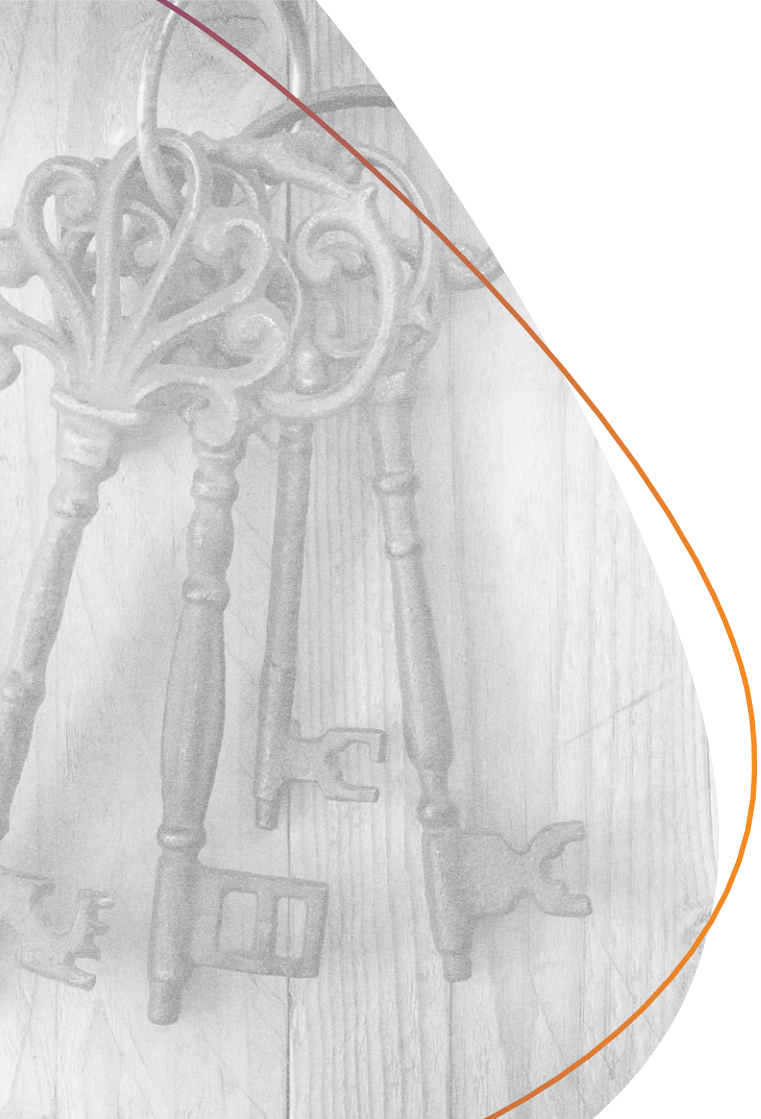


Propriedade Intelectual: uma análise multidisciplinar

MATTOS FILHO > Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados

Índice

Introdução 3

A marca como objeto de concorrência desleal 4

A relevância de um sistema harmônico de proteção de Indicações Geográficas — Um olhar para os regimes internos do Brasil e internacional 10

Contratos internacionais de transferência de tecnologia no Brasil: comentários sobre a evolução histórica da remessa de *royalties* entre empresas relacionadas 31

A proteção do Direito Penal aos delitos contra a Propriedade Intelectual 47

Proteção jurídica dos algoritmos 63

Interface entre os Segredos de Negócio e a Lei Geral de Proteção de Dados 82

Introdução

No dia 26 de abril comemora-se o dia Mundial da Propriedade Intelectual. Esse dia foi escolhido por ter sido o dia, no ano de 1970, da entrada em vigor da convenção internacional que constituiu a Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI, uma das agências especializadas da Organização das Nações Unidas – ONU, que tem como uma de suas principais funções estimular a proteção da Propriedade Intelectual em todo o mundo.

Temos, nessa data, uma oportunidade para destacar a importância da Propriedade Intelectual, promovendo e difundindo o conhecimento a ela relacionado. Com informação, pode-se desenvolver estratégias para reconhecer e recompensar as empresas inovadoras, inventores e criadores de conteúdo, bem como beneficiar toda a sociedade com aumento da qualidade de vida advinda do acesso a novas tecnologias e a novos conteúdos.

No Mattos Filho, a Propriedade Intelectual é entendida e tratada sob ponto de vista plural. Além de contar com uma prática exclusivamente dedicada à Propriedade Intelectual, focada na proteção, gestão estratégica, negociação e monetização dos ativos de PI (como marcas, patentes, desenhos industrias, direitos autorais, segredos comerciais, dentre outros), nossa prática interage com diversas outras práticas no escritório, tais como Life Science e Saúde e Tecnologia, Inovação e Negócios Digitais, Penal Empresarial, Contencioso, M&A, para citar alguns.

Para celebrar o dia e contribuir para conscientização da relevância da Propriedade Intelectual em nosso cotidiano, preparamos uma coletânea com uma variedade de artigos sobre o tema. Espero que desfrutem.

Boa leitura.

A marca como objeto de concorrência desleal

Vitória Moreira Alves

A propriedade industrial é um instituto que visa proteger ativos que sejam objeto de criação humana, sendo esta diretamente relacionada à atividade inventiva e intelectual, cujo objetivo é conferir a devida autoria aos trabalhos inventivos fazendo com que seus autores, inventores e criadores possam com ela obter proveitos econômicos e se valer da devida titularidade.

A ideia de conferir valor ao inventor por sua invenção é antiga e remete a 720 a.C Os relatos descrevem uma colônia grega que recompensava os inventores de delícias culinárias com prêmios ou direito a manter a receita em exclusividade por um ano.

Ainda, os ativos de propriedade industrial constituem um conjunto de bens que agrega exclusividade aos produtos e confere vantagens de mercado, proporcionando também maior rentabilidade econômica.

Por sua vez, a propriedade industrial pode ser entendida como um conjunto de direitos que são resultantes das concepções da inteligência humana cuja forma de manifestação ocorre na esfera da indústria.

Com o advento da Lei 9.279 de 14 de maio de 1996, o direito brasileiro apresentou determinações legais quanto aos direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. O texto deste dispositivo abordou de forma extensa alguns dos ativos de propriedade industrial mais relevantes, dentre os quais as marcas, patentes, desenhos industriais, contratos de transferência de tecnologia e franquia.

A referida lei também tratou de explanar acerca dos crimes de concorrência desleal que atinjam os referidos ativos, trazendo conceitos e hipóteses nos quais este crime é observado, bem como sanções àqueles que o cometem.

Tal qual a marca, sua contrafação também remonta à Antiguidade. Os exemplos são trazidos por Gemma Chiesa[1] : o primeiro caso é de um fabricante de vasos em Arezzo cujos produtos eram denominados "arretinos". Escavações localizaram peças com escrituras de "Arretinu vere", evidenciando a preocupação em distinguir seu material de cópias fraudulentas. Já o segundo caso é o das lamparinas FORTIS, populares no período da Roma antiga, no qual escavações identificaram existência de peças com composição e técnica de fabricação bastante diferentes de outros objetos da mesma marca, novamente levando a crer que se trata de exemplo de cópia fraudulenta.

1 CHIESA, G. I segni distintivi nell'antichità clássica. Rivista di Diritto Industriale. Milão: Giuffrè, 1956, Part I, p. 97-98. Vide também FRANCESCHELLI, Remo. Tratatto di diritto industriale. 1973.Vol. I. Milão: Giuffrè, p. 76-77.

É natural que com a existência e progressos de um mundo globalizado no qual diversas pessoas circulam, empreendem e lidam com o comércio, atividades semelhantes sejam desenvolvidas de forma semelhante em maior ou menor escala e de maior ou menor qualidade.
Logo, a concorrência existe justamente atrelada à livre iniciativa de modo que todos os empresários e empresas de um determinado nicho estejam aptas a utilizar de técnicas e táticas almejando a popularidade de seus produtos e serviços e maior reconhecimento pelo público e pelos clientes.

A Constituição Federal atual reforça a proteção ao princípio da livre iniciativa e também prevê expressamente no art. 170, CF a necessidade de observância do princípio da livre concorrência em seu capítulo referente aos princípios gerais da atividade econômica:

> Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
> IV - livre concorrência; (BRASIL, 1988)

No entanto, há que se observar quais os limites, ainda que tênues, entre a livre concorrência e a concorrência desleal. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já determinou já em 1947:

> A livre concorrência, como toda liberdade, não é irrestrita; o seu direito encontra limites nos preceitos dos outros concorrentes pressupondo um exercício legal e honesto do direito próprio, expressivo de probidade profissional. Excedidos esses limites, surge a concorrência desleal [...]
>
> Procuram-se no âmbito da concorrência desleal os atos de concorrência fraudulenta e desonesta, que atentam contra o que se tem como correto ou normal no mundo dos negócios, ainda que não infrinjam diretamente patentes ou sinais distintivos registrados[2].

Esse entendimento permanece até hoje e é esta jurisprudência aplicado aos casos de que se tem conhecimento nos tempos atuais.

Cumpre ressaltar que as formas de concorrência desleal reconhecidas como mais comuns são: causar confusão, induzir ao erro, desacreditar concorrentes, divulgar informação sigilosa, parasitismo e propaganda comparativa demeritória.

2 (Rec. Extr. N. 5.232-SP – Ac. unânime da 2ª. Turma – julgado em 09/12/1947. Relator: Ministro Edgard Costa – DJU de 11/10/1949 - RT Vol. 184, p. 914).

Sobre causar confusão, entende-se por tamanha semelhança entre os produtos que o consumidor fica na dúvida entre uma ou outra, ou mesmo é levado a crer que está comprando uma quando na verdade está comprando outra.

Já sobre induzir ao erro, define-se como criar uma falsa impressão dos próprios produtos ou serviços não agindo com a devida transparência, levando o consumidor a sofrer prejuízos de diversas naturezas.

Quanto a desacreditar concorrentes, trata-se de fazer afirmações ou referências falsas a outra empresa de modo a diminui-la, diminuir seus produtos e serviços, atacando diretamente um concorrente em particular.

A divulgação de informação sigilosa explica-se por si só. Trata-se de divulgar os segredos de uma empresa, que são também seus ativos de maior valor e que a diferem das demais, causando prejuízo direto a mesma.
O parasitismo, por sua vez, trata-se do aproveitamento ou exploração direta do prestígio de empresa com boa reputação no mercado. Por fim, a publicidade comparativa demeritória trata-se de exaltar um produto ou serviço de uma determinada empresa diminuindo ou degradando a imagem de outra concorrente.

Estas formas de concorrência, apesar de lesivas às empresas e aos consumidores, levam ao debate acerca da liberdade de concorrer livremente no mercado.

Ainda, há que se mencionar o *trade dress*, também chamado de conjunto-imagem, geralmente se refere às características da aparência visual de um produto ou sua embalagem (ou mesmo o desenho de um prédio ou layout de uma loja) que pode ter

caráter distintivo e indica a origem do produto aos consumidores, uma vez que sua imitação também induzir o consumidor a erro.
Desta forma, explanadas as diversas formas através das quais a concorrência desleal se manifesta, imperioso tê-las em especial atenção de modo a coibir sua prática e, principalmente, garantir que não sejam estas entendidas como mera liberalidade dos empreendedores para angariar clientela e lucros sem que se considere a lesão aos demais concorrentes e também aos consumidores.

BIBLIOGRAFIA

BARBOSA, Denis Borges. Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 489.

BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual: teoria da concorrência, patentes e signos distintivos. De acordo com a Lei 9279/96. (Novo código da propriedade industrial). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1997.

BITTAR, Carlos Alberto. Concorrência desleal: a imitação de marca (ou de seu componente) como forma de confusão entre produtos. Brasília, 1985, n. 85. Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/181586/000415513.pdf?sequence=3&isAllowed=y.

Conselho Nacional de Justiça. O que é Direito Autoral e Propriedade Industrial. Disponível em: https://cnj.jusbrasil.com.br/noticias/404972396/cnj-servico-o-que-e-direito-autoral-e-propriedade-industrial.

A relevância de um sistema harmônico de proteção de Indicações Geográficas — Um olhar para os regimes internos do Brasil e internacional

Nathalia Fraifeld

Clara de Almeida Thomé da Silva

Introdução

Com o intuito de analisar o histórico e a relevância dos sistemas de proteção de indicação geográfica, em especial, no Brasil, o presente artigo, que não se trata de opinião legal sobre o tema, busca ressaltar a necessidade atual de promover a harmonização entre as diferentes nomenclaturas existentes para identificar a origem de um produto.

O uso de indicações geográficas está intimamente relacionado ao desenvolvimento mercadológico de um país por, dentre outros inúmeros fatores, promover o aumento do valor agregado de um produto ou serviço, preservar o patrimônio de determinada localidade, estimular o investimento e as ofertas de emprego na região, criar um vínculo de identificação com o consumidor e promover significativos retornos econômico-financeiros. Apesar desse potencial, ainda existem diversos fatores que contribuem para o baixo número de registros de indicações geográficas tanto nacionais quanto internacionais no Brasil. Nesse sentido, para dar início às discussões sobre o tema, será abordado o histórico de regulamentação das indicações geográficas nos principais acordos internacionais que passaram a prever sobre a matéria.

Em seguida, passaremos a analisar as formas de proteção previstas no Brasil para as indicações geográficas, que se dividem em duas principais modalidades, quais sejam, indicação de procedência e denominação de origem. Nesse momento, será possível comparar os conceitos definidos pela Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96)[1] com algumas definições utilizadas internacionalmente,

1 BRASIL, Legislação. Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm> Acesso em 13 abril. 2020

sinalizando como as nomenclaturas podem variar nesses conjuntos de normas.

Após, iremos tratar do principal tema do artigo, que busca demonstrar a assimetria existente e a relevância em harmonizar os diversos sistemas de proteção de indicações geográficas. A partir de uma perspectiva geral de como o Brasil internalizou os principais compromissos assumidos internacionalmente, analisaremos a falta de compatibilidade entre o seu regime interno e o da União Europeia, inclusive no tocante à nomenclatura utilizada para essas figuras de propriedade industrial.

Com isso, acreditamos ser possível acender o debate sobre a efetividade dos diversos sistemas de proteção, através de um recorte para o Brasil, que adota formas legislativas sui generis para combater o uso ilegal de indicações geográficas.
Por fim, considerando a posição do Brasil frente aos principais acordos e propostas internacionais sobre o tema, faremos uma breve análise sobre o cenário brasileiro de baixo número de exportação de produtos com indicação geográfica, sinalizando a resistência que os pequenos produtores encontram ao tentar comercializar seus produtos além do nível nacional e, assim, conquistar os mercados internacionais.

Breves comentários sobre o histórico de proteção de indicações geográficas por meio da celebração de tratados.

CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS, DE 1883[2]

O primeiro acordo multilateral celebrado que passou a tratar sobre o tema foi a Convenção da União de Paris, que reuniu 14 países[3] , dentre eles o Brasil, em uma conferência diplomática para discutir objetos de proteção pela propriedade industrial, incluindo na pauta produtos reconhecidos por sua indicação de procedência. No próprio texto original, de março de 1883, já era possível perceber uma preocupação em conceituar a indicação de procedência como uma figura de proteção de indicações geográficas. Ainda que o Acordo estipulasse essa indicação, cabe destacar que ele não acrescentou nenhuma definição adicional para esse conceito.

Os artigos 9 e 10(1) da Convenção foram os primeiros dispositivos a estabelecerem mecanismos para coibir a venda de produtos que reproduziam indicações de procedência falsas. Desse modo, os países-membros que assinaram a Convenção se comprometeram a adotar medidas, ainda que de

2 Versão atual da Convenção de Paris (Revisão de Estocolmo 1967). INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Convenção de Paris para propriedade industrial. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/cup.pdf>. Acesso em: 16 abril. 2020.

3 A título da informação, atualmente a Convenção da União de Paris conta com 173 países signatários.

forma quase inteiramente abstrata nesse momento[4], para promover a proteção das indicações geográficas contra atos de concorrência desleal existentes no mercado.

Considerando a falta de medidas mais assertivas de combate a concorrência desleal, em 1891, alguns representantes dos países que haviam assinado a Convenção de Paris decidiram formular um novo acordo internacional. Nesse cenário, surgiu o Acordo de Madrid relativo à Repressão de Falsas Indicações de Procedência sobre Mercadorias.

O ACORDO DE MADRID, DE 1891

Apesar das grandes expectativas, o acordo multilateral de Madrid, de forma semelhante à Convenção de Paris, não avançou na previsão de mecanismos mais específicos de combate ao uso de falsas indicações de procedência sobre mercadorias, mantendo como via única de proteção a repressão à concorrência desleal.

Como inovação, pode-se citar a extensão da proteção conferida às indicações geográficas não só contra o uso ilícito, mas também o uso enganoso de nomes geográficos, ou seja, de termos que possam confundir o consumidor a respeito da origem ou da qualidade do produto.

O Brasil assinou o Acordo de Madrid em 1929, por meio do Decreto nº 19.056/29[5]. Nesse período, o ordenamento jurídico brasileiro ainda fazia referência ao conceito de vinculação de uma

4 Conforme o primeiro inciso do artigo 9º, que estabeleceu que os produtos assinalados com um sinal fraudulento de origem geográfica seriam apreendidos ao serem importados para os países-membros do tratado.

5 Coleção Das Leis Do Brasil, 1929, vol. 4, p. 534 apud (CUNHA, 2011)

mercadoria com um lugar, região ou localidade como "indicação de proveniência"[6].

Desse modo, é possível perceber uma confusão terminológica (Cunha, 2011)[7] entre a nomenclatura utilizada pelo Brasil e a disposta na Convenção da União de Paris e no próprio Acordo de Madrid, que utilizavam a expressão "indicação de procedência". Esse é só o início de uma longa trajetória de divergências conceituais para definir as indicações geográficas e seu espectro de proteção na legislação nacional em comparação com o regime adotado pela União Europeia.

O ACORDO DE LISBOA, DE 1958

O Acordo de Lisboa, assinado em 1958 e administrado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual ("OMPI"), alterou a definição de denominação de origem para englobar o conceito de um produto cujas qualidades ou características se devam exclusivamente ou essencialmente ao meio geográfico de sua origem, incluindo fatores naturais e humanos.

Para além disso, conferiu maior proteção às denominações de origem ao reprimir o uso de expressões como "substituto", "tipo" ou "similar", dentre outras, que, de algum modo, poderiam falsamente vincular um produto a uma origem que não lhe pertence.

Ainda, segundo o Acordo, cada país-membro era livre para adotar sua própria forma de concessão de um pedido de registro de denominação de origem,

6 A nomenclatura "Indicações de proveniência", utilizada pelo Brasil, servia apenas para referenciar o local de origem de um produto, equivalente à expressão que comumente vemos em rótulos "Feito em".

7 CUNHA, Camila Biral Vieira da. Indicações Geográficas: regulamentação nacional e compromissos internacionais. 2011. 254 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, Sp, 2011. Cap. 2. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2135/tde-03072012-132746/publico/Versao_completa_Camila_Biral_Vieira_da_Cunha.pdf. Acesso em: 14 abr. 2020.

desde que fossem cumpridos os dois requisitos básicos de depósito: a denominação de origem deveria ser protegida no país de origem e deveria ser registrada no escritório internacional da OMPI[8].

Todos os países que ratificaram o Acordo, grupo do qual o Brasil não faz parte, assumiram o compromisso de proteger em seus mercados nacionais as denominações de origem registradas. Sobre esse aspecto, cabe ressaltar que as formas de proteção podem variar consideravelmente entre os países.

O que se observa, entretanto, é que mesmo sem ratificar o Acordo, o Brasil incorporou em seu regime interno nacional as mesmas nomenclaturas e conceitos para tratar das indicações geográficas[9].

O ACORDO TRIPS, DE 1994

Mesmo com uma legislação internacional repleta de dispositivos que tratam de temas de propriedade industrial, a Organização Mundial do Comércio ("OMC") julgou ser necessário trazer a discussão dessas matérias também ao nível do comércio internacional. Desse modo, o Acordo surgiu com o intuito de alcançar um nível mais eficaz de proteção exigido dos estados membros.

As pretensões essenciais do TRIPS incluíam

8 COMPANY, O' Connnor And. Geographical indications and TRIPs: a roadmap for eu gi holders to get protection in other wto members. A roadmap for EU GI holders to get protection in other WTO Members. Disponível em: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2007/june/tradoc_135088.pdf. Acesso em: 13 abr. 2020.

9 CUNHA, Camila Biral Vieira da. Indicações Geográficas: regulamentação nacional e compromissos internacionais. 2011. 254 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, Sp, 2011. Cap. 2. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2135/tde-03072012-132746/publico/Versao_completa_Camila_Biral_Vieira_da_Cunha.pdf. Acesso em: 14 abr. 2020.

propor aos países signatários que utilizassem dos meios de solução de controvérsias da OMC e incentivar que os países revisassem suas convenções internacionais vigentes[10] para alinhar as expectativas quanto a proteção eficaz de ativos de propriedade intelectual.

Nesse sentido, pela primeira vez em um acordo multilateral, uma sessão específica (sessão 03)[11] foi reservada para tratar exclusivamente do tema de indicações geográficas.

O Acordo, em seu artigo 22, apenas prevê o mínimo de proteção para essas figuras ao exigir que os países signatários adotem os meios legais necessários para impedir o uso desleal de indicações que indiquem ou sugiram que um produto vem de uma área geográfica distinta do seu verdadeiro lugar de origem.

Como novidade, pode-se destacar a mudança na definição de indicações geográficas, que expande o conceito de denominação de origem contido no artigo 2 do Acordo de Lisboa, para, inclusive, proteger mercadorias que possuam apenas sua reputação como vínculo com sua origem geográfica.

O Brasil ratificou o TRIPS através do Decreto nº 1.355 de 30 de dezembro de 1994 e se baseou nos diversos conceitos desenvolvidos para editar a Lei de Propriedade Industrial ("LPI"). Ainda assim, podemos perceber que o Acordo apresenta

10 CUNHA, Camila Biral Vieira da. Indicações Geográficas: regulamentação nacional e compromissos internacionais. 2011. 254 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, Sp, 2011. Cap. 2. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2135/tde-03072012-132746/publico/Versao_completa_Camila_Biral_Vieira_da_Cunha.pdf. Acesso em: 14 abr. 2020

11 BRASIL, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Ver enquadramento feito pela OMC. Disponível em: < http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>. Acesso em: 15 abril. 2020

definições distintas para conceituar as indicações geográficas, acrescentando o fator da notoriedade como suficiente para proteger denominações de origem nos países signatários.

Outra distinção notável é que, no Acordo, somente indicações geográficas relacionadas a produtos, vinhos e bebidas espirituosas estariam protegidos nos demais países membros. Desse modo, passaremos aos conceitos e previsões de Indicações Geográficas no Brasil e na União Europeia, onde, mais uma vez, será possível perceber distinções fundamentais que dificultam a harmonização entre os dois sistemas.

Panorama Geral dos conceitos utilizados no Brasil em comparação com a União Europeia para proteger as Indicações Geográficas

No Brasil, a Lei de Propriedade Industrial prevê duas modalidades de Indicações Geográficas que são: Indicação de Procedência e Denominação de Origem.

Segundo o artigo 22.1 do Acordo TRIPS, as indicações identificam produtos como originários do território de um país membro quando uma região ou localidade deste território possuir determinada qualidade, reputação ou caraterística do produto que possa ser atribuída essencialmente à sua origem geográfica.

Como um dos principais fatores de distinção da proteção conferida a essas figuras na União Europeia, cabe citar que, no Brasil, não só produtos agrícolas estão incluídos na definição de Indicações Geográficas, mas também há espaço para produtos industriais, artesanato e serviços.

O artigo 177 da LPI define como indicações de procedência, os produtos ou serviços que remetam a uma localidade ou região que tenha se tornado comprovadamente conhecida como centro de produção, fabricação ou extração de um produto ou ainda por uma atividade desenvolvida no território. Desse modo, entende-se que a região deve possuir algum histórico de ligação com o produto em questão.

Nesse caso, não há necessidade de comprovar nenhum tipo de influência da área geográfica, como

condições ambientais ou climáticas no produto, uma vez que o conceito de indicação de procedência se relaciona com a reputação adquirida pelo lugar. A comprovação de notoriedade pode ser demonstrada através de diferentes formas, como a junção de documentos, publicações, revistas ou entrevistas que consigam identificar o produto como conhecido por ser originário de determinada localidade geográfica.

Passando para denominações de origem, a definição prevista no artigo 178 da LPI esclarece que estão protegidos no Brasil, os produtos ou serviços cujo meio geográfico influencie diretamente na qualidade ou característica peculiar do resultado final do produto. Para tanto, a indicação deve revelar comprovado renome e caráter único do produto que pode ser explicado por fatores naturais como aspectos de clima, solo e vegetação ou fatores humanos como os conhecimentos acumulados pela população local, ou seja, o saber-fazer tradicional.

Ainda, segundo a regulamentação própria do Instituto Nacional de Propriedade Industrial ("INPI"), o interessado em depositar o pedido de registro de denominação de origem deve comprovar que as qualidades ou características do produto ou serviço sofrem influência direta de fatores naturais e humanos, mesmo que um deles seja predominante. Sem a presença de ambos fatores, não é possível caracterizar essa indicação.

Ademais, para denominações de origem, a recomendação do INPI, que é o órgão responsável por conceder os pedidos de registro, é que a comprovação da relação do produto com seu lugar de origem seja feita preferencialmente por meio de estudos técnico-científicos.

Nesse contexto, merece destaque a previsão do

§2º do art. 20 da Instrução Normativa nº 95/18[12] , que informa sobre a impossibilidade de um produto ou serviço ser registrado tanto como indicação de procedência quanto como denominação de origem. Segundo o dispositivo, ainda que a indicação atenda aos critérios de ambos os registros, o depositante deve optar por somente um deles.

Cabe lembrar que, no Brasil, a proteção conferida a essas figuras de propriedade intelectual é aplicável também à representação gráfica ou figurativa da indicação geográfica, assim como à representação geográfica do país, cidade, região ou localidade de seu território, conforme preceitua o artigo 179 da lei brasileira.

12 PRESIDENCIA DA REPUBLICA/CASA CIVIL/INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA/GABINETE. Instrução Normativa nº 95, de 17 de dezembro de 2018. Brasil, 20 dez. 2018. Disponível em: http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/56128852/do1-2018-12-20-instrucao-normativa-n-95-de-17-de-dezembro-de-2018-56128678. Acesso em: 13 abr. 2020

Ainda que a União Europeia adote as mesmas terminologias para conceituar essa divisão de figuras dentro das indicações geográficas, é preciso destacar que alguns conceitos utilizados se diferem em aspectos essenciais, contribuindo diretamente para a dificuldade de harmonizar os dois sistemas.

Por exemplo, no Brasil, há a previsão de uma indicação geográfica sofrer o processo de degenerescência, isto é, de se tornar genérica a ponto de perder o caráter distintivo e único da indicação. Desse modo, uma área geográfica passa a ser conhecida pelo produto e não mais pelas características únicas da região, como é o caso do Queijo Minas, que atualmente é reproduzido em diversos locais do país, sem que haja um vínculo com a histórica origem geográfica.

Outrossim, já mencionamos sobre a denominação de origem, que segundo o TRIPS, pode estar

vinculada a reputação de um produto que o conecte com sua origem geográfica, o que não corresponde igualmente a classificação dessa figura no Brasil.

Para além disso, podemos citar o espectro de proteção conferida a essas figuras, que no Brasil se estende também para serviços, se distanciando do limite de proteção conferido na União Europeia para somente produtos agrícolas.

É importante destacar que a LPI exige que as indicações geográficas devem ser, necessariamente, constituídas por seus nomes geográficos, enquanto o TRIPS, por sua vez, possibilita o reconhecimento de outras expressões. Apesar de tal divergência, o Brasil, por meio do Decreto nº 4.062, de 21 de dezembro de 2001[13] , se aproveitou da prerrogativa do Acordo internacional, para reconhecer a indicação geográfica "Cachaça".

13 BRASIL, Decreto nº 4.062, de 21/12/2001, DOU 26/12/2001

O que podemos perceber é que as confusões terminológicas e a distintividade dos critérios de depósito são, de certo modo, prejudiciais para a harmonização dos sistemas de proteção de indicações geográficas. Como exposto, todos os acordos multilaterais celebrados promoveram certa flexibilidade na forma com que cada país determina o tipo de proteção conferida às indicações geográficas.

Essas assimetrias[14] criam barreiras para o depósito de indicações geográficas no âmbito internacional, colocando em questão a dificuldade de definir o tipo de proteção que os produtores podem desfrutar no país ou mercado de interesse.

Ainda que, para registrar nome geográfico já reconhecido em seu país de origem como indicação

14 ORGANIZATION, World Intellectual Property. Advice on Flexibilities under the TRIPS Agreement. Disponível em: https://www.wipo.int/ip-development/en/policy_legislative_assistance/advice_trips.html. Acesso em: 14 abr. 2020.

geográfica, o processo seja simplificado com relação à exigência de documentos, a análise do pedido e as etapas posteriores à documentação são feitas com base na LPI e caso o pedido não esteja de acordo com os critérios da Lei, não conquistará a proteção preterida.

É possível verificar em casos concretos, momentos nos quais as divergências legais entre o Brasil e outros países impossibilitou o registro de indicações geográficas de grande relevância. A decisão, por exemplo, do registro da denominação francesa "Champagne" foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal ("STF") em 1974[15].

À época, os julgadores decidiram com base na doutrina predominante, o Acordo de Madrid, e entenderam que o uso da denominação em vinhos e espumantes nacionais não violaria o artigo 40 do referido Acordo. Na decisão, além de mencionarem a generalização do termo, os julgadores ainda se estenderam para afirmar que a expressão "Champagne" não constituiria indicação de procedência, nem denominação de origem, considerando que nem todos os produtores de vinho da região poderiam utilizar a denominação.

