

Proteção legal do *chip*: um modelo para o Mercosul

Antonio Fonseca¹

Sumário: 1. Introdução. 2 Relação entre o Tratado IPIC e o Acordo TRIPS. 2.1 Conseqüências legais da proteção do *chip* no contexto do novo GATT (OMC). 3 Um modelo de lei para os países do Mercosul. 3.1 Texto da Proposta. 4. Conclusões.

1. Introdução

Este artigo apresenta uma resenha da proteção da propriedade intelectual sobre *chips*, em nível de tratados internacionais, e oferece um modelo de lei para os países do Mercosul. Na primeira parte, o autor traça uma relação entre o Tratado sobre a Proteção da Propriedade Intelectual com respeito aos Circuitos Integrados e o Acordo TRIPS (Acordo sobre Aspectos do Comércio relacionados com os Direitos de Propriedade Intelectual, incluindo Mercadorias Falsificadas) do GATT. O primeiro foi elaborado sob os auspícios da OMPI e aprovado em 1989, em Washington, aqui identificado como Tratado IPIC. O segundo, simplesmente Acordo TRIPS, foi assinado em 1994, sob os auspícios do GATT, hoje Organização Mundial do Comércio (*World Trade Organization*).

Chip é um nome popular usado para designar o produto final (*hardware*), largamente utilizado na microeletrônica, sobretudo em computadores, e é capaz de armazenar milhões de informações. O objeto da proteção legal não recai propriamente sobre o *chip*, mas sobre o desenho ou representação tridimensional do objeto. Esse desenho é conhecido sob diferentes designações, tais como, máscara (*mask work*), segundo a lei americana, topografia de circuitos integrados (*topography of integrated circuits*), de acordo com o Tratado IPIC, *layout* de circuito (*circuit-layout*) conforme a lei japonesa, *layout* de desenho (*layout-*

1 Conselheiro do CADE, Antonio Carlos Fonseca integra o Ministério Público Federal, tendo sido Procurador Regional da República no Distrito Federal. Bacharel em Direito pelo Centro de Estudos Superiores de Maceió, AL; Pós-graduado *lato sensu* em Planejamento do Ensino Superior, pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília, DF; Mestre em Direito e Estado pela Universidade de Brasília; e Doutor em Direito pelo Queen Mary College, da Universidade de Londres.

design) nos termos da lei sueca, ou topografia de produto semicondutor (*topography of semiconductor product*) segundo a diretiva da Comunidade Européia.

2. Relação entre o Tratado IPIC e o Acordo TRIPS

O Tratado IPIC, também conhecido como Tratado de Washington, estabelece padrões normativos a respeito da propriedade intelectual sobre *chips* e foi aprovado por 49 países, após 4 anos de negociações. Os Estados Unidos e Japão votaram contra e cinco outros países se abstiveram. Disciplinando a proteção detalhada sobre uma tecnologia em particular, esse Tratado foi concluído um ano antes da data prevista para conclusão da Rodada Uruguai. Por que haveria o GATT de tratar da mesma matéria, quando essa já fora objeto de um tratado recente?

A desaprovação pelo Japão e Estados Unidos, que juntos respondiam por 88% do mercado mundial de produtos semicondutores, fez do Tratado IPIC uma Carta de Direitos adotada predominantemente por países não-produtores de *chips*. Daí, se poderia argüir que a sorte do Tratado seria sombria. A sua vida, todavia, ganharia novo prospecto com o Acordo TRIPS.

Os pontos-chaves do Acordo TRIPS sobre a matéria envolvem os tópicos, tais como, infringimento inocente, licença não-voluntária, duração da proteção, solução de disputas, medidas de proteção na fronteira e administração da política sobre propriedade intelectual. Com exceção do último, esses tópicos levantaram larga controvérsia durante a elaboração do Tratado na OMPI, cujo disciplinamento teria sido insatisfatório sob o ponto de vista dos negociadores americanos.

Na Rodada Uruguai, a diplomacia comercial estava consciente da importância de preservar as disposições do Tratado IPIC sobre as quais consenso já havia sido alcançado. Ignorar inteiramente os laboriosos compromissos já assentados na OMPI seria um risco e um erro nos quais os negociadores não estariam preparados a incorrer. Daí, confirmar o Tratado IPIC na sua essência e incorporá-lo na relação das convenções sobre propriedade intelectual, integrantes da estrutura do novo GATT, se despontaria politicamente inteligente. O impacto imediato foi a revitalização do mesmo Tratado.

