproveitar o direito de comercializar a expressão original lá contida como justa remuneração por seu investimento Cf. <i>Zacchini v. Scripps-Howard Broadcasting Co.</i>, 433 U.S. 562, 575 (1977).”</p>
---	---

Corte Constitucional da África do Sul “Laugh it Off Promotions CC v. South African Breweries Int. (Finance) B. V. t/a Sabmark Int., CCT 42/04.

<p>“Concurring opinion of the Justice Sachs, in which he held:” ‘What is in issue is not the limitation of a right, but the balancing of competing rights. The present case does not require us to make any determinations on that matter. But it would appear once all the relevant facts are established, it should make no difference in principle whether the case is seen as a property rights limitation on free speech, or a free speech limitation on property rights. At the end of the day this will be an area where nuanced and proportionate balancing in a context-specific and fact-sensitive character will be decisive, and not formal classification based on bright lines.’</p> <p>The Constitution cannot oblige the court to laugh. It can, however, prevent the cheerless from snuffing out the laughter of the blithe spirits among us. Indeed, if our society became completely solemn because</p>	<p>“Opinião concordante do Juiz Sachs, na qual sustentou: ‘O que está em discussão não é a limitação de um direito, mas o balanceamento de direitos confrontantes. O caso em voga não nos exige nenhuma conclusão sobre tal assunto. Mas, após todos os fatos relevantes terem sido estabelecidos, não parece que faz diferença, a princípio, se o caso é visto como limitação de direitos de propriedade sobre livre expressão, ou limitação da livre expressão sobre direitos de propriedade. No fim das contas, o que ocorre aqui é a necessidade de um balanceamento equilibrado e sutil em um contexto específico, com muita atenção aos fatos do caso, e não a classificação formal com base em linhas claras.’</p> <p>A Constituição não pode obrigar quem seja sisudo a rir. Pode, porém, impedir que os mal-humorados frustrem os bem humorados entre nós em seu direito de rir à vontade. De fato, se nossa sociedade se tor-</p>
---	--

<p>of the exercise of state power at the behest of the worthy not only would all irrelevant laughter be suppressed, but temperance considerations could end up placing beer-drinking itself in jeopardy. And I can see no reason in principle why a joke against the government can be tolerated, but one at the expense of what used to be called Big Business, cannot.”</p>	<p>nasse completamente solene por conta do exercício do poder estatal para proteger aqueles que o merecem, não só seria suprimido o riso solto e livre, mas as preocupações anti-alcóolicas acabariam acabando com os programas de tomar chope com os amigos. Não consigo ver porque uma piada sobre o governo pode ser tolerada, uma anedota a respeito de uma grande empresa não o possa.”</p>
---	--

[6]§1.2. O caso Eldred v. Ashcroft

A questão do conflito entre a liberdade de expressão e informação e as exclusivas autorais teve um momento central com o caso da Suprema Corte dos Estados Unidos Eldred v. Ashcroft.⁴⁵ O tema era a possibilidade de extensão do prazo da exclusiva com efeitos na massa já protegida, e mesmo em face de certos elementos já em domínio público.

Como tivemos ocasião de notar,⁴⁶ no caso dos direitos autorais, a restrição à liberdade se configura mais evidentemente como negativa ao acesso à informação. Em fevereiro de 2003, a Suprema Corte americana enfrentou exatamente essa questão – que a propriedade sobre os bens do intelecto nega a liberdade de informação – argumentando que não há lesão maior, pois que o *direito autoral não protege conteúdo, mas forma* (Eldred v. Ashcroft).

Mas o que nos toca neste contexto é o tratamento dado pela decisão aos argumentos de que o aumento da exclusiva atentaria contra as liberdades de expressão, que no direito americano se acham inscritas na Primeira Emenda.⁴⁷

⁴⁵ Eldred v. Ashcroft 537 US 186 (2003) 239 F.3d 372, affirmed. Caso encontrado em <http://straylight.law.cornell.edu/supct/html/01-618.ZS.html>, visitado em 14/11/05. Sobre as enormes consequências do caso para o direito constitucional Americano, vide Pamela Samuelson, *The Constitutional Law of Intellectual Property After Eldred v. Ashcroft*.

⁴⁶ Prefácio de Denis Borges Barbosa ao livro de Marcos Wachowicz *Propriedade Intelectual do Software e Revolução da Tecnologia da Informação*, Juruá, 2004.

⁴⁷ Os efeitos da decisão são relevantes para o Direito em todos os países, e não só nos Estados Unidos. Como Denis Borges Barbosa teve ocasião de notar em uma lista de discussão (Fri, 17 Jan 2003 14:24:To: cni-copyright@cni.org) “I would think it appropriate to stress that the damage done by Ginsburg decision is larger than hitherto seen. The integrity of the public domain in

A Corte entendeu que não haveria, de raiz, qualquer incompatibilidade entre as exclusivas autorais e as liberdades de expressão.

