

## **A possibilidade de dispor em contrato sobre bens intangíveis de propriedade intelectual a par do estatuto legal**

Denis Borges Barbosa (agosto de 2015)

A questão, neste passo, é da regulação *inter partes* de matéria relativa a bens intangíveis, inclusive o objeto de direitos exclusivos<sup>1</sup>.

### Definição de Direitos de Propriedade Intelectual

Um número de normas jurídicas internas e externas definem o que sejam tais direitos. Diz o precedente:

"Cabe aqui esclarecer, ainda que de forma singela, as vertentes da proteção da propriedade intelectual nos sistemas jurídicos brasileiro e internacional. A propriedade intelectual, concebida como o reconhecimento formal da titularidade sobre a criação e inventividade humanas, é definida pela Convenção da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI) - órgão autônomo pertencente ao sistema das Nações Unidas - como "a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico" (cf. Denis Borges Barbosa, "Tratado da Propriedade Intelectual" -Tomo I - Lumen Juris - 2010 - p. 7). (...)

Assim, nessa diferenciação, teremos principalmente dois elementos fundamentais: (a) o direito de autor decorre, basicamente, das obras

---

1 BARBOSA, Denis Borges Nota sobre os efeitos de direito privado do ato registral das licenças de marcas (setembro de 2013), [http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/nota\\_efeitos\\_direito\\_privado\\_licencas\\_marcas.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/nota_efeitos_direito_privado_licencas_marcas.pdf)

intelectuais no campo literário e artístico; (b) o registro da obra intelectual, no campo do direito de autor, não constitui mas, apenas, presume a autoria (ou titularidade originária do direito) ao contrário da 'propriedade industrial', em que a formalidade do registro válido importa na constituição - ou atribuição - do direito ao titular (do invento, modelo industrial ou marca) em relação ao privilégio de seu uso. Naturalmente, o registro - no campo da propriedade industrial - para gerar o efeito constitutivo de direito (privilégio de uso) deve seguir a legislação e procedimento administrativo próprios." TJSP, AC 0021455-57.2010.8.26.0006, Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. José Reynaldo, 16 de agosto de 2011.

No entanto, sem afronta à norma legal, é possível definir, entre partes, que determinadas criações ou informações sejam tratadas como se fossem objeto de direitos exclusivos, ou analogamente a eles. Nada impede, por exemplo, que uma sociedade empresarial pactue com pessoa privada que as ideias de negócio que esta tiver sejam tratadas com sigilo e acatamento, e nunca comunicadas a terceiros.

Assim é que se pode incluir num glossário contratual, sob o verbete "Propriedade Intelectual", fenômenos que não sejam protegidos pela lei, como as tais ideias de negócios, que são rejeitadas tanto pelas leis de Propriedade Industrial quando pelo Direito Autoral<sup>2</sup>. Ou incluir nesse verbete "desenhos industriais não registrados", ainda que a lei local não lhes reconheça qualquer proteção.

*Inter volentes*, essas ampliações ou reduções do direito definido pela norma são admissíveis, desde que não infrinjam preceitos de ordem pública, inclusive os de tutela da concorrência.

Assim, o compromisso de pagar pelo uso de desenhos industriais não registrados, ou pelo acesso à reputação de um outro agente econômico, sem vinculação a marca registrada específica, não será necessariamente nulo e vedado, ainda que

---

2 "A Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) dispõe em seu art. 10 não se considerar invenção nem modelo de utilidade os métodos comerciais e financeiros, assim como a Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98), em seu artigo 8o, exclui os sistemas e métodos da proteção inerente à propriedade imaterial. Da leitura dos desenhos que compõe o pedido de patente não se extrai atividade inventiva ou criação de utilidade, mas simplesmente propôs envio de correspondência por meio eletrônico (caixa postal eletrônica), ao invés de enviar tudo por correio ou mensageiro. Noutras palavras, trata-se de mera ideia de utilização de meio eletrônico, que antes já existia". TJSP, AC 0182386-77.2009.8.26.0100, 7 a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, unânime, Des. Mendes Pereira, 25 de abril de 2012.

certos efeitos (por exemplo, a dedutibilidade fiscal ou a remissibilidade dos pagamentos em moeda estrangeira) possam ser coarctados.

### Os efeitos *inter partes* e *erga omnes*

Vejamos aqui a questão do requisito de averbação ou anotação dos atos *inter partes* previstos em particular na Lei 9.279/96. No ato de averbação ou anotação, cabe ao órgão registral verificar a conformidade do ato à lei pertinente.

Como já dissemos algumas vezes, a averbação de um contrato de licença em nada afeta a relação entre as partes. Em matéria de direito privado, a averbação confere apenas a oponibilidade *erga omnes*<sup>3</sup>. E o mesmo se dirá do ato registral da anotação, este já incidente na transferência de titularidade do registro (ou da patente).

