

Breves comentários à Lei n 11.484, de 31 de maio de 2007, que introduz proteção exclusiva relativa à Topografia de Circuitos Integrados

Subject: RE: Semiconductor Protection Created yesterday in Brazil
From: "Chon, Margaret" <mchon@seattleu.edu>
To: "Denis" <denis@nbb.com.br>

Dear Denis,

Is there a big semiconductor chip industry in Brazil? The SCPA in the U.S. is rarely used. It's an example of an unnecessary IP law.

Denis Borges Barbosa ¹, junho de 2007

DE QUE SE TRATA	4
UM FOLHEADO CIBERNÉTICO.....	5
<i>A fórmula americana</i>	5
<i>Um novo direito</i>	7
O TRATADO DE WASHINGTON.....	9
O EFEITO TRIPS.....	12
O PROJETO BRASILEIRO	13
A LEI N 11.484, DE 31 DE MAIO DE 2007	14
<i>Considerações gerais</i>	14
<i>O pré-requisito constitucional</i>	15
Princípios genéricos aplicáveis a todas as modalidades de PI.....	15
Princípio da Inderrogabilidade do Domínio Público.....	15
Princípio da especificidade de proteções.....	16
Um exemplo: a novidade no caso de cultivares	17
A cláusula constitucional das criações industriais diversas da patente.....	18
A cláusula finalística	18
Os requisitos constitucionais de proteção das topografias.....	20
<i>Comentários à Lei n 11.484</i>	20
<i>Aquisição de registro por estrangeiros</i>	21
A reciprocidade	22
Beneficiários da regra de reciprocidade	22
Parâmetro subjetivo de reciprocidade.....	22
Reciprocidade: concreta ou in abstracto?	23
<i>O que é topografia</i>	23

¹ O Autor é Doutor em Direito Internacional (UERJ, 2006), Master of Laws (Columbia University, New York, 1983) e Mestre em Direito Empresarial (UGF, 1983). Professor dos cursos de pós-graduação em Propriedade Intelectual na PUC/RJ, FGV/SP, FGV/RJ, Centro de Extensão Universitária (SP), UERJ, Faculdades Curitiba, e UCAM. Ex-Procurador Geral do INPI e ex-assessor do Presidente dessa autarquia e do Ministro da Indústria e do Comércio. Procurador do Município do Rio de Janeiro, aposentado, e sócio do escritório Borges, Beildeck e Medina, no Rio de Janeiro. O presente estudo, realizado na primeira semana de vigência da norma em questão, tem natureza eminentemente preliminar.

<i>Quem pode pedir registro de topografia</i>	24
Titularidade originária.....	25
Direitos resultantes da autoria da topografia	25
Direito de adjudicação.....	26
<i>Titularidade originária do empregador</i>	26
<i>Das topografias protegidas</i>	27
A originalidade.....	27
A criação por combinação.....	31
<i>Proteção de forma</i>	32
Possível cumulação de proteções	32
<i>Fixação da topografia</i>	32
<i>Da proteção via registro</i>	33
<i>Do pedido de registro</i>	34
Suficiência descritiva	34
Descrição de função.....	35
Requisitos de novidade e originalidade.....	35
<i>Do sigilo</i>	35
<i>O princípio da novidade</i>	35
<i>Do certificado de registro</i>	36
Do título da topografia	37
<i>Do prazo dos direitos conferidos</i>	37
<i>Conteúdo dos direitos</i>	37
Interpretação dos poderes legais do titular do registro	37
Das vedações.....	38
Poderes do titular - a noção de “consentimento”.....	38
Prazo de eficácia contida e de eficácia plena do registro.....	39
<i>Limitações à exclusiva topográfica</i>	40
Análise, avaliação, ensino e pesquisa.....	41
A questão da engenharia reversa	41
A explicitação da lei de conversão	43
Exaustão de direitos	44
Atos cometidos sem ciência do ilícito	44
<i>Da extinção do registro</i>	45
<i>Da nulidade</i>	45
<i>Das cessões, licenças e das alterações no registro</i>	45
<i>Dos royalties pelo uso do corpus mechanicum</i>	46
<i>Uso não autorizado</i>	46
Uso público não comercial.....	47
Licenças compulsórias	47
<i>Da tutela civil e penal</i>	49
<i>Das disposições gerais</i>	50
<i>Vigência da norma</i>	50
Bibliografia	51
Jurisprudência	51

Por medida provisória (a de nº. 352, de 22/01/07, que “Dispõe sobre os incentivos às indústrias de equipamentos para TV Digital e de componentes eletrônicos semicondutores e sobre a proteção à propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados”), convertida – com significativas alterações - na Lei n 11.484, de 31 de maio de 2007, a União enfim fez norma cogente uma das propostas que, há muitos anos, arrastava-se no Congresso.

Por que tal demora, se a demais produção legislativa pós-TRIPs já tinha, há muito, entrado em vigor? Simplesmente, porque o tema da proteção das topografias de semicondutores tinha caído na vala da história. Instituído num momento da economia em que a prevalência total dos Estados Unidos se fazia abalar pela competição asiática, o problema da cópia servil dos desenhos de circuitos integrados se resolveu por outros

métodos, mais de mercado do que jurídicos. O Tratado de Washington ², que cuida da matéria, resultou de iniciativa americana, mas, uma vez concluído, foi abandonado pelo seu patrocinador e jamais entrou em vigor ³.

Mas a política subjacente à Lei n 11.484, de 31 de maio de 2007 justifica a renovação de interesse. Diz a Carta IEDI de 29/1/2007 ⁴:

Em meio à divulgação do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), a MP 352 passou de certa forma despercebida, menos noticiada inclusive do que no período em que estava em gestação. A referida medida dispõe sobre mecanismos de fomento à pesquisa, investimento e produção de semicondutores e equipamentos de transmissão para a TV digital, bem como sobre a proteção à propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados.

Atendo-se aos estímulos fiscais constantes do capítulo I da MP, ou seja, o Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Indústria de Semicondutores (PADIS), estes envolvem:

- redução à zero das alíquotas de IPI, da contribuição para o PIS da COFINS e da contribuição para o PIS-importação e da COFINS-importação quando as compras internas ou do exterior são de bens de capital, equipamentos e instrumentos a serem incorporados no ativo imobilizado.
- nas vendas dos dispositivos em causa, efetuadas por pessoa jurídica beneficiária do PADIS, ficam reduzidas: a zero as alíquotas da Contribuição para o PISPASEP e da COFINS incidentes sobre as receitas auferidas; a zero as alíquotas do IPI incidentes sobre a saída do estabelecimento industrial; e em cem por cento as alíquotas do imposto de renda e adicional incidentes sobre o lucro da exploração.

Observe-se que os estímulos das contribuições e do IPI só serão concedidos se o projeto seja de semicondutores, seja de display, tenham sido desenvolvidos no Brasil ou que tenha sido feita no País a difusão, no caso de semicondutores, ou a fabricação dos elementos fotossensíveis, foto ou eletroluminescentes e dos emissores de luz, no caso de displays.

² Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits, Done at Washington, D.C., on May 26, 1989. Apenas China, Egypt, Ghana, Guatemala, Índia, Liberia, Saint Lucia, Serbia, Zambia participam do tratado, que ainda não entrou em vigor. Sua aplicação, no entanto, em forma algo alterada, resulta da remissão que lhe é feita pelo Acordo TRIPs da OMC. Assim, por efeito remissivo, o Tratado alterado se encontra cogente, ainda que não incorporado no direito interno de muitos países.

³ Este autor teve oportunidade de atuar como assessor da Delegação Brasileira nas discussões do Tratado de Washington, que teve como membros técnicos Mauro Arruda e o Murillo Cruz.

⁴ A questão teve cobertura na imprensa através da matéria de Jacqueline Farid na Agência Estado - 29/01/2007, intitulada. IEDI: Indústria de Semicondutores Precisa de Política Atualizada. A Carta IEDI n. 244, é encontrada em <http://www.iedi.org.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=iedi&sid=50&infolid=2564>. A análise econômica assim detalha: Quanto à grandeza do segmento em questão, em novembro/2006 a Semiconductor Industry Association (SIA) divulgou suas projeções de mercado de semicondutores não apenas para o fechamento do ano então em curso, de US\$ 248,8 bilhões, devendo alcançar US\$ 321,0 bilhões em 2009. Em 2006, a região da Ásia-Pacífico estaria respondendo por 46,6% das vendas mundiais desse componente eletrônico, isto é, US\$ 115,8 bilhões. Em 2009, por 48,9% ou US\$ 154,8 bilhões em faturamento. O mais impressionante é observar que, em 1991, tal região só detinha 15,1% (US\$ 8,2 bilhões), quando o mercado global dos componentes em questão correspondia a US\$ 54,1 bilhões. Notar que Ásia-Pacífico tomou parcelas do fornecimento justamente da Tríade – Estados Unidos (onde se lê “Américas” nos gráficos logo abaixo, entenda-se “EUA”), Europa e Japão. As Américas detinham 28,4% das vendas mundiais em 1991 (US\$ 15,4 bilhões). Chegou a responder por 33,4% em 1997, mas, quase dez anos depois, em 2006, sua participação foi projetada em 18,3%, correspondendo a faturamento de US\$ 45,6 bilhões. Para 2009, a expectativa é de que sua fatia decline ainda mais, para 17,9%. O Japão, a seu turno, tem sido o que mais tem perdido espaço para os países asiáticos. Em 1991, respondia por 38,7% das remessas mundiais (US\$ 20,9 bilhões). Para 2006, a fatia projetada corresponde a 19%, esperando-se cair em 2009 para 18,2%, o equivalente a US\$ 58,5 bilhões. A Europa, desde o início da série, não tem uma participação de monta. Em 1991, correspondia a 18,7%, conseguindo ampliá-la e mantendo-se entre 1996 a 2001 com fatias acima de 20%. Mas não logrou manter esse patamar. Para 2006, a expectativa é que a Europa venda US\$ 40,1 bilhões em semicondutores, ou seja, 16,1% das remessas do globo. Espera-se que a Europa responda por 15,7% das vendas em 2009 (US\$ 50,3 bilhões).

Como contrapartida, exige-se a aplicação de ao menos 5% do faturamento bruto no mercado interno em P&D para a microeletrônica. O projeto precisar ser apresentado em até 4 anos (prazo passível de postergação por mais 4 anos).

Fiel à tradição de aliar a propriedade intelectual aos pacotes desenvolvimentistas, inaugurada com o famoso Alvará de 1809 pelo qual D. João VI listou o Brasil como o quarto país no mundo a ter uma legislação de Propriedade Intelectual, o projeto elaborado há tempos, e embolorando nas gavetas foi ressuscitado para um propósito coerente. Faz figura proteger topografias pelo instrumento consagrado (ainda que formalmente) pelos instrumentos internacionais, quando se quer atrair investimentos para um setor da economia.

De que se trata

Um circuito integrado (o micro chip) é um aparelhinho com um circuito eletrônico completo, funcionando como transistores, resistências e suas interconexões, fabricado em uma peça de material semicondutor, como o silício, germânio ou arsenídeo de gálio, folheados em wafers de 8 ou 12 camadas. Alguns circuitos integrados são usados como memória (as RAMs, ROMs, EPROMs); outros são utilizados como processadores - realizando funções lógicas e matemáticas em um computador.

Descrevendo assim, parece mais um dos novos artefatos tecnológicos que de vez em quando surgem e com o qual todo mundo logo acaba por se acostumar. Mas o micro chip, por sua importância econômica e estratégica crucial, levou à criação de uma nova modalidade de direito, diferente de tudo quanto até então existia, e que representa um importante índice da evolução futura da proteção da tecnologia. (...)

A lei americana protege o traçado original de um semicondutor, este definido como a forma intermediária ou final de qualquer produto que tenha duas ou mais capas de material metálico, isolante ou semicondutor, depositado ou de outra forma gravado ou de outra forma removido a partir de um pedaço de material semicondutor, de acordo com um modelo pré-fabricado, destinado a cumprir uma função de circuito eletrônico ⁵.

São apenas protegidos os traçados originais, ou não conhecidos ou familiares na indústria; de forma alguma se protege os conceitos ou idéias implícitas no traçado.

Os direitos exclusivos da legislação americana, que perduram por dez anos ⁶, incluem:

- a) a reprodução da máscara por qualquer meio que seja;
- b) importação ou distribuição de um micro chip em que o mask work esteja incorporado; e
- c) a autorização a terceiros para praticar as atividades exclusivas ⁷.

De outro lado, é livre:

- a) a reprodução da máscara para fins de ensino, análise ou avaliação;
- b) a incorporação de resultados anteriores numa máscara original;

5 17 U.S.C. 901

6 17 U.S.C. 904; o mesmo ocorre no Japão; o Reino Unido, Alemanha e França dão dez anos da exploração comercial, ou quinze da criação..

7 17 U.S.C. 905

- c) a importação, distribuição ou venda de um micro chip, sem fins de reprodução; e
- d) a infração inocente.

Por muitos autores, o reverse engineering⁸ é considerado o aspecto mais importante do novo tipo de proteção. Exatamente para assegurar o intercâmbio de tecnologia entre os vários fabricantes, sem os limites considerados excessivos do copyright, parte da indústria apoiou fortemente um regime sui generis, ao invés da adaptação da lei autoral, como proposto em um projeto de 1979⁹.

Um Folheado Cibernético

Chips, software, livros e marcas são coisas muito fáceis de copiar, e seu tratamento jurídico parece que vai se aproximando cada vez mais. Aproxima-se, também, a hora em que, em sua generalidade e abstratividade, mais um mandamento irá somar-se aos dez de Moisés: “Não copiarás o objeto de teu próximo”.

Um circuito integrado (o *micro chip*) é um pequeno aparelho com circuito eletrônico completo (funcionando como transistores, resistências e suas interconexões) fabricado em peça de material semicondutor, como o silício, germânio ou arsenídeo de gálio, folheados em *wafers* de 8 ou 12 camadas. Alguns circuitos integrados são usados como memória (as RAMs, ROMs, EPROMs); outros são utilizados como processadores, realizando funções lógicas e matemáticas em computador.

Assim descrito, o circuito integrado mais parece um dos novos artefatos tecnológicos que surgem de vez em quando e com os quais todo mundo logo acaba por se acostumar. Mas o *micro chip*, por sua importância econômica e estratégica crucial, levou à criação de uma nova modalidade de direito que representa importante índice da evolução futura da proteção da tecnologia.

A fórmula americana

Para fazer um circuito integrado são necessários anos de pesquisa e até cem milhões de dólares de investimentos; mas em poucos meses é possível copiá-lo por cerca de US\$ 50 mil¹⁰. Estas informações estavam presentes na memória do Congresso americano quando, em 1983, iniciou-se o processo de elaboração da nova lei de proteção aos circuitos integrados¹¹.

De 1959 até 1981, a produção de circuitos integrados era exclusividade americana; a

8 Reverse engineering é "starting with the know product and working backward to devine the process which aided in its development or manufacture", *Kewanee Oil. Co. v. Bicon Corp*, 181 USPQ 673, 416 U.S. 470 (1974). Michael Kiplinger, *The semiconductor Chip Protection Act of 1984*, in *Computer Software and Chips PLI* (1985), pg 201-210, acredita que o padrão aplicável sob a lei do Chi seja ligeiramente diferente.

9 Alfred P. Meijboom, *International Semiconductor Chi Protection*, 3 *International Computer Law Adviser* 14 (1988).

10 A cópia é feita a partir da fotografia de cada uma das folhas do chip a partir da qual gera-se uma nova máscara (como uma chave moldada com massa ou cera). A lei de proteção tem que proibir a fotografia e a elaboração de nova máscara. É o que faz, pelos mecanismos da concorrência desleal, a Lei suíça de 19/12/86, Art. 5º, c.

11 Sen. Rep. 425, 98tn. Cong. 2nd. Sess. 4.5.

indústria desenvolvia-se bem e não pensava em propriedade intelectual. A entrada da indústria japonesa no mercado revolucionou as perspectivas do crescimento da oferta e inverteu a liderança de comercialização: em 1986, 47% do mercado mundial eram japoneses e 39%, americanos ¹².

Alguma coisa teria que ser feita para proteger a indústria americana de tais piratas. Mas o sistema de patentes não operava adequadamente na proteção dos circuitos integrados ¹³. O novo objeto de direito não satisfazia quase nunca os requisitos mínimos de patenteabilidade como invenção ¹⁴.

O Congresso americano concluiu que a criação de um novo circuito integrado não altera em nada o estado da arte; nele não há invenção, via de regra, mas mera re-arrumação de componentes em topografia nova, sem que disto resulte qualquer efeito técnico novo ¹⁵. Se, em um *micro chip*, há alguma invenção, ela é, provavelmente, a idéia de usar silício processado em *wafers* para substituir os transistores que faziam o mesmo trabalho antes. A fabricação de cada novo circuito integrado é o resultado de atividades sem maior conteúdo tecnológico.

O Congresso também observou que a proteção do circuito integrado não poderia ser feita através do sigilo, porque a tecnologia valiosa - o desenho do circuito integrado - é absolutamente aparente no seu *wafers* de silicone; e, segundo a tradição jurídica norte-americana, não haveria como recorrer ao direito autoral porque os circuitos integrados são objetos tangíveis úteis, sem nenhuma característica estética ¹⁶.

Mesmo depois que o *software* tornou-se objeto de proteção pelo direito autoral, a situação não chegou a mudar significativamente. Os *softwares* residentes em circuitos integrados - os chamados *firmwares* - passaram a ter proteção, mas o semicondutor foi dela excluído ¹⁷. A explicação para o tratamento contraditório é que o *software* é sempre uma unidade de informação, escapando, assim, da noção de objeto utilitário. O circuito integrado, por sua vez, pode ser usado na operacionalidade de um carro ou de um aspirador de pó.

12 A situação só não ficou pior para a indústria americana graças ao acordo imposto ao Japão em 31/7/86, pelo qual se regulou o comércio recíproco do produto. A CEE imediatamente protestou contra o que considerava uma violação do GATT, iniciando procedimento junto àquele órgão, cf. 3 Int'l Trade Rep. (bna) 1244 de 15/10/86. O Acordo não solucionou a questão, levando o presidente Reagan a retaliar o Japão em 27/3/87. Ver Prendergast (1987) e Mares (1988).

13 "The circuits, however, are generally well known and thus unpatentable (...) The development of a new mask work is unlikely to satisfy the standard of invention" (Ammer, s.d.).

14 Algumas patentes de invenção foram concedidas ao Japão; já a lei alemã de modelos de utilidade prevê a patenteabilidade de circuitos eletrônicos em geral. Ver SELA (1988:cap. 21, p.29).

15 "A chip may be the product of millions of dollars and thousands of hours effort, but it is the result of hard work, not invention" (Sen. Rep).

16 Ainda que as normas do direito autoral americanas não aceitem proteger objetos tangíveis de caráter utilitário, o Copyright Office já chegou a registrar alguns casos, com base em *Mazer v. Stein*, 347 V.S.201 (1954). Nos EUA (35.USC 171, Manual of Patent Examining Procedure Section 1504) como no Brasil, a natureza plenamente utilitária, e não decorativa, do chip impediria a proteção por modelo ou desenho industrial. Em pelo menos dois casos, a proteção autoral dos chips foi reconhecida: na Holanda, no julgamento de 22/7/83 do tribunal de Zwolle, publicado no *Bijblad dij de Industriële Eigendom* (1983:332); e, na Inglaterra, pelo acórdão da Câmara dos Lordes de 27/2/86, AC 577.

17 *Apple Computers v. Franklin Computer Corp.* 545 F.Supp. 812 (E.D. Pa. 1982), rev'd., 714 F. 2d. 1240 (3rd. Cir. 1983).

O Congresso americano poderia, evidentemente, eliminar tal requisito, da mesma maneira que já havia adaptado a lei de *copyright* para receber o *software*. Mas foi muito, além disto, e instituiu um direito novo, *sui generis*. Curiosamente, no mesmo mês de outubro de 1984, o próprio Congresso incluiu no Trade Act então votado uma proclamação especial ameaçando de sanções os países que escolhessem uma proteção *sui generis* para o *software*.