Eldred v. Ashcroft 537 US 186 (2003) 239 F.3d 372, affirmed

<p>“The Copyright Clause and First Amendment were adopted close in time. This proximity indicates that, in the Framers’ view, copyright’s limited monopolies are compatible with free speech principles. Indeed, copyright’s purpose is to promote the creation and publication of free expression. As Harper & Row observed: “[T]he Framers intended copyright itself to be the engine of free expression. By establishing a marketable right to the use of one’s expression, copyright supplies the economic incentive to create and disseminate ideas.”</p>	<p>“A cláusula de Propriedade Intelectual e a Primeira Emenda foram adotadas em tempo próximo. Tal proximidade indica que, na perspectiva dos Constituintes, o monopólio limitado do copyright é compatível com os princípios da livre expressão. Na verdade, o propósito do copyright é promover a criação e publicação da livre expressão. Como dissemos no caso Harper & Row, “[O]s Constituintes pretendiam que o copyright fosse em si mesmo o mecanismo da livre expressão. Estabelecendo um direito de mercado ao uso da expressão do indivíduo, o copyright supre o incentivo econômico para criar e disseminar idéias”</p>
--	---

authorship’s right shall be sought, no doubt, but the effective denial of the same principle for patents (see footnotes 9 and 22) and revocation of *Sears Roebuck & Co. v. Stiffel Co.*, 376 U.S. 225, 231 (1964) (even in obiter) will have probably more stringent effects. In my country (incidentally, Brazil), *Sears Roebuck* was being used as a compelling argument to oppose ex post extensions of patent terms. Extending the life of a patent beyond its expiration term was arguably unconstitutional on many legal systems, as the right to use the teachings of the patent at the end of monopoly term is (as the argument goes) vested on public simultaneously as the patent owner gets its grant. The idea that copyright and patents have different exchange terms (offered on page 24-25 of Ginsburg’s opinion) is not entirely bad, but footnote 22 dismisses all positive content to such finery. They are distinct, but have the same result: divesting the public from its constitutional right to free use of creations. My worry is equally shared between free flow of ideas and availability of medicines to fight AIDS. *Eldred* has certainly a worldwide import.”

Além disso, os excessos eventuais de exclusiva teriam mecanismos de correção embutidos no sistema legal:

Eldred v. Ashcroft 537 US 186 (2003) 239 F.3d 372, affirmed

<p>“In addition to spurring the creation and publication of new expression, copyright law contains built-in First Amendment accommodations.</p> <p>First, it distinguishes between ideas and expression and makes only the latter eligible for copyright protection. Specifically, 17 U. S. C. §102(b) provides: ‘In no case does copyright protection for an original work of authorship extend to any idea, procedure, process, system, method of operation, concept, principle, or discovery, regardless of the form in which it is described, explained, illustrated, or embodied in such work.’ (...)</p> <p>Due to this distinction, every idea, theory, and fact in a copyrighted work becomes instantly available for public exploitation at the moment of publication.”</p>	<p>“Adicionalmente ao incentivo à criação e publicação de novas expressões, a lei de copyright contém ajustes intrínsecos à Primeira Emenda.</p> <p>Primeiro, distingue entre idéias e expressões e apenas escolhe as últimas para sujeitá-las à proteção de copyright. Especificamente, 17 U. S. C. §102(b), prevê: ‘Em nenhuma hipótese a proteção de copyright a uma obra original de autoria se estende a qualquer idéia, procedimento, processo, sistema, método operacional, conceito, princípio ou descoberta, independente da forma em que é descrita, explicada, ilustrada ou incorporada naquele trabalho.’ (...)</p> <p>Devido a esta distinção, toda idéia, teoria e fato em uma obra de copyright se tornou imediatamente disponível para exploração pública no momento da publicação.”</p>
--	--

O elemento relevante, aqui, é a conclusão final, de que não há lesão à Constituição desde que “cada idéia, teoria, e fato numa obra sob exclusiva autoral se tornem imediatamente disponíveis para a exploração pública desde o momento da publicação”. Ou seja, num *a contrario sensu* não menos delicioso com ser perigoso, conclui-se que o *uso do direito autoral para proteger soluções de conteúdo é inconstitucional*.

Note-se, incidentalmente, que a postura da Suprema Corte Americana favorável à prorrogação do termo autoral, no caso *Eldred v. Ashcroft* não é aplicável ao sistema constitucional brasileiro. Tal se dá pela aplicação do direi-

to adquirido que, sob nossa Constituição, é garantia inerradável, o que não ocorre no sistema americano.