2.1 Conseqüências legais da proteção do *chip* no contexto do novo GATT (OMC)

A inclusão, no Acordo TRIPS, da proteção da topografia de circuitos integrados, como objeto da propriedade intelectual, trazem várias conseqüências. Dentre elas, vale citar: expansão do escopo da proteção acordada no Tratado de Washington; estabelecimento de uma carta compreensiva de direi-

tos e salvaguardas, através de padrões formais de proteção adequada universalmente aceitos e cobrindo todos os elementos da propriedade intelectual; e confirmação do prestígio da OMPI, pela absorção de grande parte do seu Tratado sobre *chips* e fazendo deste uma convenção autorizada. O Acordo TRIPS, todavia, enfraqueceu o papel da OMPI enquanto fórum de encaminhamento de disputas entre Estados estrangeiros sobre propriedade intelectual. Aparentemente, isso revela uma consequência negativa.

O quadro a seguir indica os pontos frisantes entre os dois instrumentos legais, oferecendo um panorama comparativo dos termos da proteção neles disciplinada.

PROTEÇÃO INTERNACIONAL DO *CHIPS* — ANÁLISE COMPARATIVA

PROTEÇÃO	TRATADO IPC	ACORDO TRIPS
Objeto da Proteção	O <i>layout</i> do desenho independentemente da sua forma de expressão ou da sua incorporação num produto.	idem
Regime de Proteção	<i>Sui generis</i> , admitidas outras formas de proteção, tais como: direito autoral, patente, modelo de utilidade, desenho industrial, concorrência desleal ou a combinação das mesmas.	idem
Tratamento Nacional	Sim, podendo exigências adicionais serem feitas.	idem
Escopo da Proteção	Proteção contra a reprodução, importação, venda e distribuição, exceto contra a criação independente.	idem
Infrator inocente	Admitido	Infrator inocente sujeito a <i>royalties</i> razoáveis.
Engenharia Reversa	Admitida	idem
Licença não voluntária	A critério do país. Fundamentos: interesse público (sujeita a remuneração equitativa) e concorrência ruínosa.	Admitida, fundada no mérito individual e sujeita a remuneração adequada.
Exaustão de direitos	Admitida	idem

PROTEÇÃO	TRATADO IPC	ACORDO TRIPS
Formalidades	Registro a critério do país. Informações confidenciais preservadas.	idem
Duração	Mínimo de 8 anos	Mínimo de 10 anos contados da data do pedido de registro ou exploração, e/ ou 15 anos a partir da criação.
Direito retroativo	A critério do país	idem
Custo da proteção	Garantia de direitos (<i>enforcement</i>) presumivelmente dispendiosa; o custo para formalizar a proteção talvez seja zero.	idem
Medidas de proteção na fronteira	Nenhuma previsão	Previsão de medidas, objetivando a suspensão/retirada da circulação de <i>chips</i> pirateados.
Solução de disputas	Consultas, solução mutuamente acordada, conselho de consultores.	Administrada pela Organização Mundial do Comércio (OMC).
Administração	OMPI (<i>Bureau</i> Internacional, Assembléia de países).	Conselho para TRIPS, Conferência Ministerial.

2. Um modelo de lei para os países do Mercosul

A proteção da propriedade intelectual opera nos limites territoriais de cada país, signatário dos tratados internacionais. O Brasil é membro do GATT e o Congresso brasileiro já aprovou o Acordo TRIPS, que absorveu, no essencial, o Tratado IPIC. Como implementar esses instrumentos é um assunto de política nacional.

A proteção dos ativos tecnológicos de ponta é uma exigência da abertura de mercado, mensagem que se fez mote² no seio da Rodada Uruguai, sob a crença, difundida nos países industrializados, de que a proteção é um incentivo à criação de tecnologias. Segundo a literatura internacional, a assertiva não é

2 GATT, "Trade Policies for a Better Future — Proposals for action", Relatório independente, Genebra, Março de 1975.

incontestemente. De qualquer modo, a proteção faz parte da receita capitalista e deve vir acompanhada de salvaguardas consistentes, eficazes e movimentadas em harmonia com uma política ampla de desenvolvimento, tendo a tecnologia como paradigma da economia moderna. O modelo de lei que ora se oferece é uma tentativa de responder, parcialmente, a essa realidade emergente. A proposta segue o padrão *sui generis*, entre a moldura de patente e direitos autorais, adotado pela primeira vez nos Estados Unidos.