Muito embora os Acordos reconheçam a liberdade dos signatários de decidir com relação às indicações em seu território, a decisão proferida pelo STF, além de equivocada por considerar a necessidade do uso por todos os produtores da região, também foi de encontro com as disposições que determinam a proteção das denominações relacionadas à vinhos e que devem ser protegidas por todos signatários. É notório que os Acordos internacionais têm grande relevância para o aperfeiçoamento das indicações

15 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário nº 78835, Relator Min. Cordeiro Guerra, Julgamento em 26/11/1974

geográficas. Isto porque seu alcance é mundial, podendo assim padronizar, mesmo que em uma escala pequena, a proteção conferida à essas figuras, permitindo que "Cachaça", por exemplo, seja reconhecida como indicação, apesar de não possuir o nome geográfico em sua descrição, conforme citado anteriormente.

A importância da exploração das Indicações Geográficas e as dificuldades encaradas pelo Brasil

No âmbito do comércio internacional, os países considerados desenvolvidos foram pioneiros na exploração das Indicações Geográficas, reconhecendo nelas importante instrumento no desenvolvimento, tanto da economia, quanto da produção agrícola. Tal fato tem por base o entendimento de que os produtores rurais e de regiões afastadas, poderiam se beneficiar do reconhecimento dado à região.

Cabe ressaltar que além do benefício do próprio produtor, as vantagens do registro se estendem ao coletivo, atingindo os habitantes da região reconhecida por sua extração, produção ou fabricação do produto.

Outro ponto positivo é a manutenção de processos tradicionais, que protegem conhecimentos repassados por gerações para o desenvolvimento de tais produtos. Ocorre também a ampliação do alcance no mercado, uma vez que o registro da indicação geográfica proporciona condições necessárias para que esses produtos possam competir com semelhantes desenvolvidos em grandes centros urbanos.

Entendendo a importância para o crescimento econômico, países em desenvolvimento têm buscado também incentivar a proteção de indicações geográficas com o intuito de inserir seus produtos no mercado internacional com a valorização exigida para tal.

No Brasil, existem experiências com resultados positivos para o desenvolvimento de regiões através do reconhecimento de indicações geográficas, mesmo que o país não possua ainda mecanismos suficientes para incentivar e auxiliar iniciativas de locais identificados como potenciais indicações. O referido incentivo interno é de extrema importância para que os produtores busquem iniciar o processo de reconhecimento, sobretudo devido ao fato deste ser complexo e depender de considerável quantia financeira.

A Indicação Geográfica "Vale dos Vinhedos" utilizada para vinhos tintos, brancos e espumantes produzidos na região do Vale dos Vinhedos, é um exemplo de sucesso nacional, pois foi pioneira tanto na organização dos produtores para dar início ao processo no INPI, quanto pelo modelo de reconhecimento de indicação de localidade conhecida por sua atividade produtiva no Brasil.

Após a concessão do reconhecimento, os produtos advindos da região tiveram grande valorização no mercado nacional, principalmente pela melhoria na qualidade dos produtos, uma vez que estes seriam submetidos a controles para adquirir o "Selo de Controle Vale dos Vinhedos". O crescimento do mercado gerou novos investimentos para a região, juntamente com inovações tecnológicas para a aprimoramento do trabalho no campo e na produção do vinho e, consequentemente, contribuiu para o incremento do turismo atraído pelo produto.

Analisando o caso em questão, podemos citar como efeitos positivos o desenvolvimento da região, com o aumento da oferta de empregos para a população, valorização das propriedades na área reconhecida, crescimento do turismo local e a criação de novos empreendimentos que atendem os turistas e conseguem se conectar com o produto reconhecido, como por exemplo, queijarias.

Apesar desse potencial, o que percebemos é que a falta de investimento nas indicações geográficas permanece, de modo que a exportação de produtos nacionais resta prejudicada frente a competitividade do mercado externo, que valoriza os produtos já reconhecidos no âmbito internacional. Isto é, os produtos brasileiros são depreciados em face daqueles estrangeiros que possuem uma capacidade de promoção muito maior por possuírem o suporte necessário para obterem seu reconhecimento de qualidade e de produção artesanal.

Como consequência, ao longo do tempo, o mercado brasileiro perde a credibilidade de seus produtos tanto no âmbito interno, quanto no externo.

Assim, os registros já reconhecidos no país devem ser utilizados como estímulo para exploração interna desta figura, com a finalidade de agregar valor aos produtos nacionais direcionados ou não à exportação.

Tendo em vista o vasto território brasileiro, com grandes regiões agrícolas e de produção rural, é notório que o Brasil possui potencial para expandir a promoção de indicações geográficas, se beneficiando não apenas dos resultados diretos para a economia local, mas promovendo o desenvolvimento de diversos setores e contribuindo para maiores oportunidades no comércio nacional e internacional.

Outro fator que dificulta o registro internacional de indicações geográficas é o baixo reconhecimento conferido às indicações estrangeiras no âmbito nacional. Atualmente, todas as 55 indicações de procedência reconhecidas no Brasil são nacionais e dentre as 21 denominações de origem registradas,

somente 9 são internacionais[16]. Uma forma de o Brasil conquistar o respeito necessário para registar suas indicações internacionalmente seria aumentar o repertório de produtos reconhecidos no país. Isto porque a credibilidade do sistema de proteção brasileiro seria ampliada.

Por fim, podemos reconhecer que as duas principais necessidades do país com relação à essa figura de propriedade industrial envolvem o incentivo interno, de forma que mais regiões possam se beneficiar com o reconhecimento e a evolução legislativa, com o intuito de uniformizar a lei nacional, evitando divergências com o Acordo TRIPS que possam ser prejudiciais, implicando na redução de registros tanto nacionais, quanto internacionais.
O aperfeiçoamento do regime de proteção é uma forma de incluir o Brasil na lista de países que conseguem aproveitar economicamente e socialmente as indicações geográficas. Ao inserir os produtos brasileiros no mercado internacional, o país lucra com o reconhecimento e o produtor com a agregação de valor a sua mercadoria. Com isso, abre-se espaço para que novas indicações geográficas possam surgir com condições necessárias para competir internacionalmente por consumidores.

16 BRASIL, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Pedidos de indicação geográfica concedidos no Brasil segundo o Instituto de Propriedade Industrial. Disponível em: < http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/indicacao-geografica/pedidos-de-indicacao-geografica-no-brasil>. Acesso em 12 abril 2020

BIBLIOGRAFIA

BRASIL, Decreto nº 4.062, de 21/12/2001, DOU 26/12/2001

BRASIL, 20 dez. 2018. Disponível em: http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/56128852/do1-2018-12-20-instrucao-normativa-n-95-de-17-de-dezembro-de-2018-56128678. Acesso em: 13 abr. 2020.

BRASIL, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Pedidos de indicação geográfica concedidos no Brasil segundo o Instituto de Propriedade Industrial. Disponível em: < http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/indicacao-geografica/pedidos-de-indicacao-geografica-no-brasil>. Acesso em 12 abril 2020.

BRASIL, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Ver enquadramento feito pela OMC. Disponível em: < http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>. Acesso em: 15 abril. 2020.

BRASIL, Legislação. Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm> Acesso em 13 abril. 2020.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário nº 78835, Relator Min. Cordeiro Guerra, Julgamento em 26/11/1974.

COLEÇÃO DAS LEIS DO BRASIL, 1929, vol. 4, p. 534 apud (CUNHA, 2011).

COMPANY, O' Connnor And. Geographical indications and TRIPs: a roadmap for eu gi holders to get protection in other wto members. A roadmap for EU GI holders to get protection in other WTO Members. Disponível em: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2007/june/tradoc_135088.pdf. Acesso em: 13 abr. 2020.

CUNHA, Camila Biral Vieira da. Indicações Geográficas: regulamentação nacional e compromissos internacionais. 2011. 254 f. Dissertação (Mestrado) -

Curso de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, Sp, 2011. Cap. 2. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2135/tde-03072012-132746/publico/Versao_completa_Camila_Biral_Vieira_da_Cunha.pdf. Acesso em: 14 abr. 2020.

Versão atual da Convenção de Paris (Revisão de Estocolmo 1967). INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Convenção de Paris para propriedade industrial. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/cup.pdf>. Acesso em: 16 abril. 2020.

ORGANIZATION, World Intellectual Property. Advice on Flexibilities under the TRIPS Agreement. Disponível em: https://www.wipo.int/ip-development/en/policy_legislative_assistance/advice_trips.html. Acesso em: 14 abr. 2020.

Contratos internacionais de transferência de tecnologia no Brasil: comentários sobre a evolução histórica da remessa de *royalties* entre empresas relacionadas

Isabela de Sena Passau Alves

Aspectos gerais sobre os contratos de transferência de tecnologia

A transferência de tecnologia pode ser identificada como a comunicação entre ativos intangíveis provindos do processo cognitivo de uma parte e a aplicação em benefício da atividade comercial ou industrial de outra parte. Por consequência, os contratos de transferência de tecnologia[1] são os instrumentos pelos quais se negocia a aplicação de tais bens imateriais, técnicas e conhecimentos em um determinado mercado. A execução destes contratos, de modo geral, se dará sobre o direito de exploração econômica conferido pelo titular ao receptor, em conjunto com as vastas opções oferecidas no direito das obrigações[2].

Em linhas gerais, o termo transferência de tecnologia comporta as modalidades contratuais de cessão e licenciamento de propriedade intelectual[3]. As mais comuns envolvem (i) fornecimento de *know-how*; (ii) licenciamento de marcas, e para exploração de patentes e desenhos industriais; (iii) prestação de serviços técnicos e especializados; e (iv) sistemas de franquias empresariais. Tais modalidades contratuais possuem diferenças marcantes entre si, o que faz com que a aplicação de normas siga o mesmo racional.

1 A tecnologia, per se, pode ser definida como a combinação de técnicas e de conhecimentos organizados. CZELUSNIAK, Vívian Amaro et al. A propriedade intelectual e as políticas de comércio internacional. Revista Tecnologia e Sociedade, v. 13, p. 1-6, 2011.

2 BRANCHER, Paulo Marcos Rodrigues. Contratos de Software. Florianópolis: Visual books, 2003. P. 64.

3 É importante esclarecer que propriedade intelectual é um termo genérico para direitos de propriedade industrial combinado com direitos autorais e outros direitos imateriais.

A licença de propriedade intelectual não se confunde com a cessão. A concessão da licença é a locação do bem, uma forma de autorizar o uso ou a exploração, podendo ser comparada a uma cessão parcial[4], onde o receptor não adquire nenhuma parte da propriedade sobre a tecnologia. Já na cessão, o direito é transferido totalmente das mãos do titular para as do comprador, também chamado de cessionário[5].

Dentre as modalidades de contratos de transferência de tecnologia, chamamos atenção para os contratos de fornecimento de *know-how* que são aqueles que visam a aquisição de conhecimentos e técnicas não patenteáveis por direitos de propriedade industrial e que possibilitam a fabricação ou aperfeiçoamento de produtos, processos e serviços.

Diferente de outros países, no Brasil, a natureza destes contratos não era entendida como de locação, mas sim de compra e venda. Isso porque, historicamente, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial ("INPI") e parte da doutrina não aceitavam a possibilidade de licenciamento do *know-how*[6], sob o argumento de que após a absorção do conhecimento pela parte receptora, a locação de um ativo desprotegido seria considerada abusiva.

Essa construção paternalista se deu a partir dos anos 70, indo de encontro ao praticado por diversos

4 SANCHES, Hércoles T. Direitos autorais e locação de bens móveis: contratos de licença autoral. Doutrinas Essenciais: obrigações e contratos, v. 4, jun. 2011.

5 CARVALHO. Carlos Eduardo N. Contratos de propriedade industrial: marcas, patentes e desenho industrial. Revista da ABPI nº 125, jul/ago 2013.

6 Também chamados de contratos de transferência de tecnologia quando em *strictu sensu*.

países ao redor do mundo, com a justificativa de promover o incentivo ao desenvolvimento econômico e tecnológico, pela retenção de conhecimento e tecnologia no Brasil.

Como resultado, a elaboração de contratos de fornecimento de *know-how*/tecnologia costumava seguir diversas regras não escritas, com base em critérios e práticas estabelecidos pelo INPI, órgão competente para a averbação e registro de contratos que envolvam direitos de propriedade industrial. A designação do INPI para os registros dos contratos de transferência de tecnologia na Lei de Propriedade Industrial ("LPI" - Lei nº 9.279/96) está prevista no art. 211.

Controle do Estado sobre licenciamento de tecnologia entre empresas do mesmo grupo econômico

REGISTRO NO INPI

Como regra, o registro ou averbação dos contratos de transferência de tecnologia no INPI é condição precedente para (i) a remessa de royalties ao exterior como pagamento por meio do Banco Central do Brasil ("Bacen"); (ii) permitir dedutibilidade fiscal, pela parte brasileira, dos royalties pagos no exterior como despesas operacionais; e (iii) garantir a oponibilidade do contrato contra terceiros e, se previsto no contrato, permitir que o receptor represente o cedente perante os tribunais em relação aos direitos de propriedade intelectual transferidos. Nesse sentido, para viabilizar a remessa de pagamento de royalties oriundos de contratos de transferência de tecnologia, as partes deverão, obrigatoriamente, obter o registro dos instrumentos perante o INPI.

Uma vez que os contratos eram submetidos ao INPI, este tradicionalmente costumava analisar e comentar o seu conteúdo de modo a limitar a aplicabilidade de cláusulas que considerava violadoras das leis tributárias, cambiais, de concorrência e de propriedade industrial. Ao atuar imperativamente avaliando a legalidade dos termos dos contratos, o instituto extrapolava a sua competência homologatória[7].

7 BRANCHER, Paulo Marcos Rodrigues. Contratos de Licenciamento de Propriedade Industrial: autonomia privada e ordem pública. Belo Horizonte: Forum, 2019. P. 127.

Em razão disto, o processo de registro de contratos costumava ser um caminho espinhoso, que por vezes causava incerteza sobre a concretização da conclusão do processo dentro do prazo estipulado pela própria LPI, em razão de idas e vindas, cartas de exigências para adequação dos contratos, discussões para alterações de infringiam a autonomia privada dos contratantes, entre outros fatores que atrasavam o processo e acabam por desencorajar investimentos internacionais.

O fato é que a regulação de propriedade industrial aplicável aos contratos de transferência de tecnologia não é uníssona. Ela pode envolver, além da LPI, o corpo da legislação tributária, cambial e fiscal, aplicações relativas ao direito da concorrência, atos normativos do INPI, a Lei de Direitos Autorais (nº 9.610/98), a Lei de Software (nº 9.609/98) , alguns efeitos do TRIPs[8], amparo no Código Civil e demais normas esparsas, como o Código do Consumidor[9].