Diz Luis Roberto Barroso:⁴⁸

Duas constatações podem ser extraídas dessas anotações iniciais sobre o tema: (i) ao contrário de outros países do mundo, o direito adquirido no Brasil tem proteção constitucional; (ii) como consequência, somente o constituinte originário pode validamente suprimi-lo. Além disso, como se verá logo a seguir, a teoria que prevalece no Brasil acerca do conteúdo e alcance do direito adquirido é a que outorga maior proteção.

⁴⁸ Luis Roberto Barroso, Temas de Direito Constitucional – Tomo III, Renovar, 2005.

Seção [7] PI e Consumidores

A decisão abaixo, do Conselho Constitucional Francês, discute a questão da ponderação devida entre os interesses do titular da marca e os dos consumidores em face da propaganda comparativa.⁴⁹

No direito brasileiro, Gustavo Leonardos já havia indicado a leitura de acordo com a Constituição do art. 132, IV do CPI/96, no tocante à propaganda comparativa.⁵⁰

“O dispositivo do art. 132, IV, já citado, tem necessidade de ponderação constitucional, para evitar que as marcas sejam usadas para distorcer a concorrência e o interesse dos consumidores. Com efeito, ao permitir que se use livremente a marca no processo comunicativo, ele exclui o uso comunicativo comercial.

Como observa Gustavo S. Leonardos, o texto legal dixit minus quam voluit em face do texto constitucional, e tem de ser lido de acordo com a Carta de 1988, para cobrir também exemplos de livre expressão comercial, em particular a publicidade comparativa:

A publicidade comparativa que obtenha sucesso, não vai forçosamente prejudicar a reputação ou integridade da marca comparada? Mesmo a despeito da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária (artigo 38 do Código do Consumidor)? Ou nesta última hipótese poderíamos considerar que há uma inversão do equilíbrio entre as garantias constitucionais previstas nos incisos IX (“é livre a expressão da atividade...de comunicação”) e XXIX (“a lei assegurará...proteção... à propriedade das marcas”) do artigo 5º da Constituição Federal? Se afirmativa a resposta à última pergunta, podemos afirmar que para se dar esta inversão favorável ao anunciante deverá ser observada a prevalência do conteúdo informativo do reclame sobre as demais mensagens, inclusive

49 Vide Nathalia Mazzone, a Publicidade Comparativa e a Prática de Concorrência Desleal por meio do Denegimento de Marca e da Imagem do Concorrente, revista da ABPI, 99, mar./abr. 2009.

50 BARBOSA, Denis Borges. A Propriedade Intelectual no Século XXI – Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, pp. 65 e seg.

*implicitas, de caráter emotivo ou deceptivo. Caso contrário, haverá a validação da concorrência desleal, do uso indevido de marca alheia, através da propaganda comparativa.*⁵¹
A jurisprudência consagra esse entendimento.”

Conseil Constitutionnel Décision n° 91-303 DC du 15 janvier 1992

<p>“SUR LA CONFORMITE A LA CONSTITUTION DE L’ARTICLE 10 7. Considérant que pour les auteurs de la saisine l’article 10 porte atteinte au droit de propriété sur une marque de fabrique, de commerce ou de service en méconnaissance des articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789;’ qu’il est soutenu qu’en autorisant un tiers à utiliser la marque d’un concurrent sans que celui-ci puisse s’y opposer, l’article 10 de la loi limite, sans raison légitime, l’exercice du droit de propriété du titulaire d’une marque;</p> <p>8. Considérant que l’article 2 de la Déclaration de 1789 range la propriété au nombre des droits de l’homme; que l’article 17 de la même Déclaration proclame: “La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment et sous la condition d’une juste et préalable indemnité”;</p>	<p>“CONFORMIDADE COM O ARTIGO 10 DA CONSTITUIÇÃO 7. Tendo em vista que para os autores deste recurso o artigo 10 entra em conflito com direito de propriedade sobre uma marca industrial, comercial ou de serviço, em desprezo aos artigos 2 e 17 da Declaração de 1789;</p> <p>que é sustentado [pelos autores deste recurso] que , ao autorizar a um terceiro a usar a marca de seu concorrente sem que a ele possa se opor; o artigo 10 da lei limita, sem uma razão legítima, o exercício do direito de propriedade do titular de uma marca;</p> <p>8. Considerando que o artigo 2 da Declaração de 1789 eleva a propriedade ao nível dos direitos humanos, o artigo 17 da mesma Declaração proclama: “A propriedade, sendo um direito inviolável e sagrado, ninguém pode ser dela privado senão quando a necessidade pública, legalmente constatada, sem dúvida o exija, e desde que sob a condição de indenização justa e prévia”;</p>
--	--

51 [Nota do original] LEONARDOS, Gustavo S. A Perspectiva dos Usuários dos Serviços do INPI em Relação ao Registro de Marcas sob a Lei 9.279/96. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI Anais do XVII Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, 1997.

