



Fábio Brumana

# A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NA TUTELA DOS DIREITOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

51

## *BRAZILIAN'S FEDERAL JUSTICE JURISDICTION ON INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS*

Oscar Valente Cardoso

### **RESUMO**

Analisa a preocupação com a defesa da propriedade intelectual no Direito Internacional e a sua regulamentação no Brasil, examinando de forma genérica a competência para dirimir controvérsias na área cível, os tipos penais existentes e a competência jurisdicional para exercer a persecução penal. Esclarece que a pesquisa se baseia nas decisões dos tribunais pátrios, comparando a legislação nacional referente ao assunto com a abordagem em normas multilaterais, além de criticar o atraso existente no país, que dificulta a tutela efetiva desses direitos.

### **PALAVRAS-CHAVE**

Propriedade intelectual; regulamentação; Direito Internacional; Direito Interno; tutela jurisdicional; competência – cível, criminal.

### **ABSTRACT**

*The author looks into concerns over protection of intellectual property within the scope of International Law and its regulation in Brazil, assessing the jurisdiction over civil dispute resolution, the existing criminal types, in general, and also the jurisdiction to carry out criminal prosecution. He explains that the survey is based on Brazilian courts' rulings and he compares the national legislation regarding the matter to the approach taken by multilateral rules, besides criticizing the country's tardiness, which prevents an effective protection of these rights.*

### **KEYWORDS**

*Intellectual property; regulation; International Law; internal Law; jurisdictional protection; civil, criminal – jurisdiction.*

## 1 INTRODUÇÃO

A preocupação com a regulamentação da propriedade intelectual e sua afinidade com o desenvolvimento e o progresso são objeto de preocupação dos países há mais de um século. A existência de um marco teórico e de uma estrutura institucional para assegurar a observância e a efetividade desses direitos reconhecidamente incentivam a inovação e a criatividade, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico, cultural, comercial e tecnológico.

Em nosso país, a proteção à propriedade intelectual, por um lado, possui fundamento na Constituição e em diversas leis ordinárias, mas, por outro, ainda necessita de maior efetividade, especialmente em virtude da pirataria (definida no parágrafo único do art. 1º do Decreto n. 5.244/2004 como sendo a violação aos direitos autorais previstos nas Leis ns. 9.609 e 9.610/98) e da prática de infrações civis e penais por meio da rede mundial de computadores. Mesmo com leis recentes, o Brasil está com um atraso de aproximadamente 40 anos na forma de regulamentação da propriedade intelectual, em relação ao seu tratamento no Direito Internacional. Enquanto os organismos internacionais (especialmente a ONU e a OMC) conferem uma proteção ampla e uniforme, o Brasil editou diversos atos normativos sobre o tema, manteve os órgãos já existentes e criou atribuições para outros, descentralizando o controle e a fiscalização. Assim, existem no país leis específicas para a propriedade industrial (Lei n. 9.279/96), os cultivares (Lei n. 9.456/97), a propriedade intelectual de programas de computador (Lei n. 9.609/98), os direitos autorais (Lei n. 9.610/98), os medicamentos genéricos (Lei n. 9.787/99), os organismos geneticamente modificados (“transgênicos” – Lei n. 11.105/2005) os semicondutores e circuitos integrados (*microchips* - Lei n. 11.484/2007), entre outras. Em consequência, há diversos órgãos, públicos ou privados, com atribuições específicas em cada um desses ramos (INPI, ECAD, Anvisa, Ministério da Agricultura, Cade etc.), estruturas dispendiosas e desnecessárias, além da criação de diversos cargos, providos por concurso público ou comissionados, que oneram ainda mais os cofres públicos e dificultam a efetiva repressão às violações legais.

