

DIREITOS AUTORAIS E TRIPS

Denis Borges Barbosa
Ana Beatriz Nunes Barbosa

Universidade Estadual do Rio de Janeiro
denis@nbb.com.br

Resumo: Direitos Autorais e TRIPs. O que TRIPs efetivamente fez. O debate sobre Direitos Autorais. A divisão moral. A dicotomia da ideia-expressão. A questão da funcionalidade. Prazos maiores. Bases de dados. As exceções e limites. O direito de aluguel. Proteção de cantores, produtores de fonogramas e organizações de difusão. Aplicação dos direitos.

Palavras chaves: direitos autorais, TRIPs, direito e música.

Copyright and TRIPs

Abstract: Copyright and TRIPs. What TRIPs have actually done. The Copyright debate. The moral divide. The idea-expression dichotomy. The functionality issue. Extended terms. Databases. Exceptions and limitations. Rental rights. Protection of singers, phonogram producers and broadcasting organizations. Enforcement.

Keywords: copyright right, TRIPs, music and rights.

Este artigo foi redigido em um processador de texto de livre acesso. Tal *software* é também utilizado pelo governo federal brasileiro e por seus entes relacionados. Seu uso foi questionado pelo Instituto de Informação Tecnológica em Brasília,¹ ente federal responsável por especificar quais computadores e *softwares* o governo deveria usar. A agência está

¹ Vide <http://www.itl.gov.br>. O livro *Desenvolvimento de tecnologia aberta* e o *Estudo sobre o software livre e a legislação brasileira* encontram-se disponíveis em <http://www.itl.gov.br/twiki/bin/view/Main/Dta>.

longe de ser uma voz isolada, tendo o presidente Lula oficialmente dado suporte a esse programa.

O Ministério da Cultura repetidamente endossou o movimento Creative Commons e a difusão de trabalhos de livre acesso e planejou a emissão de uma diretiva pública no tocante a direitos autorais.² Ministro da Cultura do Brasil, Gilberto Gil, seguindo essa premissa, ofertou um número de seus trabalhos para acesso ao público.³ De fato, a ênfase na informação e na tecnologia de livre acesso ou domínio público é um aspecto peculiar do governo brasileiro.

Mas, de onde veio isso? *Post hoc ergo propter hoc*? Essa atitude resultaria do ambiente TRIPs (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* [Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio])? Um instrumento internacional dedicado a aumentar direitos de propriedade intelectual faria o governo brasileiro divergir de restrições de propriedade intelectual? Entendemos que sim. O TRIPs fez com que o Brasil e a maioria

- 2 Isso não é uma iniciativa isolada. O Decreto Venezuelano n. 38.095 publicado em 28 de dezembro de 2004 obriga a administração pública a dar prioridade ao uso de *software* livre em todos os sistemas, projetos e serviços de computação. Também incentiva funcionalidades do público em geral de livre acesso: "O Executivo Nacional promoverá o uso em geral de *software* gratuito desenvolvido com padrões abertos na sociedade, para o qual ele desenvolverá mecanismos em aberto para treinar e instruir usuários na utilização do *software* gratuito desenvolvido com padrões abertos". Uma iniciativa prévia peruana em 2002 foi abortada, aparentemente após a reação de emittentes de *software*.
- 3 Cf. declarações do ministro Gilberto Gil publicadas no *Financial Times* em 14/10/2005 acerca do recente estatuto de propriedade intelectual (PI) no tocante ao aumento de proteção da propriedade intelectual cerceando o conhecimento e retesando a criatividade, desenvolvido na Royal Society of Arts em Londres. Em uma conferência das Nações Unidas naquele ano, o ministro declarou que, sem um ambiente de PI flexível, a criatividade sofre (*O Estado de S. Paulo*, 18/03/2005): "Gil acredita que as leis de propriedade intelectual precisam ser flexíveis para 'garantir a continuidade da criatividade' e para que essas inovações sejam 'compartilhadas'. Falando em Genebra após reuniões na Organização das Nações Unidas, o ministro lembrou do exemplo do *software* livre como forma de garantir um maior acesso da população a uma inovação tecnológica". O Ministério deve iniciar uma nova política pública de *copyright* em 2006, uma vez que "the present policy based in repressive measures is bound to failure". O *Jornal AL* publicou em 31/08/2005 que o ministro Gilberto Gil, falando a especialistas em proteção de direitos intelectuais num seminário em São Paulo, no Sesc Pinheiros, afirmou que considera "um atalho para o fracasso" a manutenção de uma política de direitos autorais baseada somente na repressão e que não considera a emergência de novos formatos tecnológicos. Gil disse que, em 2006, uma das metas do Ministério da Cultura seria a formulação de uma "política pública de direito autorai", outro tema que certamente vai criar focos de conflito, como foi o debate sobre a criação de uma agência para fiscalizar o cinema e o audiovisual. "Leis de propriedade intelectual podem ser uma barreira à criatividade, se não foram flexíveis", afirmou.

dos países latino-americanos promovessem ações contínuas de propriedade intelectual. Novas leis e novas estruturas foram introduzidas, às vezes em prejuízo de necessidades mais fortes da sociedade.

O Ministério de Justiça brasileiro tem atualmente um Conselho antipirataria, que visa a esmagar indústrias relacionadas. Como membro adjunto deste Conselho, posso afirmar que este é mais comentado pela imprensa que o Conselho de Direitos Humanos, também sob o mesmo Ministério. Cortes especializadas⁴ e Forças Especiais foram criadas para tal fim, apesar de o aumento de recursos pessoais e orçamentários não ter sido proporcionalmente estendido a outras necessidades, como o combate ao crime organizado.⁵

Isso tudo não pode ser plenamente atribuído ao ambiente do TRIPs. A pressão de fontes diplomáticas e de outras provocou algumas das inovações a ultrapassar e por vezes exceder o escopo do TRIPs. A Lei de Direitos Autorais não prevê nenhuma exceção para fins educacionais: na minha faculdade, o diretor foi apreendido pela polícia enquanto copiava algumas páginas de um de seus próprios livros para utilizar na sala. Estou certo de que esse comportamento não é determinado pelo TRIPs. A obrigação de direitos pessoais sob a cláusula constitucional de dignidade humana evitou que trabalhos históricos e artísticos viessem à luz mesmo se fossem essenciais a uma perspectiva social de nossa cultura. Aqui também não haveria responsabilidade do TRIPs.

A adoção de políticas de domínio público pelo governo brasileiro é uma reação contra essas liberalidades públicas e levantamento de barreiras para entrada, somente parcialmente atribuídas ao TRIPs. Muitos desses direitos excessivos decorreram de parlamentares induzidos pela pressão de grupos internacionais e lobistas em suas inter-

4 A justiça especializada do 2º TRF no Rio de Janeiro, sede do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (Inpi), é na verdade um tribunal previdenciário onde assuntos de PI representam 3% do total. Entretanto, essa concentração de assunto em três varas e dois tribunais alterou a tendência da jurisprudência, por exemplo, na recente mudança de visão do primeiro tribunal no sentido de que o TRIPs não obriga a prorrogação de patentes emitidas antes de 2000.

5 Em minha experiência como litigante, tais forças especiais da polícia não são especialmente eficientes quando comparadas ao aparato de obrigação legal padrão. Muito pelo contrário, a divisão especializada estabelecida em São Paulo foi desativada sob alegação de improbidade.

pretações do TRIPs. Muitas das distorções do sistema de PI no Brasil, quando em face do interesse público, são criações do Congresso e da Justiça brasileira.

Ao contrário do que pensava quando participei das negociações do TRIPs na delegação brasileira, este tratado, atualmente em vigor, tornou-se um meio do caminho entre as leis nacionais e acordos pós-TRIPs.⁶

O TRIPs sofreu mudanças objetivas. Sob o “Princípio de interpretação progressiva”, indicado como um ponto essencial do tratado,⁷ as decisões Doha impactaram de forma favorável a política brasileira, em especial no tocante ao acesso público a medicamentos essenciais.

O governo brasileiro por três vezes manifestou sua vontade de emitir licenças compulsórias para medicamentos antivirais e em cada uma dessas o exercício teve bastante sucesso.⁸ Esse fato, que não é diretamente o tema deste estudo, certamente cria uma indução à utilização do TRIPs no limite pleno de suas permissões, inclusive no âmbito de direito autoral.

O que o TRIPs efetivamente fez

Como comentado por Carlos Correa, o que o TRIPs efetivamente fez no tocante a direitos autorais foi levá-los a determinado grau de

6 Para esta mudança de perspectiva, vide *O comércio internacional, o desenvolvimento econômico e social e seus reflexos na ordem internacional da propriedade intelectual*, em <http://www.denisbarbosa.addr.com/basso.doc>, publicado em *Propriedade intelectual: estudos em honra à Profa. Maristela Basso e A experiência brasileira de TRIPs* (Palestra no Simpósio Franco-Brasileiro sobre Saúde e Propriedade Intelectual, Itamaraty, 23 de junho de 2004), em <http://denisbarbosa.addr.com/trips2004.doc>. O resumo é o seguinte: “Por mais que se tenha demonizado TRIPs durante a última década, certo é que nós, brasileiros, fomos os responsáveis por todos os excessos, todas as disfunções, todas as opressões que resultam da legislação em vigor. Foram os legisladores e juizes brasileiros que desequilibraram os interesses da sociedade e dos investidores, contra o interesse nacional. No caso específico do Brasil, a nossa insanidade presente tem de ser curada pela administração vigorosa de dois remédios: pela aplicação do escrutínio constitucional, de forma a limpar os excessos de desarrazoamento e ofensa ao *substantive due process of law*; e pela aplicação de TRIPs, como ela foi consensual e está se aplicando na prática corrente”.

7 Cf. Maristela Basso, “Os fundamentos atuais do direito internacional da propriedade intelectual”, manuscrito. Igual conteúdo encontra-se em *Direito internacional da propriedade intelectual* (Livreria do Advogado, 2000).