<p>9. Considérant que les finalités et les conditions d'exercice du droit de propriété ont subi depuis 1789 une évolution caractérisée par une extension de son champ d'application à des domaines nouveaux ; que parmi ces derniers figure le droit pour le propriétaire d'une marque de fabrique, de commerce ou de service d'utiliser celle-ci et de la protéger dans le cadre défini par la loi et les engagements internationaux de la France;</p> <p>10. Considérant que l'évolution qu'a connue le droit de propriété s'est également caractérisée par des limitations à son exercice exigées au nom de l'intérêt général; qu'en matière de commercialisation des biens ou services, sont notamment visées de ce chef les limitations destinées à assurer la loyauté des transactions commerciales et à promouvoir la défense des intérêts des consommateurs;</p> <p>11. Considérant que, dans l'intention du législateur, l'introduction de la publicité comparative vise à améliorer l'information des consommateurs et à stimuler la concurrence dans le respect de règles clairement établies;</p> <p>12. Considérant sans doute que l'article 10 de la loi déferée autorise une publicité mettant en comparaison des biens ou services en utilisant soit la citation ou la représentation de la marque de fabrique, de commerce ou de service</p>	<p>9. Considerando que as finalidade e as condições de exercício do direito de propriedade sofreram após 1789 uma evolução caracterizada por uma extensão em seu campo de aplicação aos domínios novos; que entre tais [extensões] figura o direito de o proprietário de uma marca de fábrica, de comércio ou de serviço para usar a mesma e protegê-la na forma definida por lei e tratados internacionais na França;</p> <p>10. Verificando que a evolução que ocorreu no direito de propriedade é igualmente caracterizada pelas limitações a seu exercício exigidas em nome do interesse geral; que, em matéria de comercialização de bens e serviços, são particularmente relevantes as limitações destinadas a assegurar a veracidade das transações comerciais e a promover a defesa dos interesses dos consumidores.</p> <p>11. Considerando que, na intenção do legislador, a introdução da publicidade comparativa busca melhorar a informação dos consumidores e estimular a concorrência nos limites de regras claramente estabelecidas.</p> <p>12. Tendo em vista que o artigo 10 da lei obviamente pretende autorizar uma publicidade comparando bens ou serviços pelo uso de sua citação ou representação da marca industrial, de comércio ou serviço de terceiros ou a citação ou repre-</p>
---	--

<p>d'autrui, soit la citation ou la représentation de la raison sociale ou de la dénomination sociale, du nom commercial ou de l'enseigne d'autrui;</p> <p>13. Mais considérant que cette possibilité de comparaison se trouve insérée dans un dispositif d'ensemble répondant à une finalité d'intérêt général; qu'en outre, les dispositions de l'article 10 ne peuvent être mises en oeuvre que selon des modalités fixées par la loi; que les manquements aux prescriptions légales sont passibles de sanctions qui visent en particulier les cas de contrefaçon d'une marque ou d'utilisation frauduleuse de celle-ci;</p> <p>14. Considérant, dans ces conditions, que le fait pour le législateur d'autoriser la citation de la marque d'autrui dans le cadre de la publicité comparative ne porte pas au droit de propriété une atteinte qui serait contraire à la Constitution;</p> <p>Décide:</p> <p>Article premier:</p> <p>La loi renforçant la protection des consommateurs n'est pas contraire à la Constitution."</p>	<p>sentação da razão ou denominação social, nome comercial ou insígnia de terceiros;</p> <p>13. Mais em face desta possibilidade de comparação que se encontra inserida em um dispositivo que, no todo, responde a um fim de interesse geral; que de outro lado, as disposições do artigo 10 não podem ser postas em execução senão pelas modalidades estabelecidas por lei; que as omissões perante as disposições legais são passíveis de sanção que visam, especificamente o caso de contrafação de uma marca ou sua utilização de forma fraudulenta;</p> <p>14. Considerando, nessas condições, que o fato de o legislador autorizar a citação da marca de terceiros no caso de publicidade comparativa não gera um prejuízo ao direito de propriedade que seja contrário à decisão Constitucional.</p> <p>Decide:</p> <p>Artigo primeiro</p> <p>A lei reforçando a proteção dos consumidores não é contrária à Constituição."</p>
--	--