LEIS APLICÁVEIS AOS LIMITES DE DEDUTIBILIDADE E REMESSA

Em referência aos limites de dedutibilidade e remessa, a interferência do INPI costumava se pautar em entendimentos internos dos agentes públicos do INPI ou em interpretação a delegações de competência de outras entidades públicas,

8 Em português, o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio.

9 BARBOSA, Denis Borges. Contratos de propriedade industrial e transferência de tecnologia. Disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/apostilas/ufrj/contratos_propriedade_intelectual.pdf

fazendo com que a controvérsia tenha origem na interpretação sobre as regras de dedutibilidade.

Soma-se a isto o fato de que a legislação cambial trata de forma diferente as partes contratantes independentes; daquelas que estão inseridas no mesmo grupo econômico. Pautavam a interpretação da Autarquia, em especial, os seguintes textos:

i. Lei nº 3.470/58: Prevê limitações à dedutibilidade tributária pela exploração de marcas, patentes, assistência técnica, científica, administrativa ou similar (máximo de 5% da receita bruta do produto fabricado ou vendido).

ii. Portaria do Ministério da Fazenda nº 436/58: Estabelece os percentuais máximos de dedução de impostos sobre royalties pagos pela exploração de marcas e patentes e de assistência técnica, científica, administrativa ou similar, considerando os tipos de fabricação, de acordo com ao grau de essencialidade, entre 1% e 5%.

iii. Lei nº 4.131/62: Regulamenta o investimento de capital estrangeiro no Brasil e as remessas para o exterior. Seu art. 9 estabelece que todas as remessas feitas em conexão com pagamentos de royalties devem ser protocoladas no Bacen e que o contrato que originou tais pagamentos deve ser registrado no INPI. Seu art. 12 limita a dedução máxima de royalties pagos no exterior pelo licenciado a até 5% da receita bruta de produtos envolvidos em contratos de transferência de tecnologia, com base na Portaria nº 436/58. Já o art. 14 proibia estritamente as remessas de pagamentos de royalties relacionados ao licenciamento de patentes e marcas entre controlador e subsidiária estabelecida no Brasil. Tal regra foi parcialmente revogada pela Lei nº 8.383/91.

iv. Lei nº 4.506/64: Define o conceito de royalties para fins tributários, indicando que o uso, fruição e exploração de direitos, como invenções, processos de fabricação e fórmula e marcas registradas serão classificados como royalties. Estabelecia que os royalties pagos pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de fabricação ou pelo uso de marcas registradas não seriam dedutíveis quando efetuados pela subsidiária no Brasil de uma empresa sediada no exterior, em benefício de sua controladora ou da entidade domiciliada no exterior que mantivesse, direta ou indiretamente, controle de seu capital com direito a voto. Essa regra também foi parcialmente revogada posteriormente pela Lei nº 8.383/91.

v. Lei nº 5.648/70: Cria o INPI com o intuito de executar, em nível nacional, as regras que regem a propriedade industrial, considerando suas funções sociais, econômicas, legais e técnicas, devendo decidir sobre a conveniência de assinar, ratificar e denunciar convenções, tratados e acordos relativos à propriedade industrial.

vi. Lei nº 8.383/91: Estabelece que as despesas com pagamentos de royalties relacionados a contratos assinados e averbados no INPI e registrados no Bacen após 31 de dezembro de 1991, serão dedutíveis para fins de cálculo do lucro tributável, sujeito aos limites e condições estabelecidos por lei.

REFLEXÕES SOBRE A REMESSA DE PAGAMENTOS POR TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA ENTRE EMPRESAS RELACIONADAS

O afamado art. 50[10] da Lei nº 8.383/91 deu uma nova redação à alínea b) do parágrafo único do art. 52[11] da Lei 4.131/62 e ao item 2 da alínea e) do parágrafo único do art. 71[12] da Lei nº 4.506/64[13]. Resumidamente, a alteração revogou a proibição de (i) remessa de royalties com base no uso de patentes e marcas entre empresas relacionadas, bem como (ii) dedução de despesas originadas em contratos de transferência de tecnologia envolvendo empresas relacionadas, observados os limites da legislação em vigor[14].

10 "Art. 50. As despesas referidas na alínea b do parágrafo único do art. 52 e no item 2 da alínea e do parágrafo único do art. 71, da Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964, decorrentes de contratos que, posteriormente a 31 de dezembro de 1991, venham a ser assinados, averbados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e registrados no Banco Central do Brasil, passam a ser dedutíveis para fins de apuração do lucro real, observados os limites e condições estabelecidos pela legislação em vigor."

11 "Art. 52. As importâncias pagas a pessoas jurídicas ou naturais domiciliadas no exterior a título de assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, quer fixas quer como percentagens da receita ou do lucro, sòmente poderão ser deduzidas como despesas operacionais quando satisfizerem aos seguintes requisitos: (...) Parágrafo único. Não serão dedutíveis as despesas referidas neste artigo quando pagas ou creditadas: (...) b) pela sociedade com sede no Brasil a pessoa domiciliada no exterior que mantenha, direta ou indiretamente, o contrôle de seu capital com direito a voto."

12 "Art. 71. A dedução de despesas com aluguéis ou "royalties" para efeito de apuração de rendimento líquido ou do lucro real sujeito ao impôsto de renda, será admitida: (...) e) os "royalties" pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de fabricação ou pelo uso de marcas de indústria ou de comércio, quando: (...) 2) Pagos pela sociedade com sede no Brasil a pessoa com domicílio no exterior que mantenha, direta ou indiretamente, contrôle do seu capital com direito a voto;"

13 A leitura atenta ao inteiro teor destes dispositivos é de extrema importância para a melhor compreensão da problemática.

14 Referência aos percentuais indicadores dos limites de dedutibilidade por tipo de indústria, contidos na Portaria 436/58 do Ministério da Fazenda, vigente à época da alteração, mantendo-se vigente até os dias atuais, embora defasada.

Isto é, a mudança permitiu a remessa de pagamentos a título de royalties sobre marcas e patentes entre subsidiária e controladora, com a condição de que o limite da remessa seja o mesmo limite do que é possível deduzir. Este ponto sempre foi pacífico e de correta interpretação pelo INPI.

Entretanto, o fato é que não havia no art. 14 da Lei 4.131/62 proibição para a remessa de pagamentos referentes a contratos de fornecimento de *know-how* ou de prestação de serviços de assistência técnica para empresas relacionadas. Repise-se: a proibição legal expressa se dava somente no âmbito do "uso de patentes de invenção e de marcas de indústria ou de comércio".

Uma vez que não havia proibição a ser revogada com relação aos contratos de fornecimento de *know-how* ou de prestação de serviços de assistência técnica, os efeitos do art. 14 não se aplicam, pois os limites de dedutibilidade fiscal não deveriam servir como limites para a remessa de pagamento sobre tecnologia não patenteada[15]. No entanto, o INPI costumava impor extensiva e equivocamente tal limite para o pagamento de *royalties* entre empresas com vinculação acionária.

A interpretação extensiva do INPI também se pautava na defesa e prevenção a eventos que poderiam facilitar qualquer distribuição disfarçada de lucro, uma vez que a precificação padronizada de tecnologias é uma questão de alta complexidade.

15 BARBOSA, Denis Borges. Valores de contratos sujeitos ao INPI: remissibilidade e dedutibilidade. Op. Cit. VIEGAS, Juliana L.B. Contratos típicos de propriedade industrial: Contratos de cessão e de licenciamento de marcas e patentes; licenças compulsórias [a] e Contratos de fornecimento de tecnologia e de prestação de serviços de assistência técnica e serviços técnicos [b] Aspectos legais de contratação na área da propriedade industrial [c] In Propriedade intelectual: contratos de propriedade industrial e novas tecnologias. Manoel J. Pereira dos Santos & Wilson Pinheiro Jabur, coordenadores. São Paulo: Saraiva, 2007. Disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/remissibilidade.pdf

Reconhece-se que o regime tributário e fiscal dos contratos de fornecimento de *know-how*, de assistência técnica e dos contratos de uso de marcas e patentes possuem, de fato, vários pontos em comum[16]. No entanto, o salto aos olhos se faz ao refletir que quando uma lei ocupa-se de determinar situações tão restritivas e sensíveis quanto a – revogada – proibição de remessa de royalties por uso de patentes e marcas entre subsidiária e matriz domiciliada no exterior, quando esta recebe a revogação que faz menção expressa ao texto do dispositivo, é arbitrário aplicar uma interpretação extensiva a algo que foi minuciosamente determinado pelo legislador, causando insegurança jurídica na norma.

Adicionalmente, importa dizer que na mesma forma de interpretação extensiva, era regra do INPI que o prazo aceito dos contratos de fornecimento de *know-how* deveriam possuir um prazo máximo de 5 anos, renovável por um único período adicional de 5 anos, se as partes pudessem comprovar que a tecnologia não havia sido totalmente transferida para a parte receptora[17].

Tal limitação se deu com base em uma interpretação análoga entre fornecimento de *know-how* e serviços de assistência técnica, com a aplicação do art. 12, § 3º da Lei 4.131/62 que estabelece, no âmbito tributário, que "as despesas de assistência técnica, científica, administrativa e semelhantes, somente poderão ser deduzidas nos cinco primeiros anos do funcionamento da empresa ou da introdução

16 BARBOSA, Denis Borges. Valores de contratos sujeitos ao INPI: remissibilidade e dedutibilidade. Op. Cit. VIEGAS, Juliana L.B. Contratos típicos de propriedade industrial: Contratos de cessão e de licenciamento de marcas e patentes. Op. Cit. Egberto Lacerda Teixeira (1974, p.59)

17 Aqui sem distinção, entre partes relacionadas e independentes, a aplicação era a mesma.

de processo especial de produção, quando demonstrada sua necessidade, podendo este prazo ser prorrogado até mais cinco anos, por autorização do Conselho da Superintendência do Conselho da Superintendência da Moeda e do Crédito."

Outra limitação pautada em entendimentos do INPI era relativa à impossibilidade de cumular pagamentos sobre diferentes objetos em um mesmo contrato. Por exemplo, se em um mesmo contrato fossem concedidos direitos de marcas e de transferência de tecnologia, ambos a título oneroso, o INPI embargava o registro até que uma das concessões fosse alterada para gratuita. E é este o caso que gerou o famoso *leading case* comentado a seguir.

Transformação da forma de atuação do INPI

Durante muito tempo as ações do INPI não foram contestadas, pois os acordos gerais entre empresas foram constantemente usados para se desviar dessas regras internas da Autarquia. No entanto, em 2006, a Unilever Brasil entrou com mandado de segurança contra a autoridade que respondia pelo INPI confrontando especificamente a decisão que determinava que os pagamentos de royalties sob um contrato entre empresas deveriam ser gratuitos, com o argumento de que a cláusula de pagamento no contrato seria abusiva diante dos limites impostos pela legislação tributária. Em resumo, a Unilever Brasil alegou que o INPI extrapolou suas atribuições, agindo com abuso de poder e interferindo ilegalmente nos termos originalmente negociados a partir da vontade das partes.

A Unilever Brasil levou o caso até o Superior Tribunal de Justiça ("STJ"), que decidiu[18] reconhecer que o INPI tem o direito de interferir nos contratos privados, considerando seu papel de regular as atividades relacionadas à propriedade industrial no país e tendo em vista sua função social, econômica, jurídica e técnica, nos termos da referida Lei 5.648/70. Insta esclarecer que a decisão do STJ não considerou o mérito da opinião do INPI, tampouco o princípio contratual da intenção e vontade privada das partes, enfatizando apenas a função do INPI como suposto agente delegado das autoridades fiscais.

Contudo, logo após a chancela do STJ ao tradicional comportamento do INPI, a Autarquia surpreendentemente emitiu a Portaria Normativa nº 70/2017, por onde comunicou que não avaliaria mais

18 REsp 100.528-RJ

os acordos de transferência de tecnologia do ponto de vista fiscal, tributário e de remessa de capital para o exterior. Consequentemente, o INPI limitaria sua análise ao cumprimento dos requisitos formais exigidos pela LPI.

Embora algumas das limitações anteriores tenham sido estabelecidas nas leis tributárias e cambiais, e essas leis ainda estejam em vigor, o INPI decidiu não mais analisar o conteúdo dos contratos de transferência de tecnologia apresentados para sua análise e aprovação. Dito isto, as limitações previstas na legislação fiscal, cambial e tributária ainda devem ser observadas pelas partes na elaboração do contrato de transferência de tecnologia, pois esses aspectos ainda poderão ser analisados pela Receita Federal ou pelo Bacen no futuro.

Logo após a publicação da Portaria Normativa nº 70/2017 comunicando tal decisão, o INPI emitiu sua Resolução nº 199/2017, por meio da qual estabeleceu em detalhes os requisitos formais para que os contratos sejam registrados no INPI.

Sob o aspecto prático, os atos normativos do INPI resolvem a questão da intervenção ilegítima e do desestímulo ao registro dos contratos. Contudo, importa lembrar que os atos normativos do INPI podem ser facilmente revogados pelo próprio órgão em qualquer momento futuro e que o STJ não foi provocado à nova análise do tema desde então[19].

19 BRANCHER, Paulo Marcos Rodrigues. Contratos de Licenciamento de Propriedade Industrial: autonomia privada e ordem pública. Belo Horizonte: Forum, 2019. P. 175.

Panorama atual

Como visto, os entendimentos internos do INPI foram, durante muitos anos, as regras norteadoras das do registro de contratos de transferência de tecnologia no Brasil para remessas ao exterior. Notadamente, o desrespeito à soberania da vontade dos particulares afetava, principalmente, os contratos de fornecimento de *know-how*[20] e de assistência técnica celebrados entre subsidiária brasileira e matriz domiciliada no exterior.

As mudanças legislativas e normativas aqui comentadas são a reflexo das incertezas que acompanham o tema ao longo dos anos. Repise-se: acompanham, no presente. Pois, como visto, a arbitrariedade do INPI está cessada neste momento graças a uma decisão administrativa do próprio instituto, isto é, passível de revogação mediante simples alteração de interpretação.

Decorre o fato de que, historicamente, as regras dos contratos de transferência de tecnologia foram vinculadas aos regulamentos tributários. A Portaria nº 436/58 estabelece o limite para dedutibilidade de despesas incorridas em contratos de transferência de tecnologia e seus limites servem de limitador para a remessa do pagamento pelo uso de marcas e patentes, sempre que relacionadas a empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico.

Antes da emissão da Portaria Normativa 70/2017 e da Resolução nº 199/2017, o INPI costumava ressaltar que os limites de dedutibilidade fiscal apresentados pela Portaria nº 436/58 deveriam ser observados pelas partes como limite de remessa de

20 Esclarece-se que os contratos de fornecimento de know-how ganharam maior destaque neste estudo pelo fato de ter sido a modalidade que mais foi sujeita às limitações e entendimentos internos do INPI, como em seu prazo e na sua natureza jurídica, conforme mencionado.

pagamento em qualquer contrato de transferência de tecnologia entre empresas relacionadas, independente do objeto contratual. Hoje, o INPI limita-se a analisar aspectos formais sobre a contratação, de acordo com as regras contidas nos seus atos normativos em vigor.