8 Estive engajado como consultor *pro bono* nas últimas duas iniciativas. A mudança da legislação brasileira após a assembleia TRIPs de 31/08/03 foi analisada em “A nova regulamentação da licença compulsória por interesse público”, *Revista da ABPI* n. 67 (nov. 2003), <http://www.denisbarbosa.addr.com/dohamirim.doc>.

proteção, em especial para bases de dados e programas de computador, e menos para direitos semelhantes como os relativos a fonogramas. Entretanto, o capítulo pertinente não inovou tanto quanto o de patentes. Na verdade, a maioria das mudanças significativas resultou dos acordos elaborados na OMPI, pós-TRIPs, em 1996.⁹

O TRIPs então foi um meio do caminho. O secretário geral Dunkel, protagonista ativo, tinha essa visão:

*This is not to say the agreement is without its critics. All parties "won" and "lost" important issues. Some industries in some countries are deeply troubled by the compromise package put forward. Nonetheless, the opportunity to obtain multilateral rules and enforcement mechanisms across so many disparate issues will likely be viewed as one of the major accomplishments in any concluded Uruguay Round. [O tratado não deixa de ter críticos. Todas as partes "ganham" e "perderam" assuntos importantes. Algumas indústrias em determinados países foram profundamente afetadas pelo pacote de compromissos impostos. Não obstante, a oportunidade de obter regras e mecanismos de obrigação multinacional em assuntos tão diversos provavelmente será visto como uma das principais conquistas em qualquer das Rodadas Uruguai concluídas].*¹⁰

Autores brasileiros também têm a mesma opinião¹¹ que Carlos Correa:

The TRIPs Agreement, therefore, does not consecrate an "absolutist" paradigm of intellectual property, in which only interests the protection of the direitos of the bearer. Much to the contrary, it is based on the balance between the promotion of the innovation and the diffusion and technology transfer. [O acordo TRIPs, portanto, não consagra um paradigma "absolutista" de propriedade intelectual que só

9 WIPO Copyright Treaty and WIPO Treaty on Performances and Phonograms (1996). Correa comenta: "WIPO also convened a Diplomatic Conference to develop a treaty on databases in December 1996. One of the basic proposals considered by the Conference was the protection of non-original databases the production of which entailed a 'substantial investment' (see document WIPO CRNR/DC/6, 30.8.96). This initiative, however, has found considerable resistance (including from the scientific and librarian communities in the USA) and no further negotiations have taken place so far".

10 Em "Draft Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations", GATT DOC.MTN.TNC/W/FA (20 December 1991).

11 Maristela Basso, op. cit., seguindo análise de Carlos Correa.

interessa à proteção de direitos do detentor. Muito pelo contrário, é baseado no equilíbrio entre a promoção à inovação e a difusão de transferência de tecnologia].¹²

O texto oficial da OMC também valida essa estratégia de interpretação continuada.¹³

Tais citações, apesar de enfatizarem o aspecto tecnológico da ponderação, visam à razoabilidade dos TRIPs como padrão geral de execução e interpretação. São aplicáveis aos aspectos funcionais dos direitos de autor – em especial, a proteção de *softwares* e de bancos de dados – e certamente se relacionam no âmbito de inovação e técnico, mas também nos aspectos expressivos e culturais de tais direitos.¹⁴ Na proporção que dão acesso a informações futuras¹⁵ são uma preocupação relacionada a restrições de propriedade intelectual, razoabilidade esta que constituiu um aspecto necessário para o TRIPs.

O debate sobre direitos autorais

Entretanto, a discussão relativa a direitos autorais não alcançou tanto debate quanto na área de patente e tecnologia. É visível o con-

12 *Acuerdo TRIPs: Régimen internacional de la propiedad intelectual* (Buenos Aires: Ediciones Ciudad Argentina 1998), 28--29.

13 *TRIPs and pharmaceutical patents*, Fact Sheet, April 2001: The WTO's Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) tenta equilibrar os objetivos, a longo prazo, de dar incentivos a invenções futuras e criações com os de curto prazo de permitir às pessoas usar invenções e criações existentes.

14 O enfraquecimento da divisão expressiva/funcional aplicada a direitos autorais é, no entanto, para este autor, um problema principal de aplicação de padrões impróprios os quais podem comprometer o princípio constitucional de especialidade de proteções de PI - cada modalidade tem um equilíbrio específico dos direitos constitucionais relacionados. Como comentado em *Software, Marjoram & Rosemary: A Brazilian Experience* (1989) (Logico, la Mejorana y el Romero: Una Experiencia Brasileña. *Anales del Forum Regional de Montevideo*. Genebra: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 1990), <http://denisbarbosa.addr.com/48.doc>, sobre a Constituição brasileira de 1988, direitos expressivos e de *software* são tratados sob provisões constitucionais distintas. Como a ponderação de interesses também é algo tratado no TRIPs sob os arts. 7 e 8, pareceria que essa linha de análise não é plenamente irrelevante no âmbito internacional.

15 Informações não técnicas e não expressivas podem ser restritas por direitos de PI excessivos, conforme o Superior Tribunal dos EUA no caso *Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co.*, 499 U.S. 340 (1991). "Facts are never original, so the compilation author can claim originality, if at all; only in the way the facts are presented. To that end, the statute dictates that the principal focus should be on whether the selection, coordination, and arrangement are sufficiently original to merit protection".

traste entre a noção anglo-saxônica não mitigada de direito autoral, especialmente em conformidade com a aplicação nos EUA, e a tradição continental do *droit d'auteur* francês e no direito alemão.¹⁶

A Convenção de Berna para a proteção de trabalhos literários e artísticos, de 1886, juntamente com a Convenção de Paris, de 1883, formatou o sistema internacional de propriedade intelectual no século seguinte. Após tais tratados, marcas e patentes se tornaram instituições transnacionais, adendos necessários às economias de mercado, enquanto o *droit d'auteur* do direito francês e alemão se tornou o padrão para proteções de criações intelectuais.

Divisões de direito autoral

A relativa estabilidade e a crescente aceitação universal eram as principais características de tal sistema: cada vez mais países aderiam a uma ou a ambas as convenções e aproximadamente os mesmos objetos eram tidos como protegíveis sob os diversos sistemas legais.¹⁷

O principal divergente, se comparado ao padrão das Convenções, era o sistema de direito autoral nos países anglo-saxões, mais especificamente os EUA.¹⁸ Isto foi eventualmente compatibilizado com o principal sistema de propriedade intelectual, por criar um ambiente em que diferentes visões poderiam conviver (a Convenção “Universal” de Direito Autoral da Unesco).

Enquanto a tradição *common law* (em especial, a norte-americana) via o direito autoral como algo objetivo e/ou direito de propriedade,

16 Carlos Correa, op. cit., p. 53. Conforme o Professor Yu, in “Toward a Nonzero-sum Approach to Resolving Global Intellectual Property Disputes: What We Can Learn from Mediators, Business Strategists, and International Relations Theorists”, 70 *U. Cin. L. Rev.* 569 (2002), supra nota 10, p. 625-626, debates continuam em aspectos como “proteção de direitos morais, uso adequado, doutrina de primeira venda” e outros.

17 A relutante aceitação da lei dos EUA de proteção geral internacional de trabalhos criativos é fato conhecido. Vide Stephen Meardon, *How TRIPs Got Legs: Copyright, Trade Policy and Role of Government in 19th-Century American Economic Thought*, disponíveis em <http://www.iadb.org/res/publications/pubfiles/pubS-240.pdf>.

18 O certificado de inventor - típico em alguns governos - à época não era orientado pelo mercado.

sendo o direito exclusivo de copiar um trabalho, a tradição francesa ressaltava os aspectos individualistas e pessoais da criação e não só como um direito de cópia exclusiva. Nos países influenciados pelo “*droit d’auteur*” (como o Brasil e a maioria da América Latina), os padrões básicos legais são direcionados à proteção da personalidade individual do autor ou criador e não a seus interesses de propriedade. Tal tendência subsiste independentemente dos padrões comerciais que crescentemente prevalecem no mercado, em especial no caso de trabalhos coletivos como o cinema e o *software*.

Os benefícios das leis emitidas desde 1710 para dar suporte às criações literárias, artísticas e científicas não buscavam favorecer nenhuma indústria; muito pelo contrário, sua intenção era em parte liberar os autores do poder em excesso das gráficas e em parte homenagear o valor moral da ingenuidade intelectual. A tradição anglo – saxã antes mencionada ressalta o primeiro objetivo. Já a francesa e não tão fortemente a alemã tendem a enfatizar a última intenção.

As principais diferenças entre os sistemas europeu e americano foram aparentemente conciliadas pela adesão em 1989 dos EUA à Convenção de Berna, que nunca incorporou direitos morais na legislação interna. Este e outros assuntos paralelos causaram o estranhamento durante as negociações para o TRIPs.

A divisão moral

Alguns direitos naturais ou pré-estatutários de criadores de trabalhos de expressão são geralmente reconhecidos quanto aos aspectos não econômicos da criação. Na origem das tradições francesa e alemã, direitos morais encontravam-se protegidos pela Convenção de Berna para Proteção de Trabalhos Artísticos e Literários de 1928. Mesmo após os EUA terem assinado a convenção em 1988, a nacionalização de um capítulo sobre direitos morais nunca foi feita, baseando-se

no argumento de que proteção parecida era dada por regras de difamação ou concorrência desleal.¹⁹

Artigo 6bis de Berna protege dois direitos de atribuição e integridade:

Independently of the author's economic rights, and even after the transfer of the said rights, the author shall have the right to claim authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his honor or reputation [Independientemente dos direitos econômicos do autor, e mesmo após a transferência dos ditos direitos, o autor terá o direito de requerer a autoria do trabalho e objetar a qualquer distorção, mutilação ou modificação, ou qualquer ação derogatória no tocante a tal trabalho, que seja prejudicial a sua honra ou reputação].

Outros direitos morais adicionais aos de Berna podem ser incluídos na legislação nacional, como ocorre no Brasil. Não obstante, a situação legal norte-americana induziu o TRIPs a excluir os direitos morais dentre os que Berna tornava obrigatórios aos seus membros.²⁰

A dicotomia da ideia-expressão

O artigo 9.2 do TRIPs declara em termos inequívocos a característica básica dos direitos autorais. O escopo de sua proteção não alcança a substância, mas somente a expressão.²¹ Tais direitos são incompatíveis com trabalhos expressivos:

19 Há exceção aos direitos morais previstos no Ato de Direitos Visuais de Artistas (VARA), 17 U.S.C. § 106A e em algumas leis estaduais. Uma vigorosa oposição a tais direitos morais é encontrada em Landes and Posner, *The Economic Structure of Intellectual Property Law* (Harvard University Press, 2003), 270.

20 Art. 9 1. [...] Members shall not have rights or obligations under this Agreement in respect of the rights conferred under Article 6bis of that Convention or of the rights derived therefrom.

21 Considerando que a ideia distintiva não é sempre fácil, a relação entre fatos não é mais do que a expressão dos fatos em si. Epistemologicamente, *res ipsa loquitur*, coisas são relacionadas entre si, e apesar de as relações concebidas originalmente - hipoteticamente - por cientistas poderem ter uma expressão derivada da ingenuidade do criador, elas não são expressões *individualmente*. Especialmente se são relações de fato e não mera especulação. O mesmo se dá

Art. 9.2. Copyright protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such [Proteção autoral alcança expressões, mas não ideias, procedimentos, métodos operacionais ou conceitos matemáticos relacionados].