52

***Mesmo com leis recentes, o Brasil está com um atraso de aproximadamente 40 anos na forma de regulamentação da propriedade intelectual, em relação ao seu tratamento no Direito Internacional.***

O desrespeito às normas e princípios relativos ao assunto produz, em princípio, a responsabilidade civil de seu infrator. Além disso, essa violação pode também importar um ilícito penal, e seu autor sofrer a persecução penal por parte do Estado. Entre as diferenças existentes nas normas materiais e processuais dos Direitos civil e penal, destaca-se a das regras de competência, que causam ainda maiores dificuldades na repressão às lesões perpetradas contra os direitos da propriedade intelectual.

Desse modo, busca-se neste artigo analisar a legislação nacional diante da regulamentação no Direito Internacional, especialmente os crimes contra a propriedade intelectual, e a competência jurisdicional para processar e julgá-los.

## 2 PROTEÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DO DIREITO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

O reconhecimento do direito da propriedade intelectual e sua proteção constituem problema não só da legislação nacional, mas também possuem previsão no Direito Internacional há mais de um século.

Os direitos da propriedade intelectual, em sentido amplo, podem ser entendidos como aqueles conferidos aos autores de criação intelectual, de apropriação e utilização exclusiva sobre bens imateriais concebidos por sua mente. A propriedade intelectual constitui o gênero do qual a propriedade industrial e os direitos autorais são espécies. Logo, o direito da propriedade intelectual é dividido em: direito da propriedade industrial, que abrange as criações intelectuais relativas às atividades industriais, em sentido amplo, ou seja, todas as atividades de produção de bens e prestação de serviços (inclusive a agricultura e a pecuária); e direitos autorais, referentes às criações artísticas, científicas e literárias, ressaltando-se que, para ser tutelados, devem sair do plano da idéia e assumir uma forma (palavras, desenho, notas musicais etc.).

No Direito Internacional, aponta-se a Convenção da União de Paris, de 1883, como o marco da regulamentação internacional da propriedade industrial. O Brasil foi um dos 14 Estados signatários originais, e ela entrou em vigor no país por força do Decreto n. 9.233, de dia 28/6/1884. Ainda em vigor e atualmente com 173 países signatários, abarca a proteção das patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal (art. 1.2). Conforme o seu art. 1.3, a propriedade industrial deve ser compreendida em seu sentido amplo, envolvendo não somente a indústria e o comércio, mas também as atividades indústrias agrícolas, extrativistas e todos os produtos fabricados ou naturais (como, por exemplo, vinhos, grãos, frutas, animais, minérios, águas minerais, cervejas, flores, farinhas etc.).

Está apoiada nos seguintes princípios: (a) do tratamento nacional, segundo o qual os nacionais de cada um dos países da União terão em todos os outros Estados os mesmos direitos e vantagens na proteção da propriedade industrial conferidos aos seus nacionais (art. 2); (b) da territorialidade, no sentido de que a proteção da patente e do registro somente têm validade nos limites territoriais do Estado que a concede (arts. 4, 5 e 6); (c) da prioridade, que estabelece que o titular do primeiro pedido de patente ou de registro apresentado em um dos países da União tem a preferência para apresentá-lo nos demais Estados (art. 4); (d) e da interdependência dos direitos, para o qual as patentes concedidas em quaisquer dos países da União são independentes daquelas conferidas em qualquer outro País, signatário ou não da Convenção (art. 4-bis).

Por outro lado, a Convenção da União de Berna, de 1886, envolve a proteção dos direitos autorais (patrimoniais e morais) de obras literárias e artísticas, compreendidas como todas as produções do domínio literário, científico e artístico, qualquer que seja o seu modo ou forma de expressão. O art. 2.1 da Convenção cita como exemplos (entre outros) os livros, as conferências, as obras dramáticas, musicais e coreográficas, as com-

posições musicais (com ou sem letras), as obras cinematográficas, as pinturas, as obras de arquitetura, escultura, gravura e litografia, as obras fotográficas, as ilustrações e as cartas geográficas; as obras plásticas relativas à geografia, à topografia, à arquitetura ou às ciências. Também está em vigor, contando com 164 Estados signatários, e começou a vigorar no Brasil por meio do Decreto n. 15.530, de 21/6/1922. São protegidos os autores nacionais de um dos países da União (por obras publicadas ou não), os autores não-nacionais que publiquem suas obras em um dos Estados signatários, ou que tenham residência habitual em um destes (art. 3º). Considerando que o rol de criações é exemplificativo, e, mesmo que na época de sua elaboração não se pudesse antever, a Convenção da União de Berna também protege as obras realizadas com o uso de novas ferramentas tecnológicas, como a multimídia e a rede mundial de computadores, desde que possam ser enquadradas como produção literária, científica ou artística.

