

# Do bem incorpóreo à propriedade intelectual

Denis Borges Barbosa, 2009 <sup>1</sup>

A PRODUÇÃO INTELECTUAL ANTES DA PROPRIEDADE .....	1
<i>O sistema de produção de criações intelectuais</i> .....	1
A primeira de todas as propriedades intelectuais.....	2
Os pressupostos da criação intelectual: originador e criação.....	3
O estatuto jurídico do originador.....	5
O estatuto jurídico das criações não objetivizadas .....	7
A manutenção das idéias em estado não apropriável .....	8
A noção de “bem”, como objeto do direito .....	9
O bem intangível, incorpóreo ou imaterial .....	10
A oposição <i>corpus mysticum</i> e <i>corpus mechanicum</i> .....	11
Jurisprudência – <i>Corpus mysticum</i> .....	12
<i>O bem imaterial antes da propriedade</i> .....	12
A autonomia da criação em face do criador .....	12
Hipóteses do bem incorpóreo fora da propriedade .....	13
Constituição de bens incorpóreos relativos às criações intelectuais .....	16
Especificação como formação de bens incorpóreos .....	16
Especificação sobre matéria intelectual anterior .....	16
A tradição romanística da especificação .....	17
A especificação no Código Civil .....	17
Especificação e as normas especiais da Propriedade Intelectual.....	18
A ocupação como forma de constituição do bem incorpóreo.....	19
COMO SE CONSTITUI A PROPRIEDADE INTELECTUAL .....	20
<i>A historicidade da transformação do bem incorpóreo em propriedade concorrencial</i> .....	20
Criação intelectual voltada para o mercado.....	21
O remédio e seus efeitos secundários .....	23
<i>Como se constitui a Propriedade Intelectual</i> .....	24
Propriedade concorrencial.....	25
<i>Por que dizer-se “propriedade”?</i> .....	25
Propriedade e função .....	26
Propriedade como exclusividade .....	27
Apropriação natural e apropriação por operação de lei .....	28
Direitos de exclusiva .....	29
<i>Como a exclusiva se apõe ao bem incorpóreo</i> .....	30

## ***A produção intelectual antes da propriedade***

### **O sistema de produção de criações intelectuais**

A par da produção física – objetos, comida, edifícios – sempre houve alguma forma de produção intelectual. O astrônomo maia estabelecendo o calendário, Homero enunciando sua poesia épica, os juristas de Hamurabi construindo suas leis.

---

<sup>1</sup> O autor agradece os comentários dos professores José de Oliveira Ascensão e Newton Silveira a uma versão anterior deste texto, que em muito direcionaram a presente análise.

Em um número determinado de casos, a sociedade pré-capitalista reconhecia e imputava a produção intelectual ao seu originador. Tal se dava como medida de autoridade de fonte, ou eventual reconhecimento social, mas não se atribuía ao originador do resultado intelectual um poder jurídico de excluir o uso da produção pela sociedade em geral.

O exemplo sempre citado dessa expectativa de atribuição de fonte está no texto do poeta Marcial vergastando outro literato, que lhe declamava os versos sem dizer quem os compusera<sup>2</sup>. É o primeiro exemplo consagrado em que se evidencia uma norma de comportamento – social e não jurídica – indicando a relação necessária de nomeação da fonte da criação.

Essa reprovabilidade social (ainda que não vedação jurídica) à falta de identificação de fonte, induzindo erro quanto a quem compusera o texto, se denominaria plágio (πλάγιος). Mas até hoje, plágio - como nota Richard Posner -, não é necessariamente um ilícito, nem se refere à obra protegida por propriedade<sup>3</sup>.

Por enorme tempo, o sistema de produção intelectual se manteve eficiente nas sociedades, sem necessitar a criação de um sistema de propriedade intelectual. Nosso capítulo do direito surge exatamente com o aparecimento de uma economia de mercado, e como decorrência dela.

#### A primeira de todas as propriedades intelectuais

Com a exceção, talvez do experimento da cidade de Sibaris:

For a couple of centuries prior to 510 B.C., when its enemies destroyed it, there was a Greek colony in Southern Italy called Sybaris, notorious for its voluptuous life style. A Greek writer of around 200 B.C. named Athenaeus, quoting from a much earlier historian named Phylarcus, wrote the following about the Sybarites:

“Phylarcus, I say, states that “The Sybarites, having given loose to their luxury, made a law that...if any confectioner or cook invented any peculiar and excellent dish, no other artist was allowed to make this for a year; but he alone who invented it was entitled to

---

<sup>2</sup> Apesar de se atribuir a Marcial, em seus Epigramas, Livro I, o uso inaugural da expressão plágio - antes utilizada para designar furto de escravos - no sentido de esbulho de atribuição de autoria (L.52 "Hoc si terque quaterque clamitaris, inpones plagiario pudorem), fato é que o poeta emprega diretamente a expressão "furto de poemas" (L.53 Una est in nostris tua, Fidentine, libellis pagina, sed certa domini signata figura, quae tua traducit manifesto carmina furto".) para depois ilustrar, talvez satiricamente, a diferença entre atribuição de paternidade e aquisição de bem incorpóreo ("L.29 Fama refert nostros te, Fidentine, libellos non aliter populo quam recitare tuos. Si mea vis dici, gratis tibi carmina mittam: si dici tua vis, hoc eme, ne mea sint"). Ou seja, era como Marcial dissesse: "Fidentino, pode declamar livremente meus poemas, me atribuindo a autoria (si mea vis dici) - mesmo porque não tenho direito exclusiva para impedir que o faça; mas se quiser dizer que são seus poemas, então mos compre (si dici tua vis, hoc eme, ne mea sint).

<sup>3</sup> Richard Posner, On Plagiarism, encontrado em <http://denisbarbosa.addr.com/posner.htm>, por especial permissão do autor: "Plagiarism," in the broadest sense of this ambiguous term, is simply unacknowledged copying, whether of copyrighted or uncopyrighted work. (Indeed, it might be of uncopyrightable work—for example, of an idea.) If I reprint Hamlet under my own name, I am a plagiarist but not an infringer. Shakespeare himself was a formidable plagiarist in the broad sense in which I'm using the word. The famous description in Antony and Cleopatra of Cleopatra on her royal barge is taken almost verbatim from a translation of Plutarch's life of Mark Antony: "on either side of her, pretty, fair boys appalled as painters do set forth the god Cupid, with little fans in their hands, with which they fanned wind upon her" becomes "on each side her / Stood pretty dimpled boys, like smiling Cupids, / With divers-colour'd fans, whose wind did seem / To glow the delicate cheeks which they did cool." (Notice how Shakespeare improved upon the original.) In *The Waste Land*, T. S. Eliot "stole" the famous opening of Shakespeare's barge passage, "The barge she sat in, like a burnish'd throne, / Burn'd on the water" becoming "The Chair she sat in, like a burnished throne, / Glowed on the marble."

all the profits to be derived from the manufacture of it for that time; in order that others might be induced to labour at excelling in such pursuits . . .”

Remarkably, this law, in common with our patent system, gave inventors statutory rights to exclude others from making, for a limited time, a new and useful invention, in order to promote a useful art, by providing an economic incentive<sup>4</sup>.

### Os pressupostos da criação intelectual: originador e criação

A expressão “autor” diz mais do que necessário para construir a noção de “criação”; originador é um termo talvez mais preciso para nossos propósitos. Em torno da noção de “autor” o século XIX construiu uma mitologia, da qual ainda é difícil escapar<sup>5</sup>.

“Originador”<sup>6</sup>, assim, é uma função específica em Propriedade Intelectual<sup>7</sup>, definindo-se como a fonte de uma criação intelectual: individual, coletiva, ou virtual. O autor individual, em particular das “criações do espírito” – o James Joyce de “Os Dublinenses”; o inventor – ou melhor, o autor da invenção; o “melhorista” do cultivar; o originador coletivo e talvez inidentificável das indicações geográficas; sucedendo-se ao

---

4 Giles S. Rich, Circuit Judge, Court of Appeals for the Federal Circuit, The “Exclusive Right” Since Aristotle. Vide Foyer e Vivant, *Le Droit des Brevets*, PUF, 1991: “Pourtant, la seule loi antique connue organisant la protection d'une création de l'esprit est celle, évoquée, de Sybaris. citée de Grande Grèce dont on sait peut-être qu'elle fut détruite par les Crotoniates en 510 avant Jésus-Christ (la mention de cette loi se trouve chez Athénée, dans *Le banquet des sophistes*: sur celle-ci. on pourra lire M.F., *Una legge sulle invenzioni del' 500 a.c.*, *Rivista di diritto industriale*, 1965. 155) ». Os mesmos autores dizem, quanto às marcas : A rester sur le terrain des propriétés intellectuelles, ce qu'on dénommerait marque en langage juridique moderne a connu une floraison bien plus précoce. Ce sont les potiers de Condatomagos (La Graufesenque, en Aveyron) qui impriment la marque de leur atelier sur leurs productions et dont on retrouve une cargaison qui venait d'arriver dans les ruines de Pompéi, ce sont, pour passer du côté des «pirates» précurseurs des modernes Singapour ou Taiwan, les marchands nordiques inondant à partir de la fin du XVIe. la Méditerranée de produits à bon marché frappés de sceaux vénitiens frauduleusement imités ».

<sup>5</sup> Manoel J. Pereira Dos Santos, *A Questão Da Autoria Em Direito Autoral*, manuscrito: "Na verdade, na Antiguidade e na Idade Média, nem todas as obras eram relacionadas aos autores, porquanto, à exceção daqueles a quem se atribuía o caráter de "autoridade" (o que ocorria com mais frequência na área científica), vigorava geralmente o anonimato, comum na literatura. Até a modernidade, a criação era sucessivamente reformulada sem que isso resultasse em censura por se tratar de aproveitamento parasitário. SHAKESPEARE foi um autor que com regularidade reutilizou obras preexistentes para elaborar suas peças de teatro. Por essa razão, SÃO BOAVENTURA, ao analisar a autoria medieval, identificava a intervenção de quatro tipos de pessoas na elaboração de um livro: o copista que apenas reproduzia o texto; o compilador que selecionava passagens de outros textos, reunindo-os num conjunto sem contribuição pessoal; o comentarista, que reproduzia textos de terceiros com suas anotações ou comentários; e o verdadeiro autor, que escrevia seu próprio texto, embora utilizando conteúdo preexistente. Apenas com o surgimento da imprensa no Século XV a autoria passa a ter um significado não só intelectual como econômico, na acepção do que FOUCAULT denominou de "função autor". A partir daí o autor passou a usufruir de um prestígio que acima de tudo reflete sua emancipação social, mas que BARTHES considera "tirânico". Com efeito, a partir da segunda metade do Século XVIII, cresceu o número de pessoas que poderiam viver da receita de sua produção intelectual e não mais da patronagem que havia sido a regra até então. Portanto, no conceito moderno de autoria, o autor é quem origina uma obra e, por essa razão, tem o direito de explorar economicamente sua criação". Sobre o chamado conceito romântico de autor, vide James Boyle, *Shamans, Software and Spleens: Law and the Construction of the Information Society*, Harvard University Press, 1997.

<sup>6</sup> Muito se tem objetado à expressão “criador” no tocante às marcas. “Originador” da marca seria muito mais adequada do que criador ou ocupante; é um termo correntemente utilizado, neste contexto, na língua inglesa. Vide aqui José Antonio B.L. Faria Correa, “A dimensão plurissensorial das marcas: a proteção da marca sonora na lei brasileira”, publicado na edição de março/abril de 2004 da Revista da ABPI, No 69, p. 19: “Se é verdade que a doutrina vê, na maioria dos casos, o direito à marca como um direito de ocupação, verdade é, também, que, independentemente das hipóteses de pura criação intelectual (marcas inventadas pelo titular) a própria ocupação de sinal disponível para a designação de determinados bens ou serviços já constitui uma inovação semiológica, um uso particular do signo, dentro do qual se derrama novo conteúdo, diverso daquele convencionado, até então, pela cultura”.

<sup>7</sup> É uma função, e não só em Propriedade Intelectual. Vide Michel Foucault, “Qu'est-ce qu'un auteur?”. In: *Dits et écrits*, op. cit., Gallimard, vol. I, pp. 789-821.

originador nominal, mas também originando, a coletividade inteira, na criação do conteúdo das marcas <sup>8</sup>.

Em suma, a função de “originação” pode ser descrita, para nossos propósitos presentes, como a relação entre a fonte a qual o direito imputa uma criação específica, e essa criação. Muitas vezes, essa imputação resulta na atribuição de titularidade de direitos àquela fonte – se ela é personalizada e capaz de adquirir direitos. Mas nem sempre isso se dá: em muitos outros casos a relação com o originador é um *requisito de legitimação* para a aquisição de uma titularidade por terceiros: por exemplo, no caso de uma invenção realizada por empregado contratado (inventor) pela pessoa jurídica (titular) precisamente para a pesquisa que levou à criação.

Os diferentes subsistemas da Propriedade Intelectual conferem assim distintas consequências à autoria (ou como preferimos, originação). Em todos eles, essa função é crucial: a exclusividade de uma obra literária é atribuída, no direito brasileiro vigente, primariamente ao seu autor; a denominação de origem é privativa daquela coletividade, geograficamente delimitada, cuja tradição ou engenho gerou a imagem de qualidade que se protege.

O que se *origina*, neste processo?

Para os fins de nosso estudo, é a “criação intelectual”. Um corpo de conhecimentos tecnológicos, ou texto literário, musical ou científico, ou um desempenho de intérprete suscetível de fixação, ou um artefato (escultura, quadro...). Algo que, sempre intelectual (pois distinto de qualquer materialização), seja:

- a) destacado do seu originador, por ser *objetivo*, e não exclusivamente contido em sua subjetividade;
- b) tendo uma existência em si, reconhecível em face do universo circundante.

Assim, um poema que se enuncia em público, ainda que não levado a papel, ou gravado, é um ente em si, provavelmente capaz de ser memorizado e repetido, distinto da subjetividade do poeta, e distinto também de uma infinidade de outros poemas.

Como regra, a simples criação, desde que expressa ou fixada (ou seja, objetivada), pode deflagrar um conjunto de consequências jurídicas. Entre tais consequências pode acontecer - como ocorre no direito autoral brasileiro vigente<sup>9</sup> - a constituição de um direito de exclusiva, se este direito específico não for denegado pela lei para o tipo específico de criação <sup>10</sup>. Em outros casos, a criação apenas deflagra uma *faculdade* de

---

<sup>8</sup> Alex Kozinski, Judge, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, Trademarks Unplugged, New York University Law Review, October 1993, 68 N.Y.U.L. Rev. 960. "The originator of a trademark or logo cannot simply assert, "It's mine, I own it, and you have to pay for it any time you use it." Words and images do not worm their way into our discourse by accident; they're generally thrust there by well-orchestrated campaigns intended to burn them into our collective consciousness. Having embarked on that endeavor, the originator of the symbol necessarily - and justly - must give up some measure of control. The originator must understand that the mark or symbol or image is no longer entirely its own, and that in some sense it also belongs to all those other minds who have received and integrated it. This does not imply a total loss of control, however, only that the public's right to make use of the word or image must be considered in the balance as we decide what rights the owner is entitled to assert".

<sup>9</sup> Lei 9.610/98, Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro.

<sup>10</sup> O filtro de qual bem incorpóreo nasce dotado de exclusiva autoral, e o que não tem exclusiva, é dado, essencialmente, pelo art. 8º da mesma Lei.

obter posteriormente o direito de exclusiva, sem a automaticidade do direito autoral (como no caso de cultivares, topografias de semicondutores, patentes, etc.)

