

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE DIREITO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO**

ANDRÉ DE OLIVEIRA SCHENINI MOREIRA

**UMA ANÁLISE ACERCA DO ARTIGO 8º DO REGULAMENTO ROMA II EM FACE AO
FENÔMENO DAS VIOLAÇÕES UBÍQUAS DE DIREITOS AUTORAIS**

**PORTO ALEGRE
2014**

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE DIREITO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO**

ANDRÉ DE OLIVEIRA SCHENINI MOREIRA

**UMA ANÁLISE ACERCA DO ARTIGO 8º DO REGULAMENTO ROMA II EM FACE AO
FENÔMENO DAS VIOLAÇÕES UBÍQUAS DE DIREITOS AUTORAIS**

**Dissertação apresentada como requisito para
obtenção do título de mestre pelo Programa de
Pós-Graduação da Faculdade de Direito da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul**

Orientador: Professor Dr. Augusto Jaeger Junior

**PORTO ALEGRE
2014**

FOLHA DE APROVAÇÃO

Dissertação defendida e aprovada em 26/06/2014, pela banca examinadora:

Lisiane Feiten Wingert Ody

Luiz Otávio Pimentel

Roner Guerra Fabris

Augusto Jaeger Junior

RESUMO

O objetivo do presente trabalho é analisar qual o tratamento que o fenômeno das violações ubíquas de direitos autorais, praticadas essencialmente no âmbito da internet, recebe no direito do conflito de leis, haja vista ser tal ocorrência um terreno fértil para a múltipla aplicação de legislações a um único ato. A análise realizada partiu da clara influência do princípio da territorialidade dos direitos autorais no âmbito do direito internacional privado de diferentes legislações, cujos resultados não se mostraram capazes de lidar com os reflexos do fenômeno das violações ubíquas. Para tanto, buscamos primeiramente no Regulamento Roma II, um instrumento de direito unional que unificou as regras de definição da lei a ser aplicada em casos de violações de direitos de propriedade intelectual no âmbito da União Europeia, mais especificamente no seu artigo 8º, alternativas para uma abordagem mais atualizada. Aparentemente, apesar do alardeado teor vanguardista desse regulamento, referido instrumento de direito unional apresentou uma abordagem deveras conservadora no que tange ao conflito de leis para infrações de propriedade intelectual por meio de mídias ubíquas. Devido a isso, o presente estudo buscou em outras alternativas, encontradas em normas de *soft law* e no próprio direito europeu, possíveis saídas para o entrave criado pelo legislador unional nesse instrumento que deveria servir de modelo às futuras legislações internacional-privatistas. A atual rigidez territorialista existente na forma como as violações ubíquas dos direitos de criação do homem são tratadas, fenômeno crescente com o uso desenfreado da internet em nosso dia a dia, assim como o poder unificador do Regulamento Roma II, foram razões que fizeram com que este trabalho propusesse um novo artigo para o citado conjunto de regras de conflitos de leis, específico para lidar com as violações ubíquas de direitos autorais, baseado em elementos de conexão condizentes com a atual realidade de exploração de obras da criação humana.

Palavras-chave: Violações ubíquas. Direitos autorais. Conflito de leis. União Europeia.

ABSTRACT

The purpose of this work is to analyse which is the treatment granted by the conflict-of-law to the copyright ubiquitous infringement phenomenon occurred mainly in the internet, considering that such situation is a fertile ground for the multiple application of laws occurred due to the promotion of a sole act. The performed analysis departed from the clear influence of the copyright territoriality principle over the international private law of different legislations, whose results were not capable to deal with the reflexes originated from the ubiquitous infringement phenomenon. In this sense, we firstly searched in the Rome II Regulation, an european law tool that has unified the conflict-of-law rules for intellectual property infringement in the European Union, specifically in its article 8, an alternativa for an updated approach. Although the boasted avant-garde content of such regulation, apparently this european legal instrument presented an extremely conservative approach when dealing with the conflict-of-laws in intellectual property infringements perpetrated through ubiquitous medias, which therefore forced the current work to seek in other alternatives, located in the soft law and in the own european law, possible solutions for this complication created by the european legislator in an instrument that should have served as model to future international private law rules. The current rigidity seen in the way that ubiquitous infringements of creation rights are treated, considering the growing status of such phenomenon due to the vast use of the internet in our daily tasks, as well as the unifying power of the Rome II Regulation, were the reasons that directed this study to create a new rule for the cited group of conflict-of-law rules specifically built to deal with copyright ubiquitous infringements, based on connecting factors that are consistent with the current reality of intellectual creations exploitation.

Keywords: Ubiquitous infringement. Copyright. Conflict-of-laws. European Union.

SUMÁRIO

I – Introdução.....	7
II – Violações ubíquas de direitos autorais e a herança territorialista na determinação da lei aplicável.....	13
A – Direitos autorais e a sua intrínseca e conflitante territorialidade.....	14
A.1 - Breve introdução aos direitos autorais.....	14
A.2 – Princípio da territorialidade na propriedade intelectual e a relação com o direito internacional privado.....	26
B – Definição da lei aplicável em violações ubíquas de direitos de autor.....	36
B.1 – Violações ubíquas de direitos autorais na internet.....	36
B.2 – Preponderância do elemento de conexão <i>lex loci protectionis</i> na definição da lei aplicável em violações ubíquas de direitos autorais.....	47
III – Regulamento Roma II e a ineficiente determinação da lei aplicável em violações ubíquas de direitos autorais.....	60
A – Regulamento Roma II: avanço, retrocesso ou estagnação no tratamento das violações ubíquas de direitos autorais?.....	61
A.1 – Artigo 8º do Regulamento Roma II.....	61
A.2 – Dragão de 27 cabeças de Van Engelen.....	75
B – Sugestões de alteração para o artigo 8º do Regulamento Roma II.....	88
B.1 – Alternativas observadas na legislação unional e em normas de <i>soft law</i>	88
B.2 – Sugestões deste estudo.....	106
IV – Considerações finais.....	123
V – Referências.....	126

I – Introdução

O mundo passa hoje por uma nova revolução econômica, uma revolução baseada no conhecimento, nas ideias. Estamos observando uma troca de paradigmas no cenário econômico mundial, conforme anunciaram os estudiosos da UNCTAD:

“In the contemporary world, a new development paradigm is emerging that links the economy and culture, embracing economic, cultural, technological and social aspects of development at both the macro and micro levels. Central to the new paradigm is the fact that creativity, knowledge and access to information are increasingly recognized as powerful engines driving economic growth and promoting development in a globalizing world. “Creativity” in this context refers to the formulation of new ideas and to the application of these ideas to produce original works of art and cultural products, functional creations, scientific inventions and technological innovations. There is thus an economic aspect to creativity, observable in the way it contributes to entrepreneurship, fosters innovation, enhances productivity and promotes economic growth”¹.