Em 1967, foi criada, como órgão especializado da Organização das Nações Unidas (ONU), a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), que unificou a proteção à propriedade intelectual, abrangendo os direitos autorais e a propriedade industrial. A Convenção da OMPI foi internalizada no direito pátrio pelo Decreto n. 75.541, de 31/3/1975. Seu principal intento é o de promover a propriedade intelectual mundialmente, bem como o seu desenvolvimento equilibrado e acessível, por meio da cooperação entre os países, da elaboração e gerenciamento de tratados internacionais sobre aspectos jurídicos e administrativos da propriedade intelectual. Recentemente, em seu programa e orçamento para 2006/2007, foram priorizados cinco objetivos estratégicos, quais sejam, a promoção de uma cultura da propriedade intelectual, a integração da propriedade intelectual em políticas e programas nacionais de desenvolvimento, o desenvolvimento de leis e normas internacionais sobre o tema, a prestação de serviços de qualidade aos sistemas de proteção global da propriedade intelectual, e o aumento da eficiência da gestão e do apoio da OMPI.

Já no âmbito multilateral, que não se confunde com o sistema internacional do qual faz parte a ONU<sup>1</sup>, com a instituição

da Organização Mundial de Comércio (OMC), em 1994<sup>2</sup>, também foi firmado um acordo sobre a propriedade intelectual, o *TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights – Aspectos dos Direitos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio)*, no Anexo 1C do Acordo Constitutivo da OMC. Esse Acordo passou ao direito interno brasileiro por meio do Decreto n. 1.355, de 30/12/1994.

### ***O reconhecimento do direito da propriedade intelectual e sua proteção constituem problema não só da legislação nacional, mas também possuem previsão no Direito Internacional há mais de um século.***

A preocupação com o tema, em uma organização internacional de cunho eminentemente comercial, parte de alguns pressupostos constantes do Preâmbulo do *TRIPS*: a necessidade de um marco teórico multilateral de princípios, regras e disciplinas aplicáveis ao comércio internacional de mercadorias falsificadas; os direitos da propriedade intelectual são direitos privados; a existência de políticas públicas dos Estados-partes para a proteção da propriedade intelectual, visando fins desenvolvimentistas e tecnológicos; as necessidades especiais dos países menos desenvolvidos na flexibilidade da execução interna de leis e regulamentos, a fim de habilitá-los a criar uma base tecnológica sólida e viável; a importância de reduzir tensões, por meio de compromissos para a solução de controvérsias sobre a propriedade intelectual relacionados com o comércio multilateral; e a criação de uma relação solidária entre a OMC e a OMPI, e com outras organizações internacionais relevantes.

O *TRIPS* também cria uma regulamentação mínima, devendo os países implementá-la, tendo a faculdade de adotar proteção mais ampla, desde que não contrarie o Acordo (art. 1.1). Abrange, como inseridos no âmbito da propriedade intelectual, os direitos autorais e conexos (inclusive os programas de computador), as marcas, as indicações geográficas, os desenhos industriais, as patentes, a topografia de circuitos integrados, e a proteção de informação confidencial (arts. 1.2. e 9 a 39).