Essa criação objetiva e autônoma, assim, capaz de deflagrar seja um direito de exclusiva, sejam outras consequências jurídicas diferentes de um direito de exclusiva, constitui um *bem imaterial*.

Assim, não são apenas as hipóteses de bens protegidos por direitos de exclusiva que são bens imateriais. Há bens imateriais (ou incorpóreos, ou intangíveis) relativos aos resultados da produção intelectual *dotados de exclusiva*, e outros que não o são. Sobre isso passaremos a discutir em seguida.

### O estatuto jurídico do originador

O estatuto jurídico do originador das criações intelectuais tem sido constituído não só como parte dos direitos fundamentais, garantido pelos textos constitucionais, como em muitas hipóteses como direito humano <sup>11</sup>. Nosso texto sobre bases constitucionais da Propriedade Intelectual se estende sobre a questão.

No tocante aos direitos do autor e – inclusive – do inventor <sup>12</sup>, o discurso da Revolução Francesa identificou a relação jurídica entre originador e criação como de *propriedade*. Propriedade original, primitiva, anterior à lei <sup>13</sup>, muito embora, paradoxalmente, até a lei revolucionária, não houvesse proteção de exclusiva.

Outra fonte desse reconhecimento, mas igualmente transcendendo à sua consagração nos textos legais nacionais, se encontra na Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, mas com uma articulação mais complexa: de um direito humano tanto do originador, quanto da sociedade como um todo:

#### Artigo 27º

Toda a pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar no progresso científico e nos benefícios que deste resultam.

---

<sup>11</sup> Vide *Is Copyright a Human Right?*, by Paul L.C. Torremans 2007 Mich. St. L. Rev. 271 (Spring 2007), [http://tarlton.law.utexas.edu/copyright/Torremans\\_Human\\_01-28-08.pdf](http://tarlton.law.utexas.edu/copyright/Torremans_Human_01-28-08.pdf), Karin Grau-Kuntz, *Dignidade Humana e Direito de Patentes: sobre o Problema do Acesso a Medicamentos*, in *Propriedade Intelectual - Estudos em Homenagem à Professora Maristela Basso* -, Juruá Editora, 2005. YU, Peter K., "Reconceptualizing Intellectual Property Interests in a Human Rights Framework" . UC Davis Law Review, Vol. 40, 2007 Available at SSRN:<http://ssrn.com/abstract=927335>, GEIGER, Christopher, *Fundamental Rights, a Safeguard for the Coherence of Intellectual Property Law?* IIC 2004 Heft 3, p.268; GEIGER, Christopher, *Constitutionalising“ Intellectual Property Law? The Influence of Fundamental Rights on Intellectual Property in the European Union* IIC 2006 Heft 4, p. 371. ZOLLINGER, Alexandre, *Droits d’auteur et droits de l’Homme*. França: LGDJ, 2008; PRONER, Carol. *Propriedade Intelectual Direitos Humanos: sistema internacional de patentes e direito ao desenvolvimento*. Porto Alegre: Sergio Antonio Frabris, 2008

<sup>12</sup> Lei de 7 de janeiro de 1791: "Toute découverte ou nouvelle invention, dans tous les genres de l'industrie est la propriété de son auteur; en conséquence, la loi lui en garanti la pleine et entière jouissance, suivant le mode et pour le temps qui seront ci-après déterminé".

<sup>13</sup> O relator do projeto da Lei de 7 de janeiro de 1791 (Chevalier De Boufflers) assim descreveu essa "propriedade": "S'il existe pour un homme une véritable propriété, c'est sa pensée ; celle-là paraît du moins hors d'atteinte, elle est personnelle, elle est indépendante, elle est antérieure à toutes les transactions; et l'arbre qui naît dans un champ n'appartient pas aussi incontestablement au maître de ce champ, que l'idée qui vient dans l'esprit d'un homme n'appartient à son auteur. L'invention qui est la source des arts, est encore celle de la propriété ; elle est la propriété primitive, toutes les autres sont des conventions."

Todos têm direito à proteção dos interesses morais e materiais ligados a qualquer produção científica, literária ou artística da sua autoria.

Disposição similar consta do Pacto Internacional de Direitos Econômicos Sociais e Culturais de 1976<sup>14</sup>. Tal dupla vinculação – à pessoa do originador e à sociedade – tem moderado o impacto essencialmente privatista e egoística do entendimento da “propriedade” do autor<sup>15</sup>. É fundamental ou humano tanto o direito do originador, quanto o da sociedade em ter acesso ao resultado da produção intelectual.

Qual desses interesses prepondera? Há quem enfatize a prevalência dos interesses gerais da sociedade, mesmo considerando a indivisibilidade e universalidade e interdependência dos direitos humanos entre si<sup>16</sup>. Não obstante, subsiste um discurso principista, que recupera a visão política da tradição de 1789 – pela atribuição incondicional de propriedade ao originador<sup>17</sup> – e mesmo desfigura qualquer interesse da sociedade no acesso à criação intelectual<sup>18</sup>.

Vale notar que a relação de direitos humanos ou fundamentais existentes em face à pessoa que origina a obra se fulcra no bem incorpóreo, ele mesmo, sem que se limite tal proteção ao bem já dotado de exclusividade. Ninguém é menos protegido pelos direitos humanos ou fundamentais pelo fato de, tendo criado, ainda não depositou pedido de patente.

---

<sup>14</sup> International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 3 January 1976, Article 15 1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone: (a) To take part in cultural life;(b) To enjoy the benefits of scientific progress and its applications; (c) To benefit from the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author. 2. The steps to be taken by the States Parties to the present Covenant to achieve the full realization of this right shall include those necessary for the conservation, the development and the diffusion of science and culture. 3. The States Parties to the present Covenant undertake to respect the freedom indispensable for scientific research and creative activity. 4. The States Parties to the present Covenant recognize the benefits to be derived from the encouragement and development of international contacts and co-operation in the scientific and cultural fields.

<sup>15</sup> “As a result, commentators working in this field have used these articles as a basis to increase pressure on states and the international community to foster a less property based approach to IP, one with more of a balance of private and public interests. Notable commentary has further argued that the human rights arising on this basis in respect of IP should in any event be limited to actual authors rather than corporations, focussing on an individualist approach to authorship”. Abbe E. L. Brown, Socially responsible intellectual property: a solution?, Script-Ed, Volume 2, Issue4, December 2005, <http://www.law.ed.ac.uk/ahrc/script-ed/vol2-4/csr.pdf>

<sup>16</sup> “The right of access to knowledge, however, seems to have as its real essence being a measure for other human rights. It seems to be a background right of background rights; an instrumental background right, a right to have rights – a right of urgent respect, protection and fulfillment, for whom the enforcement hinge calls the world to strive unremittingly to promote it in a universal, ubiquitous, equitable and affordable fashion – so material, so essential that it shall make part of any updated survey of legal creatures”. Marcelo Thompson Mello Guimarães, Property Enforcement or Retrogressive Measure? Copyright Reform in Canada and the Human Right of Access to Knowledge, [www.egovbarriers.org/downloads/deliverables/casestudy/Case\\_study\\_report.pdf](http://www.egovbarriers.org/downloads/deliverables/casestudy/Case_study_report.pdf) -

<sup>17</sup> Alexandre Zollinger, Droits d’auteur et droits de l’Homme. França: LGDJ, 2008, P. 409, 411. 1131. "D'une part, le droit de exclusif de l'auteur se création revêt indubitablement la qualité de droit de l'Homme. Cette appropriation originaire des fruits de la création répond en effet, au delà de toute préoccupation utilitaire, à de nombreuses considérations de justice".

<sup>18</sup> Alexandre Zollinger, op. cit. .1128 - "Tout d'abord, les droits du public à la culture et à L'information sont actuellement invoqués avec force pour contester la légitimité du droit d'auteur ou en limiter la portée. Le droit ne peut certes rester figé, posé une fois pour toutes par un législateur infaillible. Les droits de l'Homme amènent nécessairement à réenvisager la pertinence du droit positif. Toutefois, il ne faut occulter dans ce débat deux éléments essentiels: la légitimité du droit de l'auteur et le caractère imprécis, indéfini, et donc ambigu des « droits du public » qui lui sont opposés. Toute réflexion sereine et efficace sur leur conciliation avec le droit d'auteur exige préalablement que leur objet et leur portée soient déterminés plus avant

Fato é, no entanto, que não se pode – sob nenhuma lógica – identificar “a proteção dos interesses morais e materiais ligados a qualquer produção científica, literária ou artística da sua autoria” com os direitos de exclusiva da Propriedade Intelectual. Como veremos, inúmeras foram e são as formas de garantir tais interesses, seja historicamente, seja no momento presente. O autor tem seus interesses protegidos também por um estipêndio público – as “tenças” que Camões auferia antes de qualquer direito autoral <sup>19</sup>-, pelo subsídio da atual Lei Rouannet, pelo salário de jornalista, pelo prêmio Nobel.

Aliás, o conteúdo dos bens imateriais relativos às criações intelectuais é muito desigual, em suas várias formas, e nem todas se colocam sob o pálio da dignidade humana. Lembra José de Oliveira Ascensão <sup>20</sup>:

A dúvida surge logo quando consideramos que o Direito Autoral é um ramo do Direito muito recente, relativamente: entrará agora no seu terceiro século. Onde então a fatalidade da atribuição de direitos exclusivos por referência à criação intelectual?

A dignidade intelectual do ato criação ainda poderia encontrar um paralelo na interpretação do artista, cuja prestação é altamente personalizada. Não tem já, porém qualquer aplicabilidade às prestações puramente empresariais do produtor de fonogramas e dos organismos de radiodifusão, que são também objeto de direitos conexos.

A justificação pela dignidade do contributo intelectual só poderia assim ser, no máximo, uma justificação sectorial. Mas mesmo limitada, a justificação não é convincente. Desde logo, a dignidade da criação existiu sempre, sem existir direito de autor; nada tem que ver com a emergência da sociedade tecnológica.

Não há, no ponto de vista intelectual, nada tão nobre como a criação no domínio das idéias. As concepções dos grandes filósofos da Grécia antiga, na sua perene modernidade, enchem-nos de assombro.

Mas as idéias são livres. O criador não tem nenhum exclusivo. Qualquer um as utiliza livremente. São património comum da humanidade.

Ou então, apelemos às figuras geniais de cientistas. Einstein, Max Planck, fazem descobertas revolucionárias. Mas as descobertas não recebem nenhuma proteção. Só a aplicação prática destas, que conduzam à resolução dum problema técnico, é objeto de patente.

### O estatuto jurídico das criações não objetivizadas

The poet's eye, in a fine frenzy rolling,  
doth glance from heaven to earth,  
from earth to heaven;  
And as imagination bodies forth  
The forms of things unknown, the poet's pen  
Turns them to shape, and gives to airy nothing  
A local habitation and a name  
(Sonhos de uma noite de Verão)

O ponto crucial para fixação do resultado de um processo de produção intelectual, para que tenha relevância jurídica, é a transformação que Shakespeare descreve com precisão: a pena do poeta transmuda a imaginação em *forma* e lhe dá um espaço preciso e identificável. O texto poético é alias extremamente interessante ao distinguir os

---

<sup>19</sup> "Irás ao Paço. Irás pedir que a tença/Seja paga na data combinada", Sophia de Mello Breyner Andresen, Grades: Lisboa, Pub. Dom Quixote, 1970]

<sup>20</sup> José de Oliveira Ascensão, Fundamento do Direito Autoral Como Direito Exclusivo, manuscrito, 2007.

elementos mais abstratos da massa intelectual (“forms of things”) da sua expressão (“shape”, dicionarizada como “a perceptual structure”)

É assim que, para que haja “criação intelectual”, é preciso que o resultado da produção intelectual seja destacado do seu originador, por ser objetivo, e não exclusivamente contido em sua subjetividade; e, além disso, que tenha uma existência em si, reconhecível em face do universo circundante.

Se essa falta de objetivação em um ente destacado impede a constituição de direitos exclusivos, tal se dá de maneira indireta indireta: a exclusividade não nasce, porque não existe, para lhe dar substância, o bem incorpóreo.

### *A manutenção das idéias em estado não apropriável*

Disto decorre a rejeição geral à proteção das *idéias* pela Propriedade Intelectual. Nenhum capítulo *de direito de exclusiva* protege as idéias<sup>21</sup>. No nosso direito, a Lei 9.610/98 exclui da proteção autoral as idéias<sup>22</sup>, utilizando-se assim de um filtro que recusa a exclusividade a toda a produção intelectual, qualquer que seja, não expressa ou fixada em suporte. Não destacada e objetivada, a idéia escapa inteiramente à proteção autoral; mesmo se expressa ou fixada, será a *forma* e não a *idéia* o que será protegido pela exclusiva<sup>23</sup>.

Assim também no direito de patentes:

Assim, não será técnico - como solução - o procedimento que importe, para sua execução, por exemplo, na mera atuação humana subjetiva (inclusive em elaboração matemática ou estética do ser humano), quando se dê meramente na instância psicológica.

O caráter industrial da criação implica que a solução não se dê, exclusivamente, pelos processos mentais do ser humano. Não seria invento, assim, um evento da kinestesia em que a mente deslocasse um objeto, implicasse em levitação, ou entortasse colheres à Uri Geller (não obstante o efeito técnico).

---

<sup>21</sup> VIVANT, Michel. Les grands arrêts de La propriété intellectuelle. Éditions Dalloz, 2004 p.78: "Rien n'est plus dangereux qu'une idée, quand on n'a qu'une idée". Cette pensée d'Alain, formulée à propos de la religion pourrait, détournée de son sens premier bien sûr, être assez aisément reprise en matière de propriété intellectuelle. Les quatre importants arrêts examinés, ci-dessus rapportés, sont une bonne illustration de ce que le droit de la propriété intellectuelle réserve un sort tout particulier à l'idée : le refus de toute protection, et ce quelle que soit la branche du droit des propriétés intellectuelles concernée; qu'il s'agisse de propriété littéraire et artistique (Com. 29 nov 1960), de dessins et modèles (Paris, 18 mai 2001) ou encore de brevets (Com. 31 mars 1954 et Paris, 2 avr. 1981), l'idée ne peut jamais faire l'objet d'une quelconque appropriation (I). L'idée doit bien sûr être comprise ici dans son acception la plus large : il ne s'agit pas seulement de l'idée au sens d'illumination, d'inspiration, mais également de l'idée telle qu'elle symbolise la pensée, l'opinion, la réflexion, la connaissance, voire l'intention, ou encore le projet. Or dans cette vision large, l'idée prend toute son importance dans notre société de communication. L'idée devient un bien, une valeur marchande, qui, si elle échappe à toute réservation privative, ne peut aujourd'hui être dépourvue de toute protection (II).

<sup>22</sup> Art. 8º Não são objeto de proteção como direitos autorais de que trata esta Lei: I - as idéias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais;

<sup>23</sup> O mesmo se dirá de formas mais abstratas, como o estilo de época: "if the law protected style, at such a level of abstraction, 'Braque might have prevented Picasso from selling cubist paintings in the United States'." Landscape Forms, Inc. v. Columbia Cascade Co. 113 F.3d 373, 42 U.S.P.Q.2d 1641 (2d Cir. 1997)

Assim, a solução técnica presume que o meio onde a solução se processa seja externo à elaboração psicológica - dele deve ser um meio extraído da *tekne* - da natureza objetiva<sup>24</sup>.