Um modelo de lei para os países do Mercosul deve considerar o estágio tecnológico da região, que possui apreciável capacitação na área de projeto, mas é pobre na manufatura de *chips*. O Brasil, por exemplo, não fabrica mais de 10% das necessidades do mercado doméstico. Daí, a região se caracteriza predominantemente como consumidora de *chips* alienígenas, muitos dos quais projetados por empresas brasileiras. O equilíbrio entre a proteção e os interesses regionais passam pelo controle legal do processo competitivo, assunto sobre o qual os países da região têm se revelado amadores. Essa é uma preocupação frisante, manifestada ao longo do texto abaixo.

Não se pretende comentar a proposta. Realçar alguns pontos parece necessário. A proteção é assegurada independentemente de fixação definitiva da topografia. O requisito da fixação, previsto na lei americana, sugere a possibilidade de uma relação de dependência entre o projetista e o fabricante, com eventual reflexo na concorrência. Embora garantido, o direito de importar não poderá ser usado como forma de discriminação arbitrária ou restrição injustificada ao comércio. O infrator inocente estará sujeito a uma remuneração razoável, o qual, todavia, não poderá ser onerado em ordem a ter inviabilizado o seu empreendimento. As licenças voluntárias observarão as regras éticas da concorrência. A figura do “esquema do licenciamento” visa o desencorajamento de práticas de concorrência ruínosa. As licenças não-voluntárias são disciplinadas detalhadamente, de modo a facilitar a sua utilização e aplicação. A proposta substitui a previsão de crimes de pirataria por multas administrativas adequadas, aplicáveis por órgãos administrativos, e reparação civil. A prática internacional tem revelado que a reprodução ilegal de chips é satisfatoriamente solucionada na base de dólares e não na restrição da liberdade, que exige um teste da prova muito mais rigoroso e de aplicação mais difícil. A seguir, a proposta que obedece à seguinte estrutura: **Capítulo I, Das Disposições Preliminares — Artigos 1º a 4º; Capítulo II, Da Titularidade — Artigos 5º e 6º; Capítulo III, Da Originalidade — Artigo 7º; Capítulo IV, Da Proteção — Artigos 8º a 11; Capítulo V, Das Licenças — Artigos 12 a 29; Capítulo VI, Do Registro — Artigos 30 a 44; Capítulo VII,**

2.1 Texto da proposta

Anteprojeto de Lei nº ..., de 1996

Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de topografias de circuitos integrados

O Congresso Nacional decreta:

Capítulo I Das Disposições Preliminares

Art. 1º Esta Lei estabelece as condições de proteção das topografias de circuitos integrados.

Art. 2º Os direitos estabelecidos nesta Lei são assegurados:

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

II — às pessoas domiciliadas em país que, em reciprocidade material, conceda aos [brasileiros] ou pessoas domiciliadas no [Brasil] direitos iguais ou equivalentes.

Art. 3º O disposto nesta Lei 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].

Art. 4º Para os fins desta Lei:

I — “circuito integrado” significa um objeto em forma material, final ou intermediária, composto de elementos, dos quais pelo menos um seja ativo, e de interconexões, sendo algumas ou todas integralmente formadas, cuja finalidade ou uma das finalidades seja desempenhar uma função eletrônica;

II — “topografia de circuitos integrados” significa uma série de imagens relacionadas, expressas 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 de um circuito integrado.

Capítulo II Da Titularidade

Art. 5º É titular da topografia de circuito integrado o seu criador, cujos direitos serão assegurados nas condições desta Lei.

Parágrafo único. Salvo prova em contrário, presume-se criador o requerente do registro.

Art. 6º 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 e elaborada durante a vigência de contrato ou de vínculo estatutário, expressamente destinado à pesquisa e desenvolvimento, ou em que a atividade do empregado, contratado de serviços ou servidor seja prevista, ou ainda que decorra da própria natureza dos encargos concernentes a esses vínculos.

Parágrafo único. Ressalvado ajuste em contrário, a compensação do trabalho ou serviço prestado limitar-se-á à remuneração ou ao salário convenicionado.

Capítulo III Da Originalidade

Art. 7º A proteção prevista nesta Lei será assegurada à topografia 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 somente será protegida se a combinação, considerada como um todo, atender ao disposto no “caput” do presente 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 mesma.