Mas, caso houvessem reconhecido a proteção autoral, os EUA estariam concedendo proteção para os nacionais de todos os países filiados à Convenção Universal. Um sistema nacional que confiasse no princípio da reciprocidade pareceria ser a melhor solução - para garantir a predominância da indústria americana, e não qualquer cooperação no campo do intelecto.

O Semiconductor Chip Protection Act of 1984 ¹⁸. o primeiro exemplo desta nova modalidade de direito, como norma de efeitos estritamente nacionais (Stern, 1986). No entanto, através dos mecanismos de reciprocidade da lei, que garantiam proteção, em território americano, às criações de nacionais de países que tivessem notificado sua intenção de vir a dispor de lei equivalente, também a Austrália, o Canadá, a Suécia, a Finlândia, a Suíça e a CEE se beneficiaram do novo direito.

A iniciativa foi logo imitada pela lei japonesa de janeiro de 1986 ¹⁹. A Diretiva da Comunidade Européia foi também imediatamente editada; após a qual surgiram, num só bloco, as leis francesa, inglesa, alemã e holandesa ²⁰. A Dinamarca seguiu o exemplo logo depois ²¹.

Um novo direito

Embora similares, tais leis não protegem a mesma coisa. A lei americana de 1984 visa o *mask work*, ou seja, a fôrma que serve para fabricar as camadas dos *wafers*; a lei japonesa se volta ao traçado de circuito (*circuit layout*); as leis européias, assim como o modelo da Comunidade ²². referem-se à topografia dos semicondutores; e, como será visto a seguir, o Tratado de Washington refere-se ao desenho do traçado (*layout design*).

A lei americana protege o traçado original de um semicondutor, definido como a forma intermediária ou final de qualquer produto que tenha duas ou mais capas de material metálico, isolante ou semicondutor, depositado ou de outra forma gravado, de acordo com modelo pré-fabricado, destinado a cumprir uma função de circuito eletrônico ²³.

18 Public Law 98-620, codificada como 17 USC Par. 901-914. O primeiro projeto data de 12/10/78, H.R. 14293, e incluía os chips na lei autoral; várias outras propostas se seguiram, até que o projeto iniciado em agosto de 1983 se tornasse lei.

19 Law 60-43 of may 31, 1985. Industrial Property, sept. 1985, text 1-001. Esta lei não exige reciprocidade, mas assegura tratamento nacional.

20 Respectivamente: Loi relative à la protection de topographies de semiconducteurs, de 4/11/87; Semiconductor Products (Protection of Topography) Regulation, de 10/11/87; Halbleiterschutzgesetz, de 11/11/87; Wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten, de 7/11/87.

21 Lovom beskyttelse af halvlederprodukters udforming (Topografi), de 9/12/87.

22 Directive on the legal protection of topographies of semiconductor products, de 16/12/86.

23 17 USC 901.

São protegidos apenas os traçados originais ou que não sejam conhecidos ou familiares na indústria; de forma alguma se protegem os conceitos ou idéias implícitas no traçado.

Os direitos exclusivos da legislação americana, que perduram por 10 anos²⁴, incluem, como já mencionado: a) reprodução da máscara por qualquer meio; b) importação ou distribuição de um *micro chip* em que o *mask work* esteja incorporado; c) autorização a terceiros para praticar as atividades exclusivas²⁵.

Por outro lado, são livres: a) a reprodução da máscara para fins de ensino, análise ou avaliação; b) a incorporação de resultados anteriores numa máscara original; c) a importação, distribuição ou venda de um *micro chip*, sem fins de reprodução; d) a infração inocente.

A *reverse engineering* é considerada, por muitos autores, o aspecto mais importante do novo tipo de proteção. Exatamente para assegurar o intercâmbio de tecnologia entre os vários fabricantes sem os limites considerados excessivos do *copyright*, parte da indústria apoiou fortemente um regime *sui generis*, em lugar da adaptação da lei autoral, como fora proposto em projeto de 1979 (Meijboom, 1988).

Fabricar um circuito integrado exige o mesmo grau de criatividade que preencher uma declaração de imposto de renda - ou talvez nem isto. De tal constatação, fica a idéia de que o sistema da propriedade industrial está sendo usado, hoje em dia, para proteger investimento²⁶ e não exatamente tecnologia; e o tratamento que o Act de 1984 dá à questão da engenharia reversa só reforça esta impressão.

Ao menos em tese, todo o conhecimento implícito numa patente clássica é acessível ao público e, desta maneira, não cabe falar em *reverse engineering* neste contexto. É no âmbito do *trade secret* que aparece o hábito salutar da desmontagem conceitual da tecnologia mantida em sigilo; mesmo no caso do *software* protegido por *copyright*, é perfeitamente permissível que se faça a revisão dos conceitos tecnológicos implícitos no programa para ver como o resultado técnico é obtido. Afinal, outra vez ao menos em tese, a proteção autoral é de forma, não de substância²⁷.

Até o surgimento da Lei americana de 1984, nenhuma norma de propriedade intelectual tinha regulado o direito à *reverse engineering* como limitação específica ao direito de

24 17 USC 904; o mesmo ocorre no Japão; Reino Unido, Alemanha e França dão 10 anos da exploração comercial, ou 15 da criação.

25 17 USC 905.

26 Doc. Ompi IPIC/DC/3, p. 10: "The first main private interest that must be brought into the proper balance in order to serve public interest is the interest of the creator of the layout-design, who invests time and money in order to make the creation".

27 "The line drawn between uncopyrightable facts and copyrightable expressions of facts serves an important purpose in copyright law. It provides a means of balancing the public's interest in stimulating creative activity against the public need for unrestrained access to information" (Miller v. Universal City Studios Inc., 650 F.2d 1365, 1371-72 (5th. circuit, 1981)). Um exame completo dos problemas relativos à engenharia reversa no Direito Americano (mas aplicável a muitos outros sistemas jurídicos) pode ser encontrado em Brooks & Burk (1985:677-803). Uma revisão posterior deste trabalho pode ser encontrada em Brooks (1986:779). Ver, também, o relatório da Ordem de Advogados de Nova Iorque (1989). O caso Whelam Associates, Inc. v. Jaslow Dental Laboratory, 609 F.Supp. 1307 (E.D. Pa. 1985) Aff - Slip opinion 3d. cir. August 4, 1986 to 85-1358 aparentemente modificou inteiramente o conceito de idéia e expressão no campo do copyright.

propriedade do titular ²⁸. Desde que o produto novo não seja inteiramente igual àquele ao qual se aplicou a engenharia reversa e que a máscara (fôrma ou padrão usado para fabricar os circuitos integrados) não seja uma cópia servil, o resultado do processo de desmontagem conceitual é perfeitamente aceitável e até digno de proteção autônoma.

O único requisito complementar serve, aliás, para mostrar que o objeto da proteção é mesmo o investimento e não a tecnologia: o criador do novo circuito integrado tem que provar que fez investimentos substanciais para chegar ao novo produto, seja em termos de tempo, esforço ou dinheiro (Stern, 1986). Mas não precisa mostrar nem sombra de criatividade, novidade, engenho ou arte.

A lei americana tem outras peculiaridades curiosas. Para começar, a proteção resulta do registro (Peters, 1985:213-232) e do cumprimento de certas condições especiais, inclusive a colocação de um sinal de proteção (um “m”). A simples criação da máscara não é suficiente para assegurar o direito, como ocorre com os objetos de proteção autoral.

Também a exigência de originalidade ²⁹ imposta ao circuito integrado submetido a registro excede um pouco os padrões do direito autoral, o qual se satisfaz com o fato de a criação ser algo mais do que simples cópia. No entanto, o *quantum* mínimo de novidade exigido fica longe do padrão da patente clássica.

Também no que diz respeito às formas impostas pelos requisitos técnicos, a diferença do novo tipo de proteção se evidencia: se uma topografia tem propósito técnico (por exemplo, poupar o gasto de silício, aumentar a velocidade de resposta ou dar acesso a frequência mais alta), este aspecto só é suscetível de proteção através do sistema regular via sistema geral de patentes (Stern, 1986:4-6). Aparentemente, a tecnologia própria a este novo direito não é a mesma coisa que vem merecendo, há séculos, a tutela do sistema de patentes.

O Tratado de Washington

Sempre bem intencionada, a OMPI começou a estudar o problema da proteção de *topografia de circuitos integrados*, em 1983, após um relatório que indicava a impossibilidade de se obter proteção eficiente aos circuitos integrados pelos sistemas já existentes de propriedade intelectual ³⁰. Uma minuta do Tratado foi elaborada em 1985 e as negociações, com participação de técnicos brasileiros, estendeu-se até maio de 1989 ³¹.

28 "When the Russians copy American chips, it is considered a threat to national security. When the Japanese do it, it is considered highly questionable trade practice. When US semiconductor companies do it to each other, it is often called "reverse engineering", winked at, and in some cases even encouraged" (Hanson, 1982:180).

29 House Report 98-781, 96th. Cong. 2nd. Sess. 4 (1984), p. 17: "a mask work is original if it is the independent creation of an author who did not copy it". Segundo o 17 USC Par. 902 (b), "the mask work may not consist solely of designs that are staple, commonplace or familiar in the semiconductor industry, or variations of such design, combined in a way that, considered in a whole, is not original". Copyright Office Circular R 100.

30 Doc. Ompi LPCS/II/4, de 24/2/83.

31 Esta análise terá por base o Doc. OMPI IPIC/DC/3, de 31/1/89.

Após surpreendente dissensão entre os países da OECD, o texto final foi aprovado em 26/5/89 pela CEE e demais países participantes - inclusive o Brasil -, mas contra o voto dos EUA e do Japão. Desde então, o instrumento entrou em compasso de espera, não obstante o reduzido número de ratificações ou adesões necessárias para fazê-lo entrar em vigor ³².

O documento se destina, no plano econômico, a organizar o mercado de circuitos integrados, em particular assegurando as vantagens comparativas hoje existentes, historicamente determinadas. Esta situação pode ser assegurada enquanto um número limitado de países detiver a capacidade de geração de novas tecnologias e um grupo, um pouco mais amplo, inclusive com países em desenvolvimento, estiver capacitado à respectiva produção industrial.

Assim, a participação de um pequeno número de signatários dará eficácia prática ao Tratado. Bastará que a ele estejam vinculados, preferencialmente, os países com capacidade tecnológica e com capacidade industrial; ou os que detêm, pelo menos, capacidade industrial ³³.

Ainda que se pondere que a tecnologia relativa a circuitos integrados tende a se modificar rapidamente, convém observar no Tratado um precedente a ser considerado na negociação de futuros instrumentos internacionais em tecnologia de ponta. Seus novos mecanismos e instituições devem ser avaliados também nesta perspectiva.

Do modo como foi negociado, o Tratado não parece se contrapor radicalmente aos interesses brasileiros. Deixando alguma margem de definição para a legislação interna, admitindo até mesmo a licença compulsória em caso de abuso, a nova proteção parece dotada de certo equilíbrio. Sua adoção, no plano interno, não implicaria aparentemente nenhuma disfunção maior no sistema da propriedade intelectual³⁴.

O Tratado difere de todas as legislações mencionadas num ponto essencial: ao invés de se valer de uma teia de reciprocidade, seu Art. 5º adota o velho princípio de tratamento nacional da Convenção de Paris, com a mesma reserva da proteção substantiva que decorre do próprio Tratado.

No Art. 6º estão as principais disposições substantivas do Tratado, constituindo o cerne das legislações nacionais que, de acordo com o documento, deverão ser promulgadas. Nele está o conteúdo do direito e seus limites. Não há, intrínseca ou formalmente, qualquer vinculação do direito ali mencionado ao sistema de direitos autorais ou a qualquer outro sistema.

32 O texto do tratado pode ser encontrado em http://www.wipo.int/treaties/en/ip/washington/trtdocs_wo011.html. As observações a seguir baseiam-se na análise realizada por um dos autores deste trabalho durante a negociação do Tratado, em sua qualidade de consultor externo do INPI, e remetida à consideração da Delegação Brasileira em Washington.

33 Entende-se capacidade tecnológica como a capacidade de criar novas soluções técnicas e soluções alternativas com base em reverse engineering e de aplicar a casos concretos soluções técnicas anteriores. Esta capacidade independe, em cada caso, da efetiva base industrial. Já a capacidade industrial implica poder fabricar microchips, com ou sem a respectiva tecnologia, mas não abrange, para os propósitos deste trabalho, a capacidade de usar um circuito integrado numa aplicação final.

34 O contrário pode ser dito no tocante aos aspectos estratégicos. Ao introduzir um sistema de resolução de controvérsias à maneira do vigente no GATT, ao admitir a adesão por blocos de países e não só por Estados isolados, ao ampliar o teor das disposições substantivas (Art. 6º) até limites nunca antes atingidos na esfera da propriedade intelectual, o documento realmente parece contrapor-se aos interesses nacionais.

A mesma matéria é regulada também pelos Art. 4º e 12 do Tratado³⁵. Segundo o Art. 4º, os direitos do Art. 6º serão implementados em esfera local por lei própria que poderá estar no âmbito de qualquer segmento do Direito da Propriedade Intelectual, ou em nicho próprio. Pelo Art. 12, todos os dispositivos das convenções internacionais sobre propriedade intelectual deverão ser seguidos à risca.

Como já foi comentado, o sistema constitucional brasileiro passou a contemplar a proteção às criações industriais, mesmo que não sejam invenções patenteáveis, por regime que as submete aos limites impostos pelo interesse público e pelo desenvolvimento econômico e social do país. Na Carta de 1988, há excessiva proteção às produções do intelecto subjetivo, com regime quase incondicionado; há, porém, limitações em favor do interesse público sempre que se trate de criação industrial, (*software*, circuito integrado, etc.). A proteção é amparada pela Constituição em todas as suas formas: direito autoral, patente, registro, concessão, privilégio, outorga, monopólio, benesse ou alvará. Ao Registro de Circuito Integrado, por exemplo, serão aplicados os limites constitucionais, como eram aplicados ao direito autoral sobre o *topografia de circuitos integrados*.

As Convenções parecem apresentar restrições. As de direito autoral, por exemplo, têm limites sérios à licença compulsória, que não se ajustam ao modelo do Tratado. A Convenção de Paris parece, no entanto, compatível com o novo direito, tornando possível assimilá-lo ao modelo da patente, com os requisitos específicos de concessão³⁶. A Convenção de Paris, por sua vez, não define patente nem seu conteúdo; e a definição de licença obrigatória do Tratado é compatível com a dicção do Art. V, Par. 2º.

A *reverse engineering* também fica ressalvada no Tratado³⁷. Nele não há restrição para atos de avaliação, análise, pesquisa ou ensino, assim como a pesquisa original, ainda que esta resulte em produto idêntico³⁸.

Além disso, conforme o Art. 7º do Tratado, cada país pode subordinar a eficácia da proteção à *topografia de circuitos integrados* a um registro; este registro pode ser exigido no Brasil e em qualquer outro país, com o detalhamento documental necessário para a identificação do circuito³⁹. (e, quando o *chip* já estiver sendo comercializado, sua cópia física poderá ser requisitada).

A manutenção do segredo só poderá ser requisitada pelo autor quanto à tecnologia de fabricação (ou seja, a maneira de fabricar o circuito)⁴⁰.

Parece razoável acreditar que uma nova legislação de *topografia de circuitos integrados* - obedecidos os parâmetros do Tratado - poderia satisfazer os pressupostos

35 Doc. OMPI IPIC/DC/3, p. 22 e 66.

36 Por exemplo, a "originalidade" do Tratado aproxima-se bastante da novidade exigida de um desenho industrial.

37 Tratado, Art. 6º (2).

38 Esta leitura é claríssima, como se pode comprovar do expresso na p. 34 do Doc. IPIC/DC/3 citado.

39 Como se lê à p. 48 do Doc. IPIC/DC/3.

40 Ver Doc. IPIC/DC/46, p. 6. Parece ser despropositada a conclusão que circulou logo depois da assinatura do Tratado na imprensa brasileira, segundo a qual o país "perderá qualquer controle sobre as questões de alta tecnologia e passará a acatar pedidos de registro sem ter a menor idéia da existência de outro circuito igual".

constitucionais e convencionais da propriedade industrial brasileira. As características próprias do modelo não aparentam ser excepcionalmente contrárias a um sistema nacional, como o brasileiro, que considera patente uma PI e uma MU, coisas tão diversas.

Desta maneira, a lei brasileira de *topografia de circuitos integrados*⁴¹ pode ser mais de aclimatação do que de regime excepcional. Parece plausível, dentro dos pressupostos anteriormente expressos, a instituição de uma Patente de Circuito Integrado.

O efeito TRIPS

TRIPS inclui extensa seção prevendo a proteção dos circuitos integrados, designados como “topografias”. Como o resultado da adoção da Rodada Uruguai seria a incorporação do Tratado de Washington à legislação nacional torna-se necessário avaliar em quanto as novas regras crescem ou modificam as conclusões anteriormente indicadas⁴².

A proteção substantiva exigida pelo TRIPS acompanha, em geral, as disposições do Tratado em seu Art. 6(1) (III.) e, no que toca à infração inocente, o Art. 6(4).

Quanto às exclusões da proteção e às salvaguardas, no entanto, o GATT faz aplicar às *topografias de circuitos integrados* aproximadamente o parâmetro de licença compulsória que impõe às patentes em geral. Este, como já se viu, é um parâmetro decididamente antagônico aos interesses nacionais - e particularmente desagradável na proporção em que o Tratado de Washington destina tratamento bastante flexível à questão (Art. 6(3)).

O prazo de proteção, por sua vez, parece compatível com a legislação interna de Modelo de Utilidade, e não excede ao disposto no Tratado. Desta maneira, o único problema adicional introduzido pelo TRIPS poderá ser o das licenças compulsórias - aliás, uma das maiores questões do Acordo.

Quanto à situação corrente desse tipo de proteção, diz Leon Radomsky:

41 Embora seja necessário promulgar lei específica pelo que exige o Art. 4º do Tratado.

42 Quanto ao ponto, vide o precioso Acuerdo TRIPS, da Carlos Correa, Ediciones Ciudad Argentina, 1996, p. 159 e seg. Também, vide J.H.Reichman, Universal Minimum Standards of Intellectual Property Protection under the TRIPS Component of the WTO Agreement, 29 International Lawyer 345 (1995), p. 347, Mary Footer, International Regulation of Trade in Services following Completion of the Uruguay Round, 29 The International Lawyer 453 (1995); Ávila, Urrutia e Mier, Regulación del Comercio Internacional tras la Ronda Uruguay, Tecno, Madri, 1994; Yves Le Diascorn, L'Uruguay Round, Ed. Ellipses, 1995; Trebilcock e Howse, The Regulation of International Trade, Routledge, 1995; Leebron, An overview of the Uruguay Round Results, 34 Columbia Journal of Transnational Law, 1 (1995); Demaret, The Metamorphosis of the GATT: from the Havana Charter to the World Trade Organization, 34 Columbia Journal of Transnational Law, 162-169 (1995); Denis Borges Barbosa, A Convenção de Paris é a referência fundamental da Propriedade Industrial. Panorama da Tecnologia, no. 13, fev. 1995, p. 33; Denis Borges Barbosa, Letter from the Gama World, Journal of Technology Management, jan. 1995; Denis Borges Barbosa, O GATT e a Propriedade Intelectual, Panorama da Tecnologia vol. 2, 1987; McGovern, International Trade Regulation, Globefield Press, 1996; van Houtte, The Law of International Trade, Sweet & Maxwell, 1995; Leonardos, Gustavo Starling, A data de aplicação no Brasil do acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio: TRIPS, Revista Forense, no. 331 p 105 a 112 jul/set 1995; Carminatti, Antonella, A aplicação do TRIPS na ordem jurídica interna, Revista da ABPI, n 17 p 13 a 17 jul/ago 1995.