Neste sentido, há um ror de precedentes quanto aos efeitos *inter partes* e *erga omens* dos contratos de propriedade intelectual:

"O contrato de licença de uso de marca, relativamente as partes, produz efeitos, ainda que não averbado, pois a averbação se impõe no interesse publico, para resguardo de eventuais direitos de terceiros (...)". TRF2, EIAC - Embargos Infringentes na Apelação Civil - Processo: 91.02.00537-9 UF : RJ Órgão Julgador: Plenário, 12/05/1994, Des. Carreira Alvim.

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. USO DE MARCA. AVERBAÇÃO. INPI. REMESSA DE ROYALTIES. EMPRESAS COM VÍNCULO ACIONÁRIO. LIMITAÇÃO. 1. Ora, a atribuição do INPI para averbar contratos que envolvam cessão de patentes, marcas e

---

3 Sobre essa questão, extensamente, vide o nosso Technology Contracts in Brazil: The Patent Office Screening Rôle, citado acima. Diz a doutrina que a oponibilidade contratual seria a regra, a inoponibilidade a exceção, servindo os registros como forma de estender sua eficácia extra alios [Azevedo, Antonio Junqueira de, "Princípios do novo direito contratual e desregulamentação do mercado - Direito de exclusividade nas relações contratuais de fornecimento - Função social do contrato e responsabilidade aquiliana do terceiro que contribui para inadimplemento contratual". RT, São Paulo, vol. 87, n. 750, p. 113-20, abr. 1998., p. 117] (l'opposabilité est le principe et l'inopposabilité l'exception). [Goutal, Jean-Louis. Essai sur le principe de l'effet relatif du contrat. Paris: LGD], 1981. p. 41]. Rodrigues Junior, Otavio Luiz, A doutrina do terceiro cúmplice: autonomia da vontade, o princípio res inter alios acta, função social do contrato e a interferência alheia na execução dos negócios jurídicos. Revista dos Tribunais | vol. 821 | p. 80 | Mar / 2004, Doutrinas Essenciais Obrigações e Contratos | vol. 3 | p. 1225 | Mar / 2004 | DTR\2004\919.

transferência de tecnologia, prevista nas leis de Propriedade Industrial (Lei nº 9.276/96), de remessa de dividendos para o exterior (Lei nº 4.506/64) e do Imposto de Renda (Lei nº 4.506/64 e Dec. nº 3.000/99), tem por escopo: (1) conferir eficácia contra terceiros, sem prejuízo dos efeitos já produzidos inter-partes, desde a assinatura; (2) permitir a remessa de pagamento para o exterior, a título de royalties; e (3) permitir a dedutibilidade fiscal de valores remetidos para o exterior. " TRF2, AMS 71138, Processo 2007.51.01.800906-6, Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, por maioria, Des.Messod Azulay Neto, 28 de abril de 2009..

"Portanto, conquanto o contrato de cessão de direitos celebrado com os autores não tenha sido levado a registro junto ao INPI, tal situação, não tem o condão de invalidar o pacto celebrado entre as partes. Também irrelevante que o contrato devia ser inscrito no INPI, uma vez que tal ato não é requisito para sua validade jurídica no âmbito do direito das obrigações." TJMG, Processo 2.0000.00.436788-0/000(1), Relator: Elias Camilo, Julgamento 19/08/2004.

"A agravante não observou as cláusulas contratuais que impunham respeito ao contrato celebrado entre os agravados e a Carbrasmar, mesmo após a opção pela compra, não sendo crível invocar a falta de registro para se esquivar de obrigação regularmente assumida, nos termos do art. 140, §2º da Lei 9.279/96". Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 9ª Câmara Cível, Des. Roberto de Abreu e Silva, AI 2005.002.24956, Julgado em 10.11.2009.

"O contrato de licença para uso de marca, para valer contra terceiros, precisa estar registrado no INPI. Assim, não ofende o artigo 140, § 2º, da lei nº 9.279/96, a decisão que defere liminar em autos de ação de busca e apreensão, proposta pelo licenciado, cujo contrato está devidamente registrado, contra o antigo usuário da marca, que não o registrou. (...) Quanto ao artigo 140, § 2º, da Lei 9.279/96, ao meu sentir, a decisão recorrida não merece reparo. O fato é que a legislação determina a averbação do contrato de licença para a exploração de marca no INPI e a providência é indispensável para torná-lo válido perante terceiros." STJ, REsp 606.443, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Castro Filho, 05 de fevereiro de 2004.

"Trata-se, portanto, de simples transferência de propriedade que a despeito de viger entre as partes, desde o momento de sua efetivação pela assinatura e legalização do documento hábil, prevalecerá contra terceiros após a sua averbação pelo INPI. TRF4, AC 02470143.2005.404.7100/RS, 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, Des. Maria Lúcia Luz Leiria, 25 de janeiro de 2011.