Note-se que a matéria evoluiu de regras não escritas e entendimentos internos da Autarquia, para dois atos normativos, que resolveram problemas práticos, mas que não possuem força vinculante incontestável, tampouco se harmonizam com a decisão do STJ.

Dadas as mudanças no entendimento do INPI e o novo comportamento dos atores envolvidos no registro de contratos de transferência de tecnologia, assim como a ausência de precedentes do judiciário sobre o tema, a elaboração, precificação e negociação dos contratos entre empresas relacionadas ainda devem ser objeto de bastante zelo pelas partes contratantes, incluindo igual atenção à todas as legislações esparsas aplicáveis, com vistas a evitar qualquer atuação que caracterize distribuição disfarçada de lucros ou evasão de divisas.

A proteção do Direito Penal aos delitos contra a Propriedade Intelectual

Paula Moreira Indalecio

Maria Tereza Grassi Novaes

Paula Stavropoulu Barcha Isoldi

Introdução

As primeiras formas de pirataria de que se tem conhecimento datam do século XVI. Em períodos de colonização, embarcações oriundas principalmente da Europa, transportando produtos para o comércio no Caribe, envolviam-se em guerras navais, sendo interceptadas e saqueadas.

Com a evolução das sociedades, novas e mais robustas formas de se piratear surgiram, e, em conjunto delas, também as normas protetivas das propriedades intelectuais.

De fato, é por meio das invenções, ideias, descobertas e criações que a humanidade evolui. E, nesse contexto, a existência de novos produtos, equipamentos, medicamentos, programas de computador etc., permitem o desenvolvimento econômico do país, gerando empregos e ampliando os horizontes. Não por outra razão, o direito penal, mesmo sendo a *ultima ratio*, ou o último e mais gravoso recurso a ser utilizado dentro do direito, preocupou-se em tutelar a propriedade intelectual.

A necessidade de intervenção penal em muitos casos tem razão de ser e infelizmente parece justificar-se cada vez mais. Hoje, sabe-se que o número de produtos falsificados e de reproduções ilícitas por vias digitais é cada vez mais significativo[1], sendo que o aumento desenfreado dessas práticas preocupa não somente em razão dos seus efeitos à ordem econômica, mas também em função do modus operandi adotado para sua consecução, o

1 Houve um aumento de aproximadamente 32% no acesso a sites ilegais de *download* ou *streaming*, cf. https://www.tecmundo.com.br/internet/138616-pirataria-volta-crescer-aumento-conteudo-exclusivo-streaming.htm. V. https://olhardigital.com.br/cinema-e-streaming/noticia/coronavirus-aumenta-procura-por-servicos-de-streaming-piratas/98203 e https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2020/03/streaming-tem-estouro-de-audiencia-com-pandemia-mas-pirataria-tambem-cresce.shtml?origin=folha

qual, por ser mais silencioso e menos violento, levam a uma indevida tolerância ao ilícito.

Seja como for, e embora com alguma crítica da doutrina especializada – que considera as punições previstas muito brandas – fato é que o Direito Penal tutela de maneira ampla uma série de direitos relacionados à propriedade intelectual e pode ser movimentando diante de alguma violação que preencha determinadas hipóteses previstas.

Destacamos, pois, os principais tipos penais que auxiliam na repressão de atos contra a propriedade intelectual de que se deve ter conhecimento:

Violação de direito autoral (art. 184 do Código Penal)

O crime de violação de direito autoral tem especial importância nos dias de hoje, na medida em que, nos últimos anos, houve um aumento vertiginoso na disponibilização ilegal de filmes, séries e programas de televisão na internet, sem qualquer autorização ou licenciamento por parte dos respectivos titulares, por meio de *websites* ilegais[2].

Referidos atos, quando praticados, podem se subsumir ao artigo 184 do Código Penal que visa a proteger as várias modalidades de obras intelectuais, estabelecendo pena de detenção de três meses a um ano, ou multa, àquele que violar direitos de autor e os que lhe são conexos, ou seja, àquele que ofender ou transgredir de alguma forma a produção intelectual de seus respectivos autores.

Por se tratar de norma penal em branco, o artigo deve ser interpretado em conjunto com a Lei 9.610/98, que regula os direitos autorais e traz um rol exemplificativo[3] das várias modalidades de obras intelectuais protegidas[4] , tais como os

2 Referidos sites recebem um número alto de visitas por mês, o que os torna espaço interessante para veiculação de propagandas, com inserção de anúncios de grandes empresas, gerando receita para seus administradores. A publicidade online remunera administradores de *websites* que exibem propaganda tanto com base no número de vezes que um determinado anúncio foi visto (número de impressões) por usuários daquele *website*, como pelo número de vezes que um usuário do *website* clicou na propaganda, sendo redirecionado para a página do anunciante (número de cliques). Ou seja, quanto mais impressões ou cliques, maior a remuneração dos administradores de sites ilegais.

3 NETTO, José Carlos Costa. Direito Autoral no Brasil. 3ªed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 209 e ss.

4 V. art. 7º da Lei 9.610/98.

textos de obras literárias, artísticas ou científicas, composições musicais, as obras audiovisuais, fotográficas, coreográficas.

Há ainda três formas qualificadas do delito em seus parágrafos, punindo-se com pena maior - detenção, de dois a quatro anos e multa – aquele que violar referidos direitos com intuito de lucro direto ou indireto e sem a autorização do autor ou quem o represente mediante, por exemplo, a reprodução total ou parcial, a venda, a exposição à venda, o aluguel, a introdução no país, a aquisição ou o oferecimento ao público de obra intelectual, por meio de qualquer sistema que permita ao usuário realizar a seleção do conteúdo (obra ou produção), para recebê-lo em um tempo e lugar previamente determinados.

Digno de nota que em razão de alteração do Código Penal no ano de 2003, a ação penal por violação de direito autoral pode hoje se dar hoje mediante ação penal privada (ou seja, diretamente pela parte lesada, por meio de seu defensor), ação penal pública incondicionada (por meio de ação penal movida pelo Ministério Público) e ação penal pública condicionada à representação do ofendido, o que dependerá de quem for a vítima na situação concreta[5].

5 V. artigo 186 do Código Penal a esse respeito.

Crimes da Lei de Software – Lei 9.609/98

Em continuidade, os programas de computador ("*software*") também são protegidos pelo Direito Penal, por meio de lei especial própria que os regula e prevê crimes específicos para essa modalidade de criação intelectual.

A Lei de *Software* conceitua programa de computador como o "conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada" necessário para o funcionamento de dispositivos e para fins determinados. Estão aí incluídos, a título exemplificativo, sistemas operacionais, aplicações de edição de documentos, navegadores de internet e até jogos de videogames.

Nos dias de hoje, a pirataria de *software* não precisa mais ocorrer de maneira exclusivamente física, sendo comum a prática de *download* de programas de computador "falsificados" em diversos sites da internet, a venda de jogos de videogame com código modificado e até o compartilhamento ilícito de sinal de TV por assinatura, para citar alguns exemplos.

Os direitos também são assegurados a estrangeiros domiciliados no exterior, contanto que o país de origem do *software* conceda direitos equivalentes aos brasileiros e estrangeiros aqui domiciliados.

Dentre os crimes previstos na lei, a mera violação dos direitos de autor de *software*, tal como sua adulteração, é apenada com detenção de seis meses a dois anos ou multa. A pena passa a ser de um a quatro anos de reclusão e multa se o *software* for reproduzido total ou parcialmente e por qualquer meio, com finalidade comercial e sem autorização expressa do autor ou seu representante.
Incorre nas mesmas penas aquele que vende, expõe à venda, introduz no País, adquire, oculta ou tem em

depósito para fins comerciais original ou cópia de *software* produzido com violação de direito autoral.

São crimes de ação penal privada – ou seja, interposta por meio de advogados do titular do *software* em questão e não do Ministério Público –, exceto se cometidos em detrimento do poder público e quando a infração resultar em quaisquer dos crimes contra a ordem tributária ou relações de consumo.

Crimes previstos na Lei de Propriedade Industrial – Lei 9.279/96

A Lei 9.279/96, a "LPI", regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial e trata, especificamente em seu título V, "dos crimes contra a propriedade industrial". Abaixo seguem os principais delitos previstos na lei que se relacionam ao contexto desse artigo[6]:

CONCORRÊNCIA DESLEAL (ART. 195 DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL)

A Constituição Federal prevê a livre concorrência como um dos princípios gerais da atividade econômica atrelados à valorização do trabalho humano e à livre iniciativa. Clara, portanto, a intenção constitucional de elevar a liberdade como estandarte da lealdade na concorrência para valorizar os esforços empreendidos por indivíduos exercendo atividade econômica. A Lei de Propriedade Industrial considera como criminosas diversas hipóteses como concorrência desleal, todas apenadas com detenção de três meses a um ano, ou multa.

O principal objetivo da lei é punir aquele que se utiliza de ardil para criar confusão entre produtos e estabelecimentos e assim se beneficiar em detrimento de seu concorrente. O bem protegido, portanto, é a liberdade de competição[7].

6 Não foram aqui mencionados os delitos dos artigos 191 a 194, que tratam dos "crimes cometidos por meio de marca, título de estabelecimento e sinal de propaganda" e dos "crimes contraindicações geográficas e demais indicações", de pouca incidência prática.

7 PIERANGELI, José Henrique. Crimes contra a propriedade industrial e crimes de concorrência desleal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 275.

Dentre as diversas modalidades da prática de concorrência desleal, a mais abrangente é certamente o desvio de clientela por meios fraudulentos, tais como imitação de produtos ou nomes do concorrente e até na publicidade comparativa com a mera reprodução do nome do concorrente, ainda que para exaltá-lo[8].

CRIMES CONTRA AS PATENTES (ARTIGOS 183 A 186 DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL)

Dá-se o nome de patente ao direito conferido pelo Estado, a qualquer pessoa, de exclusividade da exploração de uma tecnologia, desde que seja considerada uma novidade e atenda aos requisitos de atividade inventiva e de utilidade industrial[9].

São dois os seus subtipos: patente de invenção e de modelo de utilidade. O primeiro representa o direito de propriedade das invenções, enquanto o segundo o da criação de uma nova forma de uso de produtos já conhecidos, mas com maior eficiência e comodidade[10].

Reconhecida a patente, nasce ao seu titular o direito exclusivo de exploração previstos nos artigos 41 e seguintes da Lei 9.279/96 e amparados pelos artigos 183 a 186 da Lei 9.276/9, os quais sustentam que pratica crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade, aquele que (i) fabricar ou usar meio de processo que seja objeto de patente, sem a autorização do titular, (ii) dispuser de alguma forma – mediante exportação, importação, venda, recebe, oculta – de produto fabricado com violação de patente de invenção ou de modelo de utilidade e

8 Idem, pp. 300-301.

9 BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2003, -. 295 e ss.

10 NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas, vol. 1, 12 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2019.

(iii) fornecer componente de um produto patenteado, ou material ou equipamento para realizar um processo patenteado, desde que a aplicação final do componente, material ou equipamento induza, necessariamente, à exploração do objeto da patente.

Para a existência de delito, portanto, importante se atentar para a validade e vigência da patente, além de, no caso concreto, avaliar se a conduta ingressou ou não no campo técnico concebido pelo titular, não sendo necessário que a imitação do produto seja perfeita e idêntica em todas as suas partes. O consentimento do titular, por outro lado, torna a conduta atípica, inviabilizando a movimentação da esfera penal.

DESENHO INDUSTRIAL (ARTS. 187 E 188 DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL)

Outra modalidade de pirataria muito comum é a comercialização dos denominados "produtos falsificados", que ocorre frequentemente com produtos que se diferenciam dos demais a partir de seu design, como é o caso do formato da garrafa de determinado refrigerante ou de smartphone campeão de vendas. A tutela penal visa reprimir a reprodução ou a simples cópia não autorizada desse desenho criado pelo autor.

A lei conceitua o desenho industrial como "a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial".
Com relação aos crimes contra os desenhos industriais, a proteção recai sobre produtos/objetos que tenham desenho industrial registrado incorporado e/ou sobre imitação capaz de induzir em erro ou confusão.

As penas são de detenção de três meses a um ano, ou multa, para aquele que fabrica tais produtos ou os utiliza com fins econômicos, seja por meio de venda, importação, exportação ou recebimento.

CRIMES CONTRA AS MARCAS (ARTIGOS 189 A 190 DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL)

Há também os crimes contra as marcas[11], que são os sinais utilizados para caracterizar um determinado produto, mercadoria ou serviço, também protegidos pela LPI.

O artigo 189 da Lei 9.279/96 dispõe que está sujeito à imputação contra registro de marca, punível com detenção de três meses a um ano, quem (i) reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou (ii) altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

Aqui, de pronto vem à mente os produtos comumente vendidos em locais conhecidos como 25 de março (São Paulo) e Saara (Rio de Janeiro), os quais, denominados pelos próprios vendedores como "réplicas", além de produzidos à revelia dos titulares das respectivas marcas, não guardam a mesma qualidade dos originais. Ou então os postos de gasolina que se utilizam das cores e bandeiras parecidas com as que detém maior confiança dos consumidores, de modo a causar-lhes confusão ou induzir-lhes em erro.

11 Lei 9.279/96, "Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se: I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade."

Vale lembrar que a configuração do deito requer a reprodução total ou parcial das marcas, estando excluídas da repressão penal as hipóteses de falsificação grosseira, que mais causam repulsa, do que atraem os consumidores.

Nessa linha, o artigo ainda estabelece pena de um a três meses, ou multa, a quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

Crime contra as relações de consumo (art. 7º da Lei 8.137/1990)

Não se descarta, por fim, a possibilidade de eventuais autores dos delitos supramencionados responderem, em concurso com os crimes que tutelam as violações acima narradas, também pela prática de crimes contra as relações de consumo. É o que ocorre nas hipóteses em que os produtos piratas e violadores de direitos do autor são colocados à venda sem o devido controle ou de forma a manter o consumidor em erro.

Isso porque a norma penal também protege os interesses econômicos dos próprios consumidores, punindo com pena de detenção de dois a cinco anos ou multa a conduta daquele que vende ou expõe à venda mercadoria cuja embalagem, tipo, especificação, peso ou composição esteja em desacordo com as prescrições legais, ou que não corresponda à respectiva classificação oficial[12], ou então que induza o consumidor ou usuário em erro, por via de indicação ou afirmação falsa ou enganosa sobre a natureza, qualidade do bem ou serviço, utilizando-se de qualquer meio, inclusive a veiculação ou divulgação publicitária[13].

Aqui, justamente por força do bem jurídico protegido pela norma – os consumidores – a ação penal será sempre pública incondicionada, cabendo, pois, ao Ministério Público a sua propositura, sem prejuízo de que seja provocado pela parte que se sentir lesada de alguma forma com a conduta criminosa.