A mesma declaração não pode ser feita com relação à Berna, que só indiretamente induz o fato que dentre os trabalhos protegidos arte aplicada não seria necessariamente incluída (art. 7.4).²² A precisão do TRIPs nesse contexto auxiliou a clarificar um aspecto importante da lei que recentemente foi mencionada pela Suprema Corte dos EUA como fundamento para rejeitar um conflito constitucional entre direito de expressão e o direito exclusivo autoral sobre expressão.²³

Dentre a noção do TRIPs certamente estaria incluída o conteúdo jornalístico ou outro trabalho determinado por fatos, como declarado em Berna²⁴ e tido pela Suprema Corte dos EUA em 1991 no caso *Feist*.²⁵

em trabalhos não científicos. Música é por definição relativa; sejam as relações de simultaneidade (harmonia) ou temporais (melodia), os efeitos desta arte são criados pela movimentação de relações tediosas de acústica e cronologia. Compor é unir tais relações. Não obstante (e esta é a questão), nem as relações isoladas nem as estendidas são protegidas exclusivamente. Um tema, ou ideia musical, está (com o devido cuidado sobre a extensão excessiva e a razoabilidade de tal uso) sujeito a ser reutilizado por outros criadores. Compor sobre um tema de outros autores é um uso reiterado e prestigiado no mundo da música. Isso ocorre independentemente de o tema original estar ou não em domínio público.

- 22 Não obstante, vide art. 2 (4) da EU Directive 96/9/CEE, sobre bases de dados ("2. The copyright protection of databases provided for by this Directive shall not extend to their contents and shall be without prejudice to any rights subsisting in those contents themselves.") e o art. 1(2) da Directive 91/259/CEE sobre proteção de *software*: "Protection in accordance with this Directive shall apply to the expression in any form of a computer program. Ideas and principles which underlie any element of a computer program, including those which underlie its interfaces, are not protected by copyright under this Directive."
- 23 *Eldred v. Ashcroft*, 537 U.S. 186 (2003). "In addition to spurring the creation and publication of new expression, Copyright law contains built-in First Amendment accommodations. First, it distinguishes between ideas and expression and makes only the latter eligible for Copyright protection. Specifically, 17 U.S.C. §102(b) provides: "In no case does Copyright protection for an original work of authorship extend to any idea, procedure, process, system, method of operation, concept, Principle, or discovery, regardless of the form in which it is described, explained, illustrated, or embodied in such work." (...). "Due to this distinction, every idea, theory, and fact in a Copyrighted work becomes instantly available for public exploitation at the moment of publication."
- 24 Art. 2 (8): The protection of this Convention shall not apply to news of the day or to miscellaneous facts having the character of mere items of press information.
- 25 *Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co.*, 499 U.S. 340 (1991). O caso revalida a noção ideia-expressão e indica que a ingenuidade, e não tempo e dinheiro, dá base à exclusividade autoral. "This case concerns the interaction of two well-established propositions. The first is that facts are not copyrightable; the other, that compilations of facts generally are. Each of these proposi-

Isto resultou em significativa limitação à efetividade econômica da proteção autoral ao *software*.²⁶

Entretanto, o TRIPs não tratou do uso significativo da doutrina de fusão (*merge doctrine*), em que o conteúdo e a forma não são distinguíveis em todos os casos, mas são um só. Considerando o impacto bastante largo de tal noção na ciência e no acesso à informação em geral,²⁷ é infelizmente bastante limitado.²⁸

Isto nos traz, naturalmente, a questão delicada da proteção ao *software*.

O assunto de funcionalidade

De acordo com a doutrina legal prevalecente desde os primórdios das novas leis de PI, os estatutos patentários eram tidos como protetores das invenções tecnológicas, enquanto direitos autorais protegiam a forma e não a substância de tais criações.

tions possesses an impeccable pedigree. That there can be no valid copyright in facts is universally understood. The most fundamental axiom of copyright law is that [p*345] 'no author may copyright his ideas or the facts he narrates.'" Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises, 471 U.S. 539, 556 (1985). "[Plaintiff] wisely concedes this point, noting in its brief that 'facts and discoveries, of course, are not themselves subject to copyright protection.' Later, at footnote 55: 'This decision should not be construed as demeaning [Plaintiff]'s efforts in compiling its directory, but rather as making clear that copyright rewards originality, not effort'. As this Court noted more than a century ago, 'great praise may be due to the plaintiffs for their industry and enterprise in publishing this paper, yet the law does not contemplate their being rewarded in this way.'"

26 Vide a jurisprudência italiana relativa à aplicação da dicotomia para evitar a exclusividade funcional de trabalhos de *software*. Trib. Cass., 24.11/6.2.1987; Pretura di Pisa, 11.4.1984; Pretura di Roma, 4.7.1988; Trib. Torino, 10.2.1993, apud Paola A.E. Frassi, *Creazioni utili e diritto d'autore: programmi per elaboratore e raccolte di dati*, p. 77, nota 134, e p. 79, nota 139; Trib. de Roma, 20.12.1993, apud Laura Chimienti, *Lineamenti del nuovo diritto d'autore: direttive comunitarie e normativa interna*, p. 11, nota 7.

27 O assunto é particularmente verificado na jurisprudência norte-americana, viz., *Morrissey v. Procter & Gamble Co.*, 379 F.2d 675 (1st. Cir. 1967); *Herbert Rosenthal Jewelry Corp. v. Kalpakian*, 446 F.2d 738 (9th. Cir. 1971); *Sid & Mary Korfft Television Prods. Inc. v. McDonald s Corp.*, 562 F.2d 1157 (9th. Cir. 1977).

28 De acordo com Manoel J. Pereira dos Santos, em sua tese de doutorado de 2003, não publicada, sobre aspectos não literais de trabalhos autorais, parece que a maioria dos autores europeus recusa a importância da dicotomia ideia-expressão, não obstante a construção estatutária europeia; vide Paola A. E. Frassi, *Creazioni utili e diritto d'autore: programmi per elaboratore e raccolte di dati*, p. 329; Joseph Drexler, *What is protected in a computer program*, p. 82. A ênfase no critério de originalidade substituiria a distinção de ideia-expressão. Para uma perspectiva europeia em prol da *merge doctrine*, vide Algardi, *La tutela dell'opera dell'ingegno ed il plagio*, Padova, 1978, p. 185. Jesús Delgado Echeverría, *De los programas de ordenador*, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, in Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano (Coord.), p. 1.338/1.339.

Portanto, o uso industrial de qualquer invenção funcionalmente equivalente à patenteada era proibido sob a lei, mesmo quando a patente relativa fosse livremente empregada em qualquer fim intelectual, científico ou não industrial.

Leis autorais, por outro lado, nunca poderiam se opor a qualquer trabalho de funcionalidade equivalente aos protegidos: quanto aos Princípios de criações literárias, artísticas ou científicas não são funcionais além da intenção expressiva. Tais trabalhos eram produzidos para expressar ideias, conceitos ou sensações, todos legalmente isentos de serem apropriados, como comenta Hegel:

(...) the purpose of a product of mind is that people other than its author should understand it and make it the possession of their ideas, memory, thinking, etc... Now to what extent does the new form which turn up when something is expressed again and again transform the available stock of knowledge and in particular the thoughts of others who still retain the external property in those intellectual production of theirs, into a private mental property of the individual reproducers?... Thus Copyright legislation attains its end of securing the property rights of author and publisher only to a very restricted extent... [O fim de um produto da mente é que outros que não o autor deveriam entender e possuir suas ideias, memórias, pensamentos, etc. [...]] Agora em que extensão essa nova forma que aparece quando algo é reiteradamente expresso transforma o conhecimento atual e em especial os pensamentos de outros que ainda mantêm a propriedade externa em suas produções intelectuais em uma propriedade mental dos reprodutores individuais? [...] Portanto, a legislação autoral se prende ao fim de assegurar os direitos de propriedade do autor e do editor somente de forma bastante estrita.]²⁹

Resumindo, patentes eram tidas como dando propriedade à substância da criação intelectual (precisamente em sua substância utilitária), enquanto a propriedade decorrente das leis autorais estava restrita à

29 *Philosophy of Right*, par. 69(3).

expressão externa de tal criação. Em todo caso, o conteúdo intelectual ou cognitivo das criações era considerado livre de restrições.

Portanto, nosso foco se vira para a questão do *software*, de grande importância para as discussões do TRIPs.

A questão do software

O crescimento do consumo de computadores nos anos 1970 e a Era do Microcomputador dos anos 1980 tornaram impossível proteger *softwares* com base em segredo industrial ou contratual. Quando microcomputadores invadiram o mercado, a demanda por proteção exclusiva cresceu junto com a exposição adicional do novo comprador, com quem nenhuma relação contratual ou confidencial era significativa: programas eram vendidos em supermercados como salsichas.

Programas de computador são, como variedades de plantas, produtos sujeitos a cópia. Exceto por esquemas protetivos complexos física ou logicamente, ora objeto do Tratado de 1996 da OMPI em medidas protetivas técnicas, programas podem ser facilmente copiados – na verdade são destinados conceitualmente a ser (apesar de não para comercialização). Mas as formas existentes da proteção exclusiva não nos pareciam não apropriadas: nem o direito autoral nem o patentário cumprem com as necessidades do proprietário do *software* ou com os interesses gerais do público.

O sistema patentário, instrumento antigo para proteção de criações tecnológicas, pareceria uma forma mais adequada para proteção de criações de *software*. Não obstante, a ponderação peculiar de interesses conforme o sistema patentário, beneficiando o inventor e o público em geral, dificilmente poderia ser repetida em outro mecanismo para proteção de criações tecnológicas.

Entretanto, um número significativo de leis e a Convenção EPO vêm opondo o patenteamento de *softwares* sob o argumento de que regras, jogos e processos mentais em geral não são patenteáveis. Tal posição parece ter sólida justificativa na teoria da Lei de Propriedade Intelectual.

André Lucas, em seu admirável livro de 1975,³⁰ notou que a criação de *software* é bastante diferente da invenção clássica industrial já que não resulta em transformar ou reduzir um assunto em outro estado da natureza.³¹ Esse requerimento das diversas leis de patente é usualmente expresso na noção de utilidade industrial por vezes reforçado pela recusa de proteção patentária em criações que são meras etapas mentais.

Sendo expressos em símbolos de diversos tipos e resultando em efeitos intangíveis, programas de computador não poderiam ser protegidos facilmente por leis patentárias em que a noção de utilidade industrial (em oposição à de utilidade prática) é fundamental.

Na verdade, nenhum estado da natureza (física) é afetado pelo uso de *software*, exceto nos casos em que o programa é empregado como parte de um sistema industrial que controle um aparato mecânico, elétrico ou químico; incidentalmente, a primeira patente dos EUA em *software*³² foi concedida precisamente em tal contexto industrial: o programa cobria a abertura de uma válvula de acordo com informações sensoriais.