A idéia, como notava Thomas Jefferson, permaneceria imune à patente, a não ser quando capaz de produzir uma utilidade<sup>25</sup>. A *utility* de Jefferson é o equivalente técnico do *shape* de Shakespeare, uma conformação que configure elemento destacado da subjetividade, e individualizado em face de outras idéias.

A questão do que é “forma”, em oposição às idéias, no entanto, pode ser uma das mais complexas em Propriedade Intelectual, como nota Manoel J. Pereira dos Santos num dos mais importantes livros brasileiros do nosso capítulo do direito<sup>26</sup>:

No direito europeu, desenvolveu-se desde Kohler a tese de que, ao lado da forma diretamente perceptível através da qual a obra se exterioriza (“*äussere Form*”), existe uma forma interna (“*innere Form*”) que representa a estrutura da criação final. Existem, pois, três elementos básicos em toda obra intelectual: o tema, a forma interna e a forma externa<sup>27</sup>. A expressão “forma interna” recebeu no direito francês o termo “composição”<sup>28</sup>.

Alguns autores, porém, consideram difícil separar a forma interna protegida do conteúdo não protegido<sup>29</sup> e, evidentemente, distingui-los é uma das tarefas mais difíceis no Direito de Autor<sup>30</sup>.

#### A noção de “bem”, como objeto do direito

No entender de Ulpiano, bem era aquilo capaz de satisfazer um desejo: “*bona ex eo dicuntur quod beant, hoc est beatus faciunt*” (fr. 49 D verb. sing. L. 16). Por outro lado, a noção tradicional da Economia<sup>31</sup> define como “bem” o objeto capaz de satisfazer uma necessidade humana, sendo disponível e escasso; para o jurista, “bem” é o objeto de um direito.

É de se notar que nem todos os bens jurídicos serão bens econômicos, pois os há de caráter apatrimonial, como as relações de família puras e a cidadania. Noção próxima de bem é coisa, que boa parte da doutrina considera sinônimo, porém é mais correto reservar a palavra coisa para os “elementos destacáveis da matéria circundante”<sup>32</sup>.

---

<sup>24</sup> Denis Borges Barbosa, *Inventos Industriais: A Patente de Software no Brasil - I*. Revista da ABPI, Rio de Janeiro, v. 88, p. 09 - 29, 10 out. 2007.

<sup>25</sup> “ideas which may produce utility”...Carta de Thomas Jefferson a Isaac McPherson Monticello, 13 de Agosto de 1813.

<sup>26</sup> Manoel J. Pereira dos Santos, *A Proteção autoral de programa de computador*, Editora Lumen Juris, 2008.

<sup>27</sup> [Nota do original] Vide FRASSI, Paola A. E. op. cit. p. 322-324; CASELLI, Eduardo Piola. op. cit. p. 615.

<sup>28</sup> [Nota do original] DESBOIS, Henri. *Le Droit d’Auteur en France*. 3. ed. Paris: Dalloz, 1978. p. 32.

<sup>29</sup> [Nota do original] Cf. CASELLI, Eduardo Piola. op. cit. p. 182.

<sup>30</sup> [Nota do original] Um dos primeiros testes para esse fim foi introduzido nos Estados Unidos no caso *Dymow v. Bolton*, 11 F.2d 690 (2d. Cir. 1926): “[I]f the same idea can be expressed in a plurality of totally different manners, a plurality of copyrights may result, and no infringement will exist” (“[S]e a mesma idéia pode ser expressada em uma pluralidade de maneiras totalmente diferentes, uma pluralidade de direitos de autor pode resultar, e nenhuma infração existirá”).

<sup>31</sup> Galvez, *Manual de Economia Política*. Forense, 1964.

<sup>32</sup> Passarelli, *Teoria Geral do Direito Civil*. Atlântida, Coimbra, 1969, pg. 35.

De outro lado, nem todas as coisas são bens, por serem incapazes de satisfazer um desejo ou uma necessidade humana; como há coisas capazes de satisfazer desejo ou necessidade, mas que não são disponíveis nem escassos (como o ar), têm-se tanto coisas que não são bens econômicos como bens jurídicos patrimoniais que não são coisas. São as coisas que, simultaneamente, são bens jurídicos patrimoniais que se tornam objeto dos direitos reais, inclusive da propriedade, na acepção tradicional, romanística.

### O bem intangível, incorpóreo ou imaterial

O que são bens *intangíveis*? A tradição estoíca (Zenão) classificava como coisas corpóreas todos os objetos apreensíveis pelos sentidos; assim, Lucrecio, descrevendo a sensação do vento na pele, comenta que “na natureza também existem corpos invisíveis”. A doutrina jurídica do período clássico, porém, adotou o entendimento platônico, de que coisa é o objeto tangível:

corporales heao sunt quae sui natura tangi possunt, veluti fundus, homo, vestis, aurum, argentum, et denique alia res innumerabiles. Incorporales autem sunt quae tangi non possunt, quales sunt ea, quod in iure consistunt (Gaio Inst. II Pars. 12/14).

A distinção de Cícero é igualmente interessante: há coisas que existem (*quae sunt*) e outras que se concebem (*quae intelleguntur*)<sup>33</sup>.

Neste sentido, Blackstone viria a definir bens corpóreos como os objetos

“as affects the senses, such as can be seen and handed by the body”

Incorpóreos, por sua vez, seriam

“creatures of the mind and exist only in contemplation”<sup>34</sup>.

Curiosamente, o Direito Romano considera como bem corpóreo a propriedade, *plena in re potestas*, tão intrínseco era o direito no interior da coisa. Seriam intangíveis, por outro lado, a usucapião, a tutela, o usufruto, e as obrigações<sup>35</sup>; como se vê, também são incluídos na relação bens intangíveis de caráter não inteiramente patrimonial, como a tutela.

Clóvis Bevilacqua tinha, como bem jurídico intangível, a ação humana objeto do direito de crédito; num mesmo sentido, falando da energia, diz Savatier:

“Ce travail, comme celui de l’homme, se vend dans ses résultats seulement, dont il ne peut être isolé en tant que bien corporel. (...) Objet de créances considérables, elle non saurait donc être un objet de propriété”<sup>36</sup>.

---

33 Mattos Peixoto, Curso de Direito romano, Haddad Editores, Rio, 1955, pg. 330; Lucretius: The Nature of Things. Britannica, Chicago, 1962. Vide A Natureza Jurídica do Direito sobre Bens Imateriais, de João Paulo Capella Nascimento, Revista da ABPI 28 (1997).

34 Birkenhead, Laws Relating to Real Property, in Encyclopedia Britannica 14a 4a. Ed., 1926.

35 Subsistem controvérsias sobre a possibilidade de se considerar um direito como sendo um bem jurídico. Para De Ruggero (Apud S. Tiago Dantas, Programa de Direito Civil, Ed. Rio, 1977, pg. 229), por exemplo, quando se tem um direito sobre um direito (p. ex.: uma promessa de venda de ações escriturais) o objeto do primeiro daqueles seria a utilidade implícita no segundo. Argumenta-se, no entanto, que o valor econômico de um direito é diverso do seu objeto, como se percebe facilmente ao avaliar-se um crédito diferido ou inseguro.

36 Clóvis Bevilacqua, Teoria Geral do Direito Civil; Ministério da Justiça, 1966, pg. 179 e ss.; René Savatier Theorie des Obligations, Dalloz, Paris, 1965, nr. 41.

A par dos direitos, do trabalho humano e da energia, costumam-se falar de “bens imateriais” em relação às criações do espírito humano, as obras artísticas, científicas, literárias, ou os produtos da inventiva industrial<sup>37</sup>.

### A oposição *corpus mysticum* e *corpus mechanicum*

Uma vez que se distinguem o bem intangível, ou incorpóreo, dos bens tangíveis perante os quais reagem os sentidos, é necessário reencontrar essa distinção no livro de papel ou pergaminho e a poesia, elocução ou imagem visual que nele se encerra. O bem incorpóreo subsiste, muitas vezes, além de qualquer suporte, mas pode habitar o livro, máquina ou planta.

Tal distinção entre o corpóreo (a que se dá o nome de *corpus mechanicum*) e o bem imaterial<sup>38</sup> (a que se dá o nome de *corpus mysticum*)<sup>39</sup> tem enormes conseqüências para o direito<sup>40</sup>.

Dissemos, no tocante ao direito autoral<sup>41</sup>:

---

37 S. Tiago Dantas, Programa de Direito Civil, Ed. Rio, 1977, pg. 229.

38 A noção de *corpus mysticum* aparentemente deriva da patrística, quanto à natureza do corpo de Cristo, se o corpo imaterial, que é a Igreja, se o corpo transmutado na hóstia, se o corpo histórico crucificado em Jerusalém: "Augustinus autem scribens corpus Christi tripliciter dici, id est Ecclesiam, qui Christi corpus sumus, et illud mysticum, quod ex substantia panis et vini per Spiritum sanctum consecratur, subintulit, dicens: «Caeterum illud corpus, quod natum est ex Maria virgine, in quo illud corpus transfertur, quod pependit in cruce, sepultum est in sepulcro, resurrexit a mortuis, penetravit coelos, et pontifex factus in aeternum, quotidie interpellat pro nobis. Ad quem, si recte communicamus, mentem dirigimus; ut ex ipso, et ab ipso, nos corpus ejus, carnem ejus, illo manente integro, sumamus: quae nimirum ipsa caro est, et fructus ipsius carnis, ut idem semper maneat, et universos qui sunt in corpore pascat". encontrado em [http://la.wikisource.org/wiki/Patrologia\\_Latina\\_Vol\\_139\\_Silvester\\_II](http://la.wikisource.org/wiki/Patrologia_Latina_Vol_139_Silvester_II)

39 “The *corpus mysticum*, the work considered as an immaterial good, remains property of the author on behalf of the original right of its creation. The *corpus mechanicum* consists of the exemplars of the book or of the work of art. It becomes the property of whoever has bought the material object in which the work has been reproduced or expressed. Seneca points out in *De beneficiis* (VII, 6) the difference between owning a thing and owning its use. He tells us that the bookseller Dorus had the habit of calling Cicero's books his own, while there are people who claim books their own because they have written them and other people that do the same because they have bought them. Seneca concludes that the books can be correctly said to belong to both, for it is true they belong to both, but in a different way. POZZO, Riccardo. Immanuel Kant on intellectual property. *Trans/Form/Ação*, Marília, v. 29, n. 2, 2006. Disponível em: <[http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0101-31732006000200002&lng=en&nrm=iso](http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-31732006000200002&lng=en&nrm=iso)>. Acesso em: 09 Jan. 2009. doi: 10.1590/S0101-31732006000200002.

40 Por exemplo, para o tratamento no campo do IRPJ dos pagamentos variáveis feitos pela exploração ou uso de bens. Do nosso Tributação da Propriedade Industrial e do Comércio da Tecnologia, Forense, 1984: “De outra parte, não é royalty o pagamento do custo das máquinas, equipamentos e instrumentos patenteados (Lei 4.506/64, art. 23, § 2º) Com efeito, difere o pagamento de royalty (rendimento pela exploração de direitos de propriedade industrial, etc.) e o preço do bem físico em que a tecnologia patenteada está inserida: uma coisa é o direito de reproduzir o bem (direito intelectual) e outra o direito ao bem reproduzido. Um, é o fruto do direito intelectual, outro, o resultado da alienação do *corpus mechanicum*. Economicamente, no preço do bem fabricado sob licença, há uma parcela correspondente aos royalties; este segmento do custo, porém, não é, juridicamente, royalty.”

41 Denis Borges Barbosa, Cadernos de Direito Ibmecc - Propriedade Intelectual - Direitos Autorais e Software. Rio de Janeiro: Lumen juris, 2003. De forma análoga, diz Eduardo S. Pimenta Princípios de direitos autorais, Livro I, Lúmen Editora, pág. 360, 2004: “O princípio do suporte físico é o divisor entre o *corpus mysticum* e o *corpus mechanicum*. O suporte físico é a materialização física da criação intelectual. O suporte físico é o objeto material que juridicamente se enquadra na natureza de coisa, que pode compor o universo de riqueza do homem. Com a venda da obra intelectual o autor transmite a propriedade sobre o suporte material da sua criação. O adquirente fica investido de todas as prerrogativas inerentes ao direito de propriedade (uso, gozo e fruição) sobre o suporte material que incorpora a criação intelectual, respeitados os direitos autorais de autor dentre estes os direitos morais (direito de paternidade, a modificação, destruição, transformação, direito de seqüência (ver 6.3.II,b, etc.). Tendo em vista que estes direitos morais são irrenunciáveis e inalienáveis o adquirente do suporte material terá sempre uma relação com o autor, de guardião da criação intelectual – a obra.”. Também Ivana Có Criveli, Direitos Autorais na obra cinematográfica. São Paulo: Letras Jurídicas, 2008, p. 34 “3.3.1 Suporte físico: *corpus mechanicum* - A película

O direito autoral protege a obra imaterial, a criação autoral, e não o meio físico onde ela se incorpore:

(Lei 9.610/98) Art. 37. A aquisição do original de uma obra, ou de exemplar, não confere ao adquirente qualquer dos direitos patrimoniais do autor, salvo convenção em contrário entre as partes e os casos previstos nesta Lei.

Assim, nota-se que, a título de exercício do direito exclusivo, descabe ao titular do direito autoral controlar as utilizações do citado *corpus mechanicum* da obra - por exemplo, o objeto físico, exemplar de um livro - após seu primeiro ato de disposição. Com a específica exceção do direito de distribuição, prevista no inciso VI do art. 29, toda e qualquer operação posterior com o *corpus mechanicum* recai no âmbito do direito comum.

### ***Jurisprudência – Corpus mysticum***

RECURSO EXTRAORDINARIO- RE-176626 / SP

Relator: Min. SEPULVEDA PERTENCE

Publicação: DJ DATA-11-12-98 PP-00010 EMENT VOL-01935-02 PP-00305

Julgamento: 10/11/1998 - Primeira Turma

EMENTA: (...) III. Programa de computador ("software"): tratamento tributário: distinção necessária. Não tendo por objeto uma mercadoria, mas um bem incorpóreo, sobre as operações de "licenciamento ou cessão do direito de uso de programas de computador" "matéria exclusiva da lide", efetivamente não podem os Estados instituir ICMS: dessa impossibilidade, entretanto, não resulta que, de logo, se esteja também a subtrair do campo constitucional de incidência do ICMS a circulação de cópias ou exemplares dos programas de computador produzidos em série e comercializados no varejo — como a do chamado “software de prateleira” (off the shelf) — os quais, materializando o *corpus mechanicum* da criação intelectual do programa, constituem mercadorias postas no comércio.

## **O bem imaterial antes da propriedade**

A doutrina e a jurisprudência apontam para a relevância jurídica do *bem imaterial*, a criação objetivizada, mesmo antes da constituição de direitos de exclusiva, ou de uma posição concorrencial. É quanto a ele que Tullio Ascarelli nota que há relação jurídica que se exerce diretamente sobre a criação intelectual e não sobre a atividade de mercado protegida pela exclusiva ou pelas normas de rejeição à deslealdade <sup>42</sup>.

### A autonomia da criação em face do criador

Como nota Newton Silveira<sup>43</sup>:

Já TULLIO ASCARELLI, em sua "Teoria de La Concurrencia y de los Bienes Inmateriales" (edição espanhola de 1970), estabelece a diferenciação entre o ato de criação e a criação intelectual objetivamente identificável (ps. 264 e segs.), a qual, por sua vez, se contrapõe às coisas nas quais se exterioriza. Assim, a disciplina jurídica da criação

---

cinematográfica é o *corpus mechanicum* que envolve e corporifica a obra audiovisual cinematográfica em produto industrializado. É o suporte de uma obra audiovisual dramática exibida e executada em cinematografia, dentro dos princípios e parâmetros técnicos e artísticos do cinema, enquanto a obra cinematográfica é o conjunto de criações intelectuais difusas em *corpus mysticum* de estética cinematográfica, ainda não concretizadas em suporte físico.”