Tal fenômeno foi batizado de economia criativa², onde, no seu núcleo, encontram-se as indústrias criativas³, atividades comerciais e industriais voltadas à exploração de produtos e serviços nos quais a principal matéria-prima é a atividade intelectual, cuja presença é observada nos mais diversos setores da economia, desde os mais tradicionais até aqueles inaugurados por este próprio movimento revolucionário⁴. Não suficiente, as indústrias

1 UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT – UNCTAD. *Creative economy report 2008: the challenge of assessing the creative economy towards informed policy-making*. 2008, p. 3. Disponível em <http://unctad.org/en/Docs/ditc20082cer_en.pdf>. Acessado em 30/12/2013.

2 Assim nomearam referido fenômeno os participantes do encontro liderado pela UNCTAD: “*Creativity is found in all societies and countries – rich or poor, large or small, advanced or developing. The word “creativity” is associated with originality, imagination, inspiration, ingenuity and inventiveness. It is an inner characteristic of individuals to be imaginative and express ideas; associated with knowledge, these ideas are the essence of intellectual capital. Similarly, every society has its stock of intangible cultural capital articulated by people’s identity and values. Civilizations since time immemorial have been aware of these concepts. However, the twenty-first century has seen a growing understanding of the interface between creativity, culture and economics, the rationale behind the emerging concept of the “creative economy”. The concept of the “creative economy” is an evolving one that is gaining ground in contemporary thinking about economic development. It entails a shift from the conventional models towards a multidisciplinary model dealing with the interface between economics, culture and technology and centred on the predominance of services and creative content*”. Ibidem. p. 3-4.

3 Novamente o corpo de estudiosos liderados pela UNCTAD forneceu essa esclarecedora definição: “*Creative industries” can be defined as the cycles of creation, production and distribution of goods and services that use creativity and intellectual capital as primary inputs. They comprise a set of knowledge-based activities that produce tangible goods and intangible intellectual or artistic services with creative content, economic value and market objectives*”. Ibidem. p. 4.

4 Neste sentido: “*Creative industries constitute a vast and heterogeneous field dealing with the interplay of*

criativas ganham grande destaque pelo seu democrático alcance, já que fazem parte destas desde artistas autônomos, pequenas empresas, até grandes multinacionais líderes de seus segmentos⁵.

No entanto, o que certamente mais impressiona no fenômeno da economia criativa são os números a ele ligados. Em 2005, conforme dados fornecidos pela UNCTAD, os países exportaram cerca de US\$ 425 bilhões de dólares em produtos e serviços de indústrias criativas, representando cerca de 3,4% de todo o comércio internacional⁶. Na Europa, por exemplo, as vendas da indústria criativa totalizaram cerca de € 654 bilhões em 2003, apresentando um crescimento quase 13% maior que a economia geral da União Europeia⁷. Além disso, em 2008, conforme informações trazidas em um parecer realizado pela Comissão Europeia⁸, a indústria criativa era responsável por 3% dos empregos em todo o continente europeu, sendo que essa taxa empregatícia, entre os anos 2000 e 2007, aumentou 3,5% em média por ano, diferente da média geral dos Estados-membros da União Europeia, que era de 1%.

É possível citar dois importantes fatores que auxiliaram o fenômeno da economia criativa a atingir o status de uma revolução econômica. O primeiro deles é a era digital, permeada por um dos instrumentos de comunicação mais importantes dos últimos tempos: a internet. Tal invenção, mais um produto da criatividade humana, revolucionou a forma como pessoas, empresas e governos se interrelacionam, promovendo não apenas novos serviços e produtos para esse mundo cyberespacial, mas também concedendo aos tradicionais exploradores do mercado um canal com um alcance nunca antes visto, fazendo com que limites territoriais, antes tratados como sérios obstáculos para a exploração de um produto ou serviço, se tornassem pequenos contratempos nesse espaço aterritorial que é a internet. Todos os negócios se beneficiaram com o advento dessa revolucionária forma de comunicação, ao

various creative activities ranging from traditional arts and crafts, publishing, music, and visual and performing arts to more technology-intensive and services-oriented groups of activities such as film, television and radio broadcasting, new media and design" Ibidem. p. 4.

5 Ibidem. p. 4.

6 Ibidem. p. 5.

7 Ibidem. p. 5.

8 COMISSÃO EUROPEIA. *Communication from the commission to the european parliament, the council, the european economic and social committee and the committee of the regions: a single market for intellectual property rights boosting creativity and innovation to provide economic growth, high quality jobs and first class products and services in Europe. (COM2011)287 final*. 24/05/2011, Bruxelas, p. 4. Disponível em <http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/ipr_strategy/COM_2011_287_en.pdf>. Acessado em 30/12/2013.

menos todos aqueles que conseguiram se diferenciar de seus concorrentes, já que agora a competição também se tornou muito mais acirrada.

Nesse sentido, outra ferramenta que teve um papel fundamental na consolidação da importância da economia criativa⁹, esta sim tratada como um dos pilares de referido fenômeno, é a propriedade intelectual, ou melhor, o direito que regula as criações do homem. É por meio da concessão de privilégios temporários de exclusividade na exploração das criações, verdadeiros monopólios intelectuais, que esse ramo do direito se apresenta como um instrumento estratégico vital neste âmbito onde a principal matéria-prima é a atividade criativa e a concorrência é cada vez mais intensa e internacionalizada. O direito da propriedade intelectual é, sem dúvida, um dos principais responsáveis pelo incentivo à criação, pois é ele que permite, mediante referidas restrições artificiais, que o criador tenha condições de obter um retorno ao investimento realizado em sua atividade criativa, afinal, a essência imaterial dos produtos da intelectualidade humana (o conhecimento, as ideias) faria com que, assim que utilizados no mercado, sua disseminação fosse praticamente instantânea e inevitável, especialmente em um mundo completamente interligado e acessível.

Coube ao Estado, portanto, administrar a concessão destes monopólios intelectuais, já que, além de importante ferramenta concorrencial para os criadores, referidos direitos de exclusiva também se mostraram cruciais para as políticas públicas de desenvolvimento artístico, tecnológico, cultural e científico das nações. Ocorre, contudo, que tais privilégios exclusivos, devido à força que tal vantagem competitiva representa e a respectiva intervenção estatal necessária para a criação de tal artificialidade, possuíam validade apenas no território administrado pelo poder que os concedeu, aspecto esse que possui fortes raízes na história da propriedade intelectual. Essa característica deu origem ao que o contemporâneo direito das criações chama de princípio da territorialidade, uma norma principiológica deveras influente nas questões que envolvem essa gama de direitos.