Many countries now provide some protection to integrated circuit layout or mask works. In the industrialized world, most countries passed *sui generis* legislation in response to the SCPA and their nationals were thus afforded protection under the SCPA. Other countries, such as Poland, entered into bilateral accords with the United States to provide *sui generis* chip protection, thereby receiving protection under SCPA section 902(a)(1)(A)(ii). Still other countries receive protection in the United States under provisional reciprocating legislation. Although there remain some countries, largely developing countries, that have not made any effort to pass legislation reflecting the SCPA's goals, international agreements such as TRIPS may ensure compliance in these countries over the next few years.

(...)

Sixteen years after the passage of the SCPA, it is difficult to say whether domestic and international chip protection is working. Piracy has been reduced since the mid-1980s, but it is uncertain whether such reduction in chip piracy has actually resulted from the SCPA and related foreign legislation. Nevertheless, regardless of the SCPA's direct effect on chip piracy, international protection provided by the SCPA and other related acts will help to ensure that future creators of semiconductor chip products will be safe from chip piracy in the long run.⁴³

O projeto brasileiro

O caminho seguido no projeto elaborado na então Secretaria Nacional de Ciência e Tecnologia em 1990 (Grupo de Trabalho criado pela Portaria MCT 365/90) optou por um registro *sui generis*, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, concedido mediante verificação de que o pedido tenha como objeto uma topografia original, que resulte do esforço intelectual de seu criador ou criadores e que não seja comum ou vulgar para especialistas em circuitos integrados.

A proposta seguia, em suas linhas básicas, os parâmetros do Tratado, indo, em certos dispositivos, de forma mais restritiva do que o imposto pelo instrumento internacional (por exemplo, concedendo um prazo de proteção de 10 anos).

O projeto que chegou ao Senado, subscrito por José Eduardo Andrade Vieira, tomou o no. 76/92, contando com vastas adições da ABDI, ABES e SUCESU, entidades de classe dos vários setores envolvidos⁴⁴. Optava o projeto por uma proteção *sui generis*, garantindo a engenharia reversa e a exaustão internacional dos direitos.

Mais recentemente, o Poder Executivo enviou o seu próprio Projeto, PL 1.787/96 - Poder Executivo, o qual "Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de topografias de circuitos integrados".

43 Leon Radomsky, Sixteen Years After the Passage of the U.S. Semiconductor Chip Protection Act: Is International Protection Working? 15 Berkeley Technology Law Journal 3 (2000)

44 Vide Gabriel F. Leonardos, A Proteção Jurídica das Topografias de Circuitos Integrados, in Anais do VII Seminário da ABPI, 1994.

A Lei n 11.484, de 31 de maio de 2007

Considerações gerais

A Lei n 11.484 em análise criou uma proteção registral para as topografias, cometendo ao INPI a atribuição meramente registral, sem exames de substância. Poderia tê-lo feita por outros métodos: o caminho meramente autoral, sem registro, é aberto pela norma internacional pertinente. Nos Estados Unidos, foi escolhida tal via, e o registro – lá obrigatório para todos os demandantes locais de proteção autoral, se faz no Copyright Office.

Com efeito, a proteção às topografias é – como a autoral – uma proteção de forma. Dela estão excluídos os conhecimentos de qualquer natureza, dados ou tecnologias. No entanto, essa forma não é expressiva e sim útil – como o é a forma protegida nas leis de software.

Tal como concebida na norma brasileira em comento, o registro de topografias cria uma *exclusiva topográfica*, a qual não se empresta nenhuma dos adereços da propriedade tradicional. É norma de proibição, cujo título de legitimação, no entanto, é sujeito à transmissibilidade e às operações gerais de um direito real.

Seus requisitos substantivos são:

- a) A originalidade – o fato de ser subjetivamente atribuível a um autor determinado, dito “criador” e, simultaneamente, ser apropriável por não estar no domínio comum ou já pertencente a terceiro.
- b) A novidade, no sentido de que só merece proteção os elementos de topografia que já não esteja no mercado em qualquer país do mundo há mais de dois anos.
- c) A suficiência descritiva, ou seja, a exata reivindicação do material protegido como novo e original, de forma que só possa individualizar o objeto da proteção.

A última exigência, que é essencial para formação de prova pré-constituída, é a única causa substantiva que justifica denegação de registro pelo INPI.

Não se visa com a proteção a divulgação de tecnologias; as topografias podem expressar, ou não, tais conhecimentos, mas seguramente não são eles o pressuposto da proteção.

A norma inicial seguiu, em parte considerável, o caminho sancionado internacionalmente, especialmente no tocante ao desenho do conteúdo dos direitos e de suas limitações. Em dois aspectos, no entanto, mostrou um profundo desconcerto tanto quanto aos pressupostos constitucionais, quanto aos parâmetros internacionais, o que certamente é uma disfunção em face dos propósitos a que se volta.

A Medida Provisória não incorporava em toda a sua eficácia o princípio de engenharia reversa, central ao sistema. Propondo-se uma proteção *mais restritiva aos interesses da comunidade* do que os parâmetros internacionais e dos principais países de economia de mercado, a proposta acercava-se da insanidade.

A Lei de conversão explicitou o princípio de que o titular do registro de topografia de circuito integrado não poderá exercer os seus direitos em relação a uma topografia original idêntica que tiver sido criada de forma independente por um terceiro, explicitando o teor do padrão internacional.

De outro lado, ao mesmo tempo em que incorpora ao direito nacional o princípio do uso público não comercial independentemente de licenças compulsórias – forma mais consagrada de prevalência do interesse público em proteções de tecnologia – traduz propostas de uso por terceiros de maneira não autorizada pelo titular que não aparentam, à primeira vista, conformar-se ao padrão TRIPs. Arrisca-se assim, em suscitar questionamentos e rejeições que a simples não proteção jamais suscitou.

O pré-requisito constitucional

A constituição de uma exclusividade, no sistema jurídico-constitucional brasileiro, presume autorização constitucional. Tal autorização se encontra no art. 5º. Inciso XXIX da Carta, no seguinte teor:

Art. 5º (...)

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

Assim, a proteção dessas criações industriais, está – tanto quanto a das patentes -, sujeita aos princípios genéricos da Propriedade Intelectual, quanto aos específicos das criações industriais.

Princípios genéricos aplicáveis a todas as modalidades de PI

A doutrina desenha uma série de princípios constitucionais resultantes desse texto e do contexto normativo da lei fundamental, quais sejam:

1. Princípio da especificidade das proteções
2. Princípio de inderrogabilidade do domínio público

Princípio da Inderrogabilidade do Domínio Público

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

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

A exclusiva, porém, só se justifica na presença do novo, da criação que acresça o conhecimento, a cultura ou as artes úteis das tecnologias, sob pena da instituição de um monopólio imitigado, de uma supressão irrazoável do que já esteja no domínio comum, como liberdade de todos ⁴⁵. A promessa de que o novo passe a ser uma nova liberdade,

45 Statute of Monopolies, “6 (a). Provided also, that any declaration before mentioned shall not extend to any letters patents (b) and grants of privilege for the term of fourteen years or under, hereafter to be made, of the sole working or making of any manner of new manufactures within this realm (c) to the true and first inventor (d) and inventors of such manufactures, which others at the time of making such letters patents and grants shall not use (e) , so as also they be not contrary to the law nor mischievous to the state by raising prices of commodities at home, or hurt of trade, or generally inconvenient (...)

ainda que a prazo diferido, é o elemento justificador desta restrição.

Assim, se há um fator de legitimação constitucional das exclusivas sobre criações do espírito, é que haja um novo em estado de liberdade. A liberdade presente, se coarctada, ofende o estatuto básico de direitos. A liberdade futura é robustecida por uma exclusão temporária, no que mais e mais criação possa ensejar.

Assim, a impossibilidade de apropriação singular do domínio comum é central em Direito da Propriedade Intelectual. Tivemos ocasião de perquirir tal noção em trabalho recente⁴⁶, nos termos abaixo.

O ingresso no domínio público em cada sistema jurídico é incondicional, universal e definitivo; a criação passa a ser comum de todos, e todos têm o direito de mantê-la em comunhão, impedindo a apropriação singular. Não se trata de abandono da obra, *res nullius* ou *res derelicta*, suscetível de apropriação singular por simples ocupação.

Ao contrário, a obra sai do domínio privado e entra como valor positivo na comunhão de todos; em comum, todos são titulares do direito de usar e transformar, e, como todos o são, descabem as faculdades de fruir (alugar ou obter regalias) ou de dispor (ou seja, entregar à apropriação singular de terceiro). Mas subsiste a de perseguir a obra das mãos de quem a apropria singularmente, inclusive através de possessória⁴⁷.

Retirar um bem do domínio comum é expropriação ou desapossamento, sujeita ao estatuto constitucional pertinente; ou simples apropriação indébita. A lei ordinária e a pétrea constitucional o previnem.

Princípio da especificidade de proteções

Esta especialidade de soluções constitui um princípio constitucional da Propriedade Intelectual, o chamado princípio da especificidade de proteções. A Carta de 1988 provê uma solução de equilíbrio para cada falha de mercado específica: direitos de exclusiva temporários, em certos casos (patentes, direitos autorais); direitos sem prazo, em outros casos (marcas); direitos de exclusiva baseados na indisponibilidade do conhecimento, em certos casos (patentes); em disponibilidade para apropriação, em outros casos (marcas).

Há desponderação, daí ofensa à Constituição, em assegurar – por exemplo - direitos eternos àquilo que a Carta reserva proteção temporária, ou assegurar a proteção que a Carta especificou para inventos industriais para criações abstratas.

Tal princípio poderia ser assim expresso:

Cada direito de propriedade intelectual terá a proteção adequada a seu desenho constitucional e ao equilíbrio ponderado dos

46 Domínio Público e patrimônio cultural, in Direito da Propriedade Intelectual, Estudos em Honra ao Padre Bruno Hammes, Ed. Juruá, 2006.

47 Apelação Cível 586000267 R. Athos Gusmão Carneiro - Ementa: Ação Possessória Sobre Trecho de Rua. Desafetação Ao Uso Comum. Alienação, Autorizada Por Lei Municipal. O Proprietário Confrontante E Legitimado Para Propor Ação Impugnando A Desafetação de Bem, do Uso Comum Para O Patrimônio Dominial do Município. Validade Todavia, da Desafetação, No Caso Concreto. Possibilidade Em Tese, de Ação Possessória de Particular Contra Particular, Relativamente A Bem do Uso Comum do Povo, Efetivamente Utilizado Pelo Demandante. Improcedência, No Caso Em Julgamento, da Demanda Possessória. Sentença Confirmada. (Apelação Cível Nº. 586000267, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Athos Gusmão Carneiro, Julgado em 10/03/1987). "Tanto a doutrina como a jurisprudência reconhecem a viabilidade do remédio possessório entre compossuidores, quando um pratica ato de violência contra o outro. Compete ação de manutenção de posse ao marido que, após retirar-se do lar, é obstado por sua mulher, de ter acesso ao cofre no qual guardava documentos pessoais". (Ap. Cível nº 50.960 – 04-05-76, TJ/SP).

interesses aplicáveis, respeitado a regra de que só se pode apropriar o que não está no domínio comum.

Um exemplo: a novidade no caso de cultivares

Tomemos o exemplo dos cultivares. O sistema é diverso do das patentes. Dissemos sobre a questão:

Uma exigência comparável à da novidade das patentes normais é o critério de distintividade. O parâmetro do tratado impõe que a variedade seja distinta de outras de "conhecimento geral", deixando livre às legislações nacionais o que se deve entender como tal. A distintividade é, na verdade, um critério agrotécnico: uma planta se distingue de outra por suas cores, sua resistência a pragas, etc.⁴⁸.

O critério de novidade recebe tratamento distinto em cada legislação nacional submetida à Convenção da UPOV. Na verdade, a novidade própria das variedades vegetais resulta, de um lado, da noção de conhecimento "geral" e, de outro, do princípio da distintividade; mas pode haver completo abandono da noção intelectual de "conhecimento"⁴⁹.

Em outras palavras, o que se admite com legislações deste tipo é que o conhecimento geral não retire a novidade, que só será quebrada pelo acesso material à matriz ou aos exemplares postos à venda⁵⁰. Adotando a novidade clássica ou a novidade comercial, a disposição nacional é compatível com o padrão UPOV⁵¹.

O que há que diferencie essa solução da de patentes? O princípio constitucional sistemático das patentes requer que, em todos os casos, só se defira a exclusiva na presença de uma descrição da nova solução técnica, que capacite qualquer técnico a conhecer o objeto, de forma a aperfeiçoá-lo, se quiser, e a usá-lo livremente ao fim da proteção ou no caso de licença compulsória. O aumento do conhecimento tecnológico da sociedade é um dos elementos básicos do equilíbrio constitucional de interesse quanto às patentes.

No caso dos cultivares, não há descrição possível. O acesso público à tecnologia se faz com depósito à própria planta. Assim, a novidade pertinente é apurada quando há a

48 "A Convenção contém um conceito modificado de novidade, formado da combinação de 'distintividade' e 'novidade comercial'; este último conceito se refere à disponibilidade da variedade ao público e não à divulgação de sua descrição (através, principalmente da publicação) já que via de regra, a publicação da descrição não permitiria que a variedade fosse recriada ou reproduzida" (Doc. UPOV (A)/XIII/3, p. 9).

49 Como o coloca a Sec. 2; p. 5, 3) da Lei suíça de 20/3/75: "O fato de que uma variedade seja geralmente conhecida não lhe tira em nada seu caráter de novidade, a não ser que, ao momento do depósito do pedido de proteção, ela haja sido; com o assentimento da pessoa que obteve a variedade, ou do seu sucessor ou representante, comercializada na Suíça ou - se há mais de quatro anos - no estrangeiro."

50 A França adotou outro padrão de novidade: segundo o Art. 7º da Lei francesa de 11/6/70, a variedade cessa de ser nova quando já tiver recebido publicidade suficiente para poder ser explorada ou quando já se achar descrita, num pedido francês ou estrangeiro. O critério da novidade é aplicável às patentes, implicando "conhecimento" intelectual e não só comercial. Ver Mathely (1974:867-875).

51 "Os efeitos da proteção são limitados: em primeiro lugar (simplificando) o direito exclusivo de reprodução se limita à produção para os fins de comercialização, à oferta para venda e à venda de sementes ou material de plantação da variedade. Isto dá ao fazendeiro a possibilidade legal - supondo que ele tenha a capacidade técnica de fazê-lo - de produzir sua própria semente sem ter que pedir uma licença ou de pagar royalties. Em segundo lugar, o direito que é atribuído não compreende quaisquer direitos em variedades futuras que sejam criadas (mas não produzidas por uso repetido) a partir da variedade protegida. Três características suplementares são notadas, na comparação com as patentes: a extensão da proteção é restrita e não compreende, em geral, os produtos da variedade; não existe um sistema de dependência (exceto no caso específico de variedades que exijam uso repetido de outra variedade para sua produção comercial); e não há reivindicações que possam definir seu campo de proteção" (Doc. UPOV (A)/XIII/3, p. 9).

disponibilidade da variedade ao público ⁵². Mantêm-se o princípio fundamental da novidade (Princípio da Inderrogabilidade do Domínio Público), adequando-se ao objeto tecnológico específico.

A cláusula constitucional das criações industriais diversas da patente

Na noção de criações caberão os cultivares, a proteção do software por outros meios que não das patentes, a proteção das topografias de semicondutores, enfim, de outras criações não expressivas de interesse social.

Inclusive a proteção – futura e eventual – das criações industriais abstratas. Em suma, a cláusula aberta “criações industriais” legitima, ao nível constitucional, as soluções de proteção diversas da patente.

Ao propor tal texto, como terminou por ser incorporado à Constituição, o autor tinha em mente a teoria das criações industriais abstratas, que se deve a André Lucas ⁵³. São elas simultaneamente industriais, no sentido de serem práticas, destinadas a uma finalidade econômica, mas abstratas, pois não resultam em mudanças no estado da natureza. Exemplos seriam os sistemas ou métodos de produção ou organização da produção, como o método PERT, e os programas de computador em si. Por serem abstratas, tais criações não satisfazem os pressupostos de patenteabilidade, especialmente o requisito de utilidade industrial.

Para cada tipo de proteção, uma equação diversa de interesses constitucionais. As patentes concretizam, no direito ordinário, o resultado de uma certa e específica equação constitucional e infraconstitucional de interesses; as outras criações receberão, necessariamente, outro tratamento igualmente específico e equilibrado, sob pena de inconstitucionalidade.

A cláusula finalística

Relevante no dispositivo é, em particular, a cláusula finalística, que assinei em itálico: “tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”. A lei ordinária de Propriedade Industrial que visar (ou tiver como efeito material), por exemplo, atender interesses da política externa do Governo, em detrimento do interesse social ou do desenvolvimento tecnológico do País, incidirá em vício insuperável, eis que confronta e atenta contra as finalidades que lhe foram designadas pela Lei Maior.

A cláusula finalística do art. 5º, XXIX da Carta aplica-se, como visto às topografias de computadores. Aqui cabe analisar a vinculação de tais direitos à cláusula finalística específica do final do inciso XXIX, que particulariza para tais direitos o compromisso geral com o uso social da propriedade – num vínculo teleológico destinado a perpassar todo o texto constitucional.

Como se vê, o preceito constitucional se dirige ao legislador, determinando a este tanto o *conteúdo* da Propriedade Industrial (“a lei assegurará...”), quanto a *finalidade* do mecanismo jurídico a ser criado (“tendo em vista...”). A cláusula final, novidade do

52 Coisa similar ocorre com patentes de microorganismos, objeto de norma própria.

53 ANDRÉ LUCAS, "A proteção das Criações Industriais Abstratas", Paris, Livrarias Técnicas, 1975, ps. 7-8. Martha M. Rezende Lemos, Introdução aos Estudos das Criações Industriais Abstratas, Anuário da Propriedade Industrial, 1977, p. 19.

texto atual, torna claro que os direitos relativos à Propriedade Industrial não derivam diretamente da Carta, mas da lei ordinária; e tal lei só será constitucional *na proporção em que atender aos seguintes objetivos*:

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

Não basta, assim, que a lei atenda às finalidades genéricas do interesse nacional e do bem público; não basta que a propriedade intelectual se ajuste a sua função social, como o quer o Art. 5º, XXIII da mesma Carta. Para os direitos relativos à Propriedade Industrial a Constituição de 1988 estabeleceu fins específicos, que não se confundem com os propósitos genéricos recém mencionados, nem com outros propósitos que, embora elevados, não obedecem ao elenco restrito do inciso XXIX.

Com efeito, a lei ordinária de Propriedade Industrial que pretenda (ou tenha como efeito material), por exemplo, atender interesses da *política externa do Governo*, em detrimento do interesse social ou do desenvolvimento tecnológico *do País*, incidirá em vício insuperável, eis que confronta e atenta contra as finalidades que lhe foram designadas pela Lei Maior.

A Constituição não pretende estimular o desenvolvimento tecnológico em si, ou o dos outros povos mais favorecidos; ela procura, ao contrário, ressaltar as necessidades e propósitos nacionais, num campo considerado crucial para a sobrevivência de seu povo.

Não menos essencial é perceber que o Art. XXIX da Carta estabelece seus objetivos como um triângulo, necessário e equilibrado: o interesse social, o desenvolvimento tecnológico e o econômico têm de ser igualmente satisfeitos. Foge ao parâmetro constitucional a norma ordinária ou regulamentar que, tentando voltar-se ao desenvolvimento econômico captando investimentos externos, ignore o desenvolvimento tecnológico do País, ou o nível de vida de seu povo.

É inconstitucional, por exemplo, a lei ou norma regulamentar que, optando por um modelo francamente exportador, renuncie ao desenvolvimento tecnológico em favor da aquisição completa das técnicas necessárias no exterior; ou a lei que, a pretexto de dar acesso irrestrito das tecnologias ao povo, eliminasse qualquer forma de proteção ao desenvolvimento tecnológico nacional.