Apesar do requerimento de efeito físico ter sido progressivamente dispensado, o nível de inventividade ou de novidade na criação de um

30 *La Protection des Créations Industrielles Abstraites*, Lib. Techniques, 1975. As noções constantes do livro do Professor Lucas levou este autor a propor e incluir na Constituição brasileira de 1988 um trecho protegendo tais criações abstratas como objeto de proteção de PI em separado, além de patentes, marcas e o direito autoral. Vide *Software, Marjoram & Rosemary: A Brazilian Experience* (1989) (Logico, la Mejorana y el Romero: Una Experiencia Brasileña. *Anales del Forum Regional de Montevideo*. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Ginebra 1990), em <http://denisbarbosa.addr.com/48.doc>.

31 A noção dos EUA foi estabelecida pela Suprema Corte no caso *Cochrane v. Deener*, 94 U.S. 780, in 1876: "A process is a mode of treatment of certain materials to produce a given result. It is an act, or a series of acts, performed upon the subject-matter to be transformed and reduced to a different state or thing. If new and useful, it is just as patentable as is a piece of machinery. In the language of the patent law, it is an art." However, the requirement of physical transformation or "states of nature" as a condition for the issuance of a patent was diluted since the 1980 case of *Diamond v. Diehr*, which accepted software as a patentable matter provided that some physical result was included; and put aside after the case *State Street Bank & Trust, Co. v. Signature Financial Group, Inc* (State Street), 149 F.3d 1368 (Fed.Cir.1998). This decision was both important because of its impact on the business method exception and by the fact that it put to death the mathematical algorithm exception as well. The court accepted that the patent matter was statutory subject matter "even if the result is expressed in numbers, such as price, profit, percentage, cost or loss."

32 *Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 175 (1981).

software é usualmente mais baixo que o requerido na emissão de uma patente: mais suor e menos inspiração é necessário para a criação de um programa. Patentes seriam, portanto, incapazes de satisfazer a necessidade da indústria de *software* de proteção, mesmo se em determinado caso um *software* fosse patenteável.

Por outro lado, o fim econômico prevalecente do *software* parece distinguir-se do do trabalho científico, literário ou artístico usualmente considerado como passível de proteção por direito autoral – que é a razão pela qual o Professor Lucas considera o *software* como criação industrial abstrata.

Mesmo assim, a aparição simbólica de tais máquinas imateriais, juntamente com a incapacidade inicial de leis patentárias de assegurar exclusividade aos que desenvolvem *softwares*, levou a tentativas de proteger tal campo por direito autoral. No início dos anos 1960, o INPI dos EUA já aceitava pedidos de proteção de *software*, recusando-se a confirmar se tal item estava protegido por direito autoral. Leis e jurisprudência confirmaram tal opção no final dos anos 1970.

Direito autoral (*copyright*) era uma alternativa aceitável nos EUA, em especial porque estava disponível e por sua praticidade: já tinha funcionado em contextos semelhantes, como, por exemplo, os auxiliares à indústria cinematográfica. O que não foi considerado (talvez por razões estratégicas) era que o *copyright* era estranho a diversos sistemas legais.

Contudo, era claro desde o início que o *copyright* não satisfazia plenamente os interesses daquele que desenvolvia o *software*, já que a proteção só atingia cópia. O uso do *software* em computadores também é uma preocupação primária, especialmente quando o compartilhamento de fontes torna possível a vários usuários ter benefício econômico de uma cópia do programa.³³ Ademais, utilizando os conceitos básicos do

33 Uma doutrina em desenvolvimento nos anos 1980 declarava que o uso do *software* em um computador seria cópia, portanto sendo incompatíveis o uso e a cópia sob tais regras. Tal entendimento, pelo menos na lei dos EUA, parecia correto: de acordo com o relatório CONTU 40 (subs-

programa para criar novos programas não infringe o princípio de que o direito autoral cobre expressões e não ideias.

Outra questão muito importante é a engenharia reversa. Contrariamente à noção de que *copyright* cobre expressão, não ideias, entendemos que qualquer pessoa pode entender as ideias (a funcionalidade) de um programa sem infringir qualquer lei. Esta questão pode ser especialmente importante em algumas espécies de *software*, mesmo sabendo que, para alguns autores, é impossível fazer uma engenharia reversa de algo sem copiar, desconstruir ou efetivar o programa, portanto sem infringir o *copyright* pertinente.³⁴

Do ponto de vista do interesse público, em oposição ao interesse da pessoa que desenvolve o *software*, o *copyright* parecia ser uma forma de proteção dessarrazoada, plenamente em favor do proprietário do *copyright*. Forma de tutela sobre artistas e escritores inocentes sujeitos à vampirização por empresários sedentos, o *copyright* e, em especial o "*droit d'auteur*" nunca pretendeu regular a concorrência em uma indústria voltada ao mercado.

Os exemplos mais óbvios de tratamento desbalanceado no uso do *copyright* para proteção de *software* era o prazo longo de proteção, a

titui a história das mudanças legislativas), "the introduction of a work into a computer memory would ... be a reproduction of the work, one of the exclusive rights of the copyright proprietor". Entretanto, segue o relatório: "Because the placement of a work into a computer is the preparation of a copy, the law should provide that persons in rightful possession of copies of programs be able to use them freely without fear of exposure to copyright liability. Obviously, creators, lessors, licensors, and vendors of copies of programs intend that they be used by their customers, so that rightful users would but rarely need a legal shield against potential copyright problems. It is easy to imagine, however, a situation in which the copyright owner might desire, for good reason or none at all, to force a lawful owner or possessor of a copy to stop using a particular program. One who rightfully possesses a copy of a program, therefore, should be provided with a legal right to copy it to that extent which will permit its use by that possessor. This would include the right to load it into a computer and to prepare archival copies of it to guard against destruction or damage by mechanical or electrical failure. But this permission would not extend to other copies of the program. Thus, one could not, for example, make archival copies of a program and later sell some while retaining some for use. The sale of a copy of a program by a rightful possessor to another must be of all rights in the program, thus creating a new rightful possessor and destroying that status as regards the seller."

34 Cf. Daniel T. Brooks, "Reverse Engineering Computer Software: is it Fair Use or Plagiarism?", *Computer Software Institute*, Practicing Law Institute, 1986.

forma de aquisição do direito (na maioria dos países sem necessidade de registro) e a questão de direitos morais.³⁵

Prazos maiores de proteção parecem-nos adequados no caso de trabalhos expressivos: fama e reconhecimento normalmente demoram a vir, e o retorno financeiro mais ainda; mas o valor artístico ou literário é eterno. Isso não se aplica a *software*, pois a tecnologia faz com que programas percam seu valor diariamente, quase a cada hora (pois é a utilidade e não o valor intelectual que reina neste setor).

Proteger um programa por mais de cinquenta anos, como os tratados aplicáveis aparentemente requerem, deve ser então considerado absolutamente desarrazoado; seria mais lógico dar um direito perpétuo. O público terá mais proveito de violetas murchas do ano passado do que de um programa de mais de um século.

De acordo com a maioria das leis nacionais, por outro lado, trabalhos expressivos se tornam propriedade dos criadores quando da criação. Criações tecnológicas são conhecidas como passíveis de proteção por algum ramo do governo antes que a propriedade seja outorgada ou o exercício dos direitos de propriedade autorizados. O tratamento privilegiado assegurado a criações sujeitas ao *copyright* é explicado pelo fato de que, para se reconhecer a propriedade, não é necessário nenhum outro requerimento que não a originalidade (que, no sentido da maioria das leis de *copyright*, significa simplesmente a não cópia).

Conforme as criações tecnológicas, tanto o cumprimento de requerimentos mais complexos, como a satisfação de algumas obrigações (como a divulgação suficiente) são impostos na arte requerendo proteção. Medidas governamentais são consideradas necessárias. A teoria de

35 O Brasil (como o Japão e a França) propôs uma terceira forma de proteção, nem patente nem direito autoral, aproximadamente na forma da Lei Modelo da OMPI emitida nos anos 1970. Vide "Copyright and software: a marriage of inconvenience", *The Copyright Magazine*, World Intellectual Property Organization (WIPO), Geneva, June 1988, <http://denisbarbosa.addr.com/34.rtf>, and New Brazilian Software Proposal, *Business Law Review* (London, 1985), <http://denisbarbosa.addr.com/173.doc>.

propriedade intelectual frequentemente menciona o “negócio” ou “contrato” entre a sociedade (representada pelo governo na emissão do direito) e o inventor como razão de monopólio emitindo a patente.

A extensão de procedimentos de *copyright* na proteção de *software* proíbe o reconhecimento prévio pelo governo dos direitos alegados, pelo menos nos países que, consoante a Convenção de Berna, não podem impor qualquer registro ou outra condição no reconhecimento de *copyright*. No caso de produto de tecnologia vendido no mercado, esta propriedade não certificada certamente incentiva a pirataria, diminuindo os níveis de competição e assegurando as vantagens indevidas aos capazes de sustentar custos de honorários e despesas processuais.

Ademais, sob os princípios de direitos morais, em vigor em várias jurisdições de civis e cada vez mais nas jurisdições consuetudinárias, o detentor de um trabalho protegido por *copyright* pode ter poderes de retirar um trabalho licenciador de publicação, independentemente de comprometimentos prévios para comprador ou licenciado.³⁶ Não nos parece adequado que tal instituição eticamente orientada e humanitária deve ser usada para aumentar o valor comercial.

A falta de adequação da proteção ao *software* não se limitou aí: a legislação de trabalhos literários ou artísticos não prevê outras necessidades, como, por exemplo, tecnologia para a qual se busca a proteção no país em benefício geral do público.

Sem os meios de obrigar o proprietário do *software* a trabalhar no produto no país, sob pena, por exemplo, de revogação de licença

36 Este direito, reconhecida pela lei brasileira, não é determinada pelas regras de Berna. Mesmo no Brasil, requer que a editora seja indenizada por quaisquer danos resultantes do exercício deste direito peremptório. A Lei Brasileira de *Software*, entretanto, torna a exceção aos direitos morais de regimes de direito de autor e relacionados: Art. 2. O regime para proteção de programas de computador é acordado de trabalhos literários pelos direitos de autor e relacionados, sendo efetivos na nação, sujeitando-se ao estabelecido nesta lei. § 1. As disposições de direitos morais não se aplicam a programas de computador, exceto, a todo tempo, o direito de autor de pleitear a paternidade no programa de computador e o direito do autor de se opor às alterações não autorizadas, quando estas implicarem deformação, mutilação ou outra modificação do programa de computador que afete sua honra ou reputação.

compulsória, a lei de *copyright* permitirá a alguém deter abusivamente o desenvolvimento de um país, ou mesmo a tecnologia para finalidades médicas, ambientais ou outras razões humanitárias. Ainda, o desenvolvimento de uma indústria local de computação poderia ser prejudicado se o proprietário estrangeiro de *software* pudesse evitar as adaptações de bibliotecas existentes ao novo produto de *hardware*.³⁷

Mesmos nos casos raros em que tratados de *copyright* aceitem licenças compulsórias, tais preocupações legítimas não são satisfeitas.³⁸ Os tratados – de Berna e Universal – são, no caso, muito mais uma diretiva que as demais partes da propriedade industrial, dando muito menos base para diversidades nacionais ou regionais – somente diferenças mínimas são permitidas na proteção de produtos culturais.