Da mesma forma que o Acordo Constitutivo da OMC, o *TRIPS* está apoiado nos

princípios do tratamento nacional (igualmente previsto na Convenção da União de Paris) e na cláusula da nação mais favorecida. De acordo com esta, a concessão, por um Estado a outro de determinada vantagem, favor, privilégio ou imunidade referentes à propriedade intelectual deve ser automaticamente estendida aos demais países integrantes do sistema multilateral de comércio, implicando um tratamento igualitário, em virtude da não-

discriminação comercial; logo, os países que fazem parte desse sistema devem dispensar o mesmo trato uns aos outros (art. 4 do *TRIPS* e art. I:1 do GATT 1994). Por sua vez, conforme o tratamento nacional, a proteção existente em um Estado à propriedade intelectual, em seu território e aos seus nacionais, deve ser igualmente conferida aos nacionais de outros países integrantes da OMC (Art. 3 e do *TRIPS* e art. III:1 do GATT 1994). Em resumo, enquanto a cláusula da nação mais favorecida estabelece a igualdade de tratamento entre Estados, o princípio do tratamento nacional determina a igualdade de tratamento entre os titulares dos direitos da propriedade intelectual.

Excepcionalmente, permite-se que os Estados-partes adotem as medidas necessárias para proteger a saúde e a nutrição públicas, bem como para promover o interesse público em setores de importância vital para os seus aspectos socioeconômicos e de desenvolvimento tecnológico, desde que tais medidas sejam coerentes com as disposições do Acordo (art. 8.1. do *TRIPS*).

Logo, atualmente no Direito Internacional existe um tratamento uniforme do direito da propriedade intelectual, abrangendo a propriedade industrial e os direitos autorais em seu mais amplo sentido. Conforme já destacado, o direito da propriedade industrial abarca as criações intelectuais relativas a todas as atividades industriais (produção de bens e prestação de serviços), e os direitos autorais tutelam as produções do domínio literário, científico e artístico, independentemente da forma de expressão.

Por sua vez, no Brasil a Constituição assegura a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença (art. 5º, IX). Do mesmo modo, a propriedade intelectual é protegida por cláusulas pétreas (divididas em direitos autorais e propriedade industrial), previstas no art. 5º, incs. XVII a XXIX, sendo assegurados: aos autores o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo período fixado em lei; a proteção às participações individuais nas obras coletivas, e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive em atividades desportivas; o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras aos criadores, aos intérpretes e às representações sindicais e associativas; e o privilégio temporário para a utilização de inventos industriais aos seus autores, proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, considerando o interesse social, o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

**[...] conforme o tratamento nacional, a proteção existente em um Estado à propriedade intelectual, em seu território e aos seus nacionais, deve ser igualmente conferida aos nacionais de outros países integrantes da OMC [...].**

Regulamentando os dispositivos constitucionais, as Leis ns. 9.279/96, 9.456/97, 9.609/98, 9.610/98, 9.787/99, 11.105/2005 e 11.484/2007 (entre outras) tratam, respectivamente, da propriedade industrial, dos cultivares, da propriedade intelectual de programas de computador, dos direitos autorais, dos medicamentos genéricos, dos organismos geneticamente modificados, dos semicondutores e dos circuitos integrados.

Assim, a legislação brasileira ainda se espelha na divisão existente entre as Convenções de Paris e de Berna, ignorando a unificação produzida no Direito Internacional desde 1967, com o objetivo de fortalecer a proteção desses direitos. Em consequência, não há uma atuação uniforme do Estado brasileiro na tutela da propriedade intelectual, sendo esta fragmentada em diversos órgãos (públicos e privados) com atribuições específicas (INPI, ECAD, ANVISA, Ministério da Agricultura, CADE<sup>3</sup> etc.), estruturas dispendiosas e desnecessárias, criando o risco de inevitáveis divergências e interpretações diferentes da legislação na análise dos pedidos.

### **3 TUTELA JURISDICIONAL DOS DIREITOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL**

Com o fim de efetivar a defesa de tais direitos, o art. 241, da Lei n. 9.279/96, autoriza o Poder Judiciário a criar juízos especiais para dirimir questões relativas à propriedade intelectual.