“Razão assiste ao douto dirigente do processo, sendo certo que a ausência de averbação no INPI não afasta a validade do contrato de cessão, a um porque, conforme afirma o recorrido, já existe pedido de averbação junto ao INPI, que só não se concretizou até o momento em face dos trâmites burocráticos que lhe são inerentes, e a dois porque o apelado já exerce todos os direitos que lhe foram atribuídos no contrato de cessão, sendo, dessa forma, de seu maior interesse a preservação da sua marca" Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, 2ª Câmara Cível, Des. Maria Nogueira, AC 34199-33.2005.8.06.0001/1, Julgado em 21.01.2009

"Marca. Cessão da titularidade. A anotação e publicação da transferência de titularidade da marca junto ao INPI destina-se a produzir efeitos perante terceiros. Agravante que já tinha ciência da transferência através de notificação extrajudicial que lhe foi dirigida. Publicação que, de qualquer forma, foi realizada. Procedimento de nulidade do registro da marca ou da sua cessão que não impede a cessionária da mesma de promover a sua defesa". Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 17ª Câmara Cível, Des. Fabrício Bandeira Filho, AI 2005.002.19142, Julgado em 05.10.2005.

"A apelante DM Indústria Farmacêutica Ltda. não comprovou sua titularidade como detentora da marca Atroveran como bem asseverou o M.M Juiz a quo: "... mesmo que a autora DM Indústria Farmacêutica Ltda. tenha solicitado ao INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) a transferência da titularidade da marca Atroveran, não foi comprovado que a mesma tenha acontecido e, tendo em vista que o registro marcário só produz efeitos perante terceiros a partir da data de sua publicação, a autora carece de legitimidade para figurar no polo ativo da lide, pelo que contra ela deve o feito ser extinto sem julgamento do mérito, com base no artigo 267,VI do Código de Processo Civil ...". Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 16ª Câmara Cível, Des. José Amâncio, AC 2.0000.00.485199-4, DJ 16.02.2007.

"Nos termos da lei 9279/96, art. 136, cabe ao INPI proceder a anotações nos casos de cessão e transferência e, a partir do instante em que as partes formalizam o contrato, mediante ato formal, a transmissão se consolida. Ainda e nos termos do art. 137 da mesma lei, "As anotações produzirão efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação" No presente caso, observa-se que em 1997 foi elaborado documento de cessão e transferência, com protocolo no INPI em 11.06.1997. Portanto, a partir de tal circunstância, tem-se que a propriedade da marca não mais pertencia à autora, motivo pelo qual a ilegitimidade ativa é evidente. Ainda e no tocante ao art. 137, como salientado na sentença "o fato é que o efeito erga omnes da relação absoluta estabelecida entre o titular e a propriedade é negativo, vale dizer, deve ser oposto em sentido contrário por terceiro que se julgue prejudicado, não pelo cessionário do direito, que se demitiu, com a cessão, de qualquer poder jurídico para invocar proteção sobre o que não mais possui". TJSP. AC 155.327-4/3-00, Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Des. A. C. Mathias Coltro, 27 de junho de 2007.

Assim, cumpre-me concluir que os efeitos de direito privado da averbação são, essencialmente, os de dar eficácia perante terceiros daquilo que é pactuado entre as partes. Entre as partes, a obrigação é perfeita e acabada, e a averbação nem acrescenta, nem subtrai.

### Conclusões desta nota

Levando em conta as vedações e imposições de direito público, e especialmente os preceitos de defesa da concorrência, as partes privadas podem dispor, nas obrigações a que se junjam, a par das normas legais destinadas a proteger os direitos de propriedade intelectual.

Assim, as partes podem prever deveres e direitos específicos, *inter partes*, que não encontrem amparo nas normas de efeito *erga omnes*. Por exemplo:

- a) a proteção de criações ou situações não acolhidas por direitos de propriedade intelectual, como ideias de negócio, concepções abstratas, descobertas;
- b) formas específicas e peculiares de aquisição e exercício de interesses jurídicos quanto a estas criações e situações, assim como quanto a objetos

de direitos exclusivos, no pressuposto de que tal aquisição e exercício não requeira efeitos perante terceiros;

- c) deveres de resguardo e prestígio dos interesses da outra parte, que não se subsumam ou se restrinjam aos preceitos da lei; etc.

Desta forma, o contrato pode prever, por exemplo, que a boa fama de uma parte seja atribuída a outra, desde que sem prejuízo à informação devida ao consumidor; ou que o poder de fazer transmitir para o patrimônio de uma parte uma marca registrada por outra, ou criação autoral por esta outra gerada.