§ 3º A proteção conferida nesta Lei independe da fixação da topografia.

Capítulo IV Da Proteção

Seção I Do Prazo da Proteção

Art. 8º A proteção da topografia será concedida por 10 (dez) anos, contados da data do depósito ou da primeira exploração, o que tiver ocorrido primeiro.

Seção II Dos Direitos

Art. 9º A proteção assegurada por esta Lei confere ao titular da topografia de circuito integrado 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;

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 acima previstos por terceiro não autorizado, inclusive 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.

Art. 10. O direito de importar não poderá ser usado como forma de discriminação arbitrária ou restrição injustificada ao comércio.

Parágrafo único. Sem prejuízo de ação individual, o direito referido neste artigo poderá ser suspenso por decisão judicial, mediante ação civil pública da competência da justiça federal, desde que comprovada uma das situações previstas nos artigos 12 e 18, assegurada ao interessado ampla defesa.

Seção III Das Exceções

Art. 11. Os efeitos da proteção não se estendem:

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 anterior, desde que a topografia resultante não seja substancialmente idêntica à anterior;

III — aos atos que consistam na importação, venda ou distribuição por outros meios, para fins comerciais, de circuitos integrados ou de produtos que os incorporem, produzidos ou comercializados no mercado interno ou externo pelo titular do registro de topografia de circuito integrado respectivo ou com seu consentimento;

IV — aos atos descritos nos incisos II e III do art. 9º, praticados ou determinados por quem não sabia ou não tinha base razoável para saber que o produto ou o circuito integrado incorpora uma topografia protegida, reproduzida illicitamente.

§ 1º No caso do inciso IV deste artigo, após devidamente notificado o responsável pelo ato ou sua determinação, assegura-se ao titular do direito sobre a topografia remuneração razoável, observando-se, sempre que possível, a que seria paga nos termos de uma licença livremente negociada, relativamente aos circuitos integrados destinados à comercialização ou industrialização.

§ 2º Para habilitar-se à compensação referida no parágrafo anterior, o titular deverá comprovar que tomou as medidas legais adequadas contra o infrator original, dele nada tendo recuperado.

Capítulo V Das Licenças

Seção I Das Licenças Voluntárias

Art. 12. É nula de pleno direito, entre outras, qualquer condição ou termo relacionado com qualquer das atividades abaixo, que:

I — no caso de um contrato de fabricação de uma topografia, exigir do titular a transferência ou cessão gratuita do direito sobre a mesma topografia, ou que por qualquer forma o restrinja;

II — no caso de licença para distribuição ou comercialização de um circuito integrado ou de um produto que o incorpore, exigir ou proibir a aquisição injustificada, junto a qualquer fonte, de qualquer item além do circuito integrado ou do produto respectivo;

III — no caso de uma licença para reproduzir uma topografia ou um circuito integrado que a incorpore, exigir que o reprodutor adquira, por si ou por intermédio de interposta pessoa, qualquer item além do direito de reprodução;

IV — em qualquer caso, proibir uma das partes de usar artigos, patentes ou não, não distribuídos pela, ou qualquer processo que não pertence a, outra parte ou terceiro, ou que restrinja o direito de uso legítimo de tais artigos ou processo.

Parágrafo único. O contrato de licença voluntária também observará, no que couber, o que dispõe o § 2º do art. 35.

Art. 13. Em caso de infringimento, o litigante infrator poderá opor como defesa a existência, ao tempo da infração, de um contrato em vigor relacionado com uma topografia ou um circuito integrado que a incorpore contendo uma condição ou termo nulo.

Parágrafo único. O disposto neste artigo também aproveita ao infrator inocente de que trata o inciso IV do artigo 11.

Seção II **Do “Esquema de Licenciamento”**

Art. 14. Para efeito dessa Seção, “esquema de licenciamento” significa o estabelecimento, pelos titulares do direito de propriedade sobre topografias de circuitos integrados, das condições e termos de uma licença voluntária para distribuição ou comercialização de um lote de topografias ou circuitos integrados que as incorporem, ou para reprodução das mesmas, com especificação de preços e dos itens aos quais o esquema se refere.

§ 1º As associações ou federações de indústrias poderão firmar entre si “esquemas de licenciamento”, com o consentimento dos titulares individuais de direitos proprietários.