12 Art. 7º, inciso II da Lei 8.137/90. Delito esse também punido na modalidade culposa, com pena reduzida.

13 Art. 7º, inciso VII da Lei 8.137/90.

A movimentação da esfera penal na prática

Caso a autoria dos delitos envolvendo forma de pirataria não seja conhecida, a vítima (seja ela pessoa física ou jurídica) pode requerer previamente, perante a autoridade policial, a apuração de todas as circunstâncias envolvendo os fatos criminosos, por meio de inquérito policial. Esta providência se mostra bastante salutar na maior parte desses casos, também porque envolvem práticas que deixam vestígios, muitas vezes dependendo de perícia técnica e com *know-how* específico para se constatar a materialidade (existência) de crime. Dessa forma, meios de obtenção de prova como a busca e apreensão de objetos e de demais elementos do crime podem vir a ser necessários, seguidos da indicação dos pertinentes quesitos a serem considerados e respondidos pelos experts, os quais poderão ser cruciais quando do proferir das decisões por juízes criminais.

Uma vez apurados os fatos (autoria e materialidade delitivas), a ação penal poderá ser proposta. Conforme se verifica, a maioria dos delitos relacionados à proteção da propriedade intelectual se procedem mediante ação penal privada, ou seja, somente podem se iniciar com a iniciativa da vítima, representada por advogado, por meio da propositura de queixa-crime. Nas hipóteses de ação penal pública condicionada à representação, é imperioso que o ofendido manifeste o seu interesse expresso às autoridades policiais ou judiciais em ver iniciado procedimento criminal para apurar os fatos. Em ambos os casos, o prazo para que a vítima – seja ela uma pessoa física ou uma empresa representada por seus administradores - possa exercer esse direito é de seis meses, contados do dia em que veio a saber a autoria do crime[14].

14 V. art. 103 do Código Penal.

Como se vê, a movimentação da esfera penal para a repressão dos ilícitos na maior parte das hipóteses criminosas aqui tratadas está nas mãos das vítimas, ou seja, dos autores, criadores e detentores de direitos atinentes à propriedade intelectual.

Muito embora seja visível o aumento e a sofisticação de práticas ilícitas envolvendo pirataria, há uma aceitação social dos brasileiros aos novos produtos piratas, presentes no comércio de produtos falsificados ou na pirataria online, o que acaba por representar um verdadeiro obstáculo à identificação dos autores e repressão das condutas.

Deve haver, pois, uma conscientização da população com relação ao tema, o que pode ocorrer, dentre outros meios, pela via da eficaz repressão às práticas ilegais, o que, no entanto, não pode ocorrer se as vítimas permanecerem passivas diante da ocorrência de delitos.

É bem verdade que conquanto algumas práticas se mostrem bastante graves, são punidas com penas brandas, sendo classificadas como crimes de menor potencial ofensivo para os quais são possíveis a aplicação de institutos relacionados à justiça consensual, tais como a transação penal[15], suspensão condicional do processo ou até mesmo acordos de não persecução penal[16]. Seja como for, todas as espécies de acordo legalmente previstos impõem alguma forma de aplicação antecipada de pena e o cumprimento de condições que têm caráter educativo e podem, inclusive, envolver a reparação do dano à vítima.

Dito isso, e reforçando mais uma vez o papel da propriedade intelectual para o desenvolvimento

15 V. art. 76 da Lei 9.099/95.

16 V. art. 28-A do Código de Processo Penal.

econômico do país por meio das invenções e criações de todo o tipo de produtos e obras em geral, não há dúvidas de que, para a conscientização da população e a repressão minimamente eficiente de atos a eles atentatórios, indispensável a iniciativa das vítimas, junto às autoridades policiais e Ministério Público. Essa união de esforços poderá criar condições para que sejam tomadas medidas criminais que de alguma forma coíbam o crescimento desenfreado e cada vez mais sofisticado das diversas formas de pirataria e de falsificações.

Proteção jurídica dos algoritmos

José Roberto de Almeida Junior

Introdução

Segundo os dicionários, algoritmos podem ser definidos como "Conjunto das regras de operação (conjunto de raciocínios) cuja aplicação permite resolver um problema enunciado por meio de um número finito de operações; pode ser traduzido em um programa executado por um computador, detectável nos mecanismos gramaticais de uma língua ou no sistema de procedimentos racionais finito, utilizado em outras ciências, para resolução de problemas semelhantes"[1].

Com efeito, a ideia de uma organização de passos lógicos para resolver um problema é algo antigo. No entanto, com o advento do computador e suas constantes evoluções na capacidade de processamento, esse sistema de sequências lógicas partindo de dados definidos ganhou uma importância sem precedentes.

Trata-se de um ativo importante, que faz uso de determinadas sequências lógicas para fornecer novos serviços, aprimorar antigos produtos ou serviços, ou melhorar percepções e posicionamento perante o consumidor, por exemplo.

Nos últimos tempos, muito se discutiu sobre os algoritmos utilizados por certas empresas – e ainda nos espantamos com o que são capazes de fazer/sugerir/indicar. Todos sempre parecendo muito complexos e sempre ligados a gigantes da tecnologia mas, uma vez definido algoritmo como uma sequência lógica a ser seguida para atingir um resultado, entende-se que a aplicabilidade é infinita, podendo se tornar um relevante ativo em diversos ramos mercadológicos.

1 https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/algoritmo/

Com empresas se interessando e desenvolvendo cada vez mais algoritmos, é importante se atentar a alguns aspectos jurídicos, tanto em relação à responsabilidade de decisões automatizadas, à privacidade de dados, bem como às diferentes formas de proteção desse ativo, que é o objeto do presente artigo.

Em breves palavras, a proteção de ativos intelectuais pode ser considerada como um mecanismo que tem por objetivo garantir que uma pessoa, titular do direito, possa explorar/monetizar seu produto, invenção, criação, com exclusividade, podendo coibir falsificações, usos, explorações ou cópias não autorizadas, possibilitando a negociação seu ativo com terceiros interessados.

Nesse sentido, o presente artigo pretende apontar as formas de proteção jurídicas, para que se possa entender o objeto da proteção em cada modalidade estudada, sua capacidade de oposição a terceiros, características e questões práticas, bem como vantagens e desvantagens.

Os algoritmos

Em síntese, algoritmos são sequências finitas de regras, raciocínios ou operações que, aplicados a um número finito de dados, permitem solucionar classes semelhantes de problemas. Ou, podemos explicá-los como um passo a passo, uma receita, para se chegar a um fim determinado.

Doutrina especializada em direito digital define algoritmo como "a descrição sequencial dos passos que devem ser executados, de forma lógica, clara e em português, com a finalidade de facilitar a resolução de um problema"[2]. Já os programas de computador, por sua vez, seriam uma sequência lógica de instruções (os algoritmos), escritas em linguagem de programação, para serem executadas por etapas com a finalidade de atingir o objetivo proposto.

Com efeito, para que não fique apenas no mundo das ideias, o algoritmo deve ser expresso de alguma forma. Nesse sentido, o algoritmo pode ser representado (expresso) em linguagem normal ou diretamente em linguagem computacional, na forma de um programa de computador[3]. As regras de adição e multiplicação que aprendemos quando criança, são algoritmos, as regras de uma companhia área utiliza para marcar seus voos também constituem algoritmos, as regras utilizadas por buscadores de Internet para ranquear as páginas encontradas, igualmente, são algoritmos[4].

2 PINHEIRO, P.P.G.. Direito Digital – 2ª Edição, São Paulo, Editora Saraiva, 2008.

3 ABRANTES, Antonio Carlos de Souza, A Patenteabilidade de Algoritmos e dos Programa de Computador em si, Revista da ABPI, nº 135, mar/abr 2015.

4 KLEINBERG, Jon. The mathematics of algorithm design. Cornell University. Disponível em: https://www.cs.cornell.edu/home/kleinber/pcm.pdf – Acesso em 15 de abr. 2020.

No presente artigo, pretende-se destacar os mecanismos de proteção disponíveis na legislação brasileira que, na opinião do autor, são mais relevantes para assegurar a exploração econômica dos algoritmos e obtenção do retorno financeiro desejado ao desenvolvedor.

Os direitos autorais

De acordo com a Lei de Direitos Autorais, são protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível (Lei 9.610/98). Já os programas de computador, por meio de uma lei especifica, Lei nº 9.609/98 (Lei do Software), prevê a proteção da propriedade intelectual do programa de computador o mesmo tipo de proteção conferida pela referida Lei nº 9.610/98 às obras literárias, sendo definido o programa de computador como a expressão de um conjunto organizado de instruções, fixados em suporte, para funcionamento de máquina ou equipamento.

Por certo, os algoritmos podem variar bastante em sua complexidade. De simples sequencias lógicas como um algoritmo para calcular a área de um polígono, até uma sequência lógica para determinar qual a melhor rota em um determinado momento para seu destino. O algoritmo pode ser expresso, escrito, tanto em linguagem comum, como linguagem computacional.

Por certo, há algoritmos tão complexos que podem ser expressos de formas bastante diferentes, em sequencias lógicas e passos bem distintos, usando as mesmas ou diferentes variáveis, podendo, assim, chegar à mesma conclusão por meios diferentes, mais ou menos rápidos, com mais ou menos etapas, com mais ou menos desgastes e esforços. Embora a ideia ou método matemático por trás possa ser o mesmo, a sua forma de expressão pode ser bastante diversa. A proteção advinda do direito autoral recai exatamente sobre a expressão, como define nossa legislação, sendo certo que tanto a lei de direitos autorais (se expresso em linguagem comum, fluxograma ou pseudocódigo) como a Lei de software (se expresso em linguagem computacional

– código fonte) não protegem as ideias, conceitos abstratos, métodos ou projetos matemáticos como tais. Nessa linha, a proteção por direito autoral, quando cabível, tem como objeto a forma, e não propriamente a funcionalidade de determinado algoritmo. O titular tem direito sob a expressão, que não pode ser copiada, traduzida, reproduzida ou distribuída, por exemplo, sem sua autorização.

Além do desenvolvimento lógico das etapas que compõe o algoritmo, sua expressão, principalmente em formato de programa de computador, como antecipa José de Oliveira Ascenção, é uma tarefa de imaginação, inteligência e persistência, critérios que vão determinar os meios adequados para o objetivo daquela forma de expressão, sendo certo que a mesma função lógica pode ser expressada de formas diferentes e variáveis, sendo uma outra mais bem adaptada com o que se pretende fazer. Nesse sentido, conclui Ascenção que "Só onde houver criatividade, por ser obtido uma resposta que não estava implícita nos dados preexistentes, é o que se pode reclamar tutela em termos de direito autoral"[5].

Para ilustrar, em referência à conhecida função de fotossíntese das plantas, esta pode ser expressada, por exemplo, das seguintes formas: (i) método pelo qual a planta se alimenta (expressão leiga e vaga); (ii) "(...) termo que significa 'síntese utilizando a luz', é geralmente definida como o processo em que a energia solar é capturada e transformada em energia química. Por meio dela, muitos organismos autotróficos conseguem sintetizar material orgânico, ou seja, produzir seu próprio alimento. (...) ocorre no interior dos cloroplastos e, portanto, é realizada em maior intensidade em tecidos ricos nessa organela, como o parênquima clorofiliano encontrado nas

5 ASCENÇÃO, José de Oliveira, A Proteção Jurídica dos Programas de Computador. Disponível em https://portal.oa.pt/upl/%7B639e8fc8-d-372-43d0-8a42-c429d91445f8%7D.pdf – Acesso em 15 de abr. 2020

folhas[6]" (expressão didática e precisa); (iii) 6H2O + 6CO2 -> 6O2 + C6H12O6 (expressa em equação); ou (iv) "luz do sol, que a folha traga e traduz, em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz"[7] (expressão poética). Em todas as expressões acima, a função de fotossíntese da planta é tida como base. Diferentes formas de expressão, ainda que "contenham a mesma lógica" possuem finalidades diferentes, e são mais ou menos indicadas dependendo de uma série de fatores. Merecem proteção individual, na medida de sua contribuição nova com relação ao que já se conhecia, caso haja, no limite de sua expressão (ou seja, não inclui o conceito abstrato que tiveram como base).
Nesse contexto, o algoritmo não é protegido em forma abstrata, separada de sua forma de expressão pelo direito autoral. A proteção por direito autoral estende aos elementos da expressão de criatividade do autor, mas não às ideias por trás da expressão, seus procedimentos, métodos de operação, ou conceitos matemáticos como tais.

Por tanto, os direitos autorais não poderiam conferir a proteção ao uso efetivo dos algoritmos, ou seja, a execução das sequencias estabelecidas que constituem o próprio algoritmo - diferentemente do que ocorre com as patentes, em que a proteção está diretamente relacionada com a utilização e exploração do invento protegido[8].

6 http://brasilescola.uol.com.br/biologia/fotossintese.htm Acesso em 15 de abr. 2020.

7 Trecho de "Luz do sol" de Caetano Veloso

8 http://www.opalesque.com/OFI1121/Futures_Lab_How_do_you_protect_your121.html – Acesso em 16 de abr. 2020.

Chega-se, assim, ao ponto divisor, no qual o algoritmo pode ser protegido com o direito de exclusiva, de duas formas no Brasil: pelo direito autoral, ou pelo direito de patente. Sendo que o primeiro tem com objeto de tutela a expressão do algoritmo, e o segundo, sua função, em outras palavras, a efetiva realização da sequência lógica de etapas finitas que definem um determinado algoritmo.

Se pelo direito de autor, não se pode copiar os aspectos literais do algoritmo sem autorização do titular, pelo direito de patente não se pode explorar e utilizar o algoritmo, sem que o titular da patente o permita.

As duas modalidades de direitos exclusivos, direitos autorais e patentes, portanto, não se confundem, nem quanto ao seu objeto, nem quanto a forma de se opor a terceiros.

As patentes

Por conceito, concede-se uma patente para um invento (invenção ou modelo de utilidade) que represente uma solução técnica a um problema técnico, conferindo-se o direito de exploração com exclusividade daquela solução por um período de 20 anos a contar do pedido.

A lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) indica em seu artigo 10º, incisos I e V, que não é considerado invenção ou modelo de utilidade. Não é considerado para proteção por patente, método matemático ou programa de computador em si, todavia, o texto deixa abertura para a interpretação de que, se um *software* cumprir os requisitos exigidos por lei, este pode ser objeto de um pedido de patente.

Na base de dados do INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial[9] , Autarquia federal responsável pela concessão de patentes no Brasil, verifica-se a existência de patentes para métodos/processos baseados em algoritmos e algoritmos em si, desde que observados os demais requisitos. Para fácil referência, os requisitos são: novidade absoluta, atividade inventiva e aplicação industrial. Em breve síntese, novidade absoluta significa que a invenção não está acessível ao público. Atividade inventiva sendo a necessidade de que a invenção não seja trivial, evidente ou óbvia para um especialista na área e aplicação industrial consiste na possibilidade de utilizar a invenção.