Contudo, a internet, como dito anteriormente, desfez a noção de território. Por meio de um clique se tornou possível fazer uma informação circular entre todos os países do mundo de

9 Digno de ser mencionado: *“It is widely recognized that any analysis of the creative economy must consider the role of intellectual property, which is a key ingredient for the development of the creative industries in all countries. Intellectual property law is a major policy tool and part of the regulatory framework around the creative industries. If properly managed, it can be a source of revenue for both developed and developing countries”*. UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT – UNCTAD. *Creative economy report 2010*. 2010. p. 199. Disponível em <http://unctad.org/en/Docs/ditctab20103_en.pdf>. Acessado em 30/12/2013.

forma simultânea, algo incrível para fins informacionais e publicitários. Mas infelizmente a criatividade humana não é apenas direcionada com boas intenções. A internet tornou-se, também, um terreno fértil para usurpadores e violadores de direitos de propriedade intelectual, e é nesse espaço que novos desafios surgem a cada dia para os operadores do direito.

Os direitos autorais, um dos importantes ramos da propriedade intelectual, possuem uma intrigante característica quando imaginamos sua inserção nesse espaço aterritorial da internet, pois ao mesmo tempo que se encontram presos ao princípio da territorialidade (sua proteção é válida somente dentro do território que os reconhecem), referido nicho jurídico é também permeado pelo princípio da proteção automática, ou seja, a proteção sobre determinada obra criativa nasce com o próprio surgimento da obra, independente de uma concessão expressa de um ente estatal para tanto, como ocorre com outros institutos da propriedade intelectual (ex.: marcas). Tal detalhe é reforçado pela Convenção de Berna¹⁰, um tratado internacional que determina que seus 165 signatários apliquem esse tratamento da proteção automática aos seus administrados, fazendo com que a criação de uma música, por exemplo, receba automaticamente a proteção de mais de uma centena de legislações¹¹.

Nesse sentido, seguindo a linha das proposições acima, é difícil não imaginarmos a intersecção entre esses dois importantes fatores da economia criativa na hipótese de violação de direitos autorais, uma prática recorrente no mundo de hoje, ao pensarmos, por exemplo, que em 2005, 20 bilhões de músicas foram obtidas sem qualquer autorização dos seus titulares por meio da internet¹². Como operará, neste caso, a proteção do titular destes direitos, algo tão importante para o incentivo à criação e para a própria economia criativa, setor que aparentemente cresce mesmo em tempos de crise? A violação de direitos autorais é um dos principais problemas enfrentados pelos navegadores do atual mercado criativo¹³ e, portanto,

10 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL – OMPI. *Berne Convention for the protection of literary and artistic works*. Disponibilizado em <http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283698>. Acessado em 12/01/2014.

11 Conforme consta no artigo 2(6) da Convenção: “*The works mentioned in this Article shall enjoy protection in all countries of the Union. This protection shall operate for the benefit of the author and his successors in title*”. Ibidem.

12 De acordo com uma pesquisa realizada pelo Intitute for Policy Innovation (IPI), em 2005 cerca de 20 bilhões de músicas foram ilegalmente obtidas por meio da internet, o que representou, pelos cálculos realizados por dita organização, em um prejuízo de US\$ 5,3 bilhões à indústria da música. INSTITUTE FOR POLICY INNOVATION. *The true cost of sound recording piracy to the U.S. economy – policy report 188*. Ago./2007. p. 6-7. Disponível em <http://www.ipi.org/docLib/20120515_SoundRecordingPiracy.pdf>. Acessado em 12/01/2014.

13 Nesse sentido: “*In considering the protection and enforcement of copyright and related rights, piracy appears as one of the central issues. All kinds of works are at risk of unauthorized use. Music, books, videos, DVDs and even craft design are copied illegally. WIPO argues that in developing economies, as a result of the*

ao direito caberá dar uma resposta à altura para impedir um colapso desse fenômeno.

O primeiro desafio para respondermos a pergunta acima, portanto, será definir qual lei será aplicada ao caso, informação que cabe ao direito internacional privado nos providenciar. Nesse sentido, buscamos em um dos instrumentos mais recentes e abrangentes desse área do direito uma orientação para tal definição. Trata-se do Regulamento Roma II, que regula a definição da lei aplicável para casos de responsabilidade decorrentes de obrigações extracontratuais, válido em todo o território da União Europeia. A alardeada posição vanguardista desse conjunto de regras do direito internacional privado europeu, bem como o seu caráter unificador (uma contribuição sem precedentes no estudo dos conflitos de leis), faz com que o presente trabalho se dedique intensamente a analisar o artigo 8º do referido instrumento legal unional, o qual prevê regras específicas para definir a lei que aplicar-se-á às violações de direitos de propriedade intelectual, inclusive àquelas promovidas por meio da internet.

Dessa forma, o objetivo do presente estudo é entender como as violações de direitos autorais ocorridas na internet são tratadas no âmbito do conflito de leis no certame europeu, haja vista a contrastante realidade entre a essência territorial daqueles e o espaço de alcance simultâneo e multiterritorial (ubíquo) desta, questão complexa para a qual acreditávamos estar apenas no avançado direito internacional privado europeu, mais especificamente no Regulamento Roma II, a resposta mais sofisticada e eficiente para nossos anseios.

Ao menos era o que acreditávamos.

Será que o mecanismo proposto no artigo 8º do Regulamento Roma II é suficiente para lidar com tal fenômeno? Existem opções existentes no direito internacional privado que tratem especificamente das violações ubíquas de direitos autorais? Quais elementos de conexão possuem a funcionalidade necessária para lidar com a definição da lei aplicável aos casos de infrações multiterritoriais de direitos de criação? Estas são algumas das perguntas que nortearam o presente estudo.

Portanto, com referido propósito (e questionamentos) em mente, o presente trabalho *flooding of markets with cheap “copyrightfree” foreign products, domestic creators and producers lose their competitiveness, which in turn endangers cultural diversity and national identity. This is a huge challenge in many countries, and the argument is that countries where piracy is rampant may forego opportunities for growth and development on several levels, both tangible and intangible, since it destabilizes the local creative industries and undermines the efforts of creative entrepreneurs and businesses. Inadequate enforcement of copyright limits incentives to develop creative products, especially for small and medium-sized enterprises. Other critiques point to the need to review the current IPR legislation to address the root of the issue, not just the consequences”.* UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT – UNCTAD, 2010, op. cit. p. 177.

foi estruturado em duas grandes partes, cada uma subdividida em dois capítulos, sendo estes também repartidos em dois tópicos cada. Na primeira parte deste estudo o foco foi direcionado a entender o que representam as violações ubíquas de direitos autorais no atual cenário legal, especialmente no âmbito do conflito de leis, onde o choque entre o referido fenômeno e o tratamento territorial concedido aos direitos autorais recebe maior destaque. Uma análise da definição da lei aplicável em casos do tipo em importantes países da Europa, antes da entrada em vigor do regulamento ora estudado, encerrará esta primeira parte, anunciando o problema que será enfrentado no segundo momento deste estudo.