§ 2º É vedada a aplicação nos esquemas de licenciamento de condições e termos que tenham caráter discriminatório, ou desencorajem a compatibilidade de padrões técnicos, ou ainda, favoreçam, de alguma forma, a prática de concorrência ruínosa.

§ 3º O “esquema” conterà a descrição eficiente do melhor método, disponível aos titulares das topografias à data do instrumento, de fabricar as topografias, se for o caso.

Art. 15. Havendo desacordo com respeito à fixação de royalties, as partes contratantes submeterão a questão à autoridade competente, que adjudicará convenientemente.

Art. 16. Em relação aos artigos sujeitos a esquemas de licenciamento, o titular do direito de propriedade somente pagará um terço da retribuição devida ao [INPI], a contar da data do registro do instrumento do “esquema” junto ao órgão competente.

Art. 17. A autoridade competente poderá proibir a importação paralela de produtos que incorporem circuitos integrados objetos de “esquemas de licenciamento”, desde que a proibição não fira tratado internacional ao qual o [Brasil] esteja vinculado.

Seção III **Das Licenças Não Voluntárias**

Art. 18. Incluem-se entre os fundamentos do pedido de uma licença não voluntária os seguintes:

I — Quando a demanda no [Brasil] de um circuito integrado:

- a) não está sendo atendida em termos razoáveis; ou
- b) está sendo substancialmente atendida através de importação;

II — Quando, por razão de recusa de licença para comercialização ou importação, em termos razoáveis, de uma topografia de circuito integrado:

- a) um mercado para um produto fabricado no [Brasil] não está sendo atendido;
- b) a compatibilidade de padrões técnicos essenciais está sendo impedida; ou
- c) o estabelecimento ou desenvolvimento de atividades industriais ou comerciais no [Brasil] está injustamente prejudicado;

III — Quando, por razão de recusa de fabricação de uma topografia de circuito integrado, ou tendo em vista condições impostas para fabricação, a comercialização de um circuito integrado pertencente ao fabricante está injustamente prejudicando o estabelecimento de atividades comerciais ou industriais no [Brasil];

IV — Quando, em qualquer dos casos acima, a exploração ou exploração eficiente no [Brasil] de qualquer empreendimento, que representa uma substancial contribuição para o estado da arte, está impedida ou prejudicada.

Seção IV

Do Uso Público não Comercial

Art. 19. Em caso de emergência nacional ou outras circunstâncias de extrema urgência, poderá o Poder Público reproduzir, sem autorização do titular, topografias protegidas bem como fazer uso de circuitos que incorporem tais topografias ou de produtos que incorporem tais circuitos integrados, diretamente ou através de terceiros, sob sua autorização.

Art. 20. O Poder Público poderá também fazer uso público não-comercial das topografias protegidas, diretamente ou através de terceiros, sob sua autorização.

Parágrafo único. Considera-se uso público não-comercial a exploração do objeto da proteção pelo próprio Estado ou em regime de concessão ou de permissão.

Art. 21. Nos casos previstos nos artigos 19 e 20, se o beneficiário souber ou tiver base demonstrável para saber, sem proceder a uma busca, que há um registro vigente, o titular deverá ser prontamente informado a respeito.

Seção V

Do Pedido de Licença

Art. 22. Quanto ao uso não autorizado de que tratam as Seções III e IV deste Capítulo, à autoridade competente cabe zelar pelos seguintes princípios:

I — é do interesse público que uma topografia ou circuito integrado que incorpore passível de exploração no [Brasil] em escala comercial, que o seja em toda sua extensão possível, sem demora injustificada;

II — a qualquer titular de uma topografia será assegurado remuneração razoável, tendo em conta a natureza ou complexidade do circuito integrado;

III — não será injustamente prejudicado o interesse de uma pessoa que esteja explorando ou desenvolvendo no [Brasil] uma topografia protegida.

§ 1º Ao adjudicar a remuneração razoável devida a um titular da topografia, a autoridade competente levará em conta:

I — além da natureza e vida útil desde o registro da topografia, as medidas já tomadas pelo titular, ou por terceiro com o seu consentimento, visando à cabal exploração ou aplicação da topografia ou do circuito integrado que a incorpore;

II — a capacidade do titular ou qualquer interessado, licenciado, de explorar a topografia para o bem público; e

III — os riscos a serem assumidos por algum interessado, no que concerne à captação de capital e exploração da topografia ou do circuito integrado respectivo sob licença.