Independentemente dos limites do sistema de *copyright*, em julho de 1985, a França – que nos parecia a mais forte protetora do *droit d’auteur* clássico – introduziu em sua legislação um número de dispositivos visando a proteger os *softwares*. Um direito novo de uso, bem como vários outros direitos morais, foram restritos, e um prazo menor de proteção estabelecido, dando a propriedade a princípio ao *entrepreneur* do *software* e não ao criador.³⁹ Naturalmente, outros países menos tradicionais seguiram esse exemplo, incluindo o Brasil, em 1987.⁴⁰

37 É certo que algumas dessas preocupações podem ser cuidadas por leis de concorrência e políticas pertinentes.

38 De acordo com o senso do Congresso incluído na Lei Pública n. 98-573 de 1984: “Expresses the sense of Congress that copyright protection is essential for computer software and lack of such protection or the use of other legal protections incorporating compulsory licensing would undermine the computer software industry here and abroad... States that any nation’s withdrawal of copyright protection or instigation of broad compulsory licensing of software should be opposed under the Universal Copyright Convention or through other avenues”.

39 Lei n. 85-680 de 3 de julho de 1985, *Journal Officiel de la République Française* de 4 de julho de 1985, p.7495.

40 A solução autoral brasileira, quando voluntariamente adotada nos EUA e noutros países (mais por velocidade e certeza que por adequação), foi resultado, no caso do Brasil, principalmente, de indução forte dos EUA, com base em ameaças de retaliação sob a Seção 301 do Ato Comercial de 1984 dos EUA e o pensamento do Congresso mencionado. No mesmo mês que a lei brasileira foi submetida ao Congresso (outubro de 1984), o presidente dos EUA sancionou a Lei de Comércio e Tarifas. Provavelmente, trata-se de uma coincidência com a lei brasileira, pois não há dúvidas de que a lei visava a revogar uma minuta japonesa não autoral - como de fato o fez - e possivelmente não incentivar soluções *sui generis* em outros locais. Mas em 7 de setembro de 1985, o presidente Reagan anunciou que estava obrigando o início dos procedimentos

O assunto software no TRIPs

O tratamento do TRIPs à questão do *software* foi breve e peremptório, como se a classificação da questão sob o título autoral fosse já um assunto definido.⁴¹ O OMPI de 1996 tem uma redação semelhante no artigo 4:

Computer programs are protected as literary works within the meaning of Article 2 of the Berna Convention. Such protection applies to computer programs, whatever may be the mode or form of their expression. [Programas de computador são protegidos como trabalhos literários, consoante o Artigo 2 da Convenção de Berna. Tal proteção se aplica a programas de computador, independentemente de sua forma ou meio de expressão].

Esta linguagem visa a tratar de um problema específico histórico: mesmo após 1995, considerava-se o *software* um assunto autoral,⁴² portanto a declaração de que era um trabalho literário representava um passo que não era aceito em geral.⁴³ A questão aqui não é teórica, mas tem relação com as questões ambas de Berna e do TRIPs.⁴⁴

O princípio novo induz à conclusão de que o prazo deve ser os cinquenta anos previstos por Berna.⁴⁵ Também é estabelecido que tan-

contra o Brasil com base na Seção 301 da lei, para verificar políticas de computação do Brasil, incluindo a falta de proteção autoral para *software*. Não deve ser uma surpresa perceber que em 26 de agosto de 1986 o Conselho Nacional de Informática (Conin) disse ao presidente brasileiro que uma legislação autoral "modificada" seria a forma correta de proteger o *software*; a proposta do Executivo que chegou ao Congresso brasileiro no fim de dezembro de 1986 fazia referência à legislação autoral como dando proteção, salvo se não especificado em contrário.

41 Artigo 10 – Programas de computador e compilações de programas, seja em código de fonte ou objeto, serão protegidos como trabalhos literários sob a Convenção de Berna (1971).

42 Com o que discordamos, conforme nota 24.

43 Como dito por John Hershey em sua discordância dos entendimentos da CONTU: "Programs are profoundly different from the various forms of 'works of authorship' secured under the Constitution by copyright. Works of authorship have always been intended to be circulated to human beings and to be used by them – to be read, heard, or seen, for either pleasurable or practical ends. Computer programs, in their mature phase, are addressed to machines." J. H. Reichman em Universal Minimum Standards of Property Protection under the TRIPs Component of the WTO Agreement, 29 Int'l. Lawyer. 345 (1995), nota que estados não membros efetivamente lidaram com *software* como trabalho literário sem adaptação séria; o autor sugere que o *status* literário aplicado (semelhantemente à arte aplicada) seria mais adequado.

44 Carlos Correa, Acuerdo TRIPs, op. cit., p. 58.

45 O efeito deste dispositivo foi estender os termos em menos que os padrões de Berna, por exemplo, o disposto na Lei de *Software* Brasileira de 1967, que era de 25 anos a partir de seu

to na forma de leitura mecânica e manual continua sendo literário. Por outro lado, o TRIPs não estabeleceram regras contra engenharia reversa de *software*.⁴⁶

O melhor resumo do tratamento do TRIPs sobre *software* pode ser encontrado nas palavras de Jerome Reichman:

In short, the TRIPs solution can effectively impede wholesale duplication of computer software, and especially code, much like unfair competition law did in some European countries prior to the European Union's Directive on Computer programs. But neither Copyright laws nor trade secret laws as reinforced by the TRIPs Agreement prevent reimplementations of functionally equivalent behavior. Nor do these laws impede second comers in developed or developing countries from using components that are functionally determined or that constitute either standards of efficiency in the trade or market-determined standards that consumers require. Moreover, because Article 10 of the TRIPs Agreement expressly requires computer programs to be protected "as literary works," it allows the developing countries to invoke the compulsory license provisions set out in the appendix to the Berna Convention for certain educational and research purposes. [Resumidamente, a solução dos TRIPs pode efetivamente impedir a duplicação de softwares de computador e especialmente o código, como a lei de concorrência desleal fazia em alguns países europeus antes da diretiva da União Europeia sobre programas de computador. Mas nem as leis autorais nem de segredo industrial reforçadas pelo Acordo TRIPs previne a reimplementação ou o comportamento funcional equivalente. Nem tais leis impedem retardatários em países desenvolvidos ou em desenvolvimento

primeiro uso comercial em qualquer país. A lei pós-TRIPs determina: "Art. 2, § 2. Os direitos de um programa de computador são protegidos por um prazo de 50 anos a partir de primeiro de janeiro do ano que se segue a sua publicação, ou, em sua falta, de sua criação".

- 46 Note que a Diretiva Europeia 91/250 limitou esta possibilidade a um fim específico: "2. The provisions of paragraph 1 shall not permit the information obtained through its application: [reverse engineering is allowed only] (a) to be used for goals other than to achieve the interoperability of the independently created computer program; (b) to be given to others, except when necessary for the interoperability of the independently created computer program; or (c) to be used for the development, production or marketing of a computer program substantially similar in its expression, or for any other act which infringes copyright".

de usar componentes que são funcionalmente determinados ou que constituem padrões de eficiência no comércio ou mercado que sejam requeridos pelo consumidor. Ademais, por conta do artigo 10 do TRIPs, expressamente requerem que programas de computador sejam protegidos como “trabalhos literários”, permitindo que países em desenvolvimento invoquem dispositivos de licença compulsória estabelecidos no anexo à Convenção de Berna para determinados fins educacionais e de pesquisa].⁴⁷

A sugestão final do Professor Reichman, entretanto, não era utilizada à época.

Prazos maiores

A maioria dos países adotou o modelo de Berna, prevendo a proteção de cinquenta anos após o falecimento do autor.⁴⁸ Conforme comentado por Carlos Correa, a principal contribuição do TRIPs de harmonização nesse contexto seria a de estabelecer o momento inicial para que tais trabalhos sejam feitos por autores que não pessoa física.⁴⁹

47 Universal..., op. cit., p. 372.

48 A Wikipedia lista países na extensão do direito autoral: 44.0% dos países (84.1% da população mundial) utilizam o padrão de uma vida “mais 50 anos”; 12% (11.4% da população) adotaram o padrão de vida “mais 70 anos”. Lê-se no razoável *Guide to Berne Convention* de Masouyé, o livro oficial da OMPI: Não é por acaso que 50 anos foi o prazo eleito. A maioria dos países entende que a média de vida do autor e de seus descendentes diretos deve ser protegida por três gerações. Claramente a justiça do prazo varia: depende sempre da vida do autor e da diferença de quando o falecimento ocorre, o que não pode ser evitado. No geral, não obstante, dá-se um prazo adicional razoável para que os herdeiros se beneficiem de seu trabalho. A prática mostrou que quando um autor falece, seu trabalho por vezes cai em determinado limbo do qual pode ou não submergir algum tempo depois. Em todo caso, exceto por trabalhos literários ou dramático-musicais, meios modernos de explorar trabalhos comumente tornam o prazo de proteção autoral de pouca importância monetária aos usuários: os últimos negociam licenças guarda-chuvas com os representantes do autor para usar grandes repertórios e normalmente o fato de cair em domínio público raramente causa diferença no valor pago. Portanto, esse período mínimo estabelecido parece dar um equilíbrio justo entre os interesses dos autores e a necessidade da sociedade de ter livre acesso à herança cultural que se mantém por mais tempo do que para os que contribuíram com ela.”

49 TRIPs, art. 12, “Term of Protection – Whenever the term of protection of a work, other than a photographic work or a work of applied art, is calculated on a basis other than the life of a natural person, such term shall be no less than 50 years from the end of the calendar year of authorized publication, or, failing such authorized publication within 50 years from the making of the work, 50 years from the end of the calendar year of making. Vide now Berne: (1) The term of protection granted by this Convention shall be the life of the author and fifty years after his death. (2) However, in the case of cinematographic works, the countries of the Union may provide that the term of protection shall expire fifty years after the work has been made

O Brasil e outros países utilizavam um prazo de proteção de 25 anos para o *software* antes do TRIPs, e foram ajustados ao padrão de “trabalho literário”. Em termos práticos, seria irrelevante ter programas de computador protegidos por 25 ou 50 anos, enquanto eles não evoluem para padrão “classic car”.