O INPI publicou em 28 de novembro de 2016 uma resolução[10] com os procedimentos para análise e concessão de patentes para invenções implementadas por programa de computador, que compreende a realização de etapas sequenciais

9 Disponível em www.inpi.gov.br

10 Resolução INPI / PR nº 158

finitas para se chegar um resultado.
Na referida publicação do INPI, destaca-se a seguinte expansiva definição de algoritmos:

> O algoritmo designa os passos lógicos a seguir para a resolução de determinado problema. Esta é uma definição ampla que pode descrever processos considerados invenção ou não. Para ser invenção é necessário que o algoritmo não se enquadre nos incisos do Art. 10. Um algoritmo, a ser executado em determinado hardware e composto por instruções básicas, cujo objetivo é a resolução de um problema técnico produzindo efeito técnico pode ser considerado invenção. No entanto um algoritmo que se proponha a meramente solucionar uma função matemática é considerado um método matemático, e portanto não é considerado invenção.

Esta definição comportaria os métodos considerados patenteados pela legislação brasileira, desde que o problema em questão seja, de fato, considerado de natureza técnica. Algoritmos entendidos como processos técnicos que não incidam nos incisos do artigo 10 da LPI poderão ser considerados, consequentemente, invenções[11].

No mesmo sentido e de acordo com os procedimentos publicados pelo INPI, a invenção implementada por programa de computador será considerada como tal se a solução proposta apresentar um efeito técnico e venha a resolver um problema técnico, que não se relacione unicamente à forma como este programa de computador é escrito (expresso)[12].

11 ABRANTES, Antonio Carlos de Souza, A Patenteabilidade de Algoritmos e dos Programa de Computador em si, Revista da ABPI, nº 135, mar/abr 2015.

12 Sobre essa forma de proteção, vide comentários sobre Direitos Autorais.

Ainda conforme o INPI, considera-se "efeito técnico" os efeitos alcançados ao longo de todas as etapas lógicas e sequencias delimitadas pela invenção. Como o exemplo, o Instituo elenca, sem o propósito de limitar, os seguintes efeitos técnicos: otimização (dos tempos de execução, de recursos do hardware, do uso da memória, do acesso a uma base de dados), aperfeiçoamento da interface com o usuário (não meramente estética), gerenciamento de arquivos e transmissão de dados.

De toda forma, para ser considerado um efeito técnico, tal efeito deve ser necessariamente intencional e diretamente controlado pela invenção objeto da patente, não sendo relevante se o efeito será observado dentro ou fora da unidade de processamento. Nesse sentido, o INPI esclarece o seguinte:

> Portanto, invenções que, por exemplo, tenham como intenção direta provocar uma redução ao tempo de acesso à memória, um melhor controle de um elemento de robô ou uma melhor recepção ou codificação de um sinal de rádio, satisfazem o critério de efeito técnico, mesmo quando interno ao computador, pois há nestes casos uma relação causal direta entre a invenção e tais efeitos.

Em consonância com o acima exposto, o saudoso professor Denis Barbosa já se manifestava:

> "Se o meio que o *software* provê para conseguir o efeito técnico é novo e inventivo, poderá haver patente. A patente não abrangerá, porém, o objeto da proteção da Lei nº 9.609/98, mas tão somente os meios de obter o efeito técnico que transcendem a esse objeto... Se protegerá a alegada invenção se

> nela existir uma solução técnica nova e com atividade inventiva para um problema técnico, mesmo que o problema e a solução estejam contidos no próprio computador – como quando o *software* provê mais velocidade de processamento ou economia de memória. Assim, entendo que – em nosso Direito – pode haver patente quando a contribuição implique em efeito técnico.

Como a patente não protege a expressão do algoritmo, caso determinado algoritmo preveja sequencias definidas apenas como uma nova forma de realizar um método manual já existente, não haverá que se falar de proteção por patente. A funcionalidade daquele algoritmo não preencheria os requisitos legais (atividade inventiva, no caso) para ser considerado uma invenção passível de proteção.

Como se vê, diferentemente do que ocorre na proteção por Direitos Autorais, por meio do sistema de patentes, o que se protege é o próprio efeito causado pela execução do algoritmo. Sendo notória assim, a diferença do objeto de proteção, e consequentemente, as formas de violação de cada direito[13].

Com base no que foi exposto, quando se trata de patentes, apenas a execução ou exploração do algoritmo constituiria violação, nos termos da lei, pois apenas dessa forma o processo protegido por meio de patente concedida seria violado.

13 ABRANTES, na obra citada, exemplifica tal diferença da seguinte forma: Dada uma patente de sistema caracterizado por meios de realizar A, meios para realizar B e meios para realizar C, e métodos caracterizado pelas etapas A, B e C, qualquer programador que escreva um programa que contenha as mesmas etapas estará em contrafação, ainda que incorpore etapas adicionais. No entanto quanto a esta implementação específica escrita pelo programador X, a mesma estará protegida por direito de autor e portanto o titular da patente de sistema/método estará em infração dos direitos do programador caso venha a distribuir o mesmo código. Apesar de sua patente, a mesma não lhe confere direitos sobre este código específico de criação do programador X.

No entanto, importante ter bastante cautela para se socorrer ao direito patentário, ainda que os requisitos sejam preenchidos. Isso porque, para solicitar a proteção patentária, é necessário informar os segredos de sua invenção quando do pedido de patente – vale lembrar que a suficiência descritiva da invenção é um dos requisitos do pedido de patente[14]. Para tomar a melhor decisão estratégica, deve-se observar as características da proteção do algoritmo por segredo de negócio.

14 Artigo 24 da Lei 9.279/96

O segredo de negócio

Se determinado algoritmo não preenche os pré-requisitos para as formas de proteção mencionadas acima, ou casa não haja interesse em divulgar as informações referentes ao desenvolvimento do algoritmo em troca de um período de exploração exclusiva, normalmente a forma de proteção indicada é manter esse ativo como segredo. Essa informação secreta e valiosa seria usada e disponibilizada, então, de forma bastante restrita, para que apenas seja acessada quando necessário e por pessoas determinadas, geralmente, sob os termos de um acordo de confidencialidade.

Qualquer conhecimento pode se qualificar como um segredo de negócio uma vez observados três princípios. Primeiro, o conhecimento deve ser confidencial, quer dizer, não estar acessível ao público. Segundo, deve apresentar uma vantagem competitiva no mercado relevante por ser segredo. E terceiro, o desenvolvedor deve tomar todas as devidas precauções para manter a informação como confidencial – o que pode ser feito por meio de codificações/particionamentos da informação ou contratos de confidencialidade, por exemplo.

Os contratos de confidencialidade permitem que o desenvolvedor do algoritmo defina exatamente quais informações devem ser mantidos confidenciais pelas partes. Por meios de tais contratos, também é possível expor o propósito que justificam divulgação do segredo, de modo a restringir qualquer uso do algoritmo que não seja o pretendido por seu desenvolvedor ou titular.

A divulgação não autorizada de um algoritmo (ou divulgação para fins não autorizados) pelos signatários de uma cláusula ou acordo de confidencialidade resultaria em violação de

obrigações contratuais e, portanto, permitiria fazer valer as cláusulas penais previstas em contatos e permitidas em lei.

Além da proteção contratual acima indicada, importante notar que legislação brasileira, por meio da repressão à concorrência desleal, também protege os segredos de negócio. A lei de Propriedade Industrial, define como crime as seguintes condutas:

> Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:
> (...)
>
> XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;
>
> XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou
> (...)
>
> Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.
>
> § 1º Inclui-se nas hipóteses a que se referem os incisos XI e XII o empregador, sócio ou administrador da empresa, que incorrer nas tipificações estabelecidas nos mencionados dispositivos.

Com base no inciso XI, do artigo 195 da LPI, depreende-se que em todas as relações derivadas do contrato de trabalho, da prestação de serviços, que geram dever de lealdade e fidelidade obrigam à custódia do silêncio. O receptor do segredo de negócio que o divulga, explora ou utiliza, sem a devida autorização, está sujeito às penalidades da lei.

O crime previsto no inciso XII da lei de propriedade industrial, por sua vez, em quase todo se assemelha ao previsto no inciso anterior, com significativa diferença com relação ao agente que pode cometer o crime. O inciso em comento não se limita a tratar da divulgação, exploração ou utilização de conhecimentos, informações ou dados confidenciais no âmbito de relação contratual ou empregatícia. Houve uma significativa ampliação quanto ao sujeito ativo do crime já que, pela redação do inciso XII, pode ser qualquer pessoa.

Para compensar e justificar a maior abrangência conferida pela exclusão das situações inerentes à relação contratual ou empregatícia, tal inciso limitou sua aplicação ao exigir a necessidade de que a informação seja obtida por meios ilícitos ou mediante fraude. Dessa forma, nesse caso, o agente do crime somente será punido se tiver obtido as informações sigilosas mediante uso de "grampos" telefônicos, escutas, gravações desautorizadas ente locutores, ou por meio de ameaça, furto, apropriação indébita, dentre outros crimes previstos em nossa legislação penal[15].

Como visto, por definição, o segredo de negócio é o conhecimento que não está acessível ao público, mantido em segredo pelo titular por representar uma vantagem competitiva no segmento de mercado relevante. Dessa forma, a proteção que se dá ao segredo de negócio se mantém em quanto este não

15 INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN. Comentários à lei da propriedade industrial, Rio de Janeiro: Renovar, 2003.

estiver acessível ao público e seguir representando uma vantagem no mercado. Diferentemente das hipóteses anteriores, não há uma limitação temporal pré-estabelecida.

A fragilidade do segredo de negócio, em comparação com as outras formas de proteção indicadas no presente trabalho, é constada pela possibilidade de perda da proteção, a qualquer momento, uma vez que o segredo se torne público, ou algum dos outros requisitos deixem de existir. Ainda que, na forma da legislação brasileira, o responsável pela divulgação não autorizada possa ser punido, terceiros que de boa-fé tiveram acesso ao conteúdo poderão utilizá-lo, já não há que se falar em *trade secret*.

Ainda em comparação com as outras modalidades de proteção, no caso em comento, devem-se tomar medidas constantes para que o segredo seja mantido, como manutenção de acordos de confidencialidade, sistema de codificação/restrição de acesso à informação, dentre outros, o que requer atenção e empenho do titular.

Uma outra desvantagem, notadamente frente a possibilidade de proteção por patente, é a impossibilidade de se opor a terceiros que desenvolveram algoritmo com a mesma função, para resolver o mesmo problema ou para oferecer o mesmo produto no mercado, sem acesso às informações tidas como confidenciais do titular.

Não obstante as desvantagens apontadas, vê-se que, pela dificuldade de aplicação de "engenharia reversa", isso é, da dificuldade de, pela observação dos resultados depreender quais as etapas e sequências lógicas para se chegar a estes, bem como seu continuo melhoramento, a manutenção do algoritmo como segredo vem sendo uma das principais ferramentas de proteção adotadas.

Conclusão

Não há dúvidas de que os algoritmos representam um ativo importante para as empresas que o desenvolvem. A cada dia, novas formas de sua aplicação surgem, sendo impossível, hoje, definir quais são seus limites. Por meio do presente artigo, apresentou-se as modalidades de proteção dos algoritmos para seus titulares.

A partir do direito autoral, tem-se a proteção do algoritmo tal como expresso. Uma vez expresso, seja em linguagem natural, seja em linguagem de programação, esta forma de expressão estará passível de proteção – seja diretamente advinda da lei de Direitos Autorias ou da Lei de Software –, sendo vedado sua reprodução, integral ou parcial, cópia, distribuição, adaptação, tradução, alteração, inclusão, sem a devida autorização dos titulares do direito.

Por meio do instituto da patente, por outro lado, tem-se a proteção da funcionalidade do algoritmo (resultado/efeito alcançado), ou seja, da solução técnica que ele fornece a um problema técnico, desde que se trate de invenção nova, inventiva, com aplicação industrial, não abrangendo o programa de computador em si.

Já por meio do segredo de negócio, tem-se a proteção do algoritmo em si, com a manutenção do segredo das sequencias e etapas lógicas e finitas pré-estabelecidas que constitui o ativo protegido. Diferentemente dos casos acima, sua proteção legal não se dá pelo direito de exclusiva, e sim pela repressão à concorrência desleal.

Com efeito, há diferentes maneiras de proteger um algoritmo, mas a escolha da maneira mais apropriada deve levar em consideração a estratégia empresarial e a proteção que apresentaria a maior vantagem para a exploração de um determinado algoritmo no segmento de mercado em que o empresário atua.

Interface entre os Segredos de Negócio e a Lei Geral de Proteção de Dados

Isabela Fernandes Pereira

Jaqueline Simas de Oliveira

Introdução

O segredo de negócio é elemento essencial na garantia do exercício empresarial e repressão da concorrência desleal, sendo protegido em nível constitucional[1].

Contudo, assim como qualquer direito assegurado pela legislação brasileira, a proteção ao segredo de negócio não é absoluta e pode, por vezes, colidir com outros direitos igualmente garantidos pela Constituição Federal de 1988 ("Constituição Federal"), tais como a privacidade[2] e a proteção de dados pessoais[3]. Assim, o presente texto pretende analisar a proteção garantida aos segredos de negócio e como essa deve coexistir e ser equilibrada com a proteção aos dados pessoais e todos os direitos garantidos aos titulares de dados pela Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – "LGPD").

Ao identificar a colisão entre dois ou mais direitos, é necessário ponderar qual prevalecerá em determinada situação, considerando as circunstâncias do caso concreto. Como será demonstrado ao longo deste texto, o legislador infraconstitucional já buscou estabelecer alguns pontos de equilíbrio entre a proteção ao segredo de negócio e aos dados pessoais na LGPD. Essa intenção fica clara ao se observar que o legislador determinou que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ("ANPD"), instituída pela LGPD, deve, como parte de sua competência, zelar também pela observância dos segredos comercial e industrial[4].

1 Artigo 5º, incisos XII e XXXIX da Constituição Federal.

2 Artigo 5º, inciso X.

3 Artigo 5º, incisos X, XII e LXXII. Cabe mencionar também a PEC 17/2019 que visa incluir a "proteção de dados" de forma explícita no rol de direitos do artigo 5º da CF.

4 Artigo 55-J, II da LGPD.

Antes de examinar a interface entre a proteção de dados pessoais e a proteção ao segredo de negócio no âmbito da LGPD, convém discorrer sobre aspectos relevantes, condições e consequências que caracterizam a proteção de um ativo intangível por meio do instituto do segredo de negócio no ordenamento jurídico.

Segredo de Negócio e o Ordenamento Jurídico Brasileiro

O segredo de negócio é uma categoria particular de direitos de propriedade intelectual, que abrange tanto segredos de indústria quanto segredos de comércio. Por segredos de indústria compreende-se toda informação confidencial relacionada a soluções técnicas ou processos de produção, dentre os quais destacam-se, a título exemplificativo, fórmulas de algumas receitas notórias e algoritmos utilizados por provedores de serviços de tecnologia. Já os segredos comerciais dizem respeito a conhecimentos relacionados à operação da empresa, tais como resultados de pesquisas de mercado, listas de clientes ou fornecedores e métodos de trabalho.