Art. 23. No exame do mérito do pedido de licença, a autoridade competente levará em conta, dentre outros fatores, o propósito:

I — de manter e promover efetiva concorrência entre os agentes envolvidos na distribuição de bens e serviços no território [brasileiro];

II — de promover os interesses dos consumidores, compradores e usuários de bens e serviços no território [brasileiro], com respeito a preços, qualidade e variedade dos bens e serviços distribuídos;

III — de promover, através da concorrência equilibrada, a redução de custos e o desenvolvimento e o uso de novas técnicas e produtos, e de facilitar a entrada de novos competidores no mercado;

IV — de manter e promover o equilíbrio da distribuição da indústria e empregos no território [brasileiro];

V — de manter e promover atividades competitivas nos mercados fora do [Brasil], em relação aos produtores de bens e distribuidores de bens e serviços no território [brasileiro].

Art. 24. A licença não-voluntária por práticas de concorrência ruinosa ou desleal deverá basear-se em prévia decisão administrativa ou judicial.

Art. 25. Nos procedimentos de concessão das licenças, deverão ser obedecidas ainda as seguintes condições e requisitos:

I — 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;

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

III — a licença terá caráter de não-exclusividade;

IV — a licença será intransferível, salvo se realizada conjuntamente com a cessão, alienação ou arrendamento do empreendimento ou da parte que a explore;

V — a licença será concedida para suprir predominantemente o mercado interno.

Parágrafo único. As condições estabelecidas nos incisos I e V não se aplicam quando a licença for concedida para remediar prática de concorrência ruinosa ou desleal reconhecida em processo administrativo ou judicial.

Art. 26. O pedido de licença 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 60 (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 de concorrência ruínoza ou desleal deverá juntar documentação que a comprove.

§ 3º 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.

§ 4º Quando a concessão da licença se der com fundamento em prática de concorrência ruínoza ou desleal, esse fato deverá ser tomado em consideração para estabelecimento da remuneração.

Art. 27. 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.

Art. 28. O licenciado deverá iniciar a exploração do objeto da proteção no prazo de 01 (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 comprovadas as alegações.

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

§ 3º O licenciado poderá agir para defesa do registro.

Art. 29. O [INPI] averbará os contratos de licença para produzir efeitos em relação a terceiros.

Capítulo VI Do Registro

Seção I Do Requerimento de Registro

Art. 30. A proteção depende do registro, que será concedido se o titular preencher os requisitos previstos no artigo seguinte.

Art. 31. O requerimento de registro deverá se referir a uma única topografia e atender às condições legais regulamentadas pelo [INPI], devendo conter:

- I — indicação e qualificação do criador ou criadores;
- 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, indicando a data de início;
- V — comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito do pedido de registro.

§ 1º Quando se tratar de topografias criadas conjuntamente por duas ou mais pessoas, o registro poderá ser requerido por todas ou qualquer uma delas.

§ 2º O registro poderá ser requerido em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do criador, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade, podendo a legalização consular ser dispensada.

§ 3º O requerimento e qualquer documento que o acompanhe deverão ser apresentados em língua [portuguesa] ou, se redigidos em idioma estrangeiro, vertidos para o vernáculo por livre tradução de responsabilidade do interessado.

Seção II

Do Processamento do Pedido do Registro

Art. 32. O [INPI] fará exame formal do pedido de registro, podendo formular exigências.

§ 1º O pedido de registro será arquivado:

I — Se o requerente não cumprir, no prazo de sessenta dias da intimação, as exigências que lhe forem formuladas;

II — Se o requerimento indicar uma data de início de exploração anterior a 2 (dois) anos da data do depósito.

§ 2º No caso do parágrafo anterior, o material técnico depositado que acompanha o requerimento será de propriedade do [INPI].

Art. 33. Não havendo exigências, ou sendo as mesmas cumpridas integralmente, o [INPI] deferirá o pedido de registro, publicando sua súmula e expedindo o respectivo certificado.

Parágrafo único. Do certificado de registro deverão constar o número e a data do registro, o nome, a nacionalidade e o domicílio do titular ou titulares,

a data de início de exploração, se houver, ou do depósito do pedido de registro e o título da topografia.

Art. 34. A requerimento do depositante, por ocasião do depósito, o pedido poderá ser mantido em sigilo, pelo prazo de 6 (seis) meses, contados da data do depósito, após o que será processado conforme o disposto nos artigos precedentes.