42 Tullio Ascarelli, Teoria de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales., Barcelona: Bosch, 1970, p. 289.

43 Newton Silveira, Propriedade material e concorrência, Revista Forense - Vol. 300 Doutrina, p. 69.

intelectual não se confunde com a dos objetos que lhe servem de veículo (p. 267) e por isso o direito sobre o bem imaterial não se projeta sobre a mera utilização da coisa material em que se exteriorizou (p. 272), não atingindo o consumo pessoal por parte do proprietário.

ASCARELLI emprega a expressão bem imaterial para indicar a criação intelectual individualizada e tutelada, objeto de um direito absoluto, e não em contraposição às coisas corpóreas (p. 286). O direito absoluto sobre tais bens se assemelha ao direito de propriedade, disciplina que se opõe ao sistema de monopólios e privilégios. O esquema da propriedade se baseia na possibilidade de considerar objetivamente a criação intelectual e individualizá-la em um bem imaterial (p. 288).

(...) Por isso ASCARELLI entende que, estruturalmente, os direitos de utilização exclusiva podem se enquadrar no esquema do direito de propriedade, entendido como um direito absoluto patrimonial de gozo e disposição, cujo ponto de referência é constituído por um bem externo ao sujeito (p. 293).

Como veremos a seguir, nos afiliando à visão de Ascarelli descrita quanto à destacabilidade da criação de seu criador, como objeto de direito, por sua vez entendemos que a natureza das relações jurídicas atinentes a esse objeto, num contexto contemporâneo de economia de mercado, se exerce *perante uma clientela*<sup>44</sup>.

### Hipóteses do bem incorpóreo fora da propriedade

Individualizado, como parte destacada do autor ou originador, o bem incorpóreo que resulta da produção intelectual se caracteriza como um objeto de direitos, mas não tendo *necessariamente* a natureza econômica comparável à dos bens sujeitos à propriedade física. Dissemos em nossa tese doutoral:

#### 6.1.6.1. Bem incorpóreo fora da propriedade

Tal doutrina não é cega à constatação da existência de um *bem incorpóreo*, fora do escopo da *propriedade concorrencial*.

Em verdade, cremos inevitável o reconhecimento da noção de um bem imaterial prévio ou externo à propriedade. Há tal noção quando se reconhece à criação expressiva, abstraídos os direitos patrimoniais, um *direito moral*, mesmo ao fim do direito patrimonial, ou quando este não possa se constituir.

Também existe tal noção ao reconhecermos *direito formativo gerador* na criação tecnológica, *antes* de exercido o direito de requerer patente ou registro de cultivar; ou na invenção nunca patenteada, que continuará sendo usada pelo seu criador, mesmo se outro criador autônomo vier a pedir e obter patente<sup>45</sup>.

---

<sup>44</sup> Veja-se aqui uma clara diferença de instrumento analítico, mas não exatamente de conclusões. No mesmo trecho, Silveira ainda nota: “Nisso se diferencia do monopólio, visto exercer-se diretamente sobre a criação intelectual e não sobre uma atividade (p. 289). Assim, o titular de uma patente possui direito exclusivo não só sobre a fabricação, como sobre o comércio e a importação do produto; compreendendo seu direito exclusivo qualquer tipo de atividade que implique utilização do bem imaterial (p. 290).” Mas, nos trechos considerados, Ascarelli, rejeitando a tese do monopólio, acaba admitindo a tese da expectativa razoável de ganhos, a que nos filiamos: “Por eso, el derecho absoluto de utilización de los bienes inmateriales, al garantizar el goce y la disponibilidad de la creación intelectual, tutela la probabilidad de ganancia obtenible con la actividad dirigida a exteriorizar la creación intelectual en cosas materiales o energías y con la disponibilidad de la misma (mientras que el goce inmediato y directo de la creación intelectual exteriorizada se protege por las normas del derecho común relativas a las cosas o a las energías en las que la creación se ha exteriorizado)”. (p. 288)

<sup>45</sup> [Nota do original] CPI/96, art. 45.

No que nos interessa, haverá igualmente um bem incorpóreo no signo criado (especificação) ou – se já existente - simplesmente sugado da *res nullius* (ocupação), apropriado pelo interessado, inclusive com vistas a obter-lhe a propriedade<sup>46</sup>.

Também haverá bem incorpóreo, separado da propriedade, nas idéias abstratas, não suscetíveis de qualquer proteção *erga omnes*, ou no segredo de empresa, que não tenha sido objeto, ou não possa legalmente ser nem direito autoral nem patente.

Esses fatos jurídicos, ou objetos de direitos não patrimoniais, têm uma natureza absolutamente peculiar, cuja descrição provavelmente não poderia ocorrer sem utilizar-se alguma forma similar a “bem incorpóreo”, ou “bem imaterial”; ou “bem intelectual”.

Especifiquemos melhor quais são esses exemplos.

O primeiro deles é o chamado *direito moral*, que não resume certamente aos direitos autorais. Sempre que haja a figura jurídica de um *autor* ao qual se imputa o processo de produção de uma criação específica, haverá um *direito à nomeação*, muitas vezes especificado na lei, com seu direito xipófago, o de ser reconhecido como autor daquela criação (direito de paternidade). Direito certamente absoluto<sup>47</sup>, mas em princípio não patrimonial.

Em muitos, mas não todos os casos, haverá também um direito não patrimonial de exigir que a criação se mantenha, em seu uso, da forma em que foi concebida (direito à integridade). Tais direitos, que crescem ou diminuem conforme a modalidade de proteção ou jurisdição, se exercem *sobre o bem incorpóreo* mesmo fora da concorrência<sup>48</sup>.

O segundo exemplo é o da criação tecnológica que, já individualizada como uma solução para determinado problema, ainda não serviu de base para um pedido de patente. Na concepção de Pontes de Miranda, que subscrevemos, a simples criação de tal solução deflagra um direito subjetivo constitucional *de pedir patente*. Esta solução está, enquanto não divulgada pelo seu criador, em resguardo através dos preceitos da concorrência desleal, mas não tem a proteção da exclusiva concorrencial.

Note-se que, para o criador na situação acima descrita, mas que opta por não pedir patente, a lei brasileira de 1996 introduziu em seu art. 45 uma situação jurídica singular. Por ela, o direito ao pedido de patente, exercido por outro inventor independente da mesma criação, não afeta a atividade livre do inventor que não requereu patente, que

---

46 [Nota do original] FERREIRA, Sergio de Andréa, op. cit. loc. cit., 1.1. Expõe Pontes de Miranda (Tratado de Direito Privado, 4ª ed., São Paulo, RT, 1983, XVII: 6, p. 69) que, no âmbito desse Direito, há o direito de propriedade lato sensu, isto é, o direito patrimonial, que é potestativo (formativo) gerador, consistente no direito ao registro, e que, portanto, preexiste ao mesmo; e há o direito real, que resulta do registro, e que é o direito formado. (...)

47 Perlingieri, Perfis do Direito Civil - introdução ao Direito Civil Constitucional, Rio de Janeiro: Renovar, 2007, 3ª Edição, p. 121, "No vigente ordenamento não existe um direito subjetivo - propriedade privada crédito, usufruto - ilimitado, atribuído ao exclusivo interesse do sujeito, de modo tal que possa ser configurado como entidade pré-dada, isto é, preexistente ao ordenamento e que deva ser levada em consideração enquanto conceito ou noção transmitido de geração em geração. O que existe é um interesse juridicamente tutelado, uma situação jurídica que já em si mesma encerra limitações para o titular".

48 Num fenômeno curioso de embate entre tais direitos e a posição jurídica de quem recebeu o mesmo bem incorpóreo como medula de sua exclusiva concorrencial, prescreve a Lei 9.610/98, Art. 24. São direitos morais do autor: VI - o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem; (...) § 3º Nos casos dos incisos V e VI, ressalvam-se as prévias indenizações a terceiros, quando couberem.

pode assim continuar o uso empresarial da criação. O bem incorpóreo do originador que não pede patente tem garantida sua proteção – não exclusiva – em face mesmo do direito que é exclusivo para todos, menos para ele.

Ora, essa criação, individualizada e destacada do seu criador, é um bem incorpóreo que *ainda* não é dotado de exclusividade concorrencial (mas pode ser cedido, etc., com a pretensão que lhe acede), e pode ser mesmo defendido contra a exclusividade obtida por um terceiro.

Por fim, há criações (como – por exemplo - soluções práticas, mas não técnicas, como métodos de contabilidade, no direito brasileiro vigente) que não entram em qualquer dos sistemas de exclusividade existentes. Individualizadas, objetivadas em face de seu criador, são suscetíveis de interesses juridicamente tutelados, ainda que não patrimoniais, como por exemplo, de paternidade (o método XXX de contabilidade de ativos), e podem figurar como conteúdo de obrigações entre partes.

Em cada um desses casos (e eles se multiplicam, no tocante às criações intelectuais) certamente não há uma exclusividade concorrencial. Em alguns casos, essa situação é temporária, como também notamos em nossa tese:

#### 6.1.6.2. Quando o bem incorpóreo se faz propriedade

Cada um desses bens pode ter existência autônoma em direito. Por exemplo, a criação de uma nova solução técnica, por si só, legitima o poder de requerer patente, e gera um direito autoral de nomeação. Mas não é objeto de propriedade. Sê-lo-á, no entanto, se o inventor requerer e obtiver a patente; neste caso, passa a ter um título de exclusividade do uso do bem imaterial, *na concorrência*.

Essa exclusividade não recai *sobre* o mercado, nem *sobre* o bem imaterial, mas tão somente na intercessão dos dois fenômenos, ou seja, quando o bem incorpóreo é trazido ao mercado (ou seja, ele se torna um bem-de-mercado). Assim, a possibilidade de uma *propriedade intelectual* surge quando se produz, se conforma, ou se transforma o bem intelectual com vistas ao mercado<sup>49</sup>.

Assim, se distinguem os bens imateriais relativos às criações intelectuais - como objeto genéricos de direitos -, dos bens-de-mercado, o que designaremos abaixo como sendo bens-oportunidade. Só quanto a esses *bens-de-mercado* são relevantes os direitos de exclusiva e a tutela de posição concorrencial. É preciso distinguir-se, assim, de quais objetos se fala em cada remissão ao direito comum.

Quanto ao bem incorpóreo (antes de ser bem-de-mercado), são pertinentes as relações jurídicas, morais ou de outra natureza, que ligam a criação a sua origem, individualmente autoral, ou imputada a uma pessoa jurídica. Quanto aos direitos de exclusiva (que se tecem em torno do bem incorpóreo), tem-se a situação concorrencial descrita a seguir como de *propriedade concorrencial*, que permite a assimilação – no relevante – aos direitos reais sobre coisas móveis.

---

49 [Nota do original] Como disse a Suprema Corte Americana em *Hanover Star Milling Co. V. Metcalf*, 240 U.S. 403 (1916) “(...) is the trade, and not the mark, that is to be protected”. Sobre o estatuto desse bem incorpóreo em economias que não a de mercado, vide BARBOSA, op. cit., 40.

## Constituição de bens incorpóreos relativos às criações intelectuais

Tais bens incorpóreos, que constituem a medula de uma exclusividade concorrencial, ou de uma posição concorrencial não exclusiva, resultam como já visto de um ato inaugural, em geral atribuível a um criador<sup>50</sup>.

### *Especificação como formação de bens incorpóreos*

Apesar da mítica romântica do autor como fonte inaugural das criações intelectuais, há muito a doutrina enfatiza a reelaboração de material intelectual anterior como forma primordial de constituição desses bens incorpóreos:

“o direito do inventor não é rigorosamente uma propriedade ou é uma propriedade sui generis. O invento é antes uma combinação do que verdadeiramente criação.

Versa sobre elementos preexistentes, que fazem desse repositório de idéias e conhecimentos que o tempo e o progresso das nações têm acumulado e que não são suscetíveis de serem apropriados com o uso exclusivo por quem quer que seja, constituindo antes um patrimônio comum, de que todos se podem utilizar.”<sup>51</sup>

### **Especificação sobre matéria intelectual anterior**

Tradicionalmente se reserva a noção de especificação à ação em bens físicos, sobre os quais se conforma item novo, muitas vezes um bem imaterial.

Num processo muito conhecido pelos economistas da propriedade intelectual e pelos constitucionalistas, o criador sempre consome elementos da criação de autores precedentes, muitas vezes, mas não sempre, já em domínio público.

Tal reaproveitamento - como *transformação criativa* - caracteriza longo período da história, pelo menos até a consolidação dos direitos de exclusiva. No contexto de uma produção expressiva para o mercado de consumo de massa, como maximização de mercado e compressão do conteúdo inovador das obras, esse reaproveitamento de material prévio toma a forma de cópia de segmentos narrativos, de desenho de personagem, de situações já testadas perante o público.

Mas essa figura de direito é particularmente importante para descrever ou conceituar a mudança introduzida por um originador sobre material *intelectual* preexistente, como ocorre no *aperfeiçoamento* das invenções<sup>52</sup>, *derivação* das obras autorais ou de

---

<sup>50</sup> Em casos como o de indicações geográficas, não se terá, de regra, um criador individual a quem se impute o bem incorpóreo. O mesmo se dirá da hipótese dos "conhecimentos étnicos e tradicionais" de que fala a Lei 9.610/98, Art. 45. Além das obras em relação às quais decorreu o prazo de proteção aos direitos patrimoniais, pertencem ao domínio público:(...) II - as de autor desconhecido, ressalvada a proteção legal aos conhecimentos étnicos e tradicionais.

<sup>51</sup> João Barbalho, Comentários à Constituição Federal Brasileira, Rio, 1902, p. 331-332, 2ª coluna, in fine e p. seguintes. Essa constatação também funciona como limite lógico aos direitos de exclusiva: Lydia Pallas Loren, Redefining the Market Failure Approach to Fair Use in an Era of Copyright Permission Systems, the Journal of Intellectual Property Law, Volume 5 Fall 1997, No. 1, "However, because any work inevitably builds on previous works, some to a greater extent than others, providing too large a monopoly will actually hinder the development of new works by limiting future creators use of earlier works. Herein lies the fundamental tension in copyright law."

<sup>52</sup> Vide, quanto a isso, Aperfeiçoamento e Dependência em patentes - Coleção Propriedade Intelectual - Carla Eugenia Caldas Barros, Editora Lumen Juris, 2004.

*software*<sup>53</sup>, ou dos cultivares. Em cada um desses casos, aplica-se o princípio que a modificação constitui propriedade do modificador, sendo que no caso das leis autorais se exige para que tal se dê a autorização do titular da obra originária.

Assim, é particularmente relevante na geração de bens incorpóreos relativos a criações intelectuais este *reprocessamento* de material alheio.

### A tradição romanística da especificação

si in chartis membranisque tuis carmen vel historiam vel orationem scripsero, huius corporis non ego, sed tu dominus esse intellegeris. Gaio.

Os bens materiais e imateriais coexistem na vida empírica, muitas vezes até em expressão acumulada em um único corpo. Assim, uma obra de arte freqüentemente se expressa através de um suporte físico – a tela de um quadro, o mármore do Davi.