Esta noção de balanço equilibrado de objetivos simultâneos está, aliás, nos Art. 218 e 219 da Carta, que compreendem a regulação constitucional da ciência e tecnologia. Lá também se determina que o estímulo da tecnologia seja a concessão de *propriedade* dos resultados - voltar-se-á predominantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional⁵⁴.

Também no Art. 219 se dispõe que o mercado interno será incentivado de forma a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio econômico, o bem estar da população e a

54 Art.218 § 2o 2o. - A pesquisa tecnológica voltar-se-á predominantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.

autonomia tecnológica do País ⁵⁵. Ora, como se sabe, os instrumentos da Propriedade Industrial são exatamente mecanismos de controle do mercado interno - uma patente restringe a concorrência em favor do seu titular, impedindo que os demais competidores usem da mesma tecnologia.

Assim sendo, tanto a regulação específica da Propriedade Industrial quanto os demais dispositivos que, na Carta de 1988, referentes à tecnologia, são acordos ao eleger como valor fundamental o favorecimento do desenvolvimento tecnológico do País (que o Art. 219 qualifica: desenvolvimento *autônomo*) ⁵⁶.

Os requisitos constitucionais de proteção das topografias

No caso específico das topografias, os princípios constitucionais expostos implicam que um direito exclusivo só seja conferido na proporção que se respeite a *inderrogabilidade do domínio público* o que pressupõe que a forma configurada pela topografia não seja usual, conhecida, ou já ingressa no acesso comum.

Em segundo lugar, é indispensável que o balanceamento dos interesses revelado pela proteção seja *adequado às especificidades da topografia de circuitos integrados*, e mais, que essa proteção atenda o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

Formulado no contexto de uma política geral de desenvolvimento do setor de circuitos integrados, objeto da Lei n 11.484 que incorpora as normas de proteção de Propriedade Intelectual, presumir-se-ia que tais propósitos tivessem inspirado e encontrassem expressão nas normas sob análise.

Assim não ocorre, no entanto, já flagrantemente, pela insuficiência do regime de plena liberdade de engenharia reversa, que exige, pelo menos, uma leitura conforme à Constituição.

Comentários à Lei n 11.484

CAPÍTULO III

TOPOGRAFIA DE CIRCUITOS INTEGRADOS

Seção I

Das definições

55 Art. 219 - O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de forma a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio econômico, o bem estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal.

56 O arguto advogado José Antonio B.L. Faria Correa, em Revista da ABPI no. 5, 1993, em análise repetida em Danemann, Siemsen, Biegler, Ipanema Moreira, Comentários à Lei de Propriedade Industrial e Correlatos da Ed. Renovar, 2001, a p. 30, aponta para um sentido possível da cláusula finalística, de caráter apenas filosófico-jurídico – e não de teor constitucional. Os Comentários perfazem, de outro lado, uma interpretação do mandamento constitucional à luz do art. 2º 2º. da Lei, em forma curiosa de iluminar o texto superior pela aplicação do que lhe é subordinado. Segundo tal entendimento, a cláusula não teria o efeito finalístico (“tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País) mas apenas declaratório (“considerando o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País) – este último sendo a redação da lei ordinária. Assim, segundo os Comentários, a simples existência da Lei já perfaria os propósitos constitucionais, sendo ela inapreciável quanto à satisfação de quaisquer fins.

Art. 23. Este Capítulo estabelece as condições de proteção das topografias de circuitos integrados.

Aquisição de registro por estrangeiros

Art. 24. Os direitos estabelecidos neste Capítulo são assegurados:

I - aos nacionais e aos estrangeiros domiciliados no País; e

II - às pessoas domiciliadas em país que, em reciprocidade, conceda aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil direitos iguais ou equivalentes.

Art. 25. O disposto neste Capítulo aplica-se também aos pedidos de registros provenientes do exterior e depositados no País por quem tenha proteção assegurada por tratado em vigor no Brasil.

O Tratado de Washington não está em vigor no Brasil. TRIPs prevê que se dará uma proteção no âmbito geral do Tratado, e, uma vez que o Brasil optou por legislar nos termos gerais de TRIPs, há que se entender que todos os membros de TRIPs estarão legitimados à proteção no Brasil, independentemente de reciprocidade⁵⁷. Tal ocorre nas hipóteses em que, mesmo um Estado não sendo parte de uma das convenções obrigatórias sob TRIPs, ele subscreve este último Acordo.

57 Seção 6 - Topografias de Circuitos Integrados (artigos 35 a 38) ART.35 - Os Membros acordam outorgar proteção às topografias de circuitos integrados (denominados adiante "topografias") em conformidade com os Artigos 2 a 7 (salvo o parágrafo 3 do ART.6), ART.12 e parágrafo 3 do ART.16 do Tratado sobre Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados e, adicionalmente, em cumprir com as disposições seguintes.

ART.36 - Sem prejuízo do disposto no parágrafo 1 do ART.37, os Membros considerarão ilícitos os seguintes atos, se realizados sem a autorização do titular do direito:(9) importar, vender ou distribuir por outro modo para fins comerciais uma topografia protegida, um circuito integrado no qual esteja incorporada uma topografia protegida ou um artigo que incorpore um circuito integrado desse tipo, somente na medida em que este continue a conter uma reprodução ilícita de uma topografia. (9) Entende-se que o termo "titular de direito" possui, nesta Seção, o mesmo significado do termo "titular do direito" no Tratado sobre a Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados.

ART.37 1 - Sem prejuízo do disposto no ART.36, nenhum Membro considerará ilícita a realização de qualquer dos atos a que se refere aquele artigo em relação a um circuito integrado que contenha uma topografia reproduzida de forma ilícita ou a qualquer produto que incorpore um tal circuito integrado, quando a pessoa que tenha efetuado ou ordenado tais atos não sabia e não tinha base razoável para saber, quando da obtenção do circuito integrado ou do produto, que ele continha uma topografia reproduzida de forma ilícita. Os Membros disporão que, após essa pessoa ter sido suficientemente informada de que a topografia fora reproduzida de forma ilícita, ela poderá efetuar qualquer daqueles atos com relação ao estoque disponível ou previamente encomendado, desde que pague ao titular do direito uma quantia equivalente a uma remuneração razoável, equivalente à que seria paga no caso de uma licença livremente negociada daquela topografia.

2 - As condições estabelecidas nos subparágrafos "a" a "k" do ART.31 aplicar-se-ão, "mutatis mutandis", no caso de qualquer licenciamento não voluntário de uma topografia ou de seu uso pelo ou para o Governo sem a autorização do titular do direito.

ART.38 1 - Nos Membros que exigem o registro como condição de proteção, a duração da proteção de topografias não expirará antes de um prazo de dez anos contados do depósito do pedido de registro ou da primeira exploração comercial, onde quer que ocorra no mundo.

2 - Nos Membros que não exigem registro como condição de proteção, as topografias serão protegidas por um prazo não inferior a dez anos da data da primeira exploração comercial, onde quer que ocorra no mundo.

3 - Sem prejuízo dos parágrafos 1 e 2, um Membro pode dispor que a proteção terminará quinze anos após a criação da topografia.

A reciprocidade

O sistema de Convenções da Propriedade Intelectual, tratados multilaterais, rejeita a reciprocidade como fundamento do sinalagma entre as partes. Pelo sistema da “União” ou do “tratamento nacional”, procura-se exatamente evitar o princípio *do ut des* do direito romano, que condicionava a exeqüibilidade da prestação à correlação direta da outra parte.

Mas o que acontece, quando não há tratado? Ao contrário do disposto na nossa lei autoral, que limita sua proteção aos estrangeiros domiciliados no exterior (Art. 2º. da Lei 9.610/98 - “gozarão da proteção dos acordos, convenções e tratados ratificados pelo Brasil”), a Lei 9.279/96 prevê, ainda, um critério de reciprocidade:

Art. 3º - Aplica-se também o disposto nesta lei:

(..) II - aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes.

A Lei em análise igualmente assegura a proteção “às pessoas domiciliadas em país que, em reciprocidade, conceda aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil direitos iguais ou equivalentes”, em exato paralelismo à Lei 9.279/96. .

Beneficiários da regra de reciprocidade

Não havendo tratado em vigor, que beneficie o estrangeiro não domiciliado no País, Lei 11.484/2007 prevê aplicação de suas normas, sob condição de reciprocidade. Para definir o parâmetro de reciprocidade (isto é, a lei estrangeira que será cotejada com a nacional), a lei brasileira elege, no caso, a norma do país em que o estrangeiro seja nacional ou aquela em que ele seja domiciliado. Qual delas, enfim?

Seguramente, a que for mais favorável ao deferimento da extensão de direitos. O dispositivo, que atribui direitos mesmo aos que não tenham o benefício de um tratado, não se volta a restringir, mas a incentivar a mútua atribuição de patentes e marcas aos nacionais de outros países. Poder-se-ia argumentar que é através da restrição, autêntica sanção unilateral, que se educa os países estrangeiros no reconhecimento dos direitos dos brasileiros; mas não é este um entendimento compatível com o sistema constitucional em vigor.

Parâmetro subjetivo de reciprocidade

A lei estrangeira, parâmetro objetivo da reciprocidade, tem de estender ao brasileiro e às pessoas domiciliadas no Brasil os direitos sujeitos à avaliação. Diz mal a 11.484/2007 ao utilizar-se da alternativa “ou”.

Em primeiro lugar, a reciprocidade deve incluir todos aqueles que, à luz da regra constitucional de isonomia, merecem igual proteção, *ceteris paribus*: os brasileiros e os estrangeiros aqui residentes. Se a lei estrangeira apenas protege um dos dois sujeitos (por exemplo, o brasileiro), não atende o padrão constitucional brasileiro de igualdade.

Em segundo lugar, porque, se apenas reconhecesse o estrangeiro aqui domiciliado (presumivelmente, por sua condição nacional, e não por seu domicílio), a lei estrangeira tomada como parâmetro estaria efetivamente denegando direitos aos brasileiros.

Note-se que uma terceira hipótese existe: a de que a lei estrangeira recuse proteção aos brasileiros não residentes no Brasil; por exemplo, aos brasileiros domiciliados no próprio país onde vige a lei tomada como parâmetro. Se o fizer, não cumpre com o

pressuposto subjetivo da comparação. Mas podem existir hipóteses em que a própria lei brasileira deixe de garantir os direitos de propriedade industrial a brasileiros ou estrangeiros aqui domiciliados; e nenhuma exigência se fará, de que a lei estrangeira ofereça mais proteção do que dá, para seus próprios beneficiários constitucionais, a lei nacional.

Reciprocidade: concreta ou in abstracto?

Difícil instrumento de direito internacional público, a reciprocidade presume uma análise jurídica e extra-jurídica de extrema complexidade, que não fica aparente na noção simples de que “damos a eles o tratamento, que eles dão a nós.”

Um exemplo, dentre os muitos que se podiam alvitrar: a lei do país X garante patentes a todos os requerentes, independentemente de sua nacionalidade; mas tal patente não importa em exclusividade de fabricação, só em um *domínio público pagante*, como na antiga lei mexicana. Ou: em prazos, conteúdo de direitos e exclusões de patenteabilidade, a lei estrangeira se equipara à nossa, mas as anuidades são muitíssimo mais onerosas. Há reciprocidade?

A reciprocidade importa em confrontar dois parâmetros legais, objetivamente (texto e aplicação da lei) e subjetivamente (os beneficiários e obrigados das normas). Mais, é preciso comparar tais parâmetros *reciprocamente*, e não da forma que se compulsam os sistemas jurídicos pelos métodos do direito comparado. Mais ainda, não se considera o direito elementar em si, mas o instituto como um todo: o prazo maior pode ser compensado por regras mais restritivas de licença compulsória.

Superada a fase cognitiva, o que fazer se a comparação mostrar diferenças de tratamento? Considerar *substancialmente equivalentes* os dois sistemas, se, no *efeito geral*, o depositante brasileiro tem aproximadamente o mesmo tratamento, sob a lei estrangeira, que o depositante originalmente submetido à lei estrangeira tem em nosso País? Qual a aproximação razoável?

Indo além: constatada a disparidade, negar a proteção ao depositante estrangeiro? Ou (solução propugnada na Convenção de Berna), reduzir os direitos do estrangeiro aos limites de sua própria lei? Por exemplo: conceder no Brasil a patente ao estrangeiro, mas pelo prazo, menor, que sua própria lei nacional outorga?

A 11.484/2007 silencia, olímpicamente, sobre todas estas questões, o que talvez seja medida de prudência, considerando a progressiva inclusão de todos os países existentes nos tratados em vigor no Brasil. Mas, já que existe a previsão legal, como aplicá-la?

Não havendo regra legal, parece razoável aplicar, na sua pragmática, o princípio de colaboração internacional intrínseco ao texto, ou seja, admitir à proteção o máximo que se puder, sem lesão ao interesse nacional. Sendo substancialmente equivalentes o direito estrangeiro e o nacional, ambos medidos em seus efeitos (e não no texto legal isolado e sem aplicação), deve-se ao depositante estrangeiro a integralidade da 11.484/2007. Não se atingindo tal equivalência, recusar a aplicação da lei, pois a redução dos direitos, como sugere a Convenção de Berna, à medida da lei estrangeira, é impossível sem autorização legal, e de administração quase impossível.

O que é topografia

Art. 26. Para os fins deste Capítulo, adotam-se as seguintes definições:

I - circuito integrado significa um produto, em forma final ou intermediária, com

elementos, dos quais pelo menos um seja ativo, e com algumas ou todas as interconexões integralmente formadas sobre uma peça de material ou em seu interior e cuja finalidade seja desempenhar uma função eletrônica.

II - topografia de circuitos integrados significa uma série de imagens relacionadas, construídas ou codificadas sob qualquer meio ou forma, que represente a configuração tridimensional das camadas que compõem um circuito integrado, e na qual cada imagem represente, no todo ou em parte, a disposição geométrica ou arranjos da superfície do circuito integrado em qualquer estágio de sua concepção ou manufatura.

As definições seguem o modelo do Tratado ⁵⁸.

Quem pode pedir registro de topografia

Seção II

Da titularidade do direito

Art. 27. Ao criador da topografia de circuito integrado será assegurado o registro que lhe garanta a proteção nas condições deste Capítulo.

§ 1º Salvo prova em contrário, presume-se criador o requerente do registro.

§ 2º Quando se tratar de topografia criada conjuntamente por duas ou mais pessoas, o registro poderá ser requerido por todas ou quaisquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais para ressalva dos respectivos direitos.

§ 3º A proteção poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do criador, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho, de prestação de serviços ou de vínculo estatutário determinar que pertença a titularidade, dispensada a legalização consular dos documentos pertinentes.

A regra de *autoria* (do “criador”) e da titularidade vinculada diretamente à autoria acompanha em alguma proporção o do estatuto brasileiro de patentes.

Quem é legitimado a pedir registro de topografia é seu autor (dito criador), presumindo-se como tal (*juris tantum*) o requerente. Aplica-se aqui o que já se disse quanto ao desenho constitucional do *direito autoral de personalidade do inventor*.

No caso de vários autores em conjunto do mesmo invento, a registro de topografia poderá ser requerida por todos ou qualquer deles, mediante nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos. A 11.484/2007 não trata do caso de pluralidade de criações independentes, como ocorre com a norma de patentes.

Não se cuida aqui do direito moral de nomeação; tal omissão é irrelevante, eis que tal direito resulta de fonte constitucional.

58 Tratado de Washington Article 2 Definitions -For the purposes of this Treaty: (i) “integrated circuit” means a product, in its final form or an intermediate form, in which the elements, at least one of which is an active element, and some or all of the interconnections are integrally formed in and/or on a piece of material and which is intended to perform an electronic function,

(ii) “layout-design (topography)” means the three-dimensional disposition, however expressed, of the elements, at least one of which is an active element, and of some or all of the interconnections of an integrated circuit, or such a three-dimensional disposition prepared for an integrated circuit intended for manufacture,

Titularidade originária

Ao contrário do que nos Estados Unidos, que limitam a autoria das patentes (daí, o direito de pedir patente) ao inventor, pessoa natural ⁵⁹, ou a sucessores deste, a Lei n 11.484 parece admitir a titularidade originária do registro por pessoas jurídicas. Com efeito, a Lei n 11.484 defere a pretensão, além do autor e seus sucessores, “àquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade”.

O direito de pedir registro de topografia pode ser objeto de cessão, como, aliás, é prática universal, de sucessão *causa mortis*, ou de outras formas de transferência de direitos.

Direitos resultantes da autoria da topografia

Direito a quê? Numa observação das mais agudas, Pontes de Miranda distingue três tipos de direitos relativos ao objeto da patente (em tudo aplicável, aqui, aos registros de topografias):

- a) O direito de pedir patente. Segundo a Lei 9.729/96, em seu Art. 6o. § 2o., os herdeiros e sucessores do autor do invento, assim como os terceiros, titulares originários dos respectivos direitos, podem requerer patente. Tal legitimidade presume um direito adjetivo, de requerer a atuação do Estado para examinar, declarar a existência dos pressupostos da concessão, e constituir o direito.
- b) O direito ao pedido de patente. Suscitada a atuação do Estado, constitui-se um processo administrativo, que incorpora a eventualidade de um direito *erga omnes*, objeto do pedido. A titularidade ao pedido representa um interesse econômico, reconhecido juridicamente, como se vê do Art. 69 da Lei 9.729/96.
- c) O direito ao título já concedido.

Qual seu objeto? A doutrina ⁶⁰ e a jurisprudência ⁶¹ têm reconhecido a existência de um *bem incorpóreo*, de natureza móvel, o invento, que consistiria no núcleo de deflagração das pretensões à patente. A criação de topografia teria a mesma natureza de criação.

O direito é exercido pelo *pedido de registro* junto ao órgão de propriedade industrial, e terá como resultado, se verificados a existência dos pressupostos para a concessão do privilégio, a emissão do registro de topografia ⁶².

⁵⁹ Singer, *op. cit.*, p. 219: “In all Contracting States, it is recognized that invention is a creative act which is only capable of being performed by a natural person”. Chisum e Jacobs, *op.cit.*, p. 2-171 notam que, segundo a lei federal americana, há hipótese em que uma pessoa jurídica pode requerer patente sem a autorização direta do inventor, desde que fique demonstrado a pertinência do título e a recusa ou omissão do autor da invenção. Note-se que a Lei 9.610/98 eliminou as dubiedades existentes anteriormente no direito autoral, quanto à titularidade originária por pessoa jurídica: agora é certo que autor é sempre pessoa natural.

⁶⁰ Pontes, Tratado, § 1917; Roubier, *op.cit.* p. 98-107.

⁶¹ “L’invention, alors que le brevet n’est pas encore demandé, est un bien incorporel qui a un valeur patrimonial” (Tribunal de apelação de Paris, acórdão de 30 de janeiro de 1991, *apud* Bertrand, *op.cit.*, p. 127).

⁶² Carvalho, Nuno Tomaz Pires de, A aquisição e perda dos direitos de patente. Revista Jurídica Lemi, vol 14 n 159 p 3 a 30 fev 1981.

Direito de adjudicação

Direito de caráter patrimonial puro, o poder de pedir registro de topografia (ou seus consectários – o direito ao pedido e o direito a registro de topografia) é suscetível de ser reivindicado (*jus persequendi*) de quem injustamente o alegue, como previsto no art. 39 § 4º. da Lei n 11.484. Por tal disposição o titular do direito, que tem seu invento apropriado injustamente por terceiros, pode pedir a adjudicação do registro, ou suscitar a nulidade do título ⁶³.

Em rápido sumário, para que se peça a adjudicação, é preciso comprovar que o adjudicante era titular de *direito de pedir registro de topografia*; no curso da pretensão se apurará se o autor não teria perecido de tal direito, por abandono ou preempção ou outra razão de direito. Quem deixa sua invenção cair no domínio comum, ou a abandona de forma a permitir a ocupação lícita por terceiro, adjudicação não haverá. Poderá, certamente, ter o direito de anular a exclusiva concedida a quem não for criador.