No âmbito civil, ao titular de propriedade intelectual é assegurado o direito de ação para defendê-la e reparar os prejuízos que lhe forem causados por eventual violação do direito ou de concorrência desleal. Conforme o art. 207, da Lei n. 9.279/96, *independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil*. No mesmo sentido, a Lei n. 9.610/98 trata em seus arts. 101/110 das sanções civis decorrentes de violação dos direitos autorais.

Considerando que os direitos da propriedade intelectual são bens móveis (art. 5º, da Lei n. 9.279/96, e art. 3º da Lei n. 9.610/98), na fixação da competência aplica-se o disposto no art. 94, do CPC, segundo o qual *a ação fundada em direito pessoal e ação fundada em direito real sobre bens móveis serão propostas, em regra, no foro do domicílio do réu*. Há exceções, previstas nos §§ 1º a 4º do citado dispositivo legal: caso o réu tenha mais de um domicílio, pode ser demandado no foro de qualquer deles; sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele deve ser demandado onde for encontrado, ou no foro do domicílio do autor; existindo dois ou mais réus, com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor; e quando o réu não tiver domicílio nem residência no Brasil, a ação será proposta no foro do domicílio do autor, mas caso este também resida fora do país, a ação pode ser proposta em qualquer foro.

No tocante à propriedade industrial, tendo em vista que o INPI é uma autarquia federal, em regra compete à Justiça Federal processar e julgar as causas relativas à nulidade de registros ou patentes que tiver concedido, com fundamento no art. 109, I, da Constituição. A Lei n. 9.279/96 prevê a ação judicial de nulidade de patente (arts. 56/57) e de registro (arts. 118 e 173/175) e, nesse sentido, seus arts. 57 e 175 dispõem que o INPI, quando não for o autor, deve intervir no feito, sendo a competência da Justiça Federal.

Porém, o STJ já decidiu que a Justiça Estadual tem competência para decidir sobre a nulidade da patente como questão prejudicial; nesse caso, todavia, a decisão só produzirá efeitos *inter partes*: [...] 4. *A nulidade da patente, com efeito erga omnes, só pode ser declarada em ação própria, proposta pelo INPI, ou com sua intervenção, perante a Justiça Federal. Porém, o reconhecimento da nulidade como questão prejudicial, com a suspensão dos efeitos da patente, pode ocorrer na Justiça comum estadual.* [...] (AgRg no Ag 526187/SP, T4, rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 21/8/2007, DJ 3/9/2007, p. 179).

O argumento fundamental que rege tal entendimento é o de que o ato administrativo do INPI que concede o registro ou a patente não se confunde com o direito real sobre estes, que são debatidos judicialmente; a Administração Pública limita-se a verificar se o postulante preenche – ou não – os requisitos legais, e por meio de um ato homologa ou não o seu pleito, como no registro de imóveis, de pessoas naturais e jurídicas. Em consequência, como nessas hipóteses o Cartório de Registro ou a Junta Comercial não integram os litígios sobre eventual irregularidade na formação de pessoa jurídica, o INPI também não possui legitimidade para participar de lide acerca de uso indevido de marca ou patente, quando não se discute a legalidade – ou não do ato administrativo. Porém, essa motivação deixa de levar em conta que, diferentemente de outros registros públicos, a patente e o registro industriais estão permanentemente sob a tutela e a avaliação do INPI, com o pagamento de retribuições periódicas, a sujeição à licença compulsória pelo não-uso (diferentemente da propriedade civil, que não se extingue nesse caso) e inclusive (os registros) a análise de sua renovação.