Na segunda parte do estudo, portanto, o Regulamento Roma II será analisado com afinco, sendo concedida especial atenção ao seu artigo 8º, que unificou as regras de conflito de leis para violações de direitos de propriedade intelectual na União Europeia. Maior atenção será concedida, ainda, aos problemas vislumbrados na regra instituída, abrindo espaço às sugestões doutrinárias de alteração de referido regulamento, observadas na pesquisa bibliográfica realizada. Por fim, como maior contribuição deste estudo, uma nova regra será sugerida, com base nas peculiaridades existentes no fenômeno das violações ubíquas de direitos autorais, buscando, assim, conceder ao legislador unional uma nova possibilidade para adequação do artigo 8º do Regulamento Roma II.

Para concretização do presente estudo foi utilizada a forma de pesquisa qualitativa, mediante emprego do método dialético com base em informações obtidas em pesquisas legislativa, doutrinárias e jurisprudenciais.

II - As violações ubíquas de direitos autorais e a herança territorialista na determinação da lei aplicável

O presente capítulo buscará ilustrar um dos grandes desafios pelo qual os estudiosos do direito internacional privado, mais especificamente aqueles dedicados à intrigante matéria do conflito de leis, enfrentam atualmente: o fenômeno das violações ubíquas de direitos de propriedade intelectual. No entanto, parece-nos ser na seara do direito autoral que tal ocorrência pode ser melhor estudada, especialmente pelas características universalistas e pela herança que referidos direitos carregam até hoje: uma herança territorialista, que reflete (e segue refletindo) na forma como as questões relativas a direitos de autor são tratadas no âmbito do conflito de leis.

Dessa maneira, se mostrou importante traçar um histórico sobre o surgimento e o desenvolvimento do direito autoral, apresentando o contexto de seu nascimento e tentando justificar porquê um direito que regula as questões atinentes às criações humanas, ou seja, bens imateriais e que em tese seriam de fácil circulação, recebe um tratamento tão vinculado à ideia da territorialidade.

Para consolidar o ponto de vista sustentado sobre essa conflitante realidade, será analisado um fenômeno que coloca em cheque este tratamento essencialmente territorial concedido aos direitos autorais, que são as chamadas violações ubíquas, ocorridas principalmente no espaço da internet - sem dúvida o meio de comunicação mais utilizado no mundo atual. Ao analisarmos esse fenômeno cada vez mais frequente poderemos refletir com maior propriedade sobre as atuais regras para a definição da lei aplicável em casos envolvendo a violação de direitos autorais com elementos transnacionais, nos levando, assim, à inquietante conclusão de que o elemento de conexão mais comumente utilizado nas regras de conflito de leis, a *lex loci protectionis*, talvez não esteja no mesmo passo da realidade mundial.

Com base nessas considerações poderemos adentrar no segundo capítulo desta dissertação, preparados para analisar um dos instrumentos mais atuais e abrangentes no que tange ao conflito de leis: o Regulamento Roma II, tratado como uma ferramenta vanguardista no estudo do direito internacional privado.

A – Direitos autorais e a sua intrínseca e conflitante territorialidade

A.1 – Breve introdução aos direitos autorais

A essência criativa esteve sempre imbuída no espírito humano e é certamente graças a ela que a humanidade evolui constantemente, mesmo que em certos momentos deste caminho atalhos equivocados sejam tomados (o que não cabe ser discutido aqui). Como disse Ascensão, “o homem, à semelhança de Deus, cria”¹⁴! Cria, primeiramente, por questão de sobrevivência, mas tão logo as criações passaram a ser exploradas em um ambiente de mercado, o homem passou a questionar-se sobre como controlar a exploração destes produtos, em especial quando sua criação for distinta de tudo que já existia até então, concedendo-lhe, assim, uma certa vantagem frente a seus semelhantes. O problema, todavia, é que as ideias pareciam impossíveis de serem controladas, haja vista seu aspecto imaterial.

Thomas Jefferson, um dos mais brilhantes pensadores da humanidade, sempre tivera inquietantes pensamentos sobre a apropriação de bens imateriais, conforme podemos ver em uma passagem de seus escritos compilados pela Universidade de Chicago:

“It would be curious then, if an idea, the fugitive fermentation of an individual brain, could, of natural right, be claimed in exclusive and stable property. If nature has made any one thing less susceptible than all others of exclusive property, it is the action of the thinking power called an idea, which an individual may exclusively possess as long as he keeps it to himself; but the moment it is divulged, it forces itself into the possession of every one, and the receiver cannot dispossess himself of it. Its peculiar character, too, is that no one possesses the less, because every other possesses the whole of it. He who receives an idea from me, receives instruction himself without lessening mine; as he who lights his taper at mine, receives light without darkening me. That ideas should freely spread from one to another over the globe, for the moral and mutual instruction of man, and improvement of his condition, seems to have been peculiarly and benevolently designed by nature, when she made them, like fire, expansible over all space, without lessening their density in any point, and like the air in which we breathe, move, and have our physical being, incapable of confinement or exclusive appropriation. Inventions then cannot, in nature, be a subject of property”¹⁵.

14 ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito autoral*. 2. ed., ref. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. p. 3.

15 UNIVERSITY OF CHICAGO. *The Founders' Constitution*, Volume 3, Artigo 1, Seção 8, Cláusula 8, Documento 12, The University of Chicago Press. disponível em <

Apesar destas palavras, Jefferson não era contrário à criação de mecanismos para regular a exploração dos produtos da criatividade humana, o que vemos acima é apenas o reflexo da essência doutrinária do *copyright* norte-americano¹⁶, o qual será melhor analisado logo a seguir. Voltando ao homem e às suas criações, logo foi percebido que a exploração de suas obras no mercado poderia gerar um grande problema, pois, como afirma Barbosa, “quando eles (bens imateriais) são colocados no mercado, naturalmente se tornam acessíveis ao público, num episódio de imediata e total dispersão. Ou seja, a informação insita na criação deixa de ser escassa, perdendo a sua economicidade”¹⁷. Podemos observar, dessa forma, que havia um estado natural de desincentivo à criação, pois nada garantia que os investimentos realizados no desenvolvimento de uma ideia (tempo, mão de obra, dinheiro) seriam recompensados¹⁸. Eis, então, que começam a surgir os primeiros esboços do que hoje chamamos de direito da propriedade intelectual¹⁹, dentro do qual situam-se os direitos

pubs.uchicago.edu/founders/documents/a1_8_8s12.html>. Acessado em 21/01/2014.