Os segredos de negócio caracterizam-se por conferir uma vantagem competitiva à empresa que os detêm no seu ramo de atuação. Assim, a opção de uma empresa por manter determinada informação confidencial parte do pressuposto de que tal informação é capaz de gerar resultados que distinguem sua detentora das demais empresas atuantes no mesmo ramo de atividade.

Em diversas ocasiões, um segredo de negócio é passível de proteção por meio de outro instituto da propriedade intelectual – sobretudo a patente -, mas a empresa titular da informação prefere mantê-la em segredo, já que a obtenção da proteção por meio de um desses outros institutos implicaria a publicidade das informações e o estabelecimento de um prazo para exploração exclusiva do ativo intangível.

Juridicamente, a proteção ao segredo de negócio

no Brasil é respaldada pela Constituição Federal e advém, de forma mais específica, da ratificação pelo país do Acordo Sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio ("TRIPS") no ano de 1994[5] e de diplomas infraconstitucionais, dos quais, destaca-se, a Lei da Propriedade Industrial ("LPI") e a Consolidação das Leis Trabalhistas ("CLT").

Embora o segredo de negócio não seja objetivamente mencionado na Constituição Federal, a garantia do sigilo e a inviolabilidade das comunicações, assim como a proteção conferida às criações industriais[6], não deixam espaço para discussão na doutrina acerca da proteção constitucional conferida a esse instituto da propriedade intelectual.

O TRIPS, por sua vez, dispõe sobre aspectos-chave relativos aos direitos de propriedade intelectual no âmbito do desenvolvimento da atividade empresarial e, nesse contexto, estabelece sob quais pressupostos informações e métodos confidenciais relacionados ao desenvolvimento da atividade empresarial são passíveis de proteção.

Em suma, de acordo com o TRIPS, para que uma empresa - ou mesmo pessoa física - possa exercer direitos sobre uma informação não protegida por outro instituto da propriedade intelectual, é necessário que essa informação seja de fato confidencial e que não seja evidente para indivíduos que atuem no mercado ao qual ela se relaciona[7]. Nesse sentido, o titular do segredo de negócio deve garantir a tomada de medidas razoáveis para

5 O TRIPS, internalizado pelo DL1355/94, só passou a se aplicar ao Brasil em 1º de janeiro de 2020, prazo limite de adequação ao Acordo pelos países em desenvolvimento.

6 Vide nota 1.

7 Artigo 39.2 (a) do TRIPS.

garantir que a informação seja mentida em sigilo[8]. Além disso e como já apontado, a proteção não se aplicará a qualquer conhecimento mantido em sigilo, mas somente àqueles que, ao se conservarem confidenciais, agregam valor comercial à empresa, traduzindo-se em vantagem competitiva no mercado[9].

No plano interno, a LPI e a CLT são os diplomas legais que, em linha com o TRIPS, tratam de forma mais direta a proteção a segredos de negócio e preveem mecanismos para garantir seu exercício pela empresa detentora da informação. A LPI é a principal fonte infraconstitucional de proteção do instituto, ao classificar como crime de concorrência desleal a utilização ou divulgação de informações confidenciais de negócio[10] e ao prever a possibilidade de a empresa pleitear perdas e danos no caso da divulgação indevida[11]. A CLT, por sua vez, prevê que o empregado ou ex-empregado violará um de seus deveres trabalhistas se divulgar segredo de negócio do seu empregador. No caso, do empregado, tal divulgação poderá levar à sua demissão por justa causa[12].

A grande problemática envolvendo a manutenção de um segredo de negócio está relacionada ao impacto que uma violação à confidencialidade da informação

8 Artigo 39.2 (c) do TRIPS.

9 Artigo 39.2 (b) do TRIPS.

10 Artigo 195 incisos XI, XII e parágrafo 1º da LPI. A divulgação, a utilização e a exploração, para serem caracterizadas como crime de concorrência desleal, devem decorrer do acesso obtido à informação no âmbito de uma relação empregatícia ou contratual ou de um ato ilícito ou fraudulento cometido pelo divulgador.

11 Artigo 209 da LPI.

12 Artigo 842 (g) da CLT.

pode causar à empresa que a detém. Como mencionado inicialmente, o segredo de negócio gera uma vantagem competitiva ao seu titular e, muitas vezes, é seu principal ativo. A divulgação do segredo de negócio, portanto, é passível de expor a empresa de maneira irreversível no mercado, causando-lhe significativos prejuízos.

É por esse motivo que não basta que apenas o detentor da informação tome todas as medidas necessárias para manter seu sigilo. A proteção também deve ser preocupação ativa do Estado, não só no sentido de coibir práticas que atentem contra o instituto, mas atentando à conservação da confidencialidade das informações dessa natureza ao legislar sobre direitos igualmente relevantes.

Os limites impostos pelo segredo de negócio à LGPD

Parece ter sido justamente com esse objetivo que o legislador previu a tutela dos segredos de comércio e de indústria na LGPD. Na prática, isso foi feito limitando-se parcialmente o exercício de determinados direitos de titulares previstos pelo diploma legal e relativizando-se obrigações de empresas que podem ser, concomitantemente, agentes de tratamento de dados e detentoras de segredos de negócio. A responsabilidade de garantir e fiscalizar a manutenção da confidencialidade dessas informações, como inicialmente informado, ficou a cargo da ANPD[13].

A relativização do exercício de mecanismos garantidores da proteção de dados é um desafio legislativo, já que tal proteção também possui embasamento constitucional[14], além de exercer papel protagonista na atual sociedade da informação. A partir de agora, examina-se as principais situações em que os mecanismos de proteção de dados pessoais foram flexibilizados na LGPD no contexto da proteção ao segredo de negócio e as saídas que o legislador encontrou para garantir a proteção dos titulares dos dados não obstante tal flexibilização.

Como se sabe, a LGPD estabelece que um titular de dados pessoais tem o direito de solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base no tratamento automatizado de dados,

13 Vide nota 4.

14 Vide notas 2 e 3.

incluindo decisões destinadas a definir o perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito do titular ou aspectos de sua personalidade, desde que tal tratamento afete seus interesses. Além de possibilitar a revisão da decisão em si, o legislador determinou que, sempre que solicitado, o controlador dos dados deverá garantir transparência ao titular em relação aos critérios e aos procedimentos utilizados no contexto da decisão automatizada[15]. Contudo, quando aplicável, é permitido que o controlador dos dados proteja os seus segredos de negócio no fornecimento de informações sobre o procedimento automatizado.

Essa ponderação realizada pelo legislador é justificável, dado que uma decisão automatizada pode ser o resultado do emprego de algoritmos, modelos, fórmulas ou quaisquer outras tecnologias que podem ser única e exclusivamente detidas pelo controlador, sendo o verdadeiro segredo de um negócio bem-sucedido. É inegável que o desenvolvimento de um segredo de negócio pode representar anos de pesquisa dedicados à sua criação e aprimoramento, bem como o investimento de altos valores. Assim, o legislador se preocupou em não desconsiderar de forma absoluta a proteção a todo este esforço em detrimento à proteção dada aos dados pessoais. Da mesma forma, não é possível desprezar o direito que o titular de um dado possui de ter transparência e decisões atualizadas, precisas e não discriminatórias em relação aos seus dados, o que exige a busca por um equilíbrio entre tais direitos.

Em vista disso, no lugar de uma divulgação irrestrita de informações sobre os critérios utilizados por uma empresa em decisões tomadas unicamente em meios automatizados, a LGPD reserva à ANPD o

15 Artigo 20, parágrafo 1º da LGPD.

poder de realizar auditorias para verificar aspectos discriminatórios em um tratamento automatizado de dados pessoais, quando uma empresa não fornecer informações com base na proteção de seus segredos[16]. Desta forma, o segredo de negócio da empresa estará protegido do público e será acessado apenas por uma autoridade governamental, sendo a forma que o legislador encontrou de ponderar os direitos de uma empresa e os direitos de um titular de dados pessoais e de fazê-los, em tese, coexistir de uma forma equilibrada no ordenamento jurídico.

Outra importante limitação visando garantir sobretudo a proteção do segredo de negócio é feita no sentido de resguardar a empresa controladora – ou mesmo a operadora dos dados, nos casos em que ela executar a ação – de seus concorrentes no mercado. Tal limitação diz respeito aos casos em que o titular de dados opte por exercer seu direito à portabilidade dos dados[17], solicitando que o controlador transfira todas as informações pessoais detidas sobre ele a uma outra empresa atuante no mesmo ramo do mercado. Nesse caso, o controlador poderá resguardar as informações confidenciais que se relacionem com os dados pessoais ao transferi-los para seu concorrente.

Não prever essa relativização seria o mesmo que esvaziar o objetivo último da proteção às informações comerciais: garantir sua confidencialidade em relação a concorrentes e, em decorrência, uma vantagem competitiva da empresa detentora do segredo no mercado. Cabe destacar que o controlador não poderá se negar a cumprir o direito à portabilidade, mas sim fazê-lo

16 Artigo 20, parágrafo 2º da LGPD.

17 Artigo 18, V da LGPD.

de modo a garantir que seu segredo de negócio não seja exposto. A título exemplificativo, caso a empresa detenha dados pessoais estruturados de uma forma específica para garantir seu melhor aproveitamento no âmbito de uma determinada finalidade, ao transferi-los para o concorrente, a detentora do método de estruturação poderá transferir apenas os dados isolados, descaracterizando sua organização original.

É importante observar ainda que nem a ANPD terá a competência para fazer suas decisões e ações prevalecerem, de forma absoluta, em relação à proteção do segredo de negócio do controlador. Dentre as inúmeras obrigações às quais o controlador está sujeito, muitas se referem à prestação de contas perante a ANPD. Por exemplo, a ANPD poderá solicitar ao controlador um relatório de impacto à proteção de dados pessoais, que é um documento que descreve o(s) processo(s) de tratamento de dados pessoais que pode(m) gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como as medidas, salvaguardas e mecanismos adotados pelo controlador para fins de mitigação de risco. Considerando que um processo de tratamento de dados pode estar relacionado a um ou mais segredos de negócio de uma empresa, o legislador garantiu que a elaboração do relatório de impacto deve observar a proteção ao segredo de negócio[18].

Na mesma linha, o legislador estabeleceu que, no caso de um incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares, o controlador deve enviar uma comunicação para a ANPD, notificando a ocorrência do referido incidente[19]. A comunicação sobre esse incidente

18 Artigo 38 da LGPD.

19 Artigo 48, parágrafo 1º, III

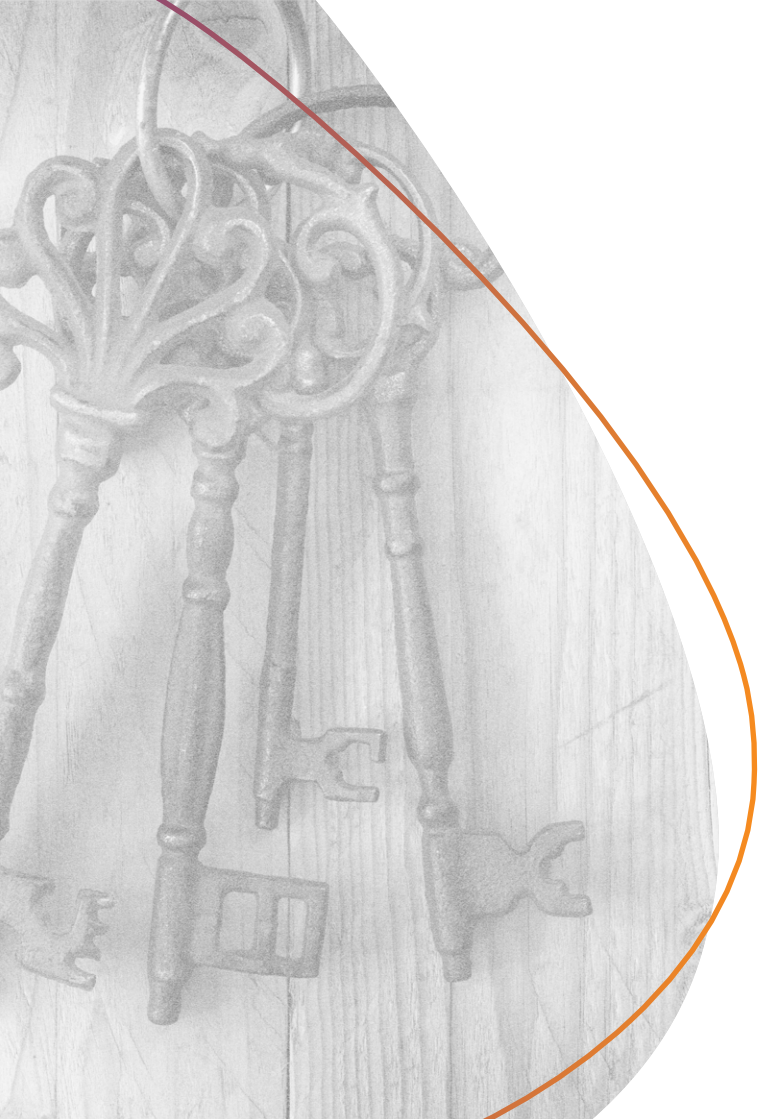
deve conter, no mínimo, o rol de informações exigido pela LGPD, dentre elas a indicação das medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção dos dados. Neste caso, considerando que tais medidas também podem estar relacionadas a um ou mais segredos de negócio de uma empresa, o legislador igualmente reservou ao controlador o direito de proteger o seu segredo de negócio nesta comunicação.

Na prática, essa proteção aos segredos de negócio nas comunicações à ANPD e aos titulares de dados deve ser utilizada com razoabilidade: a observância ao segredo de negócio não exime uma empresa de prestar informações claras, completas e precisas à ANPD e aos titulares de dados. Um controlador terá o direito de não abrir exclusivamente aquelas informações que possam revelar o seu segredo de negócio, no limite permitido pela legislação. No restante, o controlador deverá prestar todas e quaisquer informações requeridas pela lei ou pela ANPD.

Conclusão

A proteção do segredo de negócio é um direito garantido à empresa que o detém, assim como a proteção de dados pessoais é garantida ao titular dos dados. Ambos direitos possuem igual peso no ordenamento jurídico brasileiro, não podendo-se falar em relação de hierarquia entre eles. Assim, nos casos de aparente colisão entre esses institutos, será necessário analisar o caso concreto com cautela, buscando-se uma forma de acomodar o conflito através da ponderação dos interesses em jogo.

Conforme restou demonstrado, o legislador buscou antecipar e propor soluções para a resolução de conflitos dessa natureza na LGPD. No entanto, apesar dessa clara tentativa de garantir o equilíbrio entre a proteção de dados e o segredo de negócio, é inegável que apenas será possível verificar a eficácia das medidas e dos limites propostos após a entrada em vigor da LGPD, momento em que tais dispositivos serão interpretados e aplicados pela ANPD e pelo Poder Judiciário na prática.



MATTOS FILHO > Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados

/company/mattosfilho

/mattos_filho

/mattosfilhoadvogados

/mattosfilho

www.mattosfilho.com.br

único O portal de notícias do Mattos Filho

acesse o portal

ouça nosso *podcast*

20200513v1