Logo, também se entende ser competente a Justiça Estadual quando o litígio não envolver discussão acerca da validade – ou não – do registro ou da patente, ou mais amplamente, nas situações que não versarem sobre a legalidade de atos praticados pelo



INPI (e que não busque a sua invalidação, para produzir efeitos *erga omnes*), ou por outro ente público dentro de suas atribuições. O art. 56, § 1º, da Lei n. 9.279/96 prevê que, além de ação própria, a nulidade da patente pode ser argüida como matéria de defesa (art. 56, § 1º), e nesse caso se entende dispensável a participação do INPI. Porém, nessa situação o juiz estadual vai se limitar a reconhecer que a concessão da patente não tem validade entre as partes, todavia, esta subsistirá validamente na forma em que concedida pela autarquia federal, continuando a produzir efeitos contra terceiros. Cria-se uma situação diferenciada, na qual o titular da patente continuará opondo o seu direito exclusivo *erga omnes* (art. 42, da Lei n. 9.279/96), com exceção da parte adversa na ação judicial.

De outro lado, as ações civis acerca das violações a direitos autorais competem à Justiça Estadual, pois, sendo o ECAD uma pessoa jurídica de direito privado, mesmo a sua atuação nesses processos não atrai a competência da Justiça Federal.

A Lei n. 9.469/97, em seu art. 5º, parágrafo único, preceitua que nos processos judiciais cuja decisão possa ter reflexos (diretos ou indiretos) de natureza econômica, as pessoas jurídicas de direito público podem intervir, independentemente da demonstração de interesse jurídico, para esclarecer questões de fato e de direito. Essa participação abrange a juntada de documentos e memoriais considerados úteis ao exame do assunto discutido. Ainda, possuem legitimidade recursal, hipótese em que são consideradas partes, para verificação e eventual deslocamento de competência. Nesses casos, havendo a intervenção do INPI (da Anvisa, do Cade, entre outros) ou da União, igualmente a competência será deslocada para a Justiça Federal. Trata-se de hipótese que gera polêmica na doutrina, quanto à caracterização dessa intervenção (terceiro, assistente, forma especial de intervenção ou *amicus curiae*), e por permitir que a União, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas federais ingressem em processos judiciais sem qualquer interesse jurídico.

Por outro lado, na esfera penal, a regra é de que a competência para julgamento é da Justiça Estadual. As Leis ns. 9.456/97, 9.610/98 e 9.787/99 não prevêm crimes,

ressalvando-se que o Código Penal traz em seu art. 184 o delito de violação de direito autoral (norma penal em branco, preenchida pela Lei n. 9.610/98). Já a Lei n. 11.105/2005 tipifica fatos não relacionados à propriedade intelectual, mas sim ao uso inapropriado de embrião humano e a realização de clonagem humana, entre outros (arts. 24/27), motivo pelo qual não serão abordados.

A Lei n. 9.279/96 divide em seis capítulos os crimes contra a propriedade industrial, podendo ser praticados: contra patentes, contra os desenhos industriais, contra as marcas, contra as indicações geográficas, por meio de marca, título de estabelecimento e sinal de propaganda, e os delitos de concorrência desleal (arts. 183/195).

A Lei n. 9.609/98 traz um tipo penal em seu art. 12, qual seja, o de violar direitos de autor de programa de computador, cominando pena de detenção de seis meses a dois anos ou multa; caso essa violação se concretize por meio da reprodução, por qualquer meio, de (parte ou todo o) programa de computador, para fins comerciais, sem autorização expressa do autor ou de quem o represente, a pena aumenta para reclusão, de um a quatro anos, e multa.

### **No âmbito civil, ao titular de propriedade intelectual é assegurado o direito de ação para defendê-la e reparar os prejuízos que lhe forem causados por eventual violação do direito ou de concorrência desleal.**

Na maioria das citadas infrações, a ação penal é privada (art. 186, I, do Código Penal, art. 12, § 3º, da Lei n. 9.609/98, e art. 199, da Lei n. 9.279/96). Nos delitos contra a propriedade industrial, a ação penal será pública somente quando se tratar do crime de reproduzir ou imitar (de modo que possa induzir em erro ou confusão) armas, brasões ou distintivos oficiais nacionais, estrangeiros ou internacionais, sem a necessária autorização, no todo ou em parte, em marca, título de estabelecimento, nome comercial, insígnia ou sinal de propaganda; ou usar essas reproduções ou imitações com fins econômicos; ou vender, expor ou oferecer à venda produtos assinalados com essas marcas (arts. 191 e 199). Já no crime contra o direito autoral previsto no art. 184, Código Penal, normalmente também se

procede mediante queixa (art. 186, I), sendo excepcionalmente a ação penal pública, incondicionada ou condicionada à representação (art. 186, II a IV).