Titularidade originária do empregador

Art. 28. Salvo estipulação em contrário, pertencerão exclusivamente ao empregador, contratante de serviços ou entidade geradora de vínculo estatutário os direitos relativos à topografia de circuito integrado desenvolvida durante a vigência de contrato de trabalho, de prestação de serviços ou de vínculo estatutário, em que a atividade criativa decorra da própria natureza dos encargos concernentes a esses vínculos ou quando houver utilização de recursos, informações tecnológicas, segredos industriais ou de negócios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, contratante de serviços ou entidade geradora do vínculo.

§ 1º Ressalvado ajuste em contrário, a compensação do trabalho ou serviço prestado limitar-se-á à remuneração convencionada;

§ 2º Pertencerão exclusivamente ao empregado, prestador de serviços ou servidor público os direitos relativos à topografia de circuito integrado desenvolvida sem relação com o contrato de trabalho ou de prestação de serviços e sem a utilização de recursos, informações tecnológicas, segredos industriais ou de negócios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, contratante de serviços ou entidade geradora de vínculo estatutário;

§ 3º O disposto neste artigo também se aplica a bolsistas, estagiários e assemelhados.

Desta vez, o modelo de atribuição de titularidade originária, independente da autoria é o da Lei do Software. Como muitos produtos da criação coletiva - o filme é um exemplo claro – a topografia, como o software, não é quase nunca resultado do esforço intelectual de um único indivíduo.

Segue a norma os princípios relativos à patente, com a diferença de que **não** se prevê o regime propriedade comum, em partes iguais, quando resultasse da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador.

Assim, ou a topografia foi feita em casa, sem qualquer uso dos recursos do empregador, e fora da hora do expediente – caso em que *poderá ser* do criador da topografia, salvo contrato em contrário.

⁶³ Art. 39 § 4º No caso de inobservância do disposto no § 1º do art. 27, o criador poderá, alternativamente, reivindicar a adjudicação do registro. Vide Gert Dannemann e Katia Braga de Magalhães, A Ação de Adjudicação na Nova Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), Revista da ABPI, Nº 39 - Mar. /Abr. 1999

O regime é, então, o seguinte:

- *Salvo estipulação em contrário*, nos casos em que a topografia for gerada na vigência de contrato (de trabalho ou outro) ou de vínculo estatutário (assim, por empregado, servidor público, prestador de serviços, bolsistas, estagiários e assemelhados), e
 - a relação com o gerador seja *expressamente* destinada à pesquisa e desenvolvimento (como no caso 1 das patentes), ou,
 - ainda que não expressamente, que a atividade do gerador da topografia seja prevista, quando decorra da própria natureza dos encargos concernentes a esses vínculos (em geral, se o contrato ou vínculo contemplar atividade relativa a topografias de circuito integrado) e até mesmo, se nenhum desses vínculos existirem,
 - quando houver utilização de recursos, informações tecnológicas, segredos industriais ou de negócios, materiais, instalações ou equipamentos,

o empregador, contratante de serviços ou órgão público será o *único titular* dos direitos relativos.

- De outro lado, se a topografia foi gerada *sem relação* com qualquer contrato de trabalho, prestação de serviços ou vínculo estatutário, e sem a utilização de recursos, informações tecnológicas, segredos industriais e de negócios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, da empresa ou entidade com a qual o empregador mantenha contrato de serviços ou órgão público.

Em princípio, salvo ajuste em contrário, a compensação do trabalho ou serviço prestado limitar-se-á à remuneração ou ao salário convencionado.

Note-se que, muito embora não exista a previsão de participação incentivada do criador da iniciativa privada nos resultados de sua produção (como é prevista na lei de patentes), o criador que é pesquisador público se beneficiará do disposto na Lei de Inovação.

Das topografias protegidas

Art. 29. A proteção prevista neste Capítulo só se aplica à topografia que seja original, no sentido de que resulte do esforço intelectual do seu criador ou criadores e que não seja comum ou vulgar para técnicos, especialistas ou fabricantes de circuitos integrados, no momento de sua criação.

§ 1º Uma topografia que resulte de uma combinação de elementos e interconexões comuns, ou que incorpore, com a devida autorização, topografias protegidas de terceiros, somente será protegida se a combinação, considerada como um todo, atender ao disposto no caput deste artigo.

§ 2º A proteção não será conferida aos conceitos, processos, sistemas ou técnicas nas quais a topografia se baseie ou a qualquer informação armazenada pelo emprego da referida proteção.

§ 3º A proteção conferida neste Capítulo independe da fixação da topografia.

A originalidade

No capítulo sobre a proteção de topografias da segunda edição do meu *Uma Introdução*, disse quanto ao requisito de originalidade:

Também a exigência de originalidade imposta ao circuito integrado submetido a registro excede um pouco os padrões do direito autoral, o qual se satisfaz com o fato de a criação ser algo mais do que simples cópia. No entanto, o *quantum* mínimo de novidade exigido fica longe do padrão da patente clássica.

Quanto aos vários conceitos de originalidade, cabe notar que tal noção é coisa que tem múltiplos significados em PI. Dissemos, em Uma Introdução, 2a. Ed., falando de DIs:

A "originalidade" tem variada conceituação em Direito da Propriedade Intelectual. No Direito Autoral, tende a se manifestar como a característica de ser oriunda do próprio criador, ou novidade subjetiva.

Lê-se do que dissemos que no DA a palavra tende ser tomada como "a característica de ser oriunda do próprio criador, ou novidade subjetiva".

Incidentalmente, vale distinguir entre a obra *original* e a obra *originária* :

Art. 5º Para os efeitos desta Lei (9.610), considera-se:

VIII - obra: f) originária - a criação primígena; g) derivada - a que, constituindo criação intelectual nova, resulta da transformação de obra originária;

O primeiro sentido que a palavra aparece no DA é o da simples novidade.

"haja originalidade nessa concepção, entendida a palavra no sentido relativo, ou seja, de que não se cuida da novidade absoluta, mas de concepção diversa das existentes." BITTAR, Carlos Alberto. O Direito do Autor. In Revista EPM-APAMAGIS, nº 1 (2), jan-abr, 1997, p. 60

O segundo sentido, o de imputação subjetiva, ocorre também, de acordo com contexto. Por exemplo, a Lei 9.609 diz:

Art. 3º. § 1º O pedido de registro estabelecido neste artigo deverá conter, pelo menos, as seguintes informações:

III - os trechos do programa e outros dados que se considerar suficientes para identificá-lo e caracterizar sua originalidade, ressaltando-se os direitos de terceiros e a responsabilidade do Governo

Quanto ao software, propriamente dito, entendo que esta "originalidade" tenha um sentido próprio. Por exemplo, falando do registro de programa disse (O registro do programa, 1998):

O primeiro objetivo do depósito é a comprovação de que o programa é criação independente, ou seja, resultante de elaboração autônoma. É o requisito clássico da originalidade (subjetiva), que está para o sistema do Direito Autoral como o de novidade (objetiva) está para o sistema de patentes (Claude Colombet, Les Grands Principes, pg.36)

Tal comprovação seria feito, possivelmente, da prioridade no registro, dentro do princípio *prius in tempore, fortior in jure*

No entanto, uma vez mais cabe repetir que o registro é constitui prova juris tantum; não só pode ser superada por outra evidência, como também, no caso da legislação autoral, aqui aplicável, a criação anterior não tira a originalidade da posterior, desde que não tenha havido indevida apropriação de material da primeira pela segunda criação.

Veja-se um parecer que dei na Procuradoria do INPI, quando era Procurador Geral, falando do software em si mesmo, e não de seu título:

Originalidade - Parecer - INPI, 1988.

"O regime pertinente é o genérico do Direito Autoral, modificado pelas disposições da Lei 7.646. Ora, em tal regime não se exige a novidade objetiva como requisito de proteção, mas tão somente a originalidade - conceito que tem acepção muito peculiar neste contexto.

De um lado, nem tudo que é subjetivamente original é protegido - como nota a Lei 7.646 (Art. 7o. III) ao absolver de plágio a criação que se aproxima a outra porque as formas alternativas de expressão são limitadas. Se as características do hardware impõem uma e só uma solução de software, não há direito autoral sobre esta, ainda que tenha havido criação original. De outro lado, a recriação independente de uma obra objetivamente já existente faz jus à proteção autoral.

Assim, não é a comparação objetiva entre uma obra anterior e uma posterior que poderá ferir a originalidade da segunda; somente uma análise minuciosa do processo criativo poderá chegar a tal conclusão. Além disto, mesmo quando original, uma obra pode ser dependente de outra que lhe é anterior - como ocorre nas traduções. Quando isto ocorre, há uma obra original, mas derivada da anterior; e tal noção é muito relevante porque obra derivada, na nossa lei autoral, só pode ser explorada com a permissão do titular da obra originária - a da qual se deriva a segunda obra original.

Esta originalidade, chamada relativa, pode existir seja quanto à expressão da obra (outra vez: como na tradução), seja quanto a sua composição (a forma interna: a ordenação e disposição da obra), mas inexistir quanto ao outro elemento. Para se apurar se há originalidade absoluta ou relativa, assim, é preciso analisar em cada caso se o segundo criador baseou-se nas idéias em geral, que são de domínio público; ou na análise formal-matemática do problema tecnológico a ser resolvido pelo programa de computador, igualmente em domínio público; ou na formulação lógico-matemática de tal análise, o chamado algoritmo, ainda de domínio comum; ou se já nas ordenações e disposições do programa que, não sendo de caráter necessário, representem uma escolha entre alternativas possíveis, assim uma parte da forma interna da obra - sua composição. É tarefa difícil.

Original é - neste sentido - simplesmente o que foi criado pelo autor, sem nenhuma avaliação de estado da arte ou de uso e registro prévio.

Mas um terceiro sentido existe para a palavra em DA. Por exemplo, a da existência de um conteúdo mínimo de doação pessoal, que faça de um trabalho uma obra do espírito e não simplesmente o resultado do tempo e do suor despendido.

É nesse sentido que Henri F. Jessen, entende que os requisitos para proteção da obra são: a) pertencer ao domínio das letras, das artes ou das Ciências; b) ter originalidade; c) achar-se no período de proteção fixado pela lei. (JESSEN, Henri Francis. Direitos Intelectuais: Ed. Itaipu, RJ, 1967).

Vide, neste entendimento, Proteção Autoral do Website Manoel J. Pereira dos Santos, Revista da ABPI n. 57 1/3/2002, falando do regime brasileiro de bases de dados, evocando por comparação o sistema europeu da diretiva nº. 96/9/CE, de 11 de Março de 1996:

A principal diferença entre a proteção das bases de dados originais e aquela advogada para as chamadas bases de dados não originais está no fato de que, no primeiro caso, o conjunto é protegido, não enquanto simples acervo de dados e outros materiais, mas sim na medida em que há a sistematização, organização e disponibilização desses elementos de forma criativa, não se estendendo a proteção autoral aos dados e materiais em si mesmos. Já no segundo caso, o âmbito dessa proteção é maior, abrangendo o acervo de dados e outros materiais, sendo assim preferível designar esse sistema como de proteção do conteúdo das bases de dados.

A quarta acepção - a que nos interessa - é de **distinguibilidade**. Neste sentido, retornando ao meu texto sobre DIs:

Pela definição do CPI/96, assemelha-se à distinguibilidade do direito marcário (vide abaixo), ou seja, a possibilidade de ser apropriada, já que não está imersa no domínio comum. A fragilidade de tal conceito está na extrema proximidade com a noção de novidade, acima definida.

Diz Newton Silveira:

(...) a originalidade é condição tanto para a proteção das invenções, quanto das obras artísticas, podendo-se dizer que nas obras de arte a originalidade se refere à forma considerada em si mesma, enquanto que para os modelos e desenhos industriais a forma em si pode não ser original, desde que o seja a sua aplicação, isto é, a originalidade neste caso consistiria na associação original de uma determinada forma a um determinado produto industrial .

Em Direito Francês, exige-se que o desenho tenha "uma configuração distintiva e reconhecível que a diferencie de seus similares". Já a proposta de diretiva da Comunidade Européia, em seu art. 3.2, prevê a satisfação do requisito de caráter individual, definido como o atributo que faz o observador, numa impressão global, determinar que o objeto protegido difere de maneira significativa dos outros desenhos utilizados ou publicados no território.

Tal caráter distintivo, de novo no Direito Francês, terá de ser visível e claramente aparente, possibilitando o objeto diferenciar-se dos congêneres seja por uma configuração reconhecível, seja por vários efeitos exteriores que lhe empreste fisionomia própria (Code de la Propriété Intellectuelle, art. L.511-3).

À luz de tais parâmetros, entendo que o requisito, em sua nova roupagem, deva ser entendido como a exigência de que o objeto da proteção seja não só novo, ou seja, não contido no estado da arte, mas também distintivo em face desta, em grau de distinção comparável ao ato inventivo dos modelos de utilidade .

Autores há que entendem haver distinções nesse requisito conforme o setor produtivo e o mercado consumidor; assim, para certos produtos, a distinguibilidade deveria ser maior, assim como em face de um consumidor mais sofisticado, o impacto do efeito estético deveria se afeiçoar a essa característica.

Nesse mesmo trabalho, aponto qual a "originalidade" que, à luz do Direito Comparado, seria aplicável a nova MP, notando-se o que ocorre, por exemplo, no contexto da proteção dos semicondutores:

House Report 98-781, 96th. Cong. 2nd. Sess. 4 (1984), p. 17: "a mask work is original if it is the independent creation of an author who did not copy it". Segundo o 17 USC Par. 902 (b), "the mask work may not consist solely of designs that are staple, commonplace or familiar in the semiconductor industry, or variations of such design, combined in a way that, considered in a whole, is not original". Copyright Office Circular R 100.

Analisando, à luz dessas reflexões, o que a Lei n 11.484 dispõe, no pertinente temos claramente um conceito complexo de originalidade, que soma o sentido de autoria (atribuição subjetiva de obra originária) com o elemento indicado no 17 USC Par. 902 (b): o requisito de que a topografia não seja padrão, corriqueira ou familiar na indústria.

O Tratado, em seu art. 3.2 endossa plenamente essa interpretação ⁶⁴, como também TRIPS ⁶⁵.

⁶⁴ (2) [Requirement of Originality] (a) The obligation referred to in paragraph (1)(a) shall apply to layout-designs (topographies) that are original in the sense that they are the result of their creators' own intellectual effort and are not commonplace among creators of layout-designs (topographies) and manufacturers of integrated circuits at the time of their creation.

⁶⁵ Conforme o Resource Book on TRIPS and Development da UNCTAD, Cambridge University Press, 2005, "The Treaty combines the concepts of "originality" and of "intellectual effort" employed in the U.S. and in EC regulations, respectively. These concepts are qualified, as expressly provided for, for instance, in the U.S. and UK laws on the matter, by the condition that the layout/topography should not be "commonplace among creators of layout-designs (topographies) and manufacturers of integrated circuits at the time of their creation". Further, a layout-design that consists of a combination of elements and interconnections that are commonplace shall be protected only if the combination, taken as a whole, fulfils the condition of originality".

Não se exige qualquer passo inventivo, nem o absurdo e indefinível "ato inventivo" das MU. Assim, não se tem, no caso, o terceiro conceito de originalidade, o de aporte significativo, mas sim o terceiro - comum aos DI e às marcas ...o de apropriabilidade, com a peculiaridade de que a confundibilidade - o inculcamento ou passing-off na relação com o consumidor - é irrelevante.

Note-se que, por força do disposto no art. 6(2) do Tratado, nisso robustecido por TRIPs, no caso de criação autônoma de topografia através – inclusive – de engenharia reversa, a simples originalidade como atribuição subjetiva cria uma inoponibilidade do registro à nova criação. Ou seja, mesma a topografia idêntica à registrada (carecendo assim do segundo elemento da originalidade) tem emprego lícito no mercado, quando houver investimento real e evidenciado na geração da segunda topografia. Certamente a segunda não terá direito a registro, pois lhe carece a plena originalidade; mas o registro não lhe vedará acesso ao mercado.

A criação por combinação

A previsão de o objeto protegido possa ser uma “combinação de elementos e interconexões comuns”, aditando-se que somente haverá registro se a combinação, considerada como um todo, for original, evoca a antiga discussão relativa à patente de combinação.

Não há, no Direito Brasileiro, definição legal do que seja patente de combinação. Nos dicionários jurídicos, porém, lê-se a preciosa definição do Black’s Law Dictionary:

“Combination Patent - Patents in which the claimed invention resides in a specific combination or arrangement of elements, rather than in the elements themselves. One in which none of the parts or components are new, and none are claimed as new, nor is any portion of combination less than whole claimed as new or stated to produce any given result.

Em tal patente, pois, a invenção reivindicada está numa combinação de elementos, e não nos elementos singulares; nela, nenhum dos elementos será reivindicado como novo, nem qualquer combinação diversa do todo será tida como nova, nem será a esta imputada um resultado industrial específico.

O mesmo se dirá da topografia por combinação: se “considerada como um todo”, for original, sem prejuízo de seus elementos integrantes⁶⁶.

Um aspecto interessante é trazido pela norma: a combinação em que elementos individuais não só não sejam originais, no sentido objetivo, mas também não o sejam, subjetivamente. Haverá parcelas, na combinação, de titularidade de terceiros.

Os elementos de uma combinação, por definição, guardam integridade individual; não haverá transformação substantiva, que levem tais elementos a uma nova entidade; a criação se dá por justaposição, acrescida pelo *resultado do todo*, que provavelmente pressuporá sempre algum tipo de sinergismo. Assim, só por autorização ou licença do

⁶⁶ Segundo o Tratado, em seu art. 3.2, (b) A layout-design (topography) that consists of a combination of elements and interconnections that are commonplace shall be protected only if the combination, taken as a whole, fulfills the conditions referred to in subparagraph (a).

titular dos elementos da combinação se poderá registrar o todo, ao qual o elemento de terceiro acede.

Proteção de forma

As topografias são protegidas como criação de forma, nisso se aproximando do objeto do direito autoral. No dizer da Lei n 11.484, excluem-se da proteção *do registro* “os conceitos, processos, sistemas ou técnicas nas quais a topografia se baseie ou a qualquer informação armazenada pelo emprego da referida proteção”. Assim, como já visto, só são protegidos apenas os traçados originais ou que não sejam conhecidos ou familiares na indústria; de forma alguma se protegem os conceitos ou idéias implícitas no traçado.

No regime da Lei n 11.484, não há proteção dos desenhos e estudos preparatórios, como ocorre na Diretriz Européia 87/54. Só a a topografia – ela mesmo - é tutelada.

No entanto, a *forma* autoral é expressiva; ela é *um modo subjetivamente caracterizado* pelo qual se comunica algo. A forma de topografia é protegida apenas como meio de evitar o absoluto servilismo de uma cópia; não se deixa só livres as idéias e conceitos, mas mesmo as formas análogas, desde que não copiadas em identidade.

A regra de liberdade de *reverse engineering*, expressa no art. 37, II da 11.484/2007, implementa o princípio de proteção de forma na extensão mais peculiar deste direito específico.

Possível cumulação de proteções

De outro lado, pode acontecer que tais conceitos, processos, sistemas ou técnicas sejam objeto de proteção patentária, ou da lei relativa aos programas de computador; as informações armazenadas pelo emprego da mesma podem ter tutela autoral geral, ou ainda daquela específica das bases de dados. Em suma, a norma em questão, que configura proteção meramente de forma, não implica em liberdade de uso de conteúdo, mas simplesmente em exclusão da proteção registral específica.

A cumulação de proteções recai não sobre o mesmo objeto de direito, mas sobre o objeto fático e econômico – como uma garrafa de cerveja pode ser protegida por sedenho industrial, por marca, por patente, etc, sem que com isso se viole o princípio constitucional geral da especificidade de proteções.

Fixação da topografia

Protegem-se as topografias fixadas ou não em um circuito integrado. A questão da fixação, ao contrário do que se poderia imaginar pela tradição do direito autoral, não se resume a simples expressão *perene* – em muitos países, só se defere exclusividade a um poema se ele é escrito ou tem sua alocação gravada.