Por isso mesmo, é elemento essencial para entender o que é a *imaterialidade* do bem imaterial a categoria jurídica de *especificação*, que nos vem de uma sólida tradição romanística<sup>54</sup>. Dizem as Institutas de Justiniano, II, 1, 34<sup>55</sup>:

Si quis in aliena tabula pinxerit, quidam putant tabulam picturae cedere: aliis videtur pictura, qualiscumque sit, tabulae cedere. sed nobis videtur melius esse, tabulam picturae cedere: ridiculum est enim picturam Apellis vel Parrhasii in accessionem vilissimae tabulae cedere.

### A especificação no Código Civil

Hoje, a norma está incorporada ao art. Art. 1.269 do Código de 2002, segundo o qual "aquele que, trabalhando em matéria prima, obtiver espécie nova, desta será proprietário

---

<sup>53</sup> Segundo a lei vigente, os direitos sobre as derivações autorizadas pelo titular dos direitos de programa de computador, inclusive sua exploração econômica, pertencerão à pessoa autorizada que as fizer, salvo estipulação contratual em contrário (Art. 5º da Lei nº 9609/98).

<sup>54</sup> Anna Plisecka, The Legal History Review, Volume 74, Numbers 1-2, 2006, pp. 45-60(16), Martinus Nijhoff Publishers. B.C. Stoop, Non Solet Locatio Dominium Mutare, Some remarks on specificatio in classical Roman law, The Legal History Review, Volume 66, Numbers 1-2, 1998, pp. 3-24(22), Martinus Nijhoff Publishers

<sup>55</sup> Inst. 2, 1, 25: Cum ex aliena materia species aliqua facta sit ab aliquo, quaeri solet, quis eorum naturali ratione dominus sit, utram is qui fecerit, an ille potius qui materiae dominus fuerit: ut ecce si quis ex alienis uvis aut olivis aut spicis vinum aut oleum aut frumentum fecerit [...]. Gaio assim discute a controvérsia entre sabinianos e proculeanos: G. 2, 79: [...] quaeritur, utrum tuum sit id, quod ex meo effeceris, an meum. Quidam materiam et substantiam spectandam esse putant, id est, ut cuius materia sit, illius et res, quae facta sit, uideatur esse, idque maxime placuit Sabino et Cassio; alii uero eius rem esse putant, qui fecerit, idque maxime diuersae scholae auctoribus uisum est [...]. A questão da reversibilidade em matéria anterior se encontra no Digesto: Dig. 41, 1, 7, 7 [...] est tamen etiam media sententia recte existimantium, si species ad materiam reverti possit, verius esse, quod et sabinus et cassius senserunt, si non possit reverti, verius esse, quod nervae et proculo placuit. ut ecce vas conflatum ad rudem massam auri vel argenti vel aeris reverti potest, vinum vero vel oleum vel frumentum ad uvas et olivas et spicas reverti non potest [...]. Também de Gaio se lê o interessantíssimo texto: Gaius libro secundo rerum cottidianarum sive aureorum 1. Litterae quoque licet aureae sint, perinde chartis membranisque cedunt, ac solo cedere solent ea quae aedificantur aut seruntur. Ideoque si in chartis membranisque tuis carmen vel historiam vel orationem scripsero, huius corporis non ego, sed tu dominus esse intellegeris. Sed si a me petas tuos libros tuasve membranas nec impensas scripturae solvere velis, potero me defendere per exceptionem doli mali, utique si bona fide eorum possessionem nactus sim. 2. Sed non uti litterae chartis membranisque cedunt, ita solent picturae tabulis cedere, sed ex diverso placuit tabulas picturae cedere. utique tamen conveniens est domino tabularum adversus eum qui pinxerit, si is tabulas possidebat, utilem actionem dari, qua ita efficaciter experiri poterit, si picturae impensam exsolvat: alioquin nocebit ei doli mali exceptio: utique si bona fide possessor fuerit qui solverit. Adversus dominum vero tabularum ei qui pinxerit rectam vindicationem competere dicimus, ut tamen pretium tabularum inferat: alioquin nocebit ei doli mali exceptio.

se a matéria era sua, ainda que só em parte, e não puder restituir à forma anterior”. Tal é a regra, independentemente da boa fé.

O ponto crucial para entender o tratamento da especificação no direito civil está no art. 1.270 do CC 2002, no que diz que “em qualquer caso, inclusive o da pintura em relação à tela, da escultura, escritura e outro qualquer trabalho gráfico em relação à matéria-prima, a espécie nova será do especificador, se o seu valor exceder consideravelmente o da matéria-prima”. O novo código sabiamente não enfatiza que tal valor deva ser *econômico*, ainda que provavelmente o seja na maioria das hipóteses; o Código de 1916 falava em “preço da mão de obra”.

Tal regra explica, ao nível elementar das relações de direito privado, como se dá a criação e a apropriação do bem imaterial. Seja essa matéria prima física ou já imaterial (a cultura, ou uma obra preexistente, ou o estado da técnica), é a *adição de valor* resultante de um trabalho do criador que constitui a obra ou invento. Na verdade, é a conversão do *principal* em *accessório*: o que é de outro – um texto literário, por exemplo – é convertido em matéria prima e, daí, em acessório de uma paródia ou recriação.

As normas do Código Civil não prevalecerão sobre as outras, mais específicas, das leis de Propriedade Intelectual, como a regra de que a obra derivada é autônoma, mas dependente de autorização do titular da obra primígena. Pelo princípio da especificação, o acréscimo de valor que o autor derivado pudesse causar faria dispensar a autorização, ainda que não a indenização.

A escultura especificada no mármore, assim, distingue-se da matéria física; ela não é tangível. Na metáfora da estátua em que a obra surge *naquilo que o artista retirou da pedra*, a criação é avassaladoramente imaterial. A Arte está naquilo que era tangível, e foi retirado – seus dedos sentem a superfície polida do que ficou, mas só a imaginação e a intuição discernem o que foi retirado. É nesse espaço de contemplação, a que se referia Blackstone (ou no dizer menos jurídico de Théophile Gautier, o espaço do *sonho flutuante*<sup>56</sup>), que circulam os bens da propriedade intelectual.

Especificado, o *rêve flottant* de Gautier passa a ser o bem jurídico principal.

### **Especificação e as normas especiais da Propriedade Intelectual**

Numerosas normas excepcionam, no âmbito da Propriedade Intelectual, o regime a especificação civil.

Em primeiro lugar, todo o regime do trabalho subordinado – que tem normas próprias em quase todos os sistemas da Propriedade Intelectual<sup>57</sup> - constitui norma especial, em face do regime geral da especificação. Mas, dependendo do regime, pode apontar tanto para a apropriação pelo originador (no sistema autoral vigente), quanto pelo empregador.

Além disso, os sistemas de transformação criativa – aperfeiçoamento, derivações, etc. – têm também regimes diferenciados, para os quais indicamos a atenção do leitor.

---

56 (...) Sculpte, lime, cisèle;/ Que ton rêve flottant se scelle/ Dans le bloc résistant!(“L’Art” de Théophile Gautier. Émaux et camées. 3ème édition. 1858)

57 Vide o nosso Criação tecnológica e expressiva por contratados, servidores e empregados, Revista Criação no. 1, Lumen Juris, 2009, p. 24-60.

### *A ocupação como forma de constituição do bem incorpóreo*

Embora muito se enfatize a natureza da apropriação da marca e de outros signos distintivos como *ocupação*<sup>58</sup>, essa ocupação em si não dá a propriedade, como ocorreria no regime da propriedade mobiliária comum. Como já manifestado, no campo específico das marcas, a ocupação se dá pela criação do signo *como signo marcário*<sup>59</sup>, através de sua vinculação a uma atividade econômica determinada.

Neste sentido, a criação não se identifica com a criação no conceito do direito autoral, por exemplo, do elemento figurativo (inventio)<sup>60</sup>. Essa “criação” de que se fala aqui é a concepção de que um signo, nominativo ou figurativo, seja empregado para os fins de distinção de um produto ou serviço no mercado.

Ou seja, não é da criação abstrata, mas da afetação do elemento nominativo ou figurativo a um fim determinado – é a criação como marca. Assim, pode-se simplesmente – por exemplo - tomar um elemento qualquer de domínio público e dedicá-lo ao fim determinado, ou obter em cessão um elemento figurativo cujo direito autoral seja de terceiros, e igualmente afetá-lo ao fim marcário, em uso real e prático.

Essa ocupação é pressuposto do *direito formativo gerador*, que legitima o pretendente a requerer e obter a propriedade, mas – no sistema brasileiro – não pressupõe sequer o *uso*. Apenas se exige *uso anterior* para o exercício do direito de precedência previsto no art. 129 do CPI/96<sup>61</sup>, mas – como ocorre em outras hipóteses de prevalência de pretensões anteriores, também o detentor da preferência, para adquirir a propriedade, deverá requerê-la e submeter-se ao procedimento regular.

---

58 Vide José Carlos Tinoco Soares, *Marcas vs. Nome Comercial - Conflitos*, 1ª ed. São Paulo: Jurídica Brasileira, 2000, p. 80.

59 O que não significa criação expressiva. Recolher uma palavra já conhecida (por exemplo, Telephone) e dedica-la à significação de uma atividade econômica (comercialização de vinhos) já é ocupação suficiente.

<sup>60</sup> Como nota o texto que nos foi suscitado pelo Professor Newton Silveira do *Grand Dictionnaire International de la Propriété Industrielle*, Chevalier-Marescq Et Cie, Editeurs, Paris, 1891, p. 651-652 : « Nous accorderons volontiers, dit M. Braun (nº10), que la création d’une marque ne réclame pas l’applications des plus hautes facultés de l’esprit. Dans l’échelle des productions intellectuelles les unes occupent les degrés supérieurs, les autres sont reléguées au dernier rang. Nous apercevons distinctement au sommet de la série les productions artistiques et les œuvres littéraires ; immédiatement après, les inventions industrielles ; viennent ensuite les modèles et dessins de fabrique, et finalement les conceptions d’une classe inférieure, telles que les enseignes et les marques de fabrique ou de commerce, qui sont aux autres ce que les espèces mélangées sont aux types les plus purs de la race. L’art y a peu de part, la science moins encore, mais le goût, l’imagination, la fantaisie ou l’originalité en sont des facteurs inséparables».

<sup>61</sup> Segundo o art. 129 do CPI/96, toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

## ***Como se constitui a Propriedade Intelectual***

### **A historicidade da transformação do bem incorpóreo em propriedade concorrential**

Em determinado momento da história econômica do Ocidente, o sistema de reprodução de obras literárias, que já incluía, além dos proverbiais monges, empresas de copistas profissionais, recebe uma fonte importante de competição, com a imprensa mecânica de Gutenberg <sup>62</sup>. Também imediatamente, foi demandado e recebido um sistema de regulação da concorrência que justificasse o investimento *industrial* <sup>63</sup>.

No entanto, por muito tempo o novo sistema tecnológico não induziu ao investimento em novas obras expressivas: apenas obras antigas e em circulação foram objeto de impressão <sup>64</sup>.

No entanto, eventualmente, essa *indústria da reprodução* passou a exigir uma proteção de mercado, não contra os copistas, mas seus próprios iguais. Não por acaso, tal se deu através, não de uma exclusiva autoral<sup>65</sup> mas uma patente veneziana clássica – que se reputa indicar o início da propriedade intelectual, como sistema próprio à economia de mercado <sup>66</sup>. E – após a solidificação de um mercado para produtos literários – passou a

---

<sup>62</sup> “By the late thirteenth century in Paris (a century later in England), ateliers of scribes and illuminators were known by the name of their master artists,” and “[t]he names of scribes, illuminators, parchment-makers and binders . . . [can be found] in tax records, though few names can be linked with surviving books.” Yu, Peter K., *Of Monks, Medieval Scribes, and Middlemen*. Michigan State Law Review, pp. 1-30, 2006; MSU Legal Studies Research Paper No. 03-25, Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=897710>

<sup>63</sup> “The earliest legal response to the printing press appeared in the form of printing patents, or privilegii, in the Venetian Republic”. (Peter Yu). Petrucci obteve do estado veneziano em 1498 um privilégio de 20 anos para imprimir música, conforme lec Robertson and Denis Stevens, ed., *The Pelican History of Music*, Penguin Books, 1963, p. 72.

<sup>64</sup> “[f]rom the time of the invention of printing, about 1450, to the end of the fifteenth century, the works of living authors played practically no part in the German book-trade, and the question of commercial results for their writers did not call for consideration”). “there is record . . . of the publication before the close of the fifteenth century and early in the sixteenth, chiefly in Paris, of occasional volumes of original writings”). (Peter Yu)

<sup>65</sup> “The printing press irrevocably altered the balance of moral and economic claims to works of authorship. It also presented copyright law's central question. Paul Goldstein, *Copyright's Highway: From Gutenberg To The Celestial Jukebox* 31 (rev. ed. 2003). “historical emergence [of copyright] is related to printing technology”, Mark Rose, *Authors And Owners: The Invention Of Copyright* 9 (1993)

<sup>66</sup> “The Venetian Republic, on March 19, 1474, enacted the first known general patent statute, with overwhelming support in the Venetian legislature. This statute, which sought to encourage technological advancement by issuing private grants and importation licenses, established a foundation for the world's first patent system, leading one historian to proclaim that “the international patent experience of nearly 500 years has merely brought amendments or improvements upon the solid core established in Renaissance Venice” (Bugbee, 1964:24; also Mandich, 1948:166). Or, to paraphrase the noted American philosopher Alfred North Whitehead, all Western patent systems consist of but a series of footnotes to the Venetian patent statute”. Nard, Craig Allen and Morriss, Andrew P., *Constitutionalizing Patents: From Venice to Philadelphia*. Review of Law & Economic, Vol. 2, No. 2, 2006; Case Legal Studies Research Paper No. 04-12, Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=585661> or DOI: 10.2139/ssrn.585661. Tal lei assim dispunha (tradução nossa): “Qualquer pessoa nesta cidade que fizer qualquer artefato novo e engenhoso, que não tenha sido feito até agora em nosso território, deve, logo que seja aperfeiçoada de modo a que pode ser utilizado e exercido, dar conhecimento do mesmo ao nosso escritório de Proveditori de Comun, sendo proibida até 10 anos para qualquer outra pessoa, em qualquer parte de nosso território e do nosso lugar fazer um artefato da mesma forma e semelhança, sem o consentimento e licença do autor.” “E se alguém ninguém fizer isso, os referidos autores e inventores terão a liberdade de citar ele perante qualquer corte desta cidade, que irá forçar o citado infrator a pagá-lo a soma de 100 ducados e imediatamente destruir o artifício.” “Mas o nosso governo terá livre acesso, do jeito que quiser, de modo que for preciso a satisfazer suas necessidades, aos artefatos e instrumentos, desde que sejam os inventores, e ninguém mais, que as façam operar.”

induzir à criação de determinadas obras particularmente adequadas a maximizar um retorno do investimento na indústria de reprodução <sup>67</sup>.

### Criação intelectual voltada para o mercado

Voltemo-nos, assim, para a hipótese de um sistema de produção de bens incorpóreos voltadas para o mercado. Este sistema de produção para o mercado presume uma organização especial do sistema de criação intelectual expressiva ou tecnológica que induza o investimento da empresa que age na *intermediação entre criador e público consumidor* <sup>68</sup>. Nas situações em que a criação é estimulada ou apropriada pelo mercado, duas hipóteses foram sempre suscitadas:

1. ou a da socialização dos riscos e custos incorridos para criar <sup>69</sup>;
2. ou a apropriação privada dos resultados através da construção jurídica de uma *exclusividade artificial*, como a da patente, ou do direito autoral, etc. É desta última hipótese que falamos inicialmente como sendo o modelo preferencial das economias de mercado.