Entende-se, assim, que o titular do direito violado deve promover a persecução penal, apesar da existência de lesão a bens tutelados diretamente pelo Estado, por meio dos citados órgãos (especialmente o INPI). Conforme o citado preâmbulo do TRIPS, os direitos da propriedade intelectual são direitos privados, motivo pelo qual as lesões a eles causados violam especialmente esses interesses. No entendimento do TRF-4ª Região, [...] 1. *A conduta perpetrada neste autos relaciona-se à importação de produtos falsificados, tipificada na Lei de Propriedade Industrial, acarretando a competência da Justiça Estadual, uma vez evidenciado, em tese, exclusivamente interesse de particulares.* [...] (ACR 2000.72.08.002032-5, Sétima Turma, rel. Des. Federal Tadaaqui Hirose, DJ 26/10/2005). Ainda, para o STJ: [...] 5. *A Justiça estadual é competente para processar e julgar feito entre empresas privadas em torno de nome comercial, não havendo intervenção do INPI, afastada a aplicação do Código de Propriedade Industrial ao caso sob julgamento pelo*

*Acórdão recorrido.* [...] (REsp 152243/SP, T3, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 1/12/1998, DJ 8/3/1999, p. 219).

Logo, via de regra, compete à Justiça Estadual julgar os crimes cometidos contra a propriedade intelectual, por se entender que, em princípio, não existe qualquer lesão a bem, interesse ou serviço da União. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: [...] 1. *A conduta versada nestes autos refere-se à prática de expor à venda produtos com marcas ilícitamente reproduzidas, tipificada na Lei de Propriedade Industrial, ensejando a competência da Justiça estadual, pois constitui, em tese, mera ofensa a interesses particulares.* [...] (CC 36398/GO, S3, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 9/3/2005, DJ 4/4/2005, p. 166).

Por outro lado, a Justiça Federal

possui competência apenas para processar e julgar os seguintes crimes contra a propriedade intelectual: violação de direito autoral (art. 184, Código Penal), de direito de autor de *software* (art. 12, § 3º, I, da Lei n. 9.609/98) e quaisquer outros crimes cometidos em prejuízo de bens, serviços ou interesses da União, de autarquia, fundação ou empresa pública federal (art. 109, IV, da Constituição); do crime previsto no art. 191, da Lei n. 9.279/96, quando se tratar de reprodução, imitação, uso, venda, exposição ou oferecimento à venda de marca, título de estabelecimento, nome comercial, insígnia ou sinal de propaganda que reproduza ou imite armas, brasões ou distintivos oficiais nacionais; quaisquer delitos contra a propriedade intelectual que tenham sua execução iniciada no Brasil, e que o resultado ocorra ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente (art. 109, V, Constituição Federal); crimes contra esse bem jurídico que venham a ser previstos em tratado internacional (art. 109, V, Constituição Federal); na hipótese em que esses delitos tenham sido praticados a bordo de aeronave ou navio (art. 109, IX, Constituição Federal); e quando com o delito houver conexão ou continência com crime contra a ordem tributária (relacionado a tributos federais) ou outro que também seja de competência da Justiça Federal, atraindo a competência desta (art. 12, § 3º, II, da Lei n. 9.609/98, art. 78, IV, do CPP, e Súmula n. 52, do TFR).

#### 4 CONCLUSÕES

Como visto, o direito da propriedade intelectual abrange a propriedade industrial e os direitos autorais. Inicialmente, eram tratados separadamente, de forma diferenciada, inclusive existindo na ordem internacional duas Uniões (de Paris e de Berna), formadas por países distintos (o Brasil integra ambas) que tratam de forma isolada esses direitos.