Ao dizer que não se exige fixação, neste passo, a Lei n 11.484 indica que não é preciso efetivamente apresentar um circuito integrado ao registro – o que é coerente com os objetivos de um país onde a capacidade de desenho de uma topografia não necessariamente se somem à capacidade de materialização do circuito ⁶⁷.

⁶⁷ Jehangir Choksi, The Integrated Circuit Topography Act: Approaching Ministerial Review, encontrado em <http://www.bereskinparr.com/English/publications/pdf/High%20Tech%20Int%20Topo%20Choksi.pdf>, visitado em

Da proteção via registro

Art. 30. A proteção depende do registro, que será efetuado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI.

Diversamente do que ocorre com os direitos autorais, dos quais a exclusividade nasce da simples criação, o direito *erga omnes*, aqui, resulta do registro que concede a exclusiva. O mesmo ocorre com as patentes e os desenhos industriais.

Como se lerá do art. 33 e do 34, trata-se de registro sem exame dos pressupostos substantivos. O exame substantivo será feito, se o for, na instância judicial. Não há previsão, neste caso, de um exame alternativo pelo INPI das condições substantivas de registrabilidade – essencialmente, a originalidade e a novidade.

Não se imagine, no entanto, que – pelo fato de os requisitos não serem examinados pelo INPI, serão válidos os registros nos quais não estejam presentes os requisitos de originalidade (constante do art. 29) e novidade (art. 33 parágrafo único da Lei n 11.484.

Sem novidade e originalidade, uma a topografia desatenderia o requisito constitucional, que sobreleva à lei ordinária; as exceções à exigência dos requisitos constitucionais para registrabilidade devem ser entendidas como excepcionais e serão sempre sujeitas à análise do Judiciário Brasileiro, como veremos a seguir.

Ora, a Constituição Federal, em seu art. 5º diz:

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

Castro Nunes⁶⁸ transcreve trecho de discurso proferido por Eptácio Pessoa em sessão do Senado de 15 de outubro de 1914 no qual ele asseverava: “Desde que se envolva com a questão do direito privado, garantido em lei ou na Constituição da República, o Poder Judiciário tem o direito de examiná-la. Mais do que isso: faltaria ao seu dever mais elementar, mentiria à sua altíssima função social se se recusasse a julgar uma e outra. (...)”.⁶⁹

2/2/2007. “2.2 Expressions of Topographies Not Fixed in an Integrated Circuit Product Section 64.2 makes it clear that even, for example, a two-dimensional drawing that is intended to generate a topography cannot be protected under the Canadian Copyright Act. Such a drawing would only gain protection in Canada if it had been registered as a topography under the ICTA. The United States and Japan, the pioneers of topography protection, appear to still permit copyright to subsist in designs and drawings prepared in the process of making a topography. For instance, § 912(a) of the SCPA states that nothing in that chapter will affect any right or remedy held by any person under chapters 1 through 8 or 10 (that is, the U.S. Copyright Act). This may be a result of two factors. First, it was much more clear in those countries than it was in Canada that a three-dimensional reproduction of a drawing was not a copyright infringement. Second, both these countries require that a topography or a mask work be fixed in an integrated circuit (or semiconductor chip) product, because their semiconductor chip acts do not protect merely "theoretical" designs.²⁰ Most other nations allow for an integrated circuit layout or topography fixed in any material form to be protected under their chip acts. The rationale for a restriction-free fixation requirement was apparently that the protection of designs not yet incorporated into an integrated circuit product would benefit those countries where the presence of design capabilities is much more abundant than the capabilities necessary to manufacture chips.²¹ Because Japan and the United States have typically controlled around 90 percent of the global production of integrated circuits, most other countries would benefit from a broad fixation requirement if this rationale was justified. Ironically, this would not be the case if copyright law in the United States and Japan continues to protect expressions of topographies not fixed in semiconductor chips, because those two countries would in effect be providing broader protection for these works. In addition, the necessity of registration and a higher standard of originality under the ICTA (and in other countries) may mean that Canadian topography drawings or designs will not be protected in certain circumstances where copyright protection would otherwise (as perhaps in the United States) be available”.

68 Revista dos Tribunais n. 255/548

69 Ferreira, Wolgran Junqueira, in Comentários à Constituição de 1988, Volume 1, Julex Livros, p. 167, São Paulo 1989.

Nesse sentido, manifesta-se ainda Alexandre de Moraes⁷⁰, ao dizer que:

“(…) o Poder Judiciário, desde que haja plausibilidade da ameaça ao direito, é obrigado a efetivar o pedido de prestação judicial requerido pela parte de forma regular, pois a indeclinabilidade da prestação judicial é princípio básico que rege a jurisdição, uma vez que a toda violação de um direito responde uma ação correlativa, independentemente de lei especial que a outorgue”.

Do pedido de registro

Art. 31. O pedido de registro deverá referir-se a uma única topografia e atender as condições legais regulamentadas pelo INPI, devendo conter:

I - requerimento;

II - descrição da topografia e de sua correspondente função;

III - desenhos ou fotografias da topografia, essenciais para permitir sua identificação e caracterizar sua originalidade;

IV - declaração de exploração anterior, se houver, indicando a data de seu início; e

V - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito do pedido de registro.

Parágrafo único. O requerimento e qualquer documento que o acompanhe deverão ser apresentados em língua portuguesa.

O art. 31 da Lei n 11.484 lista os requisitos para o exercício do direito formativo gerador, o direito de pedir registro. A norma acompanha, parcialmente, o disposto no Tratado, ainda que sem utilizar plenamente suas flexibilidades⁷¹.

Suficiência descritiva

Desses requisitos destacam-se a *descrição da topografia* e da sua função, assim como desenhos ou fotografias da topografia. Tais exigências, de cunho substantivo, permitem a individualização da pretensão, e os limites do direito pretendido. Vide que a insuficiência de tais informações – se não forem suficientes *para identificar* a topografia - leva à nulidade da exclusiva.

Exige-se assim a identificação do objeto protegido (que pode ser o todo ou parte da topografia) como uma demarcação do direito reivindicado; o depósito de tal descrição no INPI é prova pré-constituída essencial ao eventual exame substantivo posterior. Assim, a autarquia pode e deve rejeitar o pedido por insuficiência *de tal requisito*.

Na proteção da topografia não se visa à revelação da tecnologia nela existente. Como se afirma, a proteção é de forma, e todo seu conteúdo está fora do alcance da exclusiva. Se houver conhecimento livre, imerso na topografia, ele é plenamente recuperado e utilizado através da engenharia reversa do art. 38. Assim, a suficiência descritiva se refere apenas à identificação do elemento protegido.

70 Moraes Alexandre, in Direito Constitucional, Oitava Edição, Atlas, p. 97, São Paulo, 2000.

71 Tratado, art. 7º. 2) [Faculty to Require Registration; Disclosure] (a) Any Contracting Party shall be free not to protect a layout-design (topography) until the layout-design (topography) has been the subject of an application for registration, filed in due form with the competent public authority, or of a registration with that authority; it may be required that the application be accompanied by the filing of a copy or drawing of the layout-design (topography) and, where the integrated circuit has been commercially exploited, of a sample of that integrated circuit, along with information defining the electronic function which the integrated circuit is intended to perform; however, the applicant may exclude such parts of the copy or drawing that relate to the manner of manufacture of the integrated circuit, provided that the parts submitted are sufficient to allow the identification of the layout-design (topography).

Descrição de função

Tratando-se, como já se repetiu muitas vezes, de proteção de forma, o requisito de descrição da função da topografia é parte da exigência da limitação do direito pretendido, mas não cria, nem remotamente, qualquer proteção à função mencionada ou descrita. Se nova e inventiva, a tecnologia pertencente a tal função pode ser objeto de patente separada, mas jamais o registro de topografia cria exclusividade sobre a função.

Requisitos de novidade e originalidade

Simultaneamente, tais dados e informações devem ser suficientes para caracterizar a *originalidade*. Vide, quanto a este último ponto, nossas considerações sob o art. 29 da 11.484/2007 .

Em segundo lugar, se exige a informação quanto à novidade da criação – “declaração de exploração anterior, se houver, indicando a data de seu início”.

Do sigilo

Art. 32. A requerimento do depositante, por ocasião do depósito, o pedido poderá ser mantido em sigilo, pelo prazo de seis meses, contados da data do depósito, após o que será processado conforme disposto neste Capítulo.

Parágrafo único. Durante o período de sigilo, o pedido poderá ser retirado, com devolução da documentação ao interessado, sem produção de qualquer efeito, desde que o requerimento seja apresentado ao INPI até um mês antes do fim do prazo de sigilo.

Concede-se à topografia, como à patente, um período de sigilo. A facilidade de cópia de uma topografia, descrita unanimemente pela literatura, justificaria esse cuidado.

O prazo – disponível – de sigilo previsto aqui se aplica ao INPI. Traduz-se a norma simplesmente em que o procedimento administrativo perante a autarquia é suspenso durante o prazo indicado.

Não há previsão de publicação da topografia, de forma a torná-la de acesso ao público em geral, seja pela transcrição da topografia na revista oficial, seja por abertura do processo à inspeção do público. O regime do segredo industrial é compatível com o registro, sem que se prejudiquem os interesses da sociedade, havendo, como existe, direito à engenharia reversa.

A diretriz europeia consagra literalmente a manutenção do sigilo para o público ⁷², cabendo acesso por determinação da justiça. Esse sigilo é, porém, disponível, e o requerente deverá indicar no respectivo pedido se deseja seja mantido o sigilo por período posterior aos seis meses.

O princípio da novidade

Art. 33. Protocolizado o pedido de registro, o INPI fará exame formal, podendo formular exigências, as quais deverão ser cumpridas integralmente no prazo de sessenta dias, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

Parágrafo único. Será também definitivamente arquivado o pedido que indicar uma data

⁷² Diretriz, Article 4 (...) 2. Member States shall ensure that material deposited in conformity with paragraph 1 is not made available to the public where it is a trade secret. This provision shall be without prejudice to the disclosure of such material pursuant to an order of a court or other competent authority to persons involved in litigation concerning the validity or infringement of the exclusive rights referred to in Article 2.

de início de exploração anterior a dois anos da data do depósito.

Fixa-se como requisito essencial, para os propósitos da proteção de topografias (e início para contagem do prazo de proteção) a da chamada *novidade econômica*⁷³ Dissemos em nosso Uma Introdução, 2ª. Ed.:

Pode-se classificar a novidade em pelo menos duas parcelas opostas:

Cognoscitiva: a que se transformou no padrão geral das modernas leis de patentes - a exigência de que a tecnologia ainda não tenha sido tornada acessível ao público nos limites territoriais pertinentes, de forma que o técnico, dela tendo conhecimento, pudesse reproduzi-la; ou

Econômica: trata-se da exigência de que o invento ainda não tenha sido posto em prática, ou seja, industrializado, nos limites territoriais pertinentes; o privilégio resultante é chamado patente de introdução. Outra hipótese é a novidade comercial prevista na legislação relativa ao direito intelectual sobre as variedades de plantas: é novo o que ainda não foi posto no comércio;

A segunda classificação leva em conta o território ou conteúdo do conhecimento anterior:

Novidade absoluta: a novidade sem limites espaciais ou temporais - a tecnologia não é nem foi conhecida ou utilizada em lugar algum; ou

Novidade relativa: é a que se leva em conta apenas uma região geográfica, ou um prazo, ou a um meio determinado, restringindo-se, por exemplo, às tecnologias descritas e publicadas para conhecimento geral⁷⁴.

A opção por um parâmetro ou outro implica prestigiar um setor ou outro da tecnologia; o inventor individual ou a empresa; a atividade industrial local ou importação, etc.

Assim, como ocorre no caso de proteção de cultivares, a novidade relevante é a econômica, optando-se pelo prazo – mínimo em face do Tratado - de dois anos⁷⁵. Com efeito, na proporção em que são excluídas da proteção as idéias, tecnologias, etc., a novidade cognoscitiva é irrelevante ao equilíbrio de interesses.

Com a originalidade, a novidade é um dos requisitos substantivos da proteção, e se propõe realizar o mandato constitucional de proteção finalística.

Note-se que, como, aliás, indica o art. 38 de TRIPs para efeitos de termo inicial de proteção, essa novidade é geograficamente absoluta.

Do certificado de registro

Art. 34. Não havendo exigências ou sendo as mesmas cumpridas integralmente, o INPI concederá o registro, publicando-o na íntegra e expedindo o respectivo certificado.

⁷³ Em diversos países (França, Portugal, Áustria, Dinamarca, Finlândia, Alemanha, Espanha, Grécia, Itália e Luxemburgo), o ponto inicial para a proteção é a primeira das seguintes datas: “quando a topografia for primeira explorada comercialmente em qualquer lugar no mundo”; “quando um pedido ou um registro forem depositados no formulário devido”; ou “quando a topografia primeiramente for fixada ou codificada.” No Reino Unido e na Suécia, o ponto começar para a proteção é a primeira das seguintes datas: “quando a topografia for primeiro explorada comercialmente em qualquer lugar no mundo”; ou “quando a topografia primeiramente for fixada ou codificada.”

⁷⁴ No caso de conhecimentos tradicionais, a novidade poderia ser apurada em face de publicações ou outras divulgações que tivessem descrito funcionalmente o conhecimento, tornando-o disponível para a economia não-selvagem.

⁷⁵ Tratado, art. 7º. 2) [Faculty to Require Registration; Disclosure] (b) Where the filing of an application for registration according to subparagraph (a) is required, the Contracting Party may require that such filing be effected within a certain period of time from the date on which the holder of the right first exploits ordinarily commercially anywhere in the world the layout-design (topography) of an integrated circuit; such period shall not be less than two years counted from the said date.

Parágrafo único. Do certificado de registro deverão constar o número e a data do registro, o nome, a nacionalidade e o domicílio do titular, a data de início de exploração, se houver, ou do depósito do pedido de registro e o título da topografia.

Analogamente à carta patente, a Lei n 11.484 prevê uma cártula de legitimação, documento em que se inscreve (ainda que não se insira) o direito de exclusiva.

Do título da topografia

Não há um requisito essencial na existência do título – como ocorre no caso de cultivares. O título pode ser, ou não, uma marca; se o for, seguirá as vicissitudes normais do gênero. O título não é protegido pelo registro.

Do prazo dos direitos conferidos

Art. 35. A proteção da topografia será concedida por dez anos, contados da data do depósito ou da primeira exploração, o que tiver ocorrido primeiro.

O prazo mínimo previsto pelo Tratado (art. 8) é de oito anos. TRIPs, em seu art. 38, fixa termo mínimo maior, que é o da Lei n 11.484 ⁷⁶, expirando-se inexoravelmente a seu termo final. Computar-se-á a exploração comercial como termo inicial “onde quer que ocorra no mundo”.

Conteúdo dos direitos

Art. 36. O registro de topografia de circuito integrado confere ao seu titular o direito exclusivo de explorá-la, sendo vedado a terceiros, sem o consentimento do titular:

I - reproduzir a topografia, no todo ou em parte, por qualquer meio, inclusive incorporá-la a um circuito integrado;

II - importar, vender ou distribuir por outro modo, para fins comerciais, uma topografia protegida ou um circuito integrado no qual esteja incorporada uma topografia protegida; ou

III - importar, vender ou distribuir por outro modo, para fins comerciais, um produto que incorpore um circuito integrado no qual esteja incorporada uma topografia protegida, somente na medida em que este continue a conter uma reprodução ilícita de uma topografia.

Parágrafo único. A realização de qualquer dos atos previstos neste artigo por terceiro não autorizado, entre a data do início da exploração ou do depósito do pedido de registro e a data de concessão do registro, autorizará o titular a obter, após dita concessão, a indenização que vier a ser fixada judicialmente.

O art. 35, correspondente, *mutatis mutandi*, aos interditos de efeito civil do art. 42 da Lei 9.279/96. O conteúdo da propriedade é definido pela sanção penal para a violação (introduzida pela lei de conversão).

Interpretação dos poderes legais do titular do registro

Pelo desenho constitucional do registro de topografia – como parte da Propriedade Industrial – os poderes legais do titular do registro de topografia são estritamente delimitados ao enunciado legal, não cabendo qualquer extensão ou interpretação que dilate os termos estritos do art. 37 da Lei n 11.484. Os vínculos do Direito Internacional

⁷⁶ ART.38 1 - Nos Membros que exigem o registro como condição de proteção, a duração da proteção de topografias não expirará antes de um prazo de dez anos contados do depósito do pedido de registro ou da primeira exploração comercial, onde quer que ocorra no mundo.

pertinente, aliás, não se opõem a essa interpretação constitucionalmente inescapável do Direito Brasileiro.

Das vedações

A primeira vedação é de reprodução total ou parcial da topografia, seja ou não através de incorporação a um circuito integrado. Viola a norma, assim, a fotografia, o desenho, e todos os atos de reprodução de forma, não abrangidos pelas limitações de direito, exemplificadas pelo art. 37. No entanto, aplica-se integralmente aqui o disposto no Tratado ⁷⁷, segundo o qual é plenamente copiável *a parte da topografia que não seja original*.

A segunda vedação é de circulação econômica da topografia protegida ou um circuito integrado no qual esteja incorporada uma topografia protegida. São descritos como atos de circulação vedada a importação, venda ou distribuição por outro modo que não importação ou venda. Note-se que somente é vedada a *circulação para fins comerciais*, realizada em condições que o promotor da circulação saiba ou devesse saber que é ilícita (at. 38, III). Mais ainda, como se lerá no art. 38, só é vedada a circulação quando não houve esgotamento – nacional ou internacional – dos respectivos direitos. Com efeito, não é ilícito o tráfego econômico de topografias ou circuitos colocados em circulação pelo titular do registro ou com seu consentimento.

A terceira vedação é da importação, venda ou distribuição por outro modo, aqui também para fins comerciais, de *um produto* que incorpore um circuito integrado no qual esteja incorporada uma topografia protegida, somente na medida em que este continue a conter uma reprodução ilícita de uma topografia. Aqui, o ilícito não mais se limita à circulação da topografia, ou do circuito integrado, mas – por exemplo – do relógio de pulso no qual esteja contida a topografia ilicitamente reproduzida. Mais ainda, é necessário, para que se configure o ilícito, a *ciência* daquele que pratica a circulação econômica; mas haverá ilícito quando, embora insciente, o agente tivesse razoavelmente que ter conhecimento do fato que o produto ou o circuito integrado esteja incorporando uma topografia protegida, ilicitamente copiada.

Poderes do titular - a noção de “consentimento”

Crucial, em todo contexto do conteúdo da exclusividade dos direitos da propriedade industrial, é a noção de *consentimento* do titular. Muito embora esteja claro o intuito de se exigir uma *autorização* do titular, cabe aqui a aplicação precisa dos critérios de interpretação impostos necessariamente pelo modelo constitucional brasileiro, remetendo-se o leitor para o segundo capítulo deste livro, na seção pertinente à interpretação das normas de propriedade intelectual.

Tais parâmetros, em brevidade perfurante, são os de Carlos Maximiliano:

“o monopólio deve ser plenamente provado, não se presume; e nos casos duvidosos, quando aplicados os processo de Hermenêutica, a verdade não ressalta nítida, interpreta-se o instrumento de outorga oficial contra o beneficiado e a favor do Governo e do

⁷⁷ Art. 6 (1) (a) Any Contracting Party shall consider unlawful the following acts if performed without the authorization of the holder of the right: (i) the act of reproducing, whether by incorporation in an integrated circuit or otherwise, a protected layout-design (topography) in its entirety or any part thereof, except the act of reproducing any part that does not comply with the requirement of originality referred to in Article 3(2),

público”.⁷⁸

O registro de topografia e exercício de seus direitos – o consentimento - se interpreta sempre a favor do público, e não do titular.