16 Trisha Meyer, citando Davies e Gotzen e Janssens, tece importantes considerações sobre a diferença ideologia do *copyright* e do *droit d'auteur*, afirmando que “*copyright is viewed as a positive law, rights that are not natural but rather granted by law. The aim of copyright is to incentivize creation economically with the public's interest for culture and creativity in mind*”. DAVIES, GOTZEN & JANSSENS *apud* MEYER, Trisha. Political economies of copyright, droit d'auteur and the internet: convergence or clash?. Apresentado na TPRC - The 39th research conference on communication, information and internet policy, em Arlinton, EUA, em 25-23/09/2011.

17 BARBOSA, Dênis Borges. *Nota sobre as noções de exclusividade e monopólio em propriedade intelectual*. 2005. p. 2. Disponível em <<http://www.denisbarbosa.addr.com/monopolio.doc>>. Acessado em 21/01/2014.

18 É importante destacar que existem, também, outros incentivos à atividade criativa, não apenas a possibilidade de ganhos econômicos. Dênis Borges Barbosa bem fala sobre essa questão: “*Não se imagine que tal modelo de mercado seja o único possível para fazer florescer a criatividade humana. Fora dele, os Príncipes Esterházy mantiveram vivo o fluxo de Haydn sob o regime do patronato, comunidades inteiras subvencionaram a arquitetura gótica, os fabliaux nasceram da pena de Jean Bodel, de Cortebarbe, Durand, Gautier le Leu, e Henry d'Andeli sem nenhum estímulo de royalties. Em economias planificadas, inventores, artistas e escritores não deixaram de produzir. De outro lado, pelo menos no tocante à produção intelectual não técnica, e até certo grau, a produção científica, há sempre o incentivo não econômico, a que se referia Lord Camden em 1774: It was not for gain, that Bacon, Newton, Milton, Locke, instructed and delighted the world; it would be unworthy such men to traffic with a dirty bookseller for so much a sheet of a letter press. When the bookseller offered Milton five pound for his Paradise Lost, he did not reject it, and commit his poem to the flames, nor did he accept the miserable pittance as the reward of his labour; he knew that the real price of his work was immortality, and that posterity would pay it*”. Ibidem. p. 2-3.

19 Ainda que encontre-se vastamente utilizado, o termo “propriedade intelectual” para referir-se ao ramo do direito que trata das criações humanas, inclusive sendo este o termo oficialmente utilizado em textos de leis nacionais como a Lei 9.609/98 e 11.484/07, mister destacar que muitos autores não compactuam com essa definição, como o ilustre mestre português José de Oliveira Ascensão e também Luiz Gonzaga Silva Adolfo, quem nos disse que “*em que pese o fato de, em qualquer lugar do mundo, atualmente, se poder fazer entender com a expressão universalmente consagrada a partir da Convenção de Estocolmo de 1967 – Direito da Propriedade Intelectual -, tem-se que ela guarda ainda em si o conceito essencialmente patrimonialista que se critica. Direitos Intelectuais pode ser a expressão mais adequada por não encerrar a ideia de que todos os direitos oriundos da mente sejam “propriedade”. Assim, utilizar-se-á, ilustrativa que é, também, neste particular, da filiação deste autor à corrente construída por Ascensão, que não tem o Direito Autorial como direito de propriedade, mas como 'direitos de exclusivo'*”. ADOLFO, Luiz Gonzaga da Silva. *Afinal, existe propriedade intelectual?* 2012. p. 3. Disponível em <<https://www.tex.pro.br/tex/listagem-de-artigos/351-artigo->

autorais.

Assim, em determinado momento da história, a sociedade, ao procurar uma solução para acabar com esse estado de desincentivo criativo, encontrou-se em uma bifurcação de caminhos bem antagônicos: ou socializava os custos e riscos de criar, assim como os ganhos oriundos da exploração de suas criações; ou permitia que o legítimo criador se apropriasse dos ganhos oriundos do produto de seu pensamento, mediante a confecção de uma construção jurídica que lhe garantisse uma exclusividade artificial²⁰. E claro que para economias de mercado, a segunda opção mostrou-se a preferida.

Na antiguidade, por exemplo, já havia sinais de que o reconhecimento da autoria de obras literárias e artísticas traziam ao seu idealizador importantes ganhos financeiros²¹, porém inexistiam construções jurídicas que garantissem exclusividade sobre tal criação. Apesar dessa preocupação maior com o reconhecimento da paternidade da obra, naquela época o controle sobre a exploração comercial das criações também não se mostrava algo tão necessário para o criador, pois a capacidade de reprodução, especialmente as obras literárias e artísticas, era mínima e, se existente, completamente manual. No entanto, é no final da Idade Média, início da Era Moderna, com o advento de uma das mais importantes criações do ser humano – a prensa de Gutemberg, que os direitos autorais começam a nascer com força²².

Com o uso da prensa para reprodução em alta escala de livros, logo surgiu a necessidade de criar um processo protetivo para os impressos (seus conteúdos) e

mar-2012/8375-afinal-existe-a-propriedade-intelectual>. Acessado em 22/01/2014.

20 BARBOSA, op. cit. p. 3.

21 Neste sentido: “*A espiritualidade da criação, a autoria, já havia sido reconhecida na Antiguidade e a materialidade também. Estas estariam ligadas à singularidade dos manuscritos. Os gregos reconheciam a autoria de seus filósofos, valorizando a sua condição e status, o que resultaria em retorno econômico com as atividades remuneradas que exerceriam em razão de seus escritos*”. SOUZA, Allan Rocha de. Direitos autorais: a história da proteção jurídica. *Revista da Faculdade de Direito de Campos*. Ano VI, nº 7, Dez./05, p. 10. Ainda nesta senda: “*Apesar de existirem inúmeras manifestações no ramo das artes, das ciências e da literatura desde os tempos antigos, como na Grécia, que possui um imenso acervo de obras nesses campos, naquela época, não havia nada que fosse semelhante ao direito do autor, dos dias atuais*.” NEVES, Allessandra Helena. *Direito de autor e direito à imagem: à luz da Constituição Federal e do Código Civil*. Curitiba: Juruá, 2011. p. 118.