Por que exclusividade, e por que artificial? Por uma característica específica dessas criações técnicas, abstratas ou estéticas: a *natureza evanescente* desses bens imateriais. Quando eles são colocados no mercado, naturalmente se tornam acessíveis ao público, num episódio de imediata e total dispersão <sup>70</sup>. Ou seja, a informação ínsita na criação deixa de ser escassa <sup>71</sup>, perdendo a sua economicidade.

---

<sup>67</sup> “Not only are the hit songs, stars, and soap operas cyclically recurrent and rigidly invariable types, but the specific content of the entertainment itself is derived from them and only appears to change. The details are interchangeable. Theodor Adorno and Max Horkheimer, *The Culture Industry: Enlightenment as Mass Deception* – 1944.

<sup>68</sup> Denis Borges Barbosa, *On artefacts and middlemen: a musician’s note on the economics of copyright*, IJIPM - International Journal of Intellectual Property Law and Creative Industries, número especial, 2009: “Once the mediator system is established between creator and consumer, and the reproductive model becomes the dominant method, some market players would target on the maximum return opportunities. Those opportunities tend to be much crafted creators who are able to allow the publisher to sell the largest number of copies of the same work. Curiously, expressive production of such kind is quite scarce, what makes creators like Grisham, Clancy, Steele, Rowling, and Stephen King very valuable. Landes and Posner copyright economics analysis are most precise in such contexts of scarce offer from creators and maximum return considerations from mediators”.

<sup>69</sup> Certamente não é propósito desta seção discutir formas alternativas de estímulo à criação. Mas na proporção em que o conhecimento disperso tenha um interesse para os operadores no mercado, a divulgação indenizada serve apenas de nivelamento da competição. Ou, se não houver nivelamento, a dispersão favorecerá aqueles titulares de empresas que mais estiverem aptos na competição a aproveitar desse conhecimento em condições de mercado. Assim, iniciativas como o de usar fundos estatais para aplicações de interesse geral, sem apropriação dos resultados, poderiam ser tidas como contrárias à moralidade pública. Pareceria correto, de outro lado, reservar o uso exclusivo, com uma ampla política de licenciamento.

<sup>70</sup> Thomas Jefferson -. “If nature has made any one thing less susceptible than all others of exclusive property, it is the action of the thinking power called an idea, which an individual may exclusively possess as long as he keeps it to himself; but the moment it is divulged, it forces itself into the possession of every one, and the receiver cannot dispossess himself of it (...) Its peculiar character, too, is that no one possesses the less, because every other possesses the whole of it. He who receives an idea from me, receives instruction himself without lessening mine; as he who lights his taper at mine, receives light without darkening me. That ideas should freely spread from one to another over the globe, for the moral and mutual instruction of man, and improvement of his condition, seems to have been peculiarly and benevolently designed by nature”.

<sup>71</sup> É uma das hipóteses de *res extra commercium*. “Por razões de ordem profana, eram consideradas fora do comércio (*res extra commercium humani iuris*) as coisas comuns a todos (*res communes omnium*), isto é, as indispensáveis à vida coletiva ou a ela úteis, como o ar, a água corrente, o mar e as praias”. Marky, Thomas, *Curso Elementar de Direito Romano*, ed. Saraiva, 6ª ed., 1992.

As características desses bens são apontadas pela literatura <sup>72</sup>:

1. o que certos economistas chamam de não-rivalidade. Ou seja, o uso ou consumo do bem por uma pessoa não impede o seu uso ou consumo por uma outra pessoa. O fato de alguém usar uma criação técnica ou expressiva não impossibilita outra pessoa de também fazê-lo, em toda extensão, e sem prejuízo da fruição da primeira <sup>73</sup>.
2. O que esses mesmos autores se referem como não-exclusividade: o fato de que, salvo intervenção estatal ou outras medidas artificiais, ninguém pode ser impedido de usar o bem. Assim, é difícil coletar proveito econômico comercializando publicamente no mercado esse tipo de atividade criativa..

Diz José de Oliveira Ascensão:

A obra ou a invenção são coisas incorpóreas. Uma escultura, por exemplo, não é o bloco de pedra que materializa a criação artística, mas a própria idéia artística que na pedra ficou materializada. A mais valia econômica do exemplar original é uma realidade alheia ao direito de autor; mesmo o chamado direito de seqüência, nomeadamente, será um direito sobre o exemplar, mas em si não é conteúdo do direito de autor, pois este recai sobre a obra como bem incorpóreo. Ou, se quisermos, o direito de autor recai sobre a expressão intelectual da idéia e não sobre o suporte material desta. Quando se vende a estátua, não se aliena o direito de autor.

A *obra* tem uma característica fundamental, que a diferencia das coisas corpóreas: a **ubiquidade**. A obra literária e artística não é aprisionável num dado continente. Comunica-se naturalmente a todos, desde que expressa ou revelada pelo seu autor. Não se desgasta com o uso, por mais extenso que ele seja. A poesia de Fernando Pessoa não se ressentiu com a globalização de que beneficiou.

E com isto surge uma diferença radical da propriedade comum. O autor pode naturalmente usar sempre a sua obra. Em nada essa faculdade é diminuída pelo fato de terceiros a usarem também, ainda que sem autorização. Inversamente, um proprietário deixa de poder usar se um terceiro se apodera da coisa.

Assim, o compositor continua a poder utilizar as suas sonatas, tocando-as no seu piano, ainda que estas sejam abusivamente exploradas por terceiro. Mas se lhe furtam o piano já não pode tocar; se lhe tiram os sapatos, fica descalço.

---

72 Citamos aqui, J.H. Reichman, Charting the Collapse of the Patent-Copyright Dichotomy: Premises for a restructured International Intellectual Property System 13 Cardozo Arts & Ent. L.J. 475 (1995); Wendy J. Gordon, Fair Use as Market Failure: A Structural and Economic Analysis of the Betamax Case and Its Predecessors, 82 Colum. L. Rev. 1600 (1982); Michael G. Anderson & Paul F. Brown, The Economics Behind Copyright Fair Use: A Principled and Predictable Body of Law, 24 Loy. U. Chi. L. J. 143 (1993). Vide Wendy J.Gordon, Asymmetric Market Failure and Prisoner's Dilemma in Intellectual Property, 17 U.Dayton L.Rev. 853, 861-67 (1992); do mesmo autor, On Owning Information: Intellectual Property and the Restitutionary Impulse, 78 Va.L.Rev. 149, 222-58 (1992) e Assertive Modesty: An Economy of Intangibles, 94 Col.L.Rev. 8, 2587 (1994). Vide também Samuelson, Davis, Kapor e Reichmann, A Manifesto Concerning the Legal Protection of Computer Programs, 94 Col.L.Rev. 8, 2308, 2339 (1994). Ejan Machaay, Legal Hybrids: Beyond Property and Monopoly, 94 Col.L.Rev. 8, 2637 (1994).

73 Béatrice Parance, La Possession des Biens Incorporels, LGDJ 2008, p.415-420."Les propriétés intellectuelles sont douées d'une faculté d'ubiquité qui signifie qu'elles peuvent donner lieu à des usages concomitants sur la même utilité de la création. Des lors, leur exclusivisme ne peut être que juridique et en aucun cas factuel. Il s'en suit que la possession des propriétés intellectuelles, qui relève du fait, ne sera jamais assurément exclusive. Certes, à un instant donné, il se peut qu'une seule personne utilise - de fait - l'une des utilités de la chose. Mais il est impossible d'avoir la certitude que d'autres personnes n'useront pas elles aussi de la même utilité de cette chose. Par exemple, un éditeur qui publie une oeuvre littéraire n'aura jamais la certitude qu'aucun autre éditeur ne publiera en même temps la même oeuvre. Les autres éditeurs n'ont pas le droit de la publier en raison du monopole d'exploitation économique de l'éditeur, mais sur le plan des faits, ils en ont la possibilité à partir du moment où ils peuvent avoir un exemplaire de l'oeuvre entre les mains. La possession ne remplit plus son rôle d'attribution exclusive d'une chose à une personne, elle ne garantit plus l'exclusivité factuelle ».

Esta diferença é radical. Os bens intelectuais, porque ubíquos, são inesgotáveis. As coisas corpóreas, pelo contrário, são de uso limitado. Cabe por isso ao Direito, necessariamente, ditar as regras de utilização dessas coisas <sup>74</sup>.

Como conseqüência dessas características, o livre jogo de mercado é insuficiente para garantir que se crie e mantenha o fluxo de investimento em uma tecnologia ou um filme que requeira alto custo de desenvolvimento e seja sujeito a cópia fácil.

Já que existe interesse social em que esse investimento continue mesmo numa economia de mercado <sup>75</sup>, algum tipo de ação deve ser tentada para corrigir esta deficiência genética da criação intelectual. A criação tecnológica ou expressiva é *naturalmente* inadequada ao ambiente de mercado <sup>76</sup>.

### O remédio e seus efeitos secundários

Impõe-se assim a intervenção do Estado, pela ação de algum instrumento de direito <sup>77</sup>. A correção do desestímulo no investimento de longo prazo na inovação, assim, acontece através de uma garantia legal, por exemplo:

1. por meio de um direito exclusivo, ou seja, a apropriação privada tanto do uso, da fruição, e também da possibilidade de transferir a terceiros a totalidade desses direitos (no latim tão querido aos juristas, *usus, fructus; abusus*); ou então
2. por um direito não exclusivo, mas também de repercussão econômica, por exemplo, o direito de fruir dos resultados do investimento, cobrando um preço de quem usasse a informação, mas sem ter o direito de proibir o uso <sup>78</sup>; ou ainda
3. por uma garantia de indenização do Estado para quem investisse na nova criação tecnológica ou autoral.

A escolha, numa economia diversa da de mercado, provavelmente seria a opção número 3, a socialização dos custos da criação. O Estado indeniza o investimento privado na criação divulgada. Esta era uma opção prevista na legislação de alguns países nos fins

---

<sup>74</sup> José de Oliveira Ascensão, A Pretensa "Propriedade" Intelectual, escrito destinado aos Estudos em Homenagem ao Prof. Dr. J. M. Arruda Alvim.

<sup>75</sup> O que é simplesmente uma opção antropológica, tendo como alternativa a das sociedades de história cíclica, como a dos tchucarramães ou outros povos selvagens.

<sup>76</sup> Thomas Jefferson –“Inventions then cannot, in nature, be a subject of property. Society may give an exclusive right to the profits arising from them, as an encouragement to men to pursue ideas which may produce utility, but this may or may not be done, according to the will and convenience of the society, without claim or complaint from anybody”. O mesmo dizia D. Pedro II à Comissão de Elaboração do Código Civil no último ano de seu reinado, enfatizando o aspecto social: "O pensamento não pode ser objeto de propriedade, como as coisas corpóreas. Produto da inteligência, participa da natureza dela, é um atributo da personalidade garantido pela liberdade da manifestação, direito pessoal. Uma vez manifestado, ele entra na comunhão intelectual da humanidade, não é suscetível de apropriação exclusiva. O pensamento não se transfere, comunica-se. . . chamo a atenção da Comissão sobre a necessidade do harmonizar os direitos do autor com a sociedade..." (Ata sessões Comiss. Org. Proj. Cód. Civ. 1889 Rev. Inst. Hist., vol. 68, 1ª parte, 33). D. Pedro II (1889)

<sup>77</sup> Note-se que nem mesmo o uso de outros meios artificiais, como a proteção eletrônica ou física contra a cópia, tem dispensado a proteção jurídica. Veja-se, por exemplo, o Digital Millenium Act, lei dos Estados Unidos que considera violação de direitos autorais a superação técnica desses meios físicos ou eletrônicos; o mesmo ocorre com os Tratados OMPI de 1996.

<sup>78</sup> Um domínio público pagante, como a solução prevista por Carlos Correa Carlos. Intellectual property rights, the WTO and developing countries. Malaysia: TWN, 2000, p. 248-251. Transitional Periods and Provisions, para a aplicação dos Direitos Especiais de Comercialização do art. 70.9 do TRIPs.

do século XVIII e, na Constituição do Brasil, até 1967. Neste caso, em alguma parte o risco do investimento, ou mesmo o equivalente da receita esperada de seus frutos, seriam assumidos pelo Tesouro <sup>79</sup>. Essa é, também, uma das formas complementares de estímulo ao investimento criativo em situações em que o mercado, por si só, mesmo com auxílio de direitos exclusivos, não é suficiente para fazê-lo <sup>80</sup>.

No entanto, a modalidade de intervenção historicamente preferida tem sido a concessão de direitos exclusivos <sup>81</sup>. Como indica o nome, são direitos de excluir terceiros, que não o titular, da fruição econômica do bem.

## **Como se constitui a Propriedade Intelectual**

Fixada como um ente historicamente definido, essa propriedade nova se faz como uma medida de incentivo a um tipo de investimento: a daquela que Tobias Barreto classificava como uma indústria de natureza espiritual. Espiritual, sim, mas organizada e voltada para um tipo de produção específica: a destinada a um mercado.

Como já notamos, é a estes direitos, que resultam sempre numa espécie qualquer de exclusividade de reprodução ou emprego de um produto (ou serviço), ou de uma expectativa de comportamento juridicamente assegurada, se dá o nome de “Propriedade Intelectual” <sup>82</sup>. Já ao segmento da Propriedade Intelectual que tradicionalmente afeta mais diretamente ao interesse da indústria de transformação e do comércio, tal como os direitos relativos a marcas e patentes, costuma-se designar por “Propriedade Industrial”<sup>83</sup>.

Seguramente isso acontece porque o estatuto da propriedade tende a ser um dos conjuntos mais estáveis de normas de um sistema legal, permitindo a formulação da

---

79 Certamente não é propósito nesta seção discutir formas alternativas de estímulo à criação. Mas na proporção em que o conhecimento disperso tenha um interesse para os operadores no mercado, a divulgação indenizada serve apenas de nivelamento da competição. Ou, se não houver nivelamento, a dispersão favorecerá aqueles titulares de empresas que mais estiverem aptos na competição a aproveitar desse conhecimento em condições de mercado. Assim, iniciativas como o de usar fundos estatais para aplicações de interesse geral, sem apropriação dos resultados, poderiam ser tidas como contrárias à moralidade pública. Pareceria correto, de outro lado, reservar o uso exclusivo, com uma ampla política de licenciamento.

80 Para uma discussão da questão vide, do autor, Incentivos fiscais no contexto da Lei Federal de Inovação, encontrado em <http://www.denisbarbosa.addr.com/inovafiscal.doc>.

81 J.H. Reichmann, Charting the Collapse of the Patent-Copyright Dichotomy: Premises for a restructured International Intellectual Property System 13 *Cardozo Arts & Ent. L.J.* 475 (1995). 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

82 Nuno Pires de Carvalho, *The TRIPS Regime of Antitrust and Undisclosed Information*, Wolters Kluwer, 2008, IN.9: “propriedade intelectual é o conjunto de princípios e de regras que regulam a aquisição, o uso, o exercício e a perda de direitos e interesses sobre ativos intangíveis diferenciadores que são suscetíveis de utilização no comércio”. Não obstante a significativa argumentação do autor, permanecemos com nossa noção meramente descritiva, e não conceitual, do que seja propriedade intelectual. Com efeito, alguns ativos intangíveis de caráter claramente diferenciadores, como a cultura corporativa e a dinâmica empresarial, fogem inteiramente ao âmbito de nosso estudo.