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.

Seção III

Das Cessões e das Alterações no Registro

Art. 35. Os direitos sobre a topografia de circuito integrado poderão ser objeto de transferência ou cessão.

§ 1º A cessão poderá ser total ou parcial, devendo, neste caso, indicar os percentuais de participação correspondentes e as condições para exploração do respectivo circuito integrado.

§ 2º O documento de cessão ou transferência, que conterà a assinatura de duas testemunhas e dispensará legalização consular:

a) definirá os termos técnicos relevantes envolvendo o objeto da tratativa;

b) declarará que nenhuma disposição do contrato prevalecerá contra as regras de concorrência, de defesa do consumidor e de transferência transfronteira de dados em vigor no território [brasileiro];

c) indicará, especificadamente, as informações confidenciais protegidas, se houver, às quais os contratantes estejam vinculados;

d) esclarecerá sobre a responsabilidade tributária decorrente do negócio.

Art. 36. 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. 37. As anotações produzirão efeitos em relação a terceiros depois de publicadas no órgão oficial do [INPI].

Seção IV

Da Extinção do Registro

Art. 38. O registro extingue-se:

- I — pela expiração do prazo de vigência;
- II — pela renúncia do seu titular, mediante documento hábil, ressalvado o direito de terceiros;
- III — por decisão administrativa, ou judicial transitada em julgado.

Parágrafo único. Extinto o registro, o objeto da proteção cai em domínio público, ressalvado o disposto no § 4º do artigo 39.

Seção V

Da Nulidade do Registro **(Disposições Gerais)**

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

- I — a presunção do art. 5º provar-se inverídica;
- II — a topografia não atender ao requisito de originalidade consoante o art. 7º;
- III — os documentos apresentados, conforme o disposto no art. 31, não forem suficientes para identificar a topografia; e
- IV — o pedido de registro não tiver sido depositado no prazo definido no 1º, inciso II, do art. 32.

§ 1º A nulidade poderá ser total ou parcial.

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

§ 3º A nulidade do registro produzirá efeitos a partir da data do início de proteção definida no art. 8º.

§ 4º No caso de inobservância do disposto no parágrafo único do art. 5º, o criador poderá, cumulativamente, reivindicar a adjudicação do registro.

Art. 40. A nulidade somente poderá ser argüida, administrativa ou judicialmente, durante o prazo de vigência da proteção, por quem tenha legítimo interesse.

§ 1º A ação de nulidade poderá ser cumulada com pedido de indenização, limitados os efeitos financeiros aos cinco anos anteriores à formulação do pedido.

§ 2º A nulidade poderá ser argüida a qualquer tempo, como matéria de defesa.

Art. 41. É competente para a ação judicial de nulidade o foro da [Justiça Federal] do domicílio do titular.

Art. 42. Declarado nulo o registro, será cancelado o respectivo certificado.

Seção VI

Do Processo Administrativo de Nulidade

Art. 43. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de quem demonstre interesse e legitimidade.

Art. 44. Instaurado o processo administrativo de nulidade, o titular do registro será citado para apresentar defesa, no prazo de 60 (sessenta) dias, dando-se ciência do fato, através de publicação no órgão oficial do [INPI], para manifestação de eventuais interessados.

§ 1º Decorrido o prazo mencionado no “caput” deste artigo, havendo ou não manifestação, o [INPI] emitirá parecer, do qual dará ciência às partes para, querendo, se manifestarem no prazo comum de 60 (sessenta) dias.

§ 2º Havendo ou não manifestação, o processo será decidido pelo Presidente do [INPI], encerrando-se a instância administrativa.

Capítulo VII

Das Sanções Administrativas e Reparação Civil

Art. 45. Sem prejuízo da ação civil privada para reparação de dano, as infrações ao direito de propriedade ficam sujeitas às seguintes multas, graduadas de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida pelo infrator e a sua condição econômica:

I — reproduzir, no todo ou em parte, topografia registrada alheia com o intuito de obter vantagem ilícita em prejuízo de outrem:

Multa nunca inferior a [R\$ 1.000,00 (um mil) reais] nem superior a [R\$ 300.000,00 (trezentos mil) reais];

II — importar, vender ou distribuir por outro modo, para fins comerciais, topografia registrada alheia ou circuito integrado que a incorpore, com intuito de obter vantagem ilícita em prejuízo de outrem:

Multa nunca inferior a [R\$ 5.000,00 (cinco mil) reais] nem superior a [R\$ 500.000,00 (quinhentos mil) reais].