Porém, atualmente o Direito Internacional confere um tratamento uniforme do direito da propriedade intelectual, envolvendo de modo integrado a propriedade industrial e os direitos autorais, em seu mais amplo sentido, a fim de assegurar a maior efetividade em sua regulamentação e proteção.

Por sua vez, o Brasil ainda se baseia na forma de tratamento e regulamentação do assunto das Convenções de Paris e de Berna, as quais, apesar de constituírem importante referencial teórico e ainda estarem em vigor, não atingiram o grau de eficiência pretendido, concentrando-se as principais negociações e acordos internacionais atualmente na OMPI (organismo da ONU) e na OMC.

Internamente também há dificuldade na tutela desses direitos, não só em virtude da quantidade de atos normativos e instituições existentes, mas também da diferença na repressão aos ilícitos civis e penais. Enquanto em regra, nas ações cíveis envolvendo a validade – ou não – de registros ou patentes (ou seja, a propriedade industrial), a competência é da Justiça Federal, as violações de direitos autorais competem à Justiça Estadual, e, no âmbito penal, a regra é de que a competência para julgamento também pertence à Justiça Estadual. Ainda, na maior parte dos casos a ação penal é privada, considerando que os direitos da propriedade intelectual são direitos privados, apesar de sua regulamentação, fiscalização e exercício do uso exclusivo depender, em regra, de atos do Poder Público.

Tais distinções criam empecilhos à proteção e à atuação

uniforme quanto aos direitos da propriedade intelectual, causando insegurança jurídica e não conferindo a necessária tutela, dificultando também o efetivo desenvolvimento socioeconômico, cultural, comercial e tecnológico no país. Logo, é importante debater o modo pelo qual o tema é regulamentado no país, a fim de harmonizá-lo ao Direito Internacional e unificar a sua normatização e proteção, garantindo, dessa forma, o respeito aos direitos e o incentivo à produção intelectual no Brasil.

#### NOTAS

- 1 Também chamado de “sistema multilateral de comércio”, o multilateralismo decorre do processo de globalização, que causou a expansão dos fluxos financeiros internacionais e a transnacionalização da economia interna dos países. Suas origens são recentes, destacando-se três eventos importantes para a sua consolidação no comércio internacional, com as criações dos seguintes instrumentos: o GATT 1947, a Organização Internacional do Comércio, e a Organização Mundial do Comércio.
- 2 A Rodada Uruguai, última rodada de negociações comerciais multilaterais realizada entre as partes contratantes do GATT 1947, cuja ata final foi assinada em 15 de abril de 1994, trouxe a criação da OMC, instituição que substituiu o acordo multilateral até então em vigor, com o objetivo fundamental de garantir a estabilidade e a perenidade do sistema multilateral de comércio, completando, assim, o tripé econômico projetado em Bretton Woods. Inicialmente, seria designada como Organização Multilateral do Comércio (*Multilateral Trade Organization*), mas, ao término da Rodada Uruguai, adotou-se o nome sugerido pelo Canadá (*World Trade Organization*). No momento de sua criação, a Organização Mundial do Comércio regulava 95% dos produtos e serviços comercializados em todo o mundo. As principais negociações realizadas podem ser sintetizadas nos acordos sobre bens (GATT 1994), serviços (GATS), propriedade intelectual (TRIPS), solução de controvérsias e mecanismo de revisão das políticas comerciais.
- 3 A propriedade intelectual dos cultivares é considerada bem móvel, protegida por meio de licença compulsória e, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.456/97, o requerimento de licença será dirigido ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento e decidido pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE [...].

Artigo recebido em 5/8/2008.

**Oscar Valente Cardoso** é juiz federal substituto na 4ª Região e professor de Direito da Propriedade Industrial na Faculdade Exponencial, em Chapecó-SC.