83 No entanto, essa delimitação da Propriedade Industrial segundo a natureza da produção econômica encontra um questionamento sério no tocante à presente interligação entre as chamadas indústrias criativas e os setores industriais clássicos. Vide Ye, Zhen and Yin, Ya Ping, *Economic Linkages and Comparative Advantage of the UK Creative Sector* (February 1, 2007). University of Hertfordshire Business School Working Paper No. UHBS 2007:2. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1310948>

política de longo prazo, aumentando a segurança dos investimentos e direcionando a evolução tecnológica para os objetivos que a comunidade elegeu como seus.

### Propriedade concorrencial

Nos países de economia de mercado <sup>84</sup> a propriedade industrial sempre consistiu numa série de técnicas de controle da concorrência, assegurando o investimento da empresa em seus elementos imateriais: seu nome, a marca de seus produtos ou serviços, sua tecnologia, sua imagem institucional, etc.

Assim, quem inventa, por exemplo, uma nova máquina pode solicitar do Estado uma patente, que representa a exclusividade do emprego da nova tecnologia - se satisfizer os requisitos e se ativer aos limites que a lei impõe. Só o titular da patente tem o direito de reproduzir a máquina; e o mesmo ocorre como uso da marca do produto, do nome da empresa, etc.

É de notar-se que, não obstante a expressão “propriedade” ter passado a designar tais direitos nos tratados pertinentes e em todas as legislações nacionais, boa parte da doutrina econômica a eles se refira como “monopólios”<sup>85</sup>.

Tal se dá, provavelmente, porque o titular da patente, ou da marca, tem *uma espécie de monopólio* do uso de sua tecnologia ou de seu signo comercial, que difere do monopólio *stricto sensu* pelo fato de ser apenas a exclusividade legal de uma oportunidade de mercado (do uso da tecnologia, etc.) e não - como no monopólio autêntico - uma exclusividade de mercado. Exclusividade a que muito freqüentemente se dá o nome de propriedade, embora preferamos usar as expressões descritivas “monopólio instrumental” ou “direitos de exclusiva”.

### **Por que dizer-se “propriedade”?**

Entende-se, conforme as leis civis de tradição romanística, por propriedade (de bens corpóreos) a soma de todos os direitos possíveis, constituídos em relação a uma coisa: é *a plena in re potestas*.

Uma definição analítica (como a do nosso Código Civil de 1916 e do de 2002, art. 1.228) seria: o direito constituído das faculdades de usar a coisa, de tirar dela seus frutos, de dispor dela, e de reavê-la do poder de quem injustamente a detenha. Os direitos reais diferentes da propriedade seriam exercícios autônomos das faculdades integrantes do domínio, de parte deles, ou limitações e modificações.

---

84 Não aconteceu assim, como é óbvio, nos países socialistas. Mas as técnicas de proteção não concorrencial em tais contextos passaram a ter apenas importância histórica - ou prospectiva, se se leva em consideração as propostas alternativas de incentivo ao desenvolvimento tecnológico que não criem monopólios instrumentais. Descreve Intellectual Property Law in the European Union - Prof. Bryan Harris, em <[http://www.ipmall.info/hosted\\_resources/harris\\_iplaw.htm](http://www.ipmall.info/hosted_resources/harris_iplaw.htm)>, visitado em 9/10/02: "A well-known, but now largely outdated, challenge was presented by the ideology of the Eastern European countries, to whom the very concept of private property was repugnant; and a consequence of the challenge was that, instead of patent rights, the old Soviet Union and certain other countries had a system of inventor's certificates, under which the "right" to the invention vested in the state and the payment for the right was a form of more or less arbitrary reward to the inventor".

85 Como lembram William M. Landes e Richard A Posner, *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, Harvard University Press, 2003, p. 374, o uso da expressão “monopólio” é convencional, altamente didática ainda que um tanto imprecisa, e será utilizada largamente neste livro.

A emergência das novas formas de propriedade exige, porém, que se analise tal fenômeno jurídico sob o ângulo da estrutura dos direitos em geral, levando em conta, inclusive, a natureza dos objetos destes mesmos direitos<sup>86</sup>.

Em termos muito genérico, propriedade poderia ser definida como “controle jurídico sobre bens econômicos”. A palavra controle tem a acepção de regulamento, além da de domínio, ou soberania; é a segunda significação que cabe ao conceito ora expresso<sup>87</sup>. Falando dos fundamentos de uma economia de mercado, Jaquemim e Schrans<sup>88</sup> lembram:

Em geral, um bem não adquire uma utilidade econômica, ou ainda, uma coisa não se converte em bem, senão graças aos direitos que se têm sobre ela. Assim, uma certa forma de propriedade está na base das trocas. Esta propriedade confere, com efeito, um controle do bem ou do serviço, de forma que haja uma relação entre o fato de adquirir e o de dispor. Assegura a possibilidade de excluir, até certo grau, a utilização por outrem. Além disso, comporta o direito de ser transferida. Quanto mais estritos são os princípios de exclusividade e de transferência da propriedade de um bem, mais o valor comercial desse bem tenderá a subir. Em suma, o verdadeiro bem é menos a coisa do que os próprios direitos.”

As características econômicas da propriedade serão, assim, o controle sobre o bem (inclusive o bem-serviço ou o bem-oportunidade), e a possibilidade de excluir a utilização por outrem.

Mas a tradição tem reservado a palavra “propriedade” ao controle sobre coisas, ou bens tangíveis; por uma extensão relativamente moderna, admite-se falar de propriedade intelectual, propriedade industrial, propriedade comercial, etc., para descrever direitos exercidos com relação a certos bens intangíveis.

### Propriedade e função

Como se verá abundantemente no nosso texto dedicado ao Direito Constitucional da Propriedade Intelectual, o contexto e eficácia da instituição jurídica da Propriedade mudou radicalmente desde a noção romana da *plena in re potestas*. Esculpida como um direito-função, com fins determinados, confiada a cada titular para realização de objetivos socialmente importantes, a propriedade em geral tem seu estilo novo no desenho do Código Civil de 2002 - da seguinte forma:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

§ 1º O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.

§ 2º São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade, ou utilidade, e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem.

---

86 Vide Foyer e Vivant, *Le Droit des Brevets*, PUF 1991, p. 263 e seg., num resumo essencial das discussões sobre o tema. Vide nossa dissertação de mestrado *Know How e Poder Econômico*, UGF 1982.

87 Fábio Konder Comparato, *O Poder de Controle nas S.A.*, Ed. Revista dos Tribunais, 1976, pg. 11.

88 Jaquemim e Schrans, *O Direito Econômico*, Ed. Vega (Lisboa) pg. 13.

§ 3º O proprietário pode ser privado da coisa, nos casos de desapropriação, por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, bem como no de requisição, em caso de perigo público iminente. (...)

A raiz histórica e os fundamentos constitucionais da propriedade intelectual são muito menos *naturais* e muito mais complexos do que a da propriedade romanística; como se verá, disto resulta que – em todas suas modalidades – a propriedade intelectual é ainda mais *funcional*, ainda mais condicionada, ainda mais socialmente responsável, e seguramente muito menos plena do que qualquer outra forma de propriedade<sup>89</sup>.

#### Propriedade como exclusividade

O “controle jurídico” de que fala o conceito acima proposto é mais bem expresso em direito pela palavra “poder”; o poder de ação, conferido pela ordem jurídica a uma pessoa, para que possa alcançar um interesse próprio é o direito subjetivo. Costuma-se analisar tal noção de forma a evidenciar a existência de um sujeito ativo, que detém o poder; de um sujeito passivo, a quem cabe um dever; de uma relação jurídica entre os dois pólos subjetivos; e de um bem, objeto desta relação.

Este poder de agir por vezes se exerce sobre um sujeito passivo determinado, cujo dever, além da obrigação genérica de respeitar o poder do pólo ativo, é de realizar uma prestação, uma atividade positiva ou negativa. Tal atividade é, ao mesmo tempo, o objeto da relação, e a forma de se executar o poder. Quando se dá, da maneira descrita, uma coincidência entre dever do sujeito passivo e o objeto do poder, tem-se o direito subjetivo de crédito. Quando a atividade negativa de um sujeito determinado consiste em abster-se perante o exercício do poder do sujeito ativo, têm-se os chamados direitos potestativos que são direitos subjetivos de crédito cujo conteúdo se esgota no próprio poder<sup>90</sup>.

Quando ao poder do sujeito ativo não corresponde um dever, específico, de nenhum sujeito ativo, a não ser aquele de respeitar a juridicidade do exercício do mesmo poder, há um direito absoluto.

Quanto ao *objeto* dos poderes, os direitos absolutos serão de natureza econômica ou não-econômica. Se o bem sobre o qual se exerce um poder exclusivo for objetivamente necessário, escasso, além de legalmente e materialmente disponível, ou seja, se for um bem econômico patrimonial, estaremos perante um *direito de apropriação*, gênero que abrange, entre outras coisas, os direitos reais sobre coisas tangíveis e as “propriedades” intelectuais, comerciais, etc<sup>91</sup>.

---

89 Muito antes da tendência corrente pela funcionalização da propriedade, prescrevia o art. 2º o Código da Propriedade Industrial de 1945: "A proteção da propriedade industrial, em sua função econômica e jurídica, visa a reconhecer e garantir os direitos daqueles que contribuem para melhor aproveitamento e distribuição da riqueza, mantendo a lealdade de concorrência no comércio e na indústria e estimulando a iniciativa individual, o poder de criação, de organização e de invenção do indivíduo."

90 Passarelli: op. cit. pg. 50 e seg.

91 Comparato, op. cit., p.98. A definição acima presume a noção de apropriação, que é a aquisição da possibilidade de destinar um bem ao atendimento exclusivo dos fins próprios de uma pessoa. A idéia é mais abrangente do que a de propriedade, pois, de um lado, admite uma possibilidade de fato de apropriar-se de um bem; e, de outro, não se limita ao poder sobre bens corpóreos ou bens imateriais; e, finalmente, abrange o bem “atividade do sujeito passivo determinado”. Enfim, apropriar-se é um conceito mais filosófico do que técnico-jurídico, mas tem sua funcionalidade científica no seu próprio campo.

## Apropriação natural e apropriação por operação de lei

A própria natureza corpórea de uma coisa, bem econômico, em seus atributos de individualidade e atualidade, condiciona a exclusividade dos direitos que se exercem em relação a ela (direito real).

Tal não acontece com outra categoria dos bens econômicos, os incorpóreos. Não são eles *unos* e iguais a si mesmos<sup>92</sup>. nem atuais, no sentido oposto ao virtual (o que Cícero descrevia como *quod intelleguntur*, ou, na noção de Blackstone, *as they exist only in contemplation*). O detentor desses bens incorpóreos, em princípio, não pode assegurar sua exclusividade *de facto*. Só uma restrição de direito assegura a apropriação.

Tal dificuldade se agrava especialmente quando há a possibilidade de duplicação autônoma do bem incorpóreo ou de sua realização material. O fato de que, utilizando-se de uma mesma planta de uma máquina, engenheiros possam reproduzir ilimitadamente tanto o *blue print* quanto o próprio artefato, tende a negar à *idéia desta máquina* (descrita na planta) a natureza de bem econômico.

Tal se dá porque a possibilidade de reprodução irrestrita de bens físicos (ou serviços) a partir do bem incorpóreo *idéia da máquina* (o que Alois Tröller chama de *regra de reprodução*) retira de tais bens a *escassez*. Tal como as praças públicas ou o ar atmosférico, que são bens *extra commercium* porque não são escassos, também o espírito, a cultura, e a inventividade humana são juridicamente *res communes omnium*; e, nas economias que adotam a liberdade de iniciativa, também o é o mercado.

Numa intervenção, em julho de 2000, num simpósio sobre tecnologia,<sup>93</sup> assim se discutiu o tema:

“...num regime econômico ideal, as forças de mercado atuariam livremente e, pela eterna e onipotente mão do mercado, haveria a distribuição natural dos recursos e proveitos.

No entanto, existe um problema: a natureza dos bens imateriais, que fazem com que, em grande parte das hipóteses, um bem imaterial, uma vez colocado no mercado, seja suscetível de imediata dispersão. Colocar o conhecimento em si numa revista científica, se não houver nenhuma restrição de ordem jurídica, transforma-se em domínio comum, ou seja, ele se torna absorvível, assimilável e utilizável por qualquer um. Na proporção em que esse conhecimento tenha uma projeção econômica, ele serve apenas de nivelamento da competição. Ou, se não houver nivelamento, favorecerá aqueles titulares de empresas que mais estiverem aptos na competição a aproveitar dessa margem acumulativa de conhecimento.

Mas a desvantagem dessa dispersão do conhecimento é que não há retorno na atividade econômica da pesquisa. Consequentemente, é preciso resolver o que os economistas chamam de falha de mercado, que é a tendência à dispersão dos bens imateriais, principalmente aqueles que pressupõem conhecimento, através de um mecanismo jurídico que crie uma segunda falha de mercado, que vem a ser a restrição de direitos. O direito torna-se indisponível, reservado, fechado o que naturalmente tenderia à dispersão.”

---

92 Hegel, Principes de Philosophie Du Droit, n. 69.

93 O texto é de uma palestra de Denis Barbosa in Anais do III Encontro de Propriedade Intelectual e Comercialização de Tecnologia, Rio de Janeiro, 24, 25 e 26 de julho de 2000, Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro, Associação Brasileira das Instituições, de Pesquisa Tecnológica - ABIPTI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI., e foi transcrito diretamente da gravação, com as peculiaridades de um improviso oral.

Desta forma, o direito subjetivo absoluto sobre o invento, sobre uma obra literária, ou sobre uma posição no mercado só pode se tornar *propriedade* através de uma restrição legal de direitos e liberdades.

Isso se dá através de uma exclusividade criada *juridicamente*: como ou propriedade industrial, ou propriedade literária ou um monopólio mesmo. A exclusividade jurídica da utilização de um bem imaterial, idéia, forma, ou posição no mercado dão uma mínima certeza de que se terá a vantagem econômica da escassez.

### Direitos de exclusiva

Numa outra perspectiva da mesma questão, os direitos absolutos podem ser exclusivos ou não exclusivos conforme seja materialmente ou juridicamente impossível fazer incidir outros direitos idênticos sobre um mesmo bem-fim.

São direitos exclusivos, por exemplo, os chamados direitos reais sobre coisas físicas, cujos predicados de seqüela (*jus perseguendi*) e disponibilidade (*jus abutendi*) podem ser explicados pela natureza do direito (absoluto), somadas pelas qualificações naturais do objeto físico (individualizado e atual), consagradas finalmente pelo objetivo da apropriação. Em se tratando de tais bens corpóreos patrimoniais, os atributos físicos de individualidade e atualidade (*corporales sunt quae sunt*, no dizer de Cícero), se acrescidos pelo propósito de apropriação, fazem naturalmente que ao direito absoluto se some a qualidade de exclusivo

A noção de “direitos exclusivos” aplicada a bens imateriais merece reflexão especial. Pontes de Miranda <sup>94</sup>, ao tratar exatamente do segredo de fábrica, refere-se à eficácia “*erga omnes*, mas não real” daquela figura jurídica. Ao usar tal expressão, algo paradoxal, o autor reconhecia que há no caso eficácia absoluta (*erga omnes*), mas não um poder de excluir terceiros com os mesmos direitos *erga omnes* (por exemplo, o de ter a oportunidade de usar uma estrada pública), ou seja, não é um direito exclusivo <sup>95</sup>.

Aliás, os direitos relativos a uma oportunidade são todos deste tipo, pressupondo um bem-meio (a oportunidade) e um bem-fim (a estrada pública); a existência ou não de exclusividade refere-se, de fato, ao bem-fim, pois o bem-meio será sempre exclusivo, sob pena de inexistir direito *erga omnes*.