Parágrafo único. O produto da arrecadação das multas previstas neste artigo será destinado ao [Fundo de Defesa de Direitos Difusos — FDD, criado pela Lei 7.347, de 24 de julho de 1985].

Art. 46. Nas infrações previstas no artigo anterior, a aplicação da multa depende de representação do ofendido, salvo quando praticadas em prejuízo de entidade de direito público, empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação instituída pelo Poder Público.

Parágrafo único. É de 6 (seis) meses o prazo para a representação, contado do dia em que o ofendido veio a saber da infração.

Art. 47. O processo administrativo para aplicação da multa será precedido de investigações preliminares. Nenhuma multa será aplicada sem que ao infrator sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo único. No caso de violação dos direitos relativos a topografias de circuito integrado, a autoridade administrativa poderá ordenar a apreensão das mesmas topografias, reproduzidas no todo ou em parte, dos circuitos integrados ou dos produtos que as incorporem, ou comercializadas com violação do direito do titular, ressalvado o disposto no inciso IV do art. 11.

Art. 48. Em caso de ação civil pela prática das infrações descritas no art. 45, o prejudicado poderá requerer a cominação de pena pecuniária para o caso de transgressão do preceito.

§ 1º A ação de abstenção de prática de ato poderá ser cumulada com a de perdas e danos pelos prejuízos decorrentes da infração.

§ 2º Independentemente de ação cautelar preparatória, o juiz poderá conceder medida liminar proibindo ao infrator a prática da infração, nos termos deste artigo.

§ 3º Na ação civil, proposta com base em violação dos direitos relativos à propriedade intelectual sobre topografia de circuito integrado, o juiz tomará as providências adequadas para proteger o sigilo sobre a porção de material comercialmente sensível que a parte objetivamente indicar.

§ 4º Será responsabilizado por perdas e danos aquele que requerer e promover as medidas previstas neste e no artigo anterior, agindo de má-fé ou por espírito de emulação, capricho ou erro grosseiro, nos termos do [Código de Processo Civil].

Capítulo VIII **Das Disposições Finais**

Art. 49. Observadas as exigências legais, a proteção assegurada por esta Lei poderá ser estendida às topografias que tenham sido comercialmente

exploradas pela primeira vez, em qualquer parte do mundo, a partir do primeiro dia do ano calendário de ...

Art. 50. Esta Lei entra em vigor no prazo de 03 (três) meses contados da data de sua publicação.

Art. 51. Revogam-se as disposições em contrário.

3. Conclusões

A característica essencial da propriedade intelectual é conferir ao titular um direito exclusivo que lhe permite atuar competitivamente de uma maneira particular. O dono de um circuito integrado ou de uma patente pode proibir que seus concorrentes usem o seu direito para produzir bens, sem o seu consentimento. O mesmo ocorre no domínio dos direitos autorais com variado alcance. Essa exclusividade gera inevitavelmente uma tensão entre a propriedade intelectual e o direito de concorrência, que busca manter o mercado aberto e competitivo.

A propriedade intelectual não faz do seu titular necessariamente um monopolista, no sentido econômico. Entretanto, esse direito garante aos titulares certa margem de exclusão dos seus rivais. Isso tem criado uma dificuldade a respeito do delicado equilíbrio entre o escopo da propriedade intelectual (i. e., patentes, desenho industrial etc.) e a defesa da concorrência. Nos países industrializados impera o princípio segundo o qual a propriedade intelectual é protegida até onde funcionar em favor do interesse público (noção que encerra elementos de eficiência econômica e noção de *welfare*).³

Essa preocupação está projetada no esboço acima, que procura equilibrar adequada proteção ao circuito integrado com o necessário controle legal do uso dos direitos assegurados pela mesma proteção. Resta saber se o INPI está suficientemente preparado para regulamentar e aplicar, satisfatoriamente, uma política sadia de salvaguardas, expressas nas regras instituidoras da licença compulsória ou uso não autorizado do *chip*. A questão também é válida para as patentes.

3 Para Sir Leon Britan, um dos diretores da União Européia, o uso da propriedade intelectual não pode sufocar ("stifle") a concorrência, prefácio do livro "*Competitin Law in the European Community*", de David Jacobs e Jack Stewart Clark, Kogan Page, 1991.