Deve ser notado, não obstante, que prazos maiores não ordinários foram discutidos, tanto na legislação nacional (e.g., a Lei Sony Bono, nos EUA) e os acordos pós-TRIPs. Pelo menos um Acordo de Comércio Federal firmado nos EUA prevê um prazo de 120 anos. A tendência de prazos sem fim seria adequadamente descrita como a síndrome “Peter Pan”.⁵⁰

Bases de dados

Bases de dados são criações de longa data: a biblioteca de Alexandria (283 B.C. – 642 A.D.) é uma dentre elas – coleciona informação, especialmente quando discernimento e sabedoria regram a escolha da informação incluída. Compilações de contos, livros *vade mecum* e coleções semelhantes têm proteção de propriedade intelectual há tempos. Mas deu-se força nova, tendo em vista o tratamento digital aumentando imensamente o uso de tais compilações e a receita decorrente destas.⁵¹

Para assegurar essa receita, tais bases de dados novas podem ser protegidas legal e tecnicamente. Direitos autorais é uma escolha óbvia, mas contratos e segredo industrial são igualmente utilizados no meio dos negócios. A primeira opção, contudo, tradicionalmente requereu a sensibilidade de escolha como atributo de autoria; e um dos mais pre-

available to the public with the consent of the author, or, failing such an event within fifty years from the making of such a work, fifty years after the making. (...) (3) In the case of anonymous or pseudonymous works, the term of protection granted by this Convention shall expire fifty years after the work has been lawfully made available to the public. (...)”

50 O livro de J. M. Barrie, *Peter Pan*, tem lei especial em que royalties serão pagos para sempre para o Hospital da Great Ormond Street.

51 Marcos Cordeiro d’Ornellas e Thais A. Baldissera Frazzon, “Aspectos legais e tecnológicos da proteção e acesso às bases de dados”, organização de Luiz Otávio Pimentel, *Direito internacional e da integração* (Fundação Boiteux, 2004), 914.

ciosos resultados do tratamento digital é o acesso à informação para permitir a cada um exercer sua avaliação.

Por outro lado, meios técnicos (criptografia, controle do acesso, etc.) são tidos como exceções e limites e, portanto, sujeitos a comportamentos dystopianos.⁵²

Proteção da base de dados no TRIPs

O art. 10 do TRIPs, que prevê a proteção do *software*, também determina padrões mínimos para criações de bases de dados.⁵³ A proteção de direitos autorais a uma reunião de dados de forma original não é revolucionária,⁵⁴ mas também se aplica a compilações de leitura mecânica. Nesse sentido, pode ser exigida nova ponderação de interesses talvez não tratada pelas disposições do TRIPs.⁵⁵

52 P. Bernt Hugenholtz, *Code as Code, Or the End of Intellectual Property as We Know It*, www.ivir.nl/publications/hughenoltz/maastricht.doc.

53 TRIPs, art. 10 – “Computer Programs and Compilations of Data. 2. Compilations of data or other material, whether in machine readable or other form, which by reason of the selection or arrangement of their contents constitute intellectual creations shall be protected as such. Such protection, which shall not extend to the data or material itself, shall be without prejudice to any copyright subsisting in the data or material itself.”

54 Berna, art. 2.5, protegia somente “(5) Collections of literary or artistic works such as encyclopaedias and anthologies which, by reason of the selection and arrangement of their contents, constitute intellectual creations shall be protected as such, without prejudice to the copyright in each of the works forming part of such collections.” Como pode ser visto, não protegeu informações que não eram anteriormente protegidas. Vide Silvana Asteggianti, *Las Bases De Datos Documentales En El Derecho Informatico* (Montevideo, 1999), www.crnti.edu.uy/05trabajos/derecho/DERECHO.htm; Karla Keuncke, *Das Bases de Dados – Proteção Jurídica no Âmbito da Propriedade Intelectual*, *Revista da ABPI* n. 57, 01/03/2002.

55 “Information products behave differently from the tangible, physical products of the Industrial Revolution; and the legal paradigms that we have applied to balance incentives to create against both public good uses of information and the discipline of free competition are stretched past the breaking point.” J. H. Reichman e Paul F. Uhlir, “Database Protection at the Crossroads: Recent Developments and Their Impact on Science and Technology”, *Berkeley Technology Law Journal* 14 (1999): 793. Vide Peter K. Yu, *Evolving Protection of Databases*, <http://www.gigalaw.com/articles/2000/2000-12.html>; Yochai Benkler, “Constitutional Bounds of Database Protection: The Role of Judicial Review in the Creation and Definition of Private Rights in Information”, *Berkeley Tech. L.J.* 15 (2000): 535; Jan Corbet, “The Law of the EEC and Intellectual Property”, *J.L. & Com.* 13 (1994): 327; Jane C. Ginsburg, “Copyright, Common Law, and Sui Generis Protection of Databases in the United States and Abroad”, *U. Cin. L. Rev.* 66 (1997): 151; Marci A. Hamilton, “A Response to Professor Benkler”, *Berkeley Tech. L.J.* 15 (2000): 605; Malla Pollack, “The Right to Know?: Delimiting Database Protection at the Juncture of the Commerce Clause, the Intellectual Property Clause, e the First Amendment”, *Cardozo Arts & Ent. L.J.* 17 (1999): 47.

Foi alegado que bases de dados são bem mais simples que meras compilações, pois constituem estrutura orgânica, valorizada pela sua arquitetura, funcionalidade e conteúdo.⁵⁶ Houve proposta especial na OMPI de regulamentação dessa modalidade criativa, que foi rejeitada em 1996.⁵⁷

Mesmo assim, os limites e os critérios tradicionais de direitos autorais podem ser aplicáveis: por exemplo, o uso de cada item dos dados pode encontrar-se protegido, por si só, sob leis de PI, já que “tal proteção [...] não se estende à informação em si”. Novamente, a proteção somente é assegurada na reunião de dados sob um filtro criativo, não pelo mero investimento e esforço de juntar informação.⁵⁸

O TRIPs obviamente não impede seus membros de aumentar a proteção. Muito pelo contrário, uma diretiva europeia bastante controversa⁵⁹ adotou a posição de que

(...) the contents of any nonCopyrightable data base that is the product of substantial investment against extraction or reutilization

56 The Brazilian Copyrights Law of 1998 limits itself to the conventional originality standar: A Lei do Direito Autoral brasileira de 1998 limita-se ao padrão originalmente convencional: “Art. 87 – O titular do direito patrimonial sobre uma base de dados terá o direito exclusivo, a respeito da forma de expressão da estrutura da referida base, de autorizar ou proibir: I – sua reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo; II – sua tradução, adaptação, reordenação ou qualquer outra modificação; III – a distribuição do original ou cópias da base de dados ou a sua comunicação ao público; IV – a reprodução, distribuição ou a sua comunicação ao público dos resultados das operações mencionadas no inciso II deste artigo.” Manoel J. Pereira dos Santos, “Considerações iniciais sobre a proteção jurídica das bases de dados”, In *Direito & Internet: Aspectos Jurídicos Relevantes*, Newton De Lucca e Adalberto Simão Filho (coord.), (Bauru,SP: EDIPRO, 2000), 284.

57 OMPI – WIPO CRNR/DC/6, 30.8.96.

58 Tribunal Andino de Justicia, no caso LEXIS (Interpretación prejudicial 10-IP-99, em 11/07/1999) “2. La originalidad en las “obras originarias”, es decir, las que no se basan en la transformación o modificación de una obra primigenia, radica en la “forma de expresión” que las individualiza en relación con otras preexistentes. 3. En cambio, la originalidad en las compilaciones o bases de datos no radica en la “expresión” de las obras u otros elementos recopilados, sino en la “selección” o en la “disposición” de las materias objeto de la recopilación”.

59 Diretiva 96/9/EC do Parlamento Europeu e Conselho de 03/11/1996 sobre proteção de bases de dados. Deve ser notado, entretando, que mesmo no tocante a bases de dados (não originais) *sui generis*, o art. 9 da diretiva prevê algumas exceções de uso justo: “(a) in the case of extraction for private purposes of the contents of a non-electronic database; (b) in the case of extraction for the purposes of illustration for teaching or scientific research, as long as the source is indicated and to the extent justified by the non-commercial purpose to be achieved; (c) in the case of extraction and/or re-utilization for the purposes of public security or an administrative or judicial procedure.”

of the whole or of any substantial part (evaluated quantitatively or qualitatively). Hence, this law could protect the nonCopyrightable data appended to the hypothetical article in question or collected in the handbook, which the publishers might eventually disseminate online, with or without an accompanying print version. [...] os conteúdos de qualquer base de dados sem proteção autoral que for produto de investimento substancial contra extração ou reutilização de todo ou qualquer parte substancial (avaliada quantitativa ou qualitativamente). Portanto, esta lei poderia proteger dados sem proteção autoral com base no item hipotético em questão ou verificado em livro, que os editores podem eventualmente publicar na rede mundial, com ou sem versão impressa].⁶⁰

A questão aqui, apesar de não ser causa direta do TRIPs, parece ser central ao nosso estudo, já que se refere ao acesso à informação. Novamente citando os mesmos autores:

The most borderline and suspect of all the objects of protection ever to enter the universe of intellectual property discourse – raw data, scientific or otherwise – paradoxically obtains the strongest scope of protection available from any intellectual property regime except, perhaps, for the classical patent paradigm itself [O mais limiar e suspeito de todos os objetos de proteção a ser parte do discurso e universo de propriedade intelectual – informação pura, científica ou de outra forma – paradoxalmente obtém a proteção mais fortemente disponível em qualquer regime de propriedade intelectual, salvo, talvez, o paradigma clássico patentário].

Novamente, o nível do TRIPs parece então doce em comparação ao que ocorreu após esse tratado. A proteção a bases de dados sem originalidade permanece um assunto controverso.⁶¹

60 Reichman e Uhlir, op. cit. Jurisprudência mais recente pode clarear pelo menos em parte as preocupações do autor. Vide o caso da Corte de Justiça Europeia C-203/02, de 9 de novembro de 2004, *The British Horseracing Board Ltd and Others v. William Hill Organization Ltd.*: “The prohibition laid down by Article 7(5) of Directive 96/9 refers to unauthorised acts of extraction or re-utilisation the cumulative effect of which is to reconstitute and/or make available to the public, without the authorisation of the maker of the database, the whole or a substantial part of the contents of that database and thereby seriously prejudice the investment by the maker”.

61 Em dezembro de 2004, a Associação de PI brasileira rejeitou uma proposta da AIPPI de prorro-

As exceções e os limites

Voltando a um assunto já mencionado por Berna,⁶² TRIPs impõe determinados limites e exceções aos direitos de autor, que, consoante jurisprudência, exige teste como se segue:

1. só deve ser utilizado em casos especiais;
2. não há conflito com a exploração usual do trabalho; e
3. não danificam desarrazoavelmente os interesses legítimos do detentor.