Consentimento será tanto o expresso, quanto o tácito, valendo claramente o dito *qui tacet videtur consentire si loqui debuisset ac potuisset*. No caso, existe o dever de expressar a vedação, por todos os meios possíveis, não se aplicando quanto aos produtos colocados correntemente em circulação uma presunção de que eles possam estar sob restrição de registro de topografia. O que a lei e as convenções internacionais precisam é que não existe requisito *formal* de indicação de registro de topografia para se exercer o direito – mas isso não cria para o consumidor ou empresário em geral o dever de consultar no INPI a vigência e aplicabilidade de todos direitos de registro de topografias aplicáveis às mínimas engrenagens do seu relógio de pulso. O art. 38, IV, aliás, o diz expressamente em ênfase incomparavelmente maior do que o sistema de patentes.

Assim, *objetivamente*, há que se supor que o titular sempre consente na utilização econômica da topografia, pois tal utilização é conforme com os fins naturais da produção para o mercado. Em suma, se o titular optar por não expressar sua negativa de consentimento de forma ostensiva e eficaz – não ficará privado do seu direito, nem do exercício de seu direito, mas não poderá exercê-lo contra quem não tinha dever legal de presumir falta de consentimento no contexto fático e constitucional onde o livre fluxo de bens e serviços é presumido – em particular sob as regras da OMC.

De outro lado, do ponto de vista *subjetivo*, não se há que presumir que cada terceiro tenha agido em culpa ao utilizar-se economicamente da topografia. Se o titular, ou terceiros que por ele agem – inclusive licenciados -, deixou de tomar todas as precauções para expressar a negativa de consentimento, é natural que cada um presuma o livre fluxo de bens e serviços na economia. Se todo o contexto justifica mesmo a aparência de consentimento – como a aquisição de licenciado que não poderia vender – não cabe ao terceiro adquirente o dever de inspecionar o teor exato da licença e os livros de registro de fabricação que indiquem o eventual excesso no número dos produtos permitidos na licença.

O segundo aspecto a considerar é que só exige consentimento onde o consentimento é legalmente exigível; quando a topografia é empregada, sem que a lei imponha o consentimento do titular – por exemplo, quando sob licença compulsória, ou ao abrigo de uma das limitações do *fair usage*, ou quando o registro de topografia expirou ou não existe no país *a quo*. O núcleo do consentimento é o poder de negá-lo, e a lei não exigirá consentimento onde esse poder não exista.

Prazo de eficácia contida e de eficácia plena do registro

Diz-se prazo de eficácia contida o período desde a data *do início da exploração* ou do pedido do registro de topografias no Brasil até sua concessão. Durante o prazo de eficácia contida, o titular do registro tem um direito eventual de haver indenização por violações do objeto da exclusividade, se e quando o registro venha a ser deferida e concedida.

Não cabendo ainda o *jus prohibendi*, cabe-lhe a opção alertar aos terceiros que a topografia é objeto de pedido de proteção, e que, caso sejam concedida, as perdas e danos devidos retroagem até a data do início da exploração ou do depósito do pedido de

78 ob. cit., p. 232

registro.

Limitações à exclusiva topográfica

Art. 37. Os efeitos da proteção prevista no art. 36 não se aplicam:

I - aos atos praticados por terceiros não autorizados com finalidade de análise, avaliação, ensino e pesquisa;

II - aos atos que consistam na criação ou exploração de uma topografia, que resulte da análise, avaliação e pesquisa de topografia protegida, desde que a topografia resultante não seja substancialmente idêntica à protegida;

III - aos atos que consistam na importação, venda ou distribuição por outros meios, para fins comerciais ou privados, de circuitos integrados ou de produtos que os incorporem, colocados em circulação pelo titular do registro de topografia de circuito integrado respectivo ou com seu consentimento; e

IV - aos atos descritos nos incisos II e III do art. 36, praticados ou determinados por quem não sabia, quando da obtenção do circuito integrado ou do produto, ou não tinha base razoável para saber que o produto ou o circuito integrado incorpora uma topografia protegida, reproduzida ilicitamente.

§ 1º. No caso do inciso IV deste artigo, após devidamente notificado, o responsável pelos atos ou sua determinação poderá efetuar tais atos com relação aos produtos ou circuitos integrados em estoque ou previamente encomendados, desde que, com relação a esses produtos ou circuitos, pague, ao titular do direito, a remuneração equivalente à que seria paga no caso de uma licença voluntária.

§ 2º O titular do registro de topografia de circuito integrado não poderá exercer os seus direitos em relação a uma topografia original idêntica que tiver sido criada de forma independente por um terceiro.

Listam-se no art. 38 as limitações aos direitos de exclusiva sobre topografias. Uma vez ocorrida a hipótese prevista neste artigo, suspendem-se as vedações do artigo anterior.

Como já se disse em relação a outros direitos de propriedade intelectual, as limitações deste artigo representam, na verdade, elementos constitutivos da atribuição do direito, ainda que de caráter negativo⁷⁹. O dever do proprietário de permitir o acesso à água potável inclusa pelos titulares de imóveis circundantes talvez seja exemplo mais próximo.

A Lei n 11.484, assim, considera *fora da exclusividade* resultante do registro de topografias uma série de atos que podem ser praticados sem a permissão do titular do privilégio. Da mesma forma que ocorre na Lei Autoral⁸⁰, da Lei 9.279/96⁸¹, ou dos correspondentes nas leis de software, de cultivares e de informações sigilosas, trata-se de um rol de limitações legais (daí, *involuntárias*), *objetivas* e *incondicionais* à exploração da topografia⁸².

Tratando-se de restrições a uma norma excepcional, como é a dos registros de

79 José de Oliveira Ascensão, *Direito Autoral, Forense*, 1980, p. 254.

80 Lei 9.610 de 1998, Art. 46 e seg.

81 Art. 43.

82 A licença e a simples autorização têm caráter consensual e são concedidas em caráter subjetivo. A licença de direitos, ainda que tenha um cunho de oferta unilateral - polilicitatória -, não deixa de ser também consensual e subjetiva. A licença compulsória é condicionada, resultante que é do não atendimento de certas obrigações por parte do titular ou licenciado da patente.

topografia, as limitações são interpretadas *extensamente*, ou melhor, com toda a dimensão necessária para implementar os interesses que pretendem tutelar.

Análise, avaliação, ensino e pesquisa

A primeira limitação diz respeito à prática de atos de análise, avaliação, ensino e pesquisa, especialmente estudos e pesquisas científicas e tecnológicas por terceiros não autorizados; a reprodução em laboratório de uma topografia é o exemplo clássico. Esta limitação é co-essencial ao sistema da propriedade intelectual e merece a mais irrestrita e abrangente interpretação. Como declarou a Corte Constitucional Alemã no caso Klinik-Versuch (BverfG, 1 BvR 1864/95, de 10/5/2000) no caso de patentes, em tudo aplicável à hipótese, esta limitação tem sólidas raízes constitucionais.

Esta limitação se ancora no disposto no art. 6º. do Tratado, que literalmente proíbe o exercício da exclusiva topográfica contra atividades de ampliação do conhecimento⁸³.

A questão da engenharia reversa

Permite-se também livremente o uso da topografia para fins – já não de conhecimento – mas de uso econômico dos dados, conhecimentos e tecnologias existentes nas topografias. No dizer da lei, são lícitos os atos que consistam na criação ou exploração de uma topografia, que resulte da análise, avaliação e pesquisa de topografia protegida.

Note-se que o Tratado dispõe muito mais clara e enfaticamente sobre o direito à engenharia reversa⁸⁴, no que tem todo suporte de TRIPs⁸⁵. Assim, sob o Tratado e TRIPs, a exceção de engenharia reversa é aplicável *mesmo se a topografia resultante é idêntica à que foi avaliada e analisada*, desde que se prove criação original no sentido subjetivo. Ou seja, que tenha havido investimento real e suficiente para gerar a topografia resultante.

A questão do uso de dados e criações de terceiros sem investimento próprio torna-se especialmente importante no que diz respeito à chamada engenharia reversa. Dentro do princípio de que há um direito constitucional à livre cópia, a engenharia reversa aparece como uma das práticas mais socialmente justas. Como nota um dos mais reputados juristas americanos, tratando do caso Bonito Boat, que exatamente afirmou a liberdade

⁸³ Art. 6, (2) [Acts Not Requiring the Authorization of the Holder of the Right] (a) Notwithstanding paragraph (1), no Contracting Party shall consider unlawful the performance, without the authorization of the holder of the right, of the act of reproduction referred to in paragraph (1)(a)(i) where that act is performed by a third party for private purposes or for the sole purpose of evaluation, analysis, research or teaching.

⁸⁴ Art. 6. (b) Where the third party referred to in subparagraph (a), on the basis of evaluation or analysis of the protected layout-design (topography) (“the first layout-design (topography)”), creates a layout-design (topography) complying with the requirement of originality referred to in Article 3(2) (“the second layout-design (topography)”), that third party may incorporate the second layout-design (topography) in an integrated circuit or perform any of the acts referred to in paragraph (1) in respect of the second layout-design (topography) without being regarded as infringing the rights of the holder of the right in the first layout-design (topography). (c) The holder of the right may not exercise his right in respect of an identical original layout-design (topography) that was independently created by a third party.

⁸⁵ Resource Book on TRIPs and Development da UNCTAD “Article 6.2(b) further clarifies the extent of the reverse engineering exception. It states that as long as there is an independent effort involved (which is necessary to comply with the originality requirement) the rights of the title-holder of the reverse engineered design can not be exercised against the creator of the second design, even if identical. This means that the rights, as provided for by the Treaty and TRIPs confer exclusivity neither on the functionalities of the layout-design/topography nor on a specific expression thereof. They only protect, in essence, against slavish copying. Finally, Article 6.2(c) establishes that the reverse engineering exception applies even in cases where the second-layout design/topography is “identical” to a protected design, provided that the former was “independently created”

de cópia como uma exigência natural da economia de mercado :

“O Tribunal, desta forma, relegou os produtos não patenteados nem protegidos por direito autoral ao mercado livre, e deu foros de constitucionalidade à prática de engenharia reversa ⁸⁶”

A questão não é assim, de recusar o interesse econômico privado, mas de traçar, com base no interesse público, um justo equilíbrio entre a pretensão de quem quer garantir investimentos em produção de obras não suscetíveis de direitos de exclusiva, e a de quem exerce sua liberdade de copiar e aperfeiçoar-se.

As leis de proteção aos semicondutores ⁸⁷ re-introduziram a questão deste equilíbrio, de uma forma distinta do balanceamento das patentes (que não admite engenharia reversa) e do *trade secret* (que o supõe como essencial). A Medida Provisória permitia especificamente o direito à engenharia reversa, embora sem o alcance imposto pela norma internacional.

O que a Medida Provisória permitia era manipulação reversa das topografias, mas proibia veementemente a reprodução de uma topografia *substancialmente idêntica* à protegida. Note-se que esta proibição violava o Tratado e TRIPs, a não ser se interpretada de forma a que a criação subjetivamente original de outra topografia – mesmo idêntica - não viola a exclusiva topográfica.

Como o entendimento contrário à norma internacional seria mais restritivo do que o parâmetro *imposto* ⁸⁸ pelo texto internacional pertinente, haveria um desbalanceamento dos parâmetros da cláusula finalística no que desestimula a criação original e independente que – por acaso ou imperativo técnico – leva a topografia idêntica à protegida. A leitura de acordo com o Tratado vem a ser, desta feita, leitura conforme ⁸⁹.

86 J.H. Reichmann, *Legal Hybrids (...)*, op. cit., p. 2473. A preocupação subjacente é sempre o da liberdade de competição: "uma informação de domínio público não é suscetível de apropriação", 4a. Câ. Paris, julgamento de 14 de outubro de 1993, RIDA 1994, no. 160, 240. "O fato de reproduzir objetos que não são protegidos nem por patente, nem por marca consiste o exercício de um direito no contexto da liberdade do comércio e da indústria", Tribunal de Paris, 10 de abril de 1962, Ann. Propr. Ind. 1962, 210. Note-se bem que não se alega a liberdade de apropriação de dados sigilosos, mas impossibilidade de recapturar para o domínio privado - fora do contexto das patentes - informações técnicas integradas ao conhecimento público.

87 Por exemplo, o Semiconductor Chip Protection Act of 1984, Pub.L. No. 98-620, 98 Stat. 3347, codificada no United States Code como 17 U.S.C 908 (a) 1988, o art. 622-5 do Code de La Propriété Intellectuelle francês e a proposta da CE para a matéria, COM (93) 344 COD.

⁸⁸ Note-se que o Tratado de Washington, ainda que aplicado por TRIPs, não é de parâmetros mínimos. A vedação de topografias idênticas, sem considerar a originalidade subjetiva, viola o Tratado, e portanto, TRIPs. Aliás, quanto a esse aspecto, mesmo TRIPs não é de parâmetro mínimo em favor do titular do registro. Diz o Resource Book: "Article 37.1 provides that Members "shall not consider unlawful" (emphasis added) acts relating to unlawfully reproduced layoutdesigns/topographies, thus indicating that TRIPs obliges WTO Members to consider lawful the acts mentioned in Article 36". O dispositivo da Medida Provisória, assim, viola TRIPs frontalmente.

⁸⁹ "(...) quando o judiciário condiciona a validade da lei a uma determinada interpretação ou declara que certas aplicações não são compatíveis com a Constituição, está, em verdade, declarando a inconstitucionalidade de outras possibilidades de interpretação (Auslegungsmöglichkeiten) ou de outras possíveis aplicações (Anwendungsfälle)." Luis Roberto Barroso in *Interpretação e Aplicação da Constituição*, p. 177. "Ainda que se não possa negar a semelhança dessas categorias e a proximidade do resultado prático de sua utilização, é certo que, enquanto, na interpretação conforme a Constituição, se tem, dogmaticamente, a declaração de que uma lei é constitucional com a interpretação que lhe é conferida pelo órgão judicial, constata-se, na declaração de nulidade sem redução de texto, a expressa exclusão, por inconstitucionalidade, de determinadas hipóteses de aplicação (Anwendungsfälle) do programa normativo sem que se produza alteração expressa do texto legal". Gilmar Ferreira Mendes in *Jurisdição Constitucional*. São Paulo: Saraiva, 1996. p.275.

A explicitação da lei de conversão

Ao art. 37 da Medida, a lei acrescentou o seguinte parágrafo:

§ 2o O titular do registro de topografia de circuito integrado não poderá exercer os seus direitos em relação a uma topografia original idêntica que tiver sido criada de forma independente por um terceiro.

Assim, na esteira de meu trabalho inicial sobre a Medida Provisória, %20Integrados.pdf, o Poder Executivo tornou claro que mesmo sendo iguais as topografias, não há infração, desde que haja criação independente.

Com efeito, a criação independente diz respeito à forma, nada impedindo a engenharia reversa, eis que aplica-se o disposto no

Art. 29 § 2o A proteção não será conferida aos conceitos, processos, sistemas ou técnicas nas quais a topografia se baseie ou a qualquer informação armazenada pelo emprego da referida proteção.

Assim, a tecnologia sujeita à engenharia é neutra em face "criação independente" a que se refere a nova redação introduzida no art. 37. A independência é da forma topográfica. Interpretar diversamente tal fórmula infringiria o disposto em TRIPs.

Assim, entenda-se o disposto no mesmo artigo 37:

Art. 37. Os efeitos da proteção prevista no art. 36 desta Lei não se aplicam (...)

II – aos atos que consistam na criação ou exploração de uma topografia que resulte da análise, avaliação e pesquisa de topografia protegida, desde que a topografia resultante não seja substancialmente idêntica à protegida;

Se "análise, avaliação e pesquisa de topografia protegida" levar a uma criação de outra topografia, e essa criação, no tocante à forma, for substancialmente idêntica à protegida, haverá infração, a não ser que se prove (reversão do ônus da prova) que na forma do próprio art. 37 § 2o a topografia idêntica que tiver sido criada de forma independente por um terceiro.

Uma vez mais: não cabe interpretar que se proíba a engenharia reversa que implique em reprodução idêntica, mas independente, a partir da tecnologia reengenheirada, pois tal implicaria em afronta a textos internacionais que obrigam que a legislação nacional siga tal parâmetro. Em dúvida, caberá necessariamente a aceção que preserva a integridade da ordem jurídica nacional ⁹⁰.

⁹⁰ Cabe aqui a observação de Manoel Pereira dos Santos em seu artigo A Proteção da Topografia de Circuitos Integrados, a aparecer no 3º. Vol. (no prelo) da série da GVLaw/Ed. Saraiva sobre Propriedade Intelectual: "Qual o sentido deste dispositivo? Estaria o regime sui generis de proteção das topografias de circuitos integrados apenas seguindo o mesmo critério da Lei de Direito Autoral de que a criação independente não deve constituir uma violação objetiva do direito de exclusividade do autor da obra criada em primeiro lugar? Há quem entenda que a hipótese aplica-se à engenharia reversa desde que haja criação independente (UNCTAD-ICTSD, 2005, p.515). Na doutrina autoral, a criação é chamada independente quando o criador da segunda obra nem teve acesso nem foi influenciado pela obra preexistente. Para que esse princípio fosse ajustado à engenharia reversa, seria necessário que se adotasse o chamado "clean room procedure" ("procedimento de sala limpa"), método desenvolvido no sistema de "common law" com base em dois preceitos do Direito de Autor: o de que a proteção recai sobre a forma de expressão e não sobre as idéias, e o de que não há contrafação sem prova de acesso (RAMOS; BERLIN, 1999, p. 20). O "clean room

Exaustão de direitos

São lícitos aos atos que consistam na importação, venda ou distribuição por outros meios, para fins comerciais ou privados, de circuitos integrados ou de produtos que os incorporem, colocados em circulação pelo titular do registro de topografia de circuito integrado respectivo ou com seu consentimento. Quanto à noção de consentimento, neste contexto, leia-se o que se disse sob o art. 37.

Trata-se de caso de exaustão de direitos. Dissemos, tratando de patentes:

Uma das hipóteses de limitação de patentes que merece atenção especial é a da exaustão ou esgotamento de direitos. É a doutrina segundo a qual uma vez que o titular tenha auferido o benefício econômico da exclusividade ("posto no comércio"), através, por exemplo, da venda do produto patenteado, cessam os direitos do titular da patente sobre ele. Resta-lhe, apenas, a exclusividade de reprodução⁹¹.

Segundo F.Savignon 92, a teoria é

"la construction juridique selon laquelle le titulaire d'un brevet ne peut plus exercer le droit d'interdire après qu'il a mis l'objet de son brevet dans le commerce, dans le territoire ou le brevet exerce son effet: il a joui de son droit. Celui-ci est épuisé".

Ao contrário do que ocorre no sistema de patentes, a exaustão no caso de topografias se dá tanto na esfera internacional quanto na nacional. Vendido o circuito integrado contendo a topografia na Grécia, com consentimento de seu titular, não pode ele vedar a importação do produto para o Brasil.

Atos cometidos sem ciência do ilícito

Ainda que na esfera civil, não há ilícito nos atos de circulação econômica descritos nos incisos II e III do art. 36, se praticados ou determinados por quem não sabia, quando da obtenção do circuito integrado ou do produto, ou não tinha base razoável para saber que o produto ou o circuito integrado incorpora uma topografia protegida, reproduzida ilicitamente. Em essência, não são ilícitos os atos de boa fé⁹³.

O parágrafo único do art. 38 cuida da hipótese em que tais atos, que se iniciaram em boa fé, foram colhidos por notificação do titular do registro. Neste caso, segundo o estabelecido na norma de TRIPs, Art. 37.1, o agente continua possibilitado de efetuar tais atos com relação aos produtos ou circuitos integrados em estoque ou previamente encomendados, desde que, com relação a esses produtos ou circuitos, pague, ao titular do direito, a remuneração equivalente à que seria paga no caso de uma licença voluntária.

procedure" é justamente um método destinado a assegurar que determinada criação seja desenvolvida de forma independente (ELKINS, 1990-1991, p. 455)"

91 A rigor, não se deveria confundir a exaustão de direitos com a figura da importação paralela: nesta, o produto é oriundo de país onde o titular do direito não tenha patente, ou marca, e pode até ser fabricado por terceiro. Veja-se que, na exaustão, o produtor já terá recebido a remuneração por ele mesmo determinada quando da colocação inicial no mercado, o que significa dizer que a exaustão não lhe pode causar nenhum prejuízo direto; mas na importação paralela, a fabricação se fez sem remunerar o titular, e a introdução se faz em mercado protegido.