22 Diversos são os autores que sustentam essa questão. Abrão observa que: “*(...) o surgimento da máquina de imprimir com tipos móveis, a uma velocidade dezenas de vezes maior que o registro manual, foi o ponto de virada no surgimento desse direito em virtude da infinita capacidade de reprodução de um mesmo texto, pela máquina, dispensando novas interferências dos autores*”. ABRÃO, Eliane Y. *Direitos de autor e direitos conexos*. São Paulo: Brasil, 2002. p. 27. Já Souza afirma que: “*Já no início da Era Moderna, a invenção da impressora, por Gutenberg em 1436, e do papel, em 1440, possibilitaram a reprodução dos livros em uma escala infinitamente superior ao conhecido então. A facilidade de reprodução, a alfabetização de um maior número de pessoas e a uma produção literária mais intensa e diversificada dá origem a um período de eclosão cultural – a Renascença – e, concomitantemente, de uma indústria cultural, destacando-se os impressores e vendedores de livros, inicialmente na França*”. SOUZA, op. cit. p. 13.

principalmente para sua exploração comercial²³. Alessandra Neves, citando as palavras de Antônio Chaves, diz que a facilidade para reprodução de trabalhos acarretou, também, na concorrência de edições abusivas, surgindo daí a preocupação em reprimir tais práticas²⁴. Nasceram, portanto, os chamados privilégios de exploração, outorgados a editores²⁵ pelos monarcas e senhores feudais da época, os quais determinavam qual seria o preço de comercialização da obra e o prazo pelo qual referido editor gozaria dessa exclusividade²⁶. Contudo, ainda assim a criação destes privilégios era apenas um esboço dos direitos autorais como os conhecemos hoje em dia, como bem explica Allan de Souza, embasando-se nos ensinamentos de José Ascensão e de Marie Claude Dock:

“A primeira configuração jurídica específica para a proteção dos direitos de criação foram os privilégios concedidos pela Coroa aos livreiros, em razão dos seus investimentos no instrumental de impressão, protegendo-os assim da concorrência alheia. Também objetivava-se, com os privilégios, a divulgação das obras clássicas e a disseminação da erudição. Os privilégios não podem, contudo, ser confundidos com os direitos autorais propriamente ditos, pois as suas funções e justificativas são diversas destes últimos, contra os quais serão opostos por ocasião dos embates nos séculos XVII e XVIII, visando à implantação destes mesmos direitos. Suas justificativas econômicas consistem no risco que implicam o investimento de formação de uma gráfica associada a uma estrutura de divulgação e difusão, compondo-se de uma interdição a todos os demais, que não o privilegiado, de imprimir ou vender a obra privilegiada. Os privilégios eram uma instituição de salvaguarda industrial destinados a indenizar os editores dos custos gerais de publicação e dos riscos comerciais da empreitada”²⁷.

Podemos ver pela passagem acima que o mecanismo da exclusividade artificial, citada alhures nos ensinamentos de Barbosa, passa a existir no cenário da proteção das criações humanas²⁸, ainda que tal ideia estivesse apenas desabrochando com a construção dos chamados privilégios, guiada somente pelo viés econômico dos direitos autorais. Quando

23 NEVES, op. cit. p. 118-119.

24 Ibidem. p. 118-119.

25 Parece irônico para o autor deste trabalho que os primeiros direitos cuja essência assemelha-se ao que hoje são os direitos autorais foram concedidos aos editores, e não aos criadores em si.

26 NEVES, op. cit. p. 119.

27 ASCENSÃO, José de Oliveira; DOCK, Marie Claude apud SOUZA, op. cit. p. 13-14.

28 Cumpre citar que houveram outros importantes acontecimentos na época relativos à criação de exclusividades artificiais para a exploração de criações, como a Lei de Veneza de 1474, que de acordo com Milton Lucídio Leão Barcellos foi a primeira a ser sancionada que tratava especificamente sobre a concessão de um privilégio temporário para o inventores de mecanismos diferenciados, fazendo referência aos “homens com intelecto muito aguçado capazes de inventar e descobrir vários artifícios engenhosos”. BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. *Propriedade industrial e constituição: as teorias preponderantes e sua interpretação na realidade brasileira*. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2007. p. 21.

discussões sobre a duração dos privilégios se tornaram mais intensas, inclusive fazendo nascer o conceito de domínio público²⁹, a relação entre autores e editores passou a ficar tensa, pois os criadores das obras perceberam que os editores necessitavam de novas obras para o seu ofício e que talvez seus direitos não deveriam ficar apenas atrelados ao manuscrito original entregue aos livreiros. Nasce, assim, a ideia de imaterialidade dos direitos dos criadores, existentes independentemente de estarem fixados a um meio físico. Dessa forma, tais acontecimentos, aliados ao ideais do iluminismo cada vez mais presentes na época, regaram as raízes de dois importantes movimentos ocorridos nos séculos XVII e XVIII na Inglaterra e na França, onde as duas principais vertentes doutrinárias dos direitos autorais foram desenvolvidas.

Na Inglaterra, em 1557, os privilégios de reprodução e comercialização de obras eram todos pertencentes exclusivamente à *Stationers Company*, a guilda de editores ligados à Coroa Inglesa, que possuía, inclusive, os direitos relativos às obras clássicas de Virgílio, Esopo e Cícero³⁰. A realeza concedeu, assim, a tais editores o direito de copiar (*copyright*), deixando os autores fora de qualquer proteção. Não obstante, o papel da *Stationers Company* também era de não reproduzir obras que contivessem ideologias contrárias ao interesse da Coroa³¹, temperando ainda mais as discussões supra mencionadas, impulsionadas não apenas pelos interesses autorais mas também pelos ideais iluministas de diversos pensadores (que, conseqüentemente, também eram criadores de obras)³².

Assim, deste caldeirão de sentimentos e interesses, adveio a vanguardista Lei do

29 Esse detalhe é bem apontado por Allan de Souza: “Em 1578 foram suspensos os privilégios sobre obras antigas, que foram consideradas de domínio público, introduzindo, pela primeira vez, este conceito no âmbito dos direitos sobre os bens resultantes da criação literária, autorizando apenas aqueles sobre obras novas. Esta situação teve reverses nas décadas vindouras, com os decretos de 1618 e 1649, instigando um embate entre os defensores do uso livre da obra e os que, com o apoio da realeza, pregavam a perpetuidade dos privilégios, obtida em 1723, e causando a concentração dos privilégios nas mãos dos livreiros parisienses, que apoiavam a realeza, em oposição aos livreiros de outras regiões e defensores da liberdade comercial, inspirados pelo emergente paradigma liberal. A concessão dos privilégios apenas às novas obras, além de instituir o domínio público de obras da criação, instigou a consciência dos autores da época, uma vez que os livreiros necessitavam de material original para exercer a sua atividade”. SOUZA, op. cit. p. 14-15.