Esse padrão geral ora se aplica a todos os casos em que uma exceção ou limite foi estabelecido em Berna,⁶³ seja adicionando ao nível anterior, ou, como se pode verificar no caso da OMC, tratando-se de direito autoral.⁶⁴ Nesses casos, os padrões do art. 9 (2) são mais fortes que os do TRIPs, já que Berna assegurava ao detentor o “direito a remuneração equitativa”.

Esse caso também é interessante, já que os árbitros da OMC no processo seguinte trabalharam sob um princípio de que não se

gar a proteção a bases de dados não originais.

62 TRIPs – Artigo 13: “Limitations and Exceptions – Members shall confine limitations or exceptions to exclusive rights to certain special cases which do not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the right holder.”

63 Berna prevê exceções e limites aos arts. 2.4 e 2.8, art. 2bis, art. 9 (2), 10 e 10bis, 11bis (2), 13 (1).

64 Como descrito por Gene M. Grossman e Petros C. Mavroidis, em “Would’ve or Should’ve? Impaired Benefits due to Copyright Infringement”, *World Trade Review*, vol. 2, n. 2, July 2003: “In 1998, the United States amended the its Copyright Act of 1976 to exempt certain establishments from the obligation to pay royalties on some copyrighted music. 2 Subparagraph (A) of the amended Section 110(5) of the U.S. Copyright Act exempts eating, drinking, and retail establishments that transmit music on a single receiving apparatus of the kind commonly used in private homes. Subparagraph (B) exempts bars and restaurants of less than 3750 square feet that transmit radio and television music. The European Communities challenged the legality of the U.S. policy before a WTO Panel, using the dispute settlement procedures outlined in the Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (hereafter, the DSU). The European Communities claimed that the U.S. amendment to Section 110(5) denied E.C. rights holders benefits that were promised to them by TRIPs. The Panel upheld the E. C. claim with respect to subparagraph (B) of Section 110(5), while ruling that subparagraph (A) does not violate any WTO statutes. Neither side appealed the ruling”. A critical view of the decision can be read em David J. Brennan, *The Three-Step Test Frenzy – Why the TRIPs Panel Decision might be considered Per Incuriam*, *Propriedade intelectual Quarterly*, 2002 (2): 212-225”.

podia esperar a perfeita execução em face dos custos transacionais relacionados,⁶⁵ o que geraria um peso significativo ao social na execução dos direitos em países não desenvolvidos. Carlos Correa ressalta que esse dispositivo do TRIPs, mesmo antes das conclusões da UE x EUA, era base adequada para a adaptação nacional.⁶⁶

Ainda sobre exceções e limites, deve ser mencionado que, apesar de raramente utilizada, a licença compulsória assegurada pelo Apêndice de Appendix é plenamente mantida pelo TRIPs em seu art. 9 (1). Exceções dispostas no art. 13 do TRIPs são aplicáveis ainda à Convenção de Roma, o que aumentaria o permitido sob o art. 15.1 do tratado anterior.

O direito de aluguel

A doutrina da exaustão

A exaustão dos direitos é doutrina na qual direitos exclusivos sob *corpus mechanicum* deixam de existir uma vez que o detentor do direito de propriedade intelectual tenha obtido o proveito econômico da exclusividade por meio, por exemplo, da venda do produto patenteados. Desse momento só lhe resta o poder de proibir a cópia de tal *corpus* por qualquer terceiro, inclusive o comprador.⁶⁷

Uma vez efetivada a venda e o preço pago, o direito autoral ou a pa-

65 Consoante Grossman e Mavroidis, op. cit.

66 *Acuerdo*, op. cit., p. 72.

67 Vide também Justin Graham, Preserving the Aftermarket in Copyrighted Works: Adapting the First Sale Doctrine to the Emerging Technological Landscape, 2002 *STAN. TECH. L. REV.* 1, http://stlr.stanford.edu/STLR/Articles/02_STLR_1 "(...) the first sale doctrine, which extinguishes the copyright holder's right to control the disposition of a copy of his work where he has been compensated for the initial distribution. When that copy has been procured by means of a lawful 'first sale' vesting title in the purchaser, the copyright holder's rights with respect to the copy have been fully exercised and further limitations would unduly encroach upon the hallmarks of private property ownership, including the rights of alienation and trade. For example, without the first sale exception, the owner of a copyrighted book could not display (much less sell) it at a garage sale without the consent of the copyright holder. This aftermarket in second-hand works serves those members of the public who lack the means or opportunity to buy directly from the copyright owner." The author calls attention to the excessive import of other post-sale measures, as anti-circumvention apparatus or terminator-style digital mechanisms, as being liable to severely unbalance the IP equation.

tente, como direito artificial de excluir o que não o é naturalmente,⁶⁸ cumpriu seu papel de assegurar retorno ao investimento. O balanço constitucional de interesses foi cumprido e a equação da justice alcançada.

O nascimento de técnicas de reprodução fáceis aos consumidores, que permite aos compradores copiar o *corpus mechanicum* sem limites, acaba com tal equação.

A geração memes

É dito que Richard Dawkins criou a noção de *memes*,⁶⁹ padrões de informação autorreproduzíveis que se propagam na mente.

Noção semelhante se tornou assunto importante na legislação de propriedade intelectual: os novos objetos de proteção, naturais ou decorrentes de tecnologias autorreprodutórias levadas ao nível do consumidor. Para *software* e produtos de biotecnologia, micro-organismos ou variedades de plantas,⁷⁰ a cópia deixa de ser uma operação intelectual e passa a ser objetiva.

68 "Succinctly stated, this body of law grants creators a bundle of exclusive property rights devised to overcome the 'public good' problem arising from the intangible, indivisible and inexhaustible nature of intellectual creations, which allows them to be copied by second comers who have not shared in the costs and risks of the creative endeavor". J. H. Reichman, "Charting the Collapse of the Patent-Copyright Dichotomy: Premises for a Restructured International Intellectual Property System" *Cardozo Arts & Ent. L.J.*, vol. 13 (1995): 475.

69 Esta atraente versão do assunto autorrepetitivo, conforme mencionado por John Perry Barlow em "Selling Wine Without Bottles", *The Economy of Mind on the Global Net*: "Stewart Brand is generally credited with this elegant statement of the obvious, recognizing both the natural desire of secrets to be told and the fact that they might be capable of possessing something like a 'desire' in the first place. English Biologist and Philosopher Richard Dawkins proposed the idea of 'memes,' self-replicating, patterns of information which propagate themselves across the ecologies of mind, saying they were like life forms. I believe they are life forms in every respect but a basis in the carbon atom. They self-reproduce, they interact with their surroundings and adapt to them, they mutate, they persist. Like any other life form they evolve to fill the possibility spaces of their local environments, which are, in this case the surrounding belief systems and cultures of their hosts, namely, us. Indeed, the sociobiologists like Dawkins make a plausible case that carbon-based life forms are information as well, that, as the chicken is an egg's way of making another egg, the entire biological spectacle is just the DNA molecule's means of copying out more information strings exactly like itself", http://www.eff.org/IP/archive.php?f=idea_economy.article.txt.

70 "Unlike other types of inventions, an intellectual property interest embodied in seed is self-replicating. This makes protection under trade secret law difficult because seeds can be acquired legally, genetically analyzed, and replicated indefinitely", Michael T. Roberts, J.E.M. Ag Supply, Inc. v. Pioneer Hi-Bred International, Inc. Its Meaning and Significance for the Agricultural Community, em www.nationalaglawcenter.org/assets/articles/roberts_jem.pdf

Para alguns casos, há reprodução objetiva além do conhecimento ou do talento: como regra, não há necessidade de informação sobre uma semente para se ter uma plantação. Noutras palavras, sendo objetos vivos, se autorreproduzem.

Para copiar um invento mecânico, o competidor tem de intelectualmente reproduzir a solução técnica, a partir da descrição da patente ou da engenharia reversa, o que requer investimento e conhecimento. Aquele que imita um pintor ou escultor tem de ter talento, mesmo que lhe falte originalidade.

Mas a nova tecnologia transferiu aos trabalhos ou informação tecnológica a mesma propriedade de autorreprodução. Programas de computador, fonogramas, são facilmente autocopiáveis⁷¹ tanto quanto objetos biológicos, micro-organismos, etc. A barreira do conhecimento, investimento desaparece e todos passam a poder copiar.

A questão da reprodutibilidade atua nos dois lados da equação da propriedade intelectual. Para alguns objetos autorreprodutores, o comprometimento da proteção tecnológica é inoperante. Muitas dessas criações, não obstante, são meios que não se podem explicar por escrito ou passar adiante.

A mesma questão condiciona a passagem de bens físicos. Uma vez que a informação que qualificaria qualquer fabricante a reproduzir o item esteja disponível no estado da arte, não haveria razão de restringir a exportação do produto a países ou a patente não foi emitida. Mas o detentor da tecnologia por meio da descrição por escrito tende a restringir exportações.

Apesar dos diversos assuntos decorrentes desse interessante fenômeno,⁷² o aspecto mais relevante é a necessidade de discutir mais profundamente a doutrina de exaustão dos direitos.

71 Não tanto como um vírus de computador se autorreproduz, mas sob o princípio geral que para copiar há necessidade de atividade intelectual.

72 Quanto à ideia de *hardware* autorreprodutor como meio de diminuir custos de fabricação, cf. Ralph C. Merkle, *Self replicating systems and low cost manufacturing*, <http://www.zyvex.com/nanotech/selfRepNATO.html>. Tamar Frankel, por outro lado, propõe que a lei por si mesma é autorreprodutora, vide Symposium On The Internet And Legal Theory: The Internet, Securities Regulation, and Theory of Law, *Chi.-Kent. L. Rev.* 73 (1998): 1319.

O direito de locação

A ideia de direitos locativos resulta da erosão da doutrina da exaustão dos direitos após se tornarem disponíveis técnicas de reprodução aos consumidores. O retorno do investimento se diluiu, diminuindo barreiras para que copiadoreis individuais se tornassem competidores de menor escala. Haveria de se rebalancear a equação.

Uma solução para esse problema, nos países que aderem à doutrina da exaustão, seria estender os direitos de exclusividade além da venda, mas há consequência semelhante nos países que não limitam o escopo da proteção aos direitos.⁷³ O direito de locação aumenta o controle posterior do *corpus* (e sua cópia) e de alguma forma aumenta o retorno do investimento criativo.

Por outro lado, o art. 4 da Diretiva Autoral Europeia, que se aplica também aos países onde os direitos de distribuição não eram comuns, “harmonizam para os autores o direito exclusivo à distribuição ao público de seus trabalhos ou cópias destes. Estabelece que este direito à distribuição é exaurido quando da primeira venda ou outra transferência de propriedade na comunidade for feita pelo detentor ou com sua anuência”.⁷⁴

Esse novo direito pareceria uma alternativa razoável a restrições físicas ou digitais ao uso pós-venda.