92 Convention de Luxembourg, in La Propriété Industrielle, 1976, p. 103. Vide também "L'épuisement du droit du breveté", 1e 1er. Rencontre de Propriété Industrielle, Nice, 1970, Litrec, 1971.

⁹³ Tratado: (Article 6(4)), "no Contracting Party shall be obliged to consider unlawful" the acts of importing, selling or otherwise distributing for commercial purposes a protected layout-design/topography or an integrated circuit incorporating such protected layout-design/topography, if such acts were performed *bona fide*.

Da extinção do registro

Art. 38. O registro extingue-se:

I - pelo término do prazo de vigência; ou

II - pela renúncia do seu titular, mediante documento hábil, ressalvado o direito de terceiros.

Parágrafo único. Extinto o registro, o objeto da proteção cai no domínio público.

Da nulidade

Art. 39. O registro de topografia de circuito integrado será declarado nulo judicialmente se concedido em desacordo com as disposições deste Capítulo, especialmente quando:

I - a presunção do § 1º do art. 27 provar-se inverídica;

II - a topografia não atender ao requisito de originalidade consoante o art. 29;

III - os documentos apresentados, conforme disposto no art. 31, não forem suficientes para identificar a topografia, ou

IV - o pedido de registro não tiver sido depositado no prazo definido no parágrafo único do art. 33.

§ 1º A nulidade poderá ser total ou parcial.

§ 2º A nulidade parcial só ocorre quando a parte subsistente constitui matéria protegida por si mesma.

§ 3º A nulidade do registro produzirá efeitos a partir da data do início de proteção definida no art. 35.

§ 4º No caso de inobservância do disposto no § 1º do art. 27, o criador poderá, alternativamente, reivindicar a adjudicação do registro.

§ 5º A arguição de nulidade somente poderá ser formulada durante o prazo de vigência da proteção ou, como matéria de defesa, a qualquer tempo.

§ 6º É competente para as ações de nulidade a Justiça Federal com jurisdição sobre a sede do Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, o qual será parte necessária no feito.

Art. 40. Declarado nulo o registro, será cancelado o respectivo certificado.

A nulidade, como o exame substantivo dos pressupostos da registrabilidade das topografias, só se suscita judicialmente. Quanto à matéria que leva à nulidade, já discorremos ao falar dos requisitos de originalidade, novidade e suficiência de identificação.

O teor dos parágrafos 5º e 6º., introduzido pela Lei de Conversão, explicita as normas de legitimação etmporal e competência processual já aplicáveis ao sistema de patentes.

Das cessões, licenças e das alterações no registro

Art. 41. Os direitos sobre a topografia de circuito integrado poderão ser objeto de cessão.

§ 1º A cessão poderá ser total ou parcial, devendo, neste caso, ser indicado o percentual correspondente.

§ 2º O documento de cessão deverá conter as assinaturas do cedente e do cessionário, bem assim de duas testemunhas, dispensada a legalização consular.

Art. 42. O INPI fará as seguintes anotações:

I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário;

II - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o registro; e

III - das alterações de nome, sede ou endereço do titular.

Art. 43. As anotações produzirão efeitos em relação a terceiros depois de publicadas no órgão oficial do INPI, ou, à falta de publicação, sessenta dias após o protocolo da petição.

Art. 44. O titular do registro de topografia de circuito integrado poderá celebrar contrato de licença para exploração.

Parágrafo único. Inexistindo disposição em contrário, o licenciado ficará investido de legitimidade para agir em defesa do registro.

Art. 45. O INPI averbará os contratos de licença para produzir efeitos em relação a terceiros.

Direito exclusivo de natureza registral, a proteção à topografia segue aqui, no tocante à transmissão dos direitos, regime idêntico às patentes.

Note-se que os pagamentos de terceiros pela licença ou autorizações de uso de topografias são royalties, e seguem o regime tributário e cambial desses institutos; mas não os limites quantitativos e demais restrições específicas das patentes, marcas e assistência técnica. Tais pagamentos, em relação a direitos autorais (salvo se feitos ao autor) e a cultivares são igualmente royalties, e nem por isso constrictos àqueles limites.

O art. 44 teve uma emenda na lei de conversão, introduzindo-se dispositivo análogo ao da Lei 9.279/96, quanto à legitimidade do licenciado para defender sua posse.

Dos royalties pelo uso do corpus mechanicum

Art. 46. Salvo estipulação contratual em contrário, na hipótese de licenças cruzadas, a remuneração relativa à topografia protegida licenciada não poderá ser cobrada de terceiros que adquirirem circuitos integrados que a incorporem.

Parágrafo único. A cobrança ao terceiro adquirente do circuito integrado somente será admitida se esse, no ato da compra, for expressamente notificado desta possibilidade.

O dispositivo em questão veda a imposição de *royalties* aos adquirentes dos circuitos integrados que incorporem topografias protegidas. A lei propõe uma exceção a essa regra: na hipótese de *licenças cruzadas* e – ainda assim, cumulando-se dois requisitos: a) se no instrumento disso houver previsão e b) se o adquirente dos circuitos integrados que incorporem topografias protegidas forem cientificados da hipótese de cobrança de *royalties* e – tendo sempre em conta o potencial de abuso de direitos que tal dispositivo possa acarretar, na inexistência de fontes alternativas de funcionalidade equivalente – se concordarem com tal sujeição.

Uso não autorizado

Segundo TRIPS, o art. 6.3 do Tratado de Washington, que regulava o uso não autorizado das topografias, não é mais aplicável⁹⁴. Segundo o Acordo da OMC, só são

⁹⁴ Do Resource Book: “The Washington Treaty, after intense negotiations, allowed the granting of a nonvoluntary license only in two cases: (1) “to safeguard a national purpose deemed to be vital” by the national authority; and (2) “to secure free competition and to prevent abuses by the holder of the right”. In addition, these licenses were available only for the domestic market (Article 6.3). Despite these limitations the provision on compulsory license was deemed too broad by the United States, and was one of the major reasons for the U.S. refusal to sign the Treaty. As indicated above, TRIPS declared the non-applicability of Article 6.3 of the Washington Treaty. As stated by Article 37.2, the conditions laid down by TRIPS for the granting of compulsory licenses for patents (Article 31(a) to (k)), are applicable mutatis mutandis to the layout-designs of integrated circuits. Paragraph (l) of Article 31

permissíveis o uso governamental não comercial e para impedir práticas não competitivas.⁹⁵

Uso público não comercial

Art. 47. O Poder Público poderá fazer uso público não comercial das topografias protegidas, diretamente ou mediante contratação ou autorização a terceiros, observado o previsto nos incisos III a VI do caput do art. 49 e no art. 51 desta Lei.

Parágrafo único. O titular do registro da topografia a ser usada pelo Poder Público nos termos deste artigo deverá ser prontamente notificado.

Trata-se aqui de uso público não autorizado, desde que não comercial. Dispensa-se, na hipótese, qualquer procedimento de licença compulsória. O uso se faz diretamente, mediante simples notificação, sempre pagos os respectivos royalties.

Licenças compulsórias

Art. 48. Poderão ser concedidas licenças compulsórias para assegurar a livre concorrência ou prevenir abusos de direito ou de poder econômico pelo titular do direito, inclusive o não atendimento do mercado quanto a preço, quantidade ou qualidade.

A parte do dispositivo relativo ao uso não competitivo é plenamente compatível com o cânone do art. 31 de TRIPs. O não atendimento do mercado quanto a preço, quantidade ou qualidade, assim como outros abusos de direito, merecem maior análise do que a permitida nos estritos termos deste estudo inicial.

Art. 49. Na concessão das licenças compulsórias deverão ser obedecidas as seguintes condições e requisitos:

I - o pedido de licença será considerado com base no seu mérito individual;

II - o requerente da licença deverá demonstrar que resultaram infrutíferas, em prazo razoável, as tentativas de obtenção da licença, em conformidade com as práticas comerciais normais;

III - o alcance e a duração da licença serão restritos ao objetivo para os quais a licença for autorizada;

IV - a licença terá caráter de não-exclusividade;

V - a licença será intransferível, salvo se em conjunto com a cessão, alienação ou arrendamento do empreendimento ou da parte que a explore; e

VI - a licença será concedida para suprir predominantemente o mercado interno.

§ 1º As condições estabelecidas nos incisos II e VI não se aplicam quando a licença for concedida para remediar prática anticompetitiva ou desleal, reconhecida em processo administrativo ou judicial.

§ 2º As condições estabelecidas no inciso II também não se aplicam quando a licença

(compulsory licenses in cases of dependency of patents) does not apply. The reason for this probably is that, in the case of integrated circuits, reverse engineering is explicitly permitted”.

⁹⁵ Idem, eadem, “In addition, according to Article 31(c) of the Agreement, “semiconductor technology” may only be subjected to compulsory licenses for grounds relating to anticompetitive practices and for use by the governments for non-commercial purposes.1003 Though this provision applies to compulsory licenses on patented inventions, the cross reference contained in Article 37.2 of the Agreement would seem to indicate that compulsory licenses of integrated circuits would only be admissible in those two cases”.

for concedida em caso de emergência nacional ou de outras circunstâncias de extrema urgência.

§ 3º Nas situações de emergência nacional ou em outras circunstâncias de extrema urgência, o titular dos direitos será notificado tão logo quanto possível.

Aqui também se têm hipóteses (remédio de concorrência desleal) que mereceriam extensa análise. Quanto às licenças de emergência nacional ou de outras circunstâncias de extrema urgência, pareceriam despiciendas em face da hipótese de uso público não comercial.

Art. 50. O pedido de licença compulsória deverá ser formulado mediante indicação das condições oferecidas ao titular do registro.

§ 1º Apresentado o pedido de licença, o titular será intimado para manifestar-se no prazo de sessenta dias, findo o qual, sem manifestação do titular, considerar-se-á aceita a proposta nas condições oferecidas.

§ 2º O requerente de licença que invocar prática comercial anticompetitiva ou desleal deverá juntar documentação que a comprove.

§ 3º Quando a licença compulsória requerida com fundamento no art. 50 envolver alegação de ausência de exploração ou exploração ineficaz, caberá ao titular do registro comprovar a improcedência dessa alegação.

§ 4º Em caso de contestação, o INPI realizará as diligências indispensáveis à solução da controvérsia, podendo, se necessário, designar comissão de especialistas, inclusive de não integrantes do quadro da autarquia.

Art. 51. O titular deverá ser adequadamente remunerado, segundo as circunstâncias de cada uso, levando-se em conta, obrigatoriamente, no arbitramento dessa remuneração, o valor econômico da licença concedida.

Parágrafo único. Quando a concessão da licença se der com fundamento em prática anticompetitiva ou desleal, esse fato deverá ser tomado em consideração para estabelecimento da remuneração.

Art. 52. Sem prejuízo da proteção adequada dos legítimos interesses dos licenciados, a licença poderá ser cancelada, mediante requerimento fundamentado do titular dos direitos sobre a topografia, se e quando as circunstâncias que ensejaram a sua concessão deixarem de existir e for improvável que se repitam.

Parágrafo único. O cancelamento previsto no caput poderá ser recusado se as condições que propiciaram a concessão da licença tenderem a ocorrer novamente.

Art. 53. O licenciado deverá iniciar a exploração do objeto da proteção no prazo de um ano, admitida:

I - uma prorrogação, por igual prazo, desde que tenha o licenciado realizado substanciais e efetivos preparativos para iniciar a exploração ou existam outras razões que a legitimem;

II - uma interrupção da exploração, por igual prazo, desde que sobrevenham razões legítimas que a justifiquem.

§ 1º As exceções previstas nos incisos I e II somente poderão ser exercitadas mediante requerimento ao INPI, devidamente fundamentado e no qual se comprovem as alegações que as justifiquem.

§ 2º Vencidos os prazos referidos no caput e seus incisos, sem que o licenciado inicie ou retome a exploração, extinguir-se-á a licença.

Aplicam-se aqui, *mutatis mutandi*, os parâmetros adotados na legislação de patentes para concessão de licenças compulsórias. Mais uma vez, cabe análise ulterior da norma.

Da tutela civil e penal

Art. 54. Comete crime de violação de direito do titular de topografia de circuito integrado quem, sem sua autorização, praticar ato previsto no art. 36 desta Lei, ressalvado o disposto no art. 37 desta Lei.

§ 1o Se a violação consistir na reprodução, importação, venda, manutenção em estoque ou distribuição, para fins comerciais, de topografia protegida ou de circuito integrado que a incorpore:

Pena: detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

§ 2o A pena de detenção será acrescida de 1/3 (um terço) à 1/2 (metade) se:

I – o agente for ou tiver sido representante, mandatário, preposto, sócio ou empregado do titular do registro ou, ainda, do seu licenciado; ou

II – o agente incorrer em reincidência.

§ 3o O valor das multas, bem como sua atualização ou majoração, será regido pela sistemática do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal.

§ 4o Nos crimes previstos neste artigo somente se procede mediante queixa, salvo quando praticados em prejuízo de entidade de direito público, empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação instituída pelo poder público.

§ 5o Independentemente da ação penal, o prejudicado poderá intentar ação para proibir ao infrator a prática do ato incriminado, com a cominação de pena pecuniária para o caso de transgressão do preceito, cumulada de perdas e danos.

Acrescentando dispositivos inexistentes na Medida Provisória, a Lei mais uma vez incorre em retrocesso, ao prescrever a sanção penal para a cópia não autorizada de topografias. Tal modalidade de sanção, por fugir aos parâmetros do devido processo legal substantivo, já foi indicado em decisões judiciais como incompatível com a Constituição.

Note-se que a proteção das tecnologias, em sistemas como o americano, nunca sofreram sanção penal. O art. 61 de TRIPs apenas obriga à penalização de infrações de marca e direitos autorais; explicita-se que é livre aos países aplicarem sanções penais à infração dos demais direitos de propriedade intelectual. Os resultados da Questão 169 da AIPPI⁹⁶ tornam claro a facultatividade da sanção penal no caso de topografias; mais ainda, impõem considerações que não foram tratadas explicitamente no dispositivo em pauta

⁹⁶ Vide em <http://www.aippi.org/>: “a) Article 61 of the TRIP’s Treaty calls for criminal procedures and penalties, at least for cases of wilful trademark counterfeiting or copyright piracy on a commercial scale; of wilful trademark counterfeiting or copyright piracy on a commercial scale; b) Article 61 also leaves it to member states to decide whether criminal penalties be applied in other cases of infringement of Intellectual Property rights where they are committed wilfully and on a commercial scale; c) There are no prescribed measures for, nor is there a uniform approach to, achieving these objectives and further, there is no common objective test of the effectiveness of the measures and/or approaches in achieving these objectives; d) The level of economic, technological and industrial development in each member state is different; and in addition, the differences in the legal systems of different countries may result in wide-ranging differences in enforcement procedures and available remedies; some of the countries having adopted various penal sanctions, which interest for the protection of the Intellectual Property rights is recognised;

Note-se que a penalidade de detenção acrescida do agravamento do parágrafo segundo resulta em ônus equivalente, em anos, à pena prevista para o crime de homicídio, o que aponta para uma desponderação dificilmente justificável.

Das disposições gerais

Art. 55. Os atos previstos neste Capítulo serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente habilitados.

§ 1º O instrumento de procuração redigido em idioma estrangeiro, dispensada a legalização consular, deverá ser acompanhado por tradução pública juramentada.

§ 2º Quando não apresentada inicialmente, a procuração deverá ser entregue no prazo de sessenta dias do protocolo do pedido de registro, sob pena de arquivamento definitivo.

Art. 56. Para os fins deste Capítulo, a pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador, devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.

Art. 57. O INPI não conhecerá da petição:

I - apresentada fora do prazo legal;

II - apresentada por pessoa sem legítimo interesse na relação processual; ou

III - desacompanhada do comprovante de pagamentos da respectiva retribuição no valor vigente a data de sua apresentação.

Art. 58. Não havendo expressa estipulação contrária neste Capítulo, o prazo para a prática de atos será de sessenta dias.

Art. 59. Os prazos estabelecidos neste Capítulo são contínuos, extinguindo-se automaticamente o direito de praticar o ato após seu decurso, salvo se a parte provar que não o realizou por razão legítima.

Parágrafo único. Reconhecida a razão legítima, a parte praticará o ato no prazo que lhe assinar o INPI.

Art. 60. Os prazos referidos neste Capítulo começam a correr, salvo expressa disposição em contrário, a partir do primeiro dia útil após a intimação.

Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, a intimação será feita mediante publicação no órgão oficial do INPI.

Art. 61. Pelos serviços prestados de acordo com este Capítulo será cobrada retribuição, cujo valor e processo de recolhimento serão estabelecidos em ato do Ministro de Estado a que estiver vinculado o INPI.

Os dispositivos reproduzem o conteúdo da Lei 9.279/96, já comentado em outras fontes.

Vigência da norma

(...)Art. 65. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos em relação ao art. 60 a partir do dia 19 de fevereiro de 2007.

Brasília, 22 de janeiro de 2007; 186º da Independência e 119º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA Guido Mantega

⁹⁷ “Criminal liability for Intellectual Property right infringement should be contingent on wilfully committing an unlawful act knowing such act to be unlawful or with reckless disregard for the unlawfulness thereof. This must be proven either by direct or by strong circumstantial evidence”.

Bibliografia

Carlos Maria Correa, Protección Legal de los Diseños de Circuitos Integrados: El Tratado de la OMPI y el Acuerdo TRIPs, *in* Actas de Derecho Industrial, tomo XVI. Marcial Pons, 1996.

Correa, Carlos, (1990), "Intellectual Property in the Field of Integrated Circuits: Implications for Developing Countries", *World Competition*, vol.14, No.2.

Tarcísio Queiroz Cerqueira, Propriedade de novas tecnologias, Dissertação de Mestrado, Universidade Gama Filho, 1991.

Columbia Law Review no. 94, no. 8, de dezembro de 1994, transcrevendo o seminário "Towards a Third Intellectual Property Paradigm". Em particular, o artigo de J.H. Reichman, Legal Hybrids Between the Patent and Copyright Paradigms, o de Michael Lehman TRIPs, the Berne Convention, and Legal Hybrids, e o de Ejan Mackaay, Legal Hybrids: Beyond Property and Monopoly?.

Computer Software and Chips, Protection and Marketing, 2 vol. Practising Law Institute, 1985.

Antonio Chaves, Direitos Autorais na Computação de Dados, Ed. LTr, 1997, p. 285 e seguintes.

Fonseca, Antonio, Proteção legal do chip: um modelo de lei para os países do MERCOSUL. Revista de Informação Legislativa, vol 33 n 129 p 129 a 139 jan/mar 1996. Revista de Direito Econômico, n 23 p 85 a 104 abr/jun 1996.

Jurisprudência

CRIME CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Hardware e software - Proteção jurídica de um e de outro por ramo distinto do direito privado - Entendimento - Proteção constitucional.³⁰ - Hardware e software não se confundem no campo jurídico. Hardware está em âmbito do Direito de Propriedade Industrial. Software está em âmbito do Direito Autoral. Não se confunde, pois, software com o correspondente suporte (disquete, fita cassete, ou chip), que se constitui em seu corpo mecânico (assim como disco e o suporte da música, esta obra intelectual protegida). Programa e disquete não se confundem, não dando ensejo a crime de violação de marca de indústria ou comércio e de concorrência desleal. - Genericamente a propriedade de marca está protegida pela Constituição da República (art. 5º, XXIX). Porém, essa proteção não é ilimitada, visto que incide somente na classe correspondente à atividade, conforme o disposto no art. 53, caput, do Código de Propriedade Industrial. A lei leva em conta o gênero de comércio ou indústria, sem cogitar de identidade ou semelhança, entre os produtos ou artigo, mas da identidade ou da afinidade dos ramos de negócio. RJDTACRIM VOLUME 12 PÁGINA: 69 RELATOR:- PENTEADO NAVARRO