30 ROSE, Mark. Nine-tenths of the law: the english copyright debates and the rhetoric of the public domain. In: *Law & Contemporary Problems*. V. 66, inverno 2003. p. 76-77. Disponível em <<http://www.law.duke.edu/journals/66LCPMarkRose>>. Acessado em 26/01/2014.

31 Nesse sentido: “O privilégio atendia simultaneamente aos interesses dos editores e livreiros do poder real: enquanto os membros da *Stationers Company* desfrutavam de reserva de mercado para fazer seus lucros, a monarquia dispunha de instrumento eficiente de censura das ideias contrárias ao poder estabelecido”. COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de direito civil*. V. 4, São Paulo: Saraiva, 2006. p. 263.

32 Mark Rose afirma que no final do século XVII John Locke, quando Parlamento Inglês rediscutia o Licensing Act, instrumento legal que mantinha os direitos de reprodução e comercialização sob controle da *Stationers Company*, redigiu um memorando defendendo o fim do monopólio da guilda de editores, especialmente com relação às obras clássicas, pois tratava-se uma afronta à circulação do conhecimento, importante pilar do iluminismo (ROSE, op. cit., p. 78).

Copyright, promulgada em 1710 pela Rainha Ana, concedendo, pela primeira vez na história, direitos aos autores sobre suas criações intelectuais literárias³³, ainda que seu teor seja em boa parte influenciado pelo passado inglês de concessão de monopólios de exploração aos editores³⁴.

Na França, o momento também era de abolição dos antigos privilégios reais em favor dos livreiros e da criação de uma artificialidade exclusiva que protegesse os legítimos criadores³⁵. Todavia, com a efervescência do pensamento iluminista na França do século XVIII, ingrediente principal do caldo cultural³⁶ que levou à Revolução Francesa em 1789, todos os privilégios foram abolidos, mesmo aqueles favoráveis aos autores, sob a bandeira da livre circulação do conhecimento. Porém, isso não durou muito tempo, e já em 1791 e 1793 a Assembleia Constituinte francesa promulgou duas leis regulando os direitos de autor em favor dos próprios.³⁷ Há, no entanto, um grande avanço no sistema francês de direitos autorais, pois agora haveria um direito positivo, um direito que poderia ser reivindicado por qualquer um que tivesse realizado um trabalho criativo que justificasse receber a vantagem da exclusividade para exploração de sua obra. Fábio Ulhoa Coelho consegue bem descrever esse

33 O contexto histórico é bem pontuado por Alessandra Neves: “(...) foi na Grã-Bretanha, com a lei de 14 de abril de 1710, sancionada pela Rainha Ana, que se concretizou o *copyright*, para regulamentar a matéria sobre os direitos do autor, com a finalidade de auxiliar no desenvolvimento da ciência e garantir a propriedade dos livros àqueles que são seus legítimos titulares, encorajando os homens instruídos a compor e escrever obras úteis, mediante o reconhecimento de um direito exclusivo de reprodução sobre as obras por eles criadas. (...) A partir daí o autor passa a contar com um importante instrumento, apoderando-se dos privilégios de impressão concedidos pelo *Copyright Act* da Rainha Ana; seu intuito primordial era proteger os autores contra a reprodução ilegal e desautorizada de seus impressos e os monopólios estabelecidos pelos privilégios concedidos aos editores”. NEVES, op. cit. p. 119.

34 Veja-se, nesse sentido: “(...) na realidade, o que esta lei concedeu foi um privilégio de reprodução: ‘shall have the sole right and liberty of printing such books’. Surge assim a visão anglo-americana do *copyright*, que nunca foi abandonada. Na base, estaria a materialidade do exemplar e o exclusivo da reprodução deste”. ASCENSÃO, José de Oliveira *apud* NEVES, op. cit. p. 119-120.

35 Allan de Souza faz um importante relato a respeito: “A disputa na França entre os livreiros de Paris e os demais, por conta da extensão dos privilégios, acabou por fortalecer o pleito dos autores, desejosos por estabelecer como originariamente seus os direitos sobre suas obras, como seus contemporâneos ingleses. A discussão aqui também foi sobre a inserção destes direitos como sendo ou não de propriedade. Em seis de setembro de 1776, o Rei Luís XVI, reconhecia a precedência do autor sobre o livreiro, mas o mantinha como privilégio. No dia 30 de agosto de 1777, o Conselho do Rei determina a precedência do autor, reiterando a perpetuidade destes direitos. O preâmbulo da determinação, fortemente influenciado pela carta de Luís XVI reconhecendo os autores como proprietários, afirma que “os privilégios de impressão são uma graça fundada na justiça”, com o objetivo de remunerar os autores pelos seus trabalhos”. SOUZA, op. cit. p. 18.

36 Importante menção deve ser feita ao Professor Rafael Maffini, que bem sintetiza a mescla de diversas vontades, interesses e reivindicações no momento revolucionário francês, com o uso desta expressão. MAFFINI, Rafael. *Direito administrativo*. 1a. ed., 2a. tir., São Paulo: RT, 2006, p. 18.

37 Nesse sentido: “a primeira consagrando, finalmente, em lei, o direito de representação, embora ainda restrito ao âmbito do teatro, e a segunda regulou o direito de reprodução e titularidade a favor do autor da obra”. COSTA NETTO, José Carlos *apud* NEVES, op. cit. p. 120.

momento: “*Na Revolução Francesa, ocorreu pela primeira vez de o autor ser considerado pelo direito positivo o proprietário de sua criação intelectual. Nasce, assim, o droit d'auteur no contexto da proteção dos interesses do autor perante o editor*”³⁸.

Diferentemente do teor patrimonialista do *copyright* inglês, que nasceu com base na ideia do direito de reproduzir (sendo este o principal direito a ser protegido), o *droit d'auteur* contemplava uma faceta moral, preocupando-se prioritariamente com os interesses do criador³⁹. Apesar das diferentes origens, Trisha Meyer indica que tanto o *copyright* como o *droit d'auteur* sustentam-se sobre quatro princípios basilares, apoiando-se de maneira diferente em cada um deles, que são: o direito natural, a remuneração justa pelo trabalho, o estímulo à criação e os requisitos sociais⁴⁰. Corroborando com esta afirmação, Allan de Souza explica que no século XIX a sociedade europeia, já tendo vivenciado a existência dos direitos autorais, discutia de que forma eles deveriam ser classificados, “*tendendo, neste período, o sistema de Copyright para a sua classificação como exclusivo comercial e o de Droit d’Auteur para o seu enquadramento como propriedade*”⁴¹.