Concebe-se, também, que haja poderes que não se exercitem em interesse próprio, mas para atender objetivos ao menos parcialmente alheios. É o caso do poder tutelar, do poder marital, e do exercício da jurisdição pelo magistrado: são poderes-função, em que existe um dever-poder, um exercício não voluntário de um poder de agir. Tais poderes não serão direitos subjetivos, mas potestades.

Entre os direitos de conteúdo não patrimonial, são absolutos e exclusivos os de personalidade <sup>96</sup>, os políticos, os chamados direitos humanos, etc. De outro lado, são

---

94 Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, vol. XVI, § 2005. Borzoi Ed. 1971.

95 Carvalho Santos, Código Civil de 1916 Interpretado, vol. II, 1964, pg. 154. Jurisprudência RJ 468/87-88.

<sup>96</sup> PERLINGIERI, Pietro, Perfis do Direito Civil - introdução ao Direito Civil Constitucional, Rio de Janeiro: Renovar, 2007, 3ª Edição, p. 156: "A esta matéria não se pode aplicar o direito subjetivo elaborado sobre a categoria do "ter". Na categoria do "ser" não existe a dualidade entre sujeito e objeto, porque ambos representam o ser, e a titularidade é institucional, orgânico. Onde o objeto de tutela é a pessoa, a perspectiva deve mudar; torna-se

insuscetíveis de direitos exclusivos a *res communes omnium* tais como as vias públicas, ou o mercado (o espaço jurídico onde se tecem as relações econômica<sup>97</sup>); as coisas ou bens de uso inexaurível, como o ar atmosférico, que, no entanto se transformam em objetos possíveis de direito exclusivo se parceladas e individualizadas; e todos os bens inapropriáveis, em relação àquelas pessoas que não podem apropriar-se deles<sup>98</sup>.

Como vimos, certos bens, inclusive e especialmente os produtos da inventiva industrial ou da criação estética, denominados usualmente imateriais, carecem dos atributos das coisas corpóreas, objeto natural dos direitos reais: não são individualizadas e atuais, no sentido de que podem ser reproduzidos ou recriados por uma outra pessoa, diversa do criador original.

As características de *não rivalidade* e *não exclusividade* dos bens incorpóreos relativos às criações intelectuais permitem a livre reprodução ou a recriação, que são processos de produzir objetos idênticos, mas diferentes<sup>99</sup>. Quando, através de uma patente ou uma exclusiva autora, o direito assegura a alguém um poder de *proibir reprodução* ou *recriação*, garantem-se a tais bens as qualidades comparáveis às das coisas materiais sujeitas a direito real, fazendo prevalecer a exclusividade do direito mesmo sobre bens idênticos de criação absolutamente autônoma<sup>100</sup>.

### **Como a exclusiva se apõe ao bem incorpóreo**

Definida a propriedade relativa aos bens incorpóreos, resultantes da produção intelectual, como um ente histórico específico, é preciso explicitar como se imbrica essa exclusividade com tal bem incorpóreo.

Em primeiro lugar, não é todo bem incorpóreo resultante da produção intelectual. Há alguns desses bens que não são protegidos por nenhum sistema de exclusiva. Alguns desses bens são protegidos *por algum desses sistemas*, sob certas condições. Assim, esses bens incorpóreos são suscetíveis de proteção jurídica mesmo quando não o são (ou *ainda* não são) pelas exclusivas concorrenciais.

A segunda consideração é que cada uma dessas exclusivas, sendo *propriedades* no âmbito constitucional (e nossos textos sobre bases constitucionais da Propriedade Intelectual detalham essa definição)<sup>101</sup>, existe nos limites e para as funções que lhe são

---

necessidade lógica reconhecer, pela especial natureza do interesse protegido, que é justamente a pessoa a constituir ao mesmo tempo o sujeito titular do direito e o ponto de referência objetivo de relação. A tutela da pessoa não pode ser fracionada em isoladas *fattispecie* concretas (...) A personalidade é, portanto, não um direito, mas um valor (o valor fundamental do ordenamento) e está na base de uma série aberta de situações existenciais, nas quais se traduz a sua incessantemente mutável exigência de tutela". Nesse sentido, BODIN DE MORAES, Maria Celina. Danos à pessoa humana - uma leitura civil-constitucional dos danos morais, Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 121: "A personalidade é, portanto, não um "direito", mas um valor"

97 Vale lembrar o art. 219 da Constituição Federal que declara ser o mercado interno patrimônio nacional...

98 Bevilacqua, op. cit. p. 221.

99 Hegel, Principes de Philosophie du Droit, Gallimard, 1963, pg. 127.

100 Não nos referimos, aqui, à peculiaridade do direito autoral, que protege até mesmo criações (e não coisas) idênticas - duas composições de rock - idênticas, desde que cada uma seja concebida originalmente.

<sup>101</sup> Louis Josserand, Cours Elementaire de Droit Civil, Tomo I, 3e éd., Paris, Sirey, p. 1517: "chaque catégorie de biens comporte une forme d'appropriation à elle particulière (...) Il n'y a pas une propriété; il y a des propriétés, parce que l'intérêt de la société est que l'appropriation des biens comporte des statuts en harmonie avec les buts poursuivis,

constitucionalmente votadas. Uma marca não será, no direito desses inícios do séc. XXI, objeto de um direito de exclusiva absoluto (absoluto no sentido de ilimitado e incondicionado), porque nenhum direito o será.

Mas além “da” função social das propriedades – de todas elas –, cada modalidade de exclusiva tem sua função específica no desenho constitucional das propriedades intelectuais. Marcas têm determinadas funções jurídicas, e a exclusiva não afeta utilizações não funcionais (como o uso puramente expressivo). Uma das tarefas das listas de limitações aos direitos de exclusiva é exatamente precisar o seu uso funcional: a das patentes, de promoção da inovação tecnológica, ou pelo menos, da geração de novas técnicas, é incompatível com a proibição de pesquisas e teses com o uso da patente. E assim por diante.

Também as condições de atribuição das exclusivas (novidade, atividade inventiva, etc., para as patentes; a homogeneidade e estabilidade, para os cultivares, etc.) vinculam-se estritamente à função do tipo de exclusiva, de forma a discriminar, entre os bens incorpóreos, quais são os capazes de exercer, segundo o modelo constitucionalmente sancionado, as funções que são atribuídas àquela propriedade.

Assim, ao conferir uma exclusiva àquele que detém legitimamente o bem incorpóreo, segundo os requisitos do sistema de proteção específico, o direito *funcionaliza* aquele bem incorpóreo. Lembre-se que não nos referimos, aqui, à funcionalização genérica das propriedades sob a Constituição, mas à especificação funcional de cada modelo, no seu desenho constitucional. Uma marca “serve” para certos fins:

“o uso de um signo como marca é aquele em que tal signo aponta, ou antes, *significa* a origem dos produtos ou serviços: aquele que faz o consumidor atribuir o objeto adquirido à origem, personalizada ou anônima, ao qual se imputa o valor concorrencial resultante da coesão e consistência dos produtos e serviços vinculados à marca. Sem este efeito de atribuição a uma origem, não existe marca”<sup>102</sup>.

O bem incorpóreo em que consiste em uma *certa* imagem de uma concha funciona como marca da Shell; mas o bem incorpóreo subsiste fora desta funcionalidade, e livre da exclusividade, por exemplo, como referencial para o direito constitucional de expressão<sup>103</sup>.

---

lesquels varient beaucoup; le droit de propriété est un des plus souples et des plus nuancés qui figurent dans les différentes catégories juridiques ; sa plasticité est infinie”.

<sup>102</sup> Denis Borges Barbosa, Nota sobre a noção do *uso como marca*, A Propriedade Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. No caso Case C-495/07, decidido em 15/1/2009, a Corte Européia, referente ao uso de marcas aposta em produtos de brinde - gratuitamente - para promoção de outros bens, pela Silberquelle GmbH v Maselli-Strickmode GmbH: "... where the proprietor of a mark affixes that mark to items that it gives, free of charge, to purchasers of its goods, it does not make genuine use of that mark in respect of the class covering those items". "17 It is settled case-law that ‘genuine use’ within the meaning of the Directive must be understood to denote actual use, consistent with the essential function of a trade mark, which is to guarantee the identity of the origin of goods or services to the consumer or end user by enabling him, without any possibility of confusion, to distinguish the goods or services from others which have another origin (Case C-40/01 Ansul [2003] ECR I-2439, paragraphs 35 and 36, and Case C-442/07 Verein Radetzky-Orden [2008] ECR I-0000, paragraph 13).18 It follows from that concept of ‘genuine use’ that the protection that the mark confers and the consequences of registering it in terms of enforceability vis-à-vis third parties cannot continue to operate if the mark loses its commercial raison d’être, which is to create or preserve an outlet for the goods or services that bear the sign of which it is composed, as distinct from the goods or services of other undertakings (Ansul, paragraph 37, and Verein Radetzky-Orden, paragraph 14)”

<sup>103</sup> "Après une ordonnance de référé de 2002 confirmée en appel en 2003 et un jugement au fond de 2004, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 16 novembre 2005, réaffirme que la campagne en ligne de Greenpeace contre la

De outro lado, um mesmo bem incorpóreo pode ser funcionalizado por diferentes exclusivas. Um bem incorpóreo (por exemplo, uma pintura) pode ser funcionalizada em face das condicionantes do direito autoral, e receber outra funcionalidade pela exclusiva de desenho industrial. Enquanto funcionando como desenho industrial, estará sujeito aos requisitos legais e constitucionais desse modelo; enquanto funcionando no campo e para os efeitos da exclusiva autoral, estará sujeito a outros requisitos e limites.

Quando tal se dá, tem-se que levar em conta as peculiaridades e sistemas, e construir-se um complexo sistema de compatibilidades, para evitar colisão entre os modelos funcionais. Não se pode usar um bem incorpóreo na função de marca, se o desenho constitucional reservado a esse bem incorpóreo é o de patentes<sup>104</sup>. Quando há mais de uma exclusividade possível para um certo bem incorpóreo, é necessário verificar-se a minuciosa satisfação de seus requisitos de aplicação, para evitar-se que uma propriedade frustre a função da outra<sup>105</sup>.

Funcionalizado ou não por um sistema de exclusivas, o bem incorpóreo subsiste como objeto dos direitos que são atinentes a ele, bem incorpóreo, no que transcendem à exclusiva. Por exemplo, os direitos morais. Mas certos imperativos da funcionalização podem moderar, ou até reservar em quiescência, tais direitos relativos ao bem incorpóreo.

---

politique environnementale d'ESSO s'inscrivait dans les limites de la liberté d'expression, principe à valeur constitutionnelle. La compagnie pétrolière reprochait à l'association d'avoir reproduit sans autorisation sa marque dans le code source du site greenpeace.fr et d'avoir contrefait deux de ses marques par imitation en remplaçant, par exemple, les deux SS d'Esso par des \$\$\$. La cour rejette le recours aux articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle dans la mesure où les références aux marques en question « ne visent manifestement pas à promouvoir la commercialisation de produits ou de services, concurrents de ceux de la société appelante, au profit de l'association Greenpeace France mais relève d'un usage purement polémique étranger à la vie des affaires et à la compétition entre entreprises commerciales ». La cour ne retient pas davantage le dénigrement indiquant que la critique de la politique d'Esso n'excédait pas non plus les limites de la liberté d'expression", encontrado em [http://www.legalis.net/breves-article.php3?id\\_article=1528](http://www.legalis.net/breves-article.php3?id_article=1528), visitado em 12/1/2009.

<sup>104</sup> Da Suprema Corte dos Estados Unidos: “The functionality doctrine prevents trademark law, which seeks to promote competition by protecting a firm’s reputation, from instead inhibiting legitimate competition by allowing a producer to control a useful product feature. It is the province of patent law, not trademark law, to encourage invention by granting inventors a monopoly over new product designs or functions for a limited time, 35 U.S.C. §§154, 173, after which competitors are free to use the innovation. If a product’s functional features could be used as trademarks, however, a monopoly over such features could be obtained without regard to whether they qualify as patents and could be extended forever (because trademarks may be renewed in perpetuity)”. *Qualitex Co.*, 514 U.S. at 164-65.

<sup>105</sup> EMENTA DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TEORIA DA EQUIVALÊNCIA ENTRE MARCA TRIDIMENSIONAL E MODELO DE UTILIDADE. I – Constitui aberratio finis legis guardar correspondência entre os efeitos do registro de uma marca tridimensional e de um modelo de utilidade de um aparelho elétrico de barbear. II – A inovação tecnológica agregada ao corpus mechanicus do barbeador elétrico PHILISHAVE, consistente em um privilégio clausulado com prazo de validade por força de lei, não pode se transmutar em benefício perpétuo, sob a forma de proteção de marca tridimensional válida e regularmente obtida. III – O registro de marca tridimensional é ato em si válido, que se outorga ao titular para a exclusiva finalidade de distinguir os produtos de uma fábrica e os objetos de um comércio, ou para garantir sua procedência ou origem industrial ou comercial, e que por esse motivo recebe o seu beneficiário a termo, o poder de evitar a sua indevida utilização por qualquer um que dela queira se aproveitar. IV – O equilíbrio entre a contribuição inventiva incorporada pela sociedade e o privilégio outorgado ao inventor é sempre determinado pelo tempo e nenhuma técnica protetiva conjugada, sustentada em um ilusório hibridismo jurídico entre a tutela marcária e modelo de utilidade, pode resultar na perpetuação da novidade. V – Vencido o prazo de proteção, o desenho se torna res communi omnium, e isso ocorre mesmo que signifique o esvaziamento da tutela da marca, que se tornará, sob esse único efeito, um mero título jurídico, por conta da equivalência entre o modelo de utilidade e a marca tridimensional, que continuará a manter-se sob o registro e protegida nos demais efeitos. VI – Agravo desprovido. “Acordam os Membros da Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, à unanimidade, negar provimento ao recurso” - Agravo 2005.02.01.011707-0, julgado em 28 de agosto de 2007, rel. André Fontes

Por exemplo, o bem incorpóreo figurativo objeto de uma marca pode ser utilizado sem a indicação de sua paternidade (quem é o seu originador pessoa singular natural), pois a exibição do nome empanaria a sua eficácia como símbolo marcário. No entanto, não pode ser mencionado o poder criativo do signo, utilizado como marca, atribuindo-se sua criação a outro, senão seu originador<sup>106</sup>.

---

<sup>106</sup> A imagem do guepardo utilizado nos produtos assinalados com a marca Chester Cheeta foi criada pelo famoso designer Friz Freleng, autor do Coelho Pernalonga e ganhador de quatro Oscars Segundo a Wikipedia, "Isadore "Friz" Freleng (August 21, 1906[1] - May 26, 1995) was an animator, cartoonist, director, and producer best known for his work on the Looney Tunes and Merrie Melodies series of cartoons from Warner Bros. He introduced and/or developed several of the studio's biggest stars, including Bugs Bunny, Porky Pig, Tweety Bird, Sylvester the cat, Yosemite Sam (to whom he was said to bear more than a passing re-semblance) and Speedy Gonzales. The senior director at Warners' Termite Terrace studio, Freleng is also the most honored of the Warner directors, having won four Academy Awards. After Warners shut down the animation studio in 1963, Freleng and business partner David DePatie founded DePatie-Freleng Enterprises, which produced cartoons (notably The Pink Panther Show), feature film title sequences, and Saturday morning cartoons through the early 1980s", encontrado em [en.wikipedia.org/wiki/Friz\\_Freleng](http://en.wikipedia.org/wiki/Friz_Freleng), visitado em 23/5/2008.