Direito de locação no TRIPs

O art. 11 do TRIPs⁷⁵ introduz os direitos locatícios na área internacional, visando a tratar de fonogramas e de *software* e – sob várias condições – de trabalhos audiovisuais.

73 Carlos Correa, in *Auerdo*, op. cit., p. 65, lista El Salvador, Honduras, Panamá, República Dominicana, Venezuela, Espanha, Portugal e o Grupo Andino.

74 Markus Schneider, *Legal Aspects of Digital Rights Management in Europe*, <http://denisbarbosa.addr.com/markus.doc>.

75 TRIPs, Artigo 11 – “Rental Rights – In respect of at least computer programs and cinematographic works, a Member shall provide authors and their successors in title the right to authorize or to prohibit the commercial rental to the public of originals or copies of their copyright works. A Member shall be excepted from this obligation in respect of cinematographic works unless such rental has led to widespread copying of such works which is materially impairing the exclusive right of reproduction conferred in that Member on authors and their successors in title. In respect of computer programs, this obligation does not apply to rentals where the program itself is not the essential object of the rental.”

No tocante a fonogramas, o art. 14.4 valida países que tenham, consoante o TRIPs, mantido sistema determinando pagamento de aluguel ao invés de direito à proibição de cópia.

Tais condições regem direitos audiovisuais exclusivos nas circunstâncias em que “tal aluguel gerou cópias indiscriminadas que substancialmente afetam o direito exclusivo à reprodução dado naquele país ao autor e seus sucessores”. Conforme leitura de Carlos Correa, o direito exclusivo se impõe nos países em que há cópia reiterada de filmes, mas dispensada noutros.

Proteção de cantores, produtores de fonogramas e organizações de divulgação

O TRIPs, em seu art. 14, regra extensivamente os direitos relacionados introduzidos pela Convenção de Roma de 1960.⁷⁶ Os EUA não fizeram parte de tal tratado, mas assinaram a Convenção de Genebra de 1971, sendo este último matriz para o tratado da OMPI de 1996.

76 TRIPs, Artigo 14 – “Protection of Performers, Producers of Phonograms – (Sound Recordings) and Broadcasting Organizations. 1.In respect of a fixation of their performance on a phonogram, performers shall have the possibility of preventing the following acts when undertaken without their authorization: the fixation of their unfixated performance and the reproduction of such fixation. Performers shall also have the possibility of preventing the following acts when undertaken without their authorization: the broadcasting by wireless means and the communication to the public of their live performance. 2. Producers of phonograms shall enjoy the right to authorize or prohibit the direct or indirect reproduction of their phonograms. 3. Broadcasting organizations shall have the right to prohibit the following acts when undertaken without their authorization: the fixation, the reproduction of fixations, and the rebroadcasting by wireless means of broadcasts, as well as the communication to the public of television broadcasts of the same. Where Members do not grant such rights to broadcasting organizations, they shall provide owners of copyright in the subject matter of broadcasts with the possibility of preventing the above acts, subject to the provisions of the Berne Convention (1971). 4. The provisions of Article 11 in respect of computer programs shall apply *mutatis mutandis* to producers of phonograms and any other right holders in phonograms as determined in a Member’s law. If on 15 April 1994 a Member has in force a system of equitable remuneration of right holders in respect of the rental of phonograms, it may maintain such system provided that the commercial rental of phonograms is not giving rise to the material impairment of the exclusive rights of reproduction of right holders. 5.The term of the protection available under this Agreement to performers and producers of phonograms shall last at least until the end of a period of 50 years computed from the end of the calendar year in which the fixation was made or the performance took place. The term of protection granted pursuant to paragraph 3 shall last for at least 20 years from the end of the calendar year in which the broadcast took place. 6. Any Member may, in relation to the rights conferred under paragraphs 1, 2 and 3, provide for conditions, limitations, exceptions and reservations to the extent permitted by the Rome Convention. However, the provisions of Article 18 of the Berne Convention (1971) shall also apply, *mutatis mutandis*, to the rights of performers and producers of phonograms in phonograms.”

Isso resulta no efeito curioso de que o TRIPs não determina o padrão Roma como mínimo, como o faz em relação às Convenções de Paris, Berna e Washington; somente os países que já aplicavam Roma quando do TRIPs foram obrigados a cumprir com as obrigações prévias.

Um estudo detalhado resume a relação entre Roma, Berna e TRIPs neste contexto:

The TRIPs Agreement formally covers performing artists, producers of phonograms and broadcasting organizations as well; however, the protection of broadcasting organizations is not mandatory. National treatment is also recognized, but only with regard to the rights specifically granted in the treaty. The restricted acts as to the traditional exploitation direitos rights (fixation, reproduction, broadcasting, communication to the public) are more or less identical and differ only in detail. The conditions, limitations, exceptions and reservations of the Rome Convention are applicable mutatis mutandis. Neither independent right of distribution is granted nor a direito right of making available. Furthermore, a claim to an equitable remuneration in case of a secondary use made of commercial phonograms is not even mentioned in the TRIPs Agreement [O Acordo TRIPs trata formalmente de artistas, produtores de fonogramas, bem como de organizações de divulgação; entretanto, a proteção de organizações de divulgação não são obrigatórias. Regulamentação nacional é validada, mas só no tocante aos direitos especificamente previstos no tratado. Os atos restritos quanto à tradicional exploração de direitos (fixação, reprodução, divulgação e comunicação ao público) são mais ou menos idênticos e se diferenciam somente no detalhe. As condições, limites, exceções e reservas da Convenção de Roma são aplicáveis mutatis mutandis. Nem é dado direito independente de distribuição, nem de disponibilização. Ademais, uma pretensão à remuneração equitativa em caso de uso secundário de fonogramas comerciais não é sequer mencionada no Acordo TRIPs].⁷⁷

77 Michel M. Walter, "The relationship of, and comparison between, the Rome Convention, the WIPO Performances and phonograms Treaty (WPPT) and the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)", *Copyright Bulletin* vol. XXXIV, n. 3 (2000).

A principal mudança destes direitos pelo TRIPs, além do processo geral de DSU, requerimentos de execução e o aumento de adesão às regras de Roma, é o termo geral de cinquenta anos.

Proteção aos Artistas

Artistas são protegidos por uma série de atos que tem poder de evitar a fixação, reprodução (se a fixação não for autorizada ou a reprodução se der for a do escopo do fim autorizado) e divulgação por meios digitais ou a comunicação ao público de atuações ao vivo. O TRIPs, entretanto, não chega a lhes dar um direito exclusivo, como os autores têm. Nem há direito de evitar a divulgação ou comunicação de atuações fixas, que assegurariam a artistas uma remuneração razoável sobre o Art. 12 de Roma.

Organizações de Divulgação

Em alguns países, estações de rádio têm direitos sobre suas produções; noutros países, autores são os detentores originais, que são cedidos ou licenciados aos distribuidores. O TRIPs, em seu, Art. 14 assegura aos distribuidores, no primeiro caso, o direito a evitar a fixação, a reprodução destas e redistribuição por meios digitais de atuações, bem como a comunicação ao público de emissões de televisão.

Produtores de Fonogramas

Nada inovando em relação ao Art. 10 da Convenção de Roma, o Art. 14.2 do TRIPs reforça a regra que os produtores de fonogramas terão direito de autorizar ou proibir a reprodução direta ou indireta de seus fonogramas. Não obstante, o TRIPs deixa de se estender a produtores, como seria se fosse feita uma incorporação do art. 12 de Roma, a divulgação de fonogramas por meios digitais, bem como sua comunicação ao público. Também há aqui aplicação dos direitos de locação.

Execução

A execução dos direitos de PI permaneceu um aspecto central do TRIPs⁷⁸, o que em determinados aspectos era necessário⁷⁹. O capítulo relacionado impõe alguns requerimentos procedimentais e mesmo substantivos que seriam adequados aos padrões dos EUA ou Europeus, mas um tanto invasivos em outras jurisdições⁸⁰; é um primeiro passo ao Código de Processo Internacional, se algum pode ser gerado nos anos que se seguem.

O principal aspecto da seção encontra-se no art. 41:

It is understood that this Part does not create any obligation to put in place a judicial system for the enforcement of intellectual property direitos distinct from that for the enforcement of law in general, nor does it affect the capacity of Members to enforce their law in general. Nothing in this Part creates any obligation with respect to the distribution of resources as between enforcement of intellectual property direitos and the enforcement of law in general.

Considera-se que esta parte não cria nenhuma obrigação de implementar um sistema judiciário para execução de direitos de propriedade intelectual distintos dos que a execução da lei em geral, nem afeta a capacidade dos membros de executar sua lei em geral. Nada

78 Vide Isabella Pimentel, A observância aos direitos de propriedade intelectual nos tratados internacionais administrados pela OMPI e no Acordo TRIPs, organização de Patrícia Luciane de Carvalho, *Propriedade intelectual: estudos em honra à Profa. Maristela Basso* (Juruá, 2005), 115; Carlos Correa, *Acuerdo*, op. cit., 191.

79 Tuan N. Samahon, "TRIPs copyright dispute settlement after the transition and moratorium: Nonviolation and situation complaints against developing countries", *Law and Policy in International Business*, Spring 2000: "Although the Berne Convention is the international standard for substantive copyright law, no international copyright law as such exists. Convention signatories agree to offer copyright protection under domestic law, but Berne itself provides no effective remedies except litigation before the International Court of Justice for copyright infringement. TRIPs fulfills this need by mandating the creation of enforcement mechanisms in domestic law and by adding the teeth of WTO's dispute settlement machinery".

80 "To appreciate how great these risks are, we must imagine how the U.S. Congress would react if other countries told the United States when injunctions had to be made available, what the scope of U.S. discovery and appellate review procedures should be, what actions to criminalize, and how U.S. Customs agents should treat cultural and manufactured goods at the point of entry to this country. Yet, that is precisely what the TRIPs Agreement does in considerable detail". J. H. Reichman, *Enforcing the Enforcement Procedures of the TRIPs Agreement*, Va. J. Int'l L. 37 (1997): 335.

nesta parte cria qualquer obrigação com relação a distribuição de recursos como entre a execução de direitos de propriedade intelectual e a execução da lei em geral.

Portanto, o TRIPs não pressupõe um investimento público não ordinário e um esforço para proteger os detentores de PI em posição superior em relação às outras necessidades básicas.

Este artigo se insere nas discussões iniciadas no I Simpósio Arte e Propriedade Intelectual em Novembro 2009 na Universidade de Brasília, promovido pela Biblioteca Central e pelo Programa de Pós-Graduação Música em Contexto, sob a Coordenação Geral de Beatriz Magalhães Castro, com apoio da FAP-DF.