Não obstante as diferentes essências que referidos sistemas jurídicos possuíam, muitos países sequer previam em seus portfolios legais a existência de direitos autorais, o que, com a crescente produção intelectual e a circulação de pessoas (e criações), logo fez com que as novas reivindicações dos autores fossem no sentido de criar um regulamento que todos os países pudessem seguir para uma proteção mais uniforme dos direitos autorais⁴². Foi assim que, em 1886, em Berna, ocorreu uma conferência diplomática para tratar de um documento

38 COELHO, op. cit. p. 265.

39 PARANAGUÁ, Pedro. BRANCO, Sérgio. *Direitos autorais*. Rio de Janeiro: FGV, 2009. p. 20-21.

40 Veja-se: “i. *Natural law*. A cultural work is the fruit of a creator’s mind. According to this first reasoning, the fruit of a person’s mind should be considered property, because a person has a similar natural right of property to the fruit of his hands. A cultural work is also viewed as being the expression of a creator’s personality and thus intrinsically linked to that person. This reasoning provides the basis for moral rights. ii. *Just reward for labor*. If something is worth creating, then it is worth protecting and a creator deserves remuneration for his work. This rationale gives copyright a firm economic foundation. It reasons that a creator should be rewarded for his effort. Similarly, the cultural industry needs to be able to expect a reasonable profit and return on investment to endeavor in the risky business of cultural production and distribution. iii. *Stimulus to creativity*. Remuneration provides a stimulus to create, a reason to contribute to science and culture. This reasoning presupposes that creators and the cultural industry need the assurance of protection and remuneration to create. Culture would be less diverse without financial encouragements. iv. *Social requirements*. Finally, a creator should be rewarded not only for his own personal benefit, but also for the benefit of society. Through his creation, he enriches the national cultural patrimony. The fourth rationale lays a responsibility on creators and the cultural industry to spread their works widely. Copyright is granted in the wider interest of society”.

MEYER, op. cit. p. 3.

41 SOUZA, op. cit. p. 55.

42 NEVES, op. cit. p. 120 e; SOUZA, op. cit. p. 55-56;

internacional de direitos autorais, nascendo aí a Convenção de Berna⁴³, em vigor até os dias de hoje. Referida convenção tornou-se “o ponto de referência mais importante do Direito Autoral no mundo moderno, reunindo desde as grandes potências a países em desenvolvimento, passando pelas nações do Oriente Médio e Ásia”⁴⁴.

Os impressionantes dados relativos à Convenção de Berna não estão apenas no grande número de países signatários (hoje totalizam 165⁴⁵), mas sim no fato de ter promovido um alto nível de proteção para autores e titulares de direitos autorais contra o uso indevido das obras protegidas⁴⁶. Referido tratado fez com que seus membros reconhecessem e promovessem a proteção de direitos patrimoniais e direitos morais do autor, instituindo, ainda, 3 importantes princípios para o sistema internacional de direitos de autor: o princípio do tratamento nacional, o da proteção automática e o da proteção mínima⁴⁷. Com a criação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), a Convenção de Berna passou a ser administrada por referida entidade, passando por diversas atualizações até a presente data⁴⁸. Outro importante passo para a consolidação dos direitos autorais no cenário internacional foi a promulgação do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS), no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC), em 1994, inaugurando uma nova fase de atuação desta organização ao agir com o intuito de harmonizar as legislações nacionais de seus membros, como explicou Peter Van den

43 Nesse sentido: “Ao final do século XIX, neste contexto de intenso debate, sob o auspício da Associação Literária e Artística Internacional, por iniciativa dos próprios artistas, sobre forte influência francesa, que era o grupo político dominante nestas questões, elabora-se e constitui-se o primeiro instrumento jurídico internacional e multilateral de proteção aos direitos autorais, a Convenção de Berna, que inaugura a fase de internacionalização destes direitos(...)”. SOUZA, op. cit. p. 55.

44 GUEIROS JUNIOR, Nehemias *apud* NEVES, op. cit. p. 121.

45 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL – OMPI, op. cit.

46 ABRÃO, op. cit. p. 43-44.

47 Assim informa a OMPI ao resumir os princípios basilares da Convenção de Berna: “The three basic principles are the following: (a) Works originating in one of the contracting States (that is, works the author of which is a national of such a State or works which were first published in such a State) must be given the same protection in each of the other contracting States as the latter grants to the works of its own nationals (principle of “national treatment”). (b) Such protection must not be conditional upon compliance with any formality (principle of “automatic” protection). (c) Such protection is independent of the existence of protection in the country of origin of the work (principle of the “independence” of protection). If, however, a contracting State provides for a longer term than the minimum prescribed by the Convention and the work ceases to be protected in the country of origin, protection may be denied once protection in the country of origin ceases”. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL – OMPI. *Summary of the Berne Convention for the protection of literary and artistic works*. Disponível em <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/summary_berne.html>. Acessado em 23/01/2014.

48 Referido tratado foi completado em Paris, em 1896, revisto em Berlim, em 1908, completado em Berna, em 1914 e revisto em Roma, em 1928, em Bruxelas, em 1948, em Estocolmo, em 1967, em Paris, em 1971 e modificado em 1979 (NEVES, op. cit. p. 121, nota 337).

Bossche⁴⁹.

Nesse sentido, a partir do século XX o instituto dos direitos autorais já era bem difundido no globo terrestre, possuindo uma certa uniformidade que garantia ao autor uma proteção mais eficiente, permitindo a ele explorar o mercado em quase toda sua extensão⁵⁰. Na União Europeia, por exemplo, cenário principal para o desenrolar do presente trabalho, houve um forte movimento de harmonização dos direitos de autores nos anos 1990⁵¹, resultando nas Diretivas 2001/29/EC sobre determinados aspectos dos direitos autorais e direitos relacionados e 2001/84/EC sobre o direito de revenda de obras, ambas determinando disposições legais mínimas que todos os Estados-membros deveriam providenciar.

Hoje é possível dizer, conforme atesta Luiz Otávio Pimentel, que os direitos autorais são um ramo da propriedade intelectual⁵² que abrange a proteção dos direitos relativos às produções intelectuais na literatura, ciência e artes⁵³. Deve ser ressaltado que os dois ramos

49 Assim foi dito: “*However, three WTO agreements go further in addressing ‘other non-tariff barrier’ to trade by, in addition to the usual WTO disciplines, promoting regulatory harmonization obligations around international standards. These are the TRIPS Agreement [...] The TRIPS Agreement lays down mandatory minimum standards of intellectual property protection and enforcement, based on pre-existing international conventions*”. VAN DEN BOSSCHE, Peter. *The law and policy of the World Trade Organization: text, cases and materials*. 2. ed., 6. impress., Nova Iorque: Cambridge University Press, 2011. p. 741.

50 Digno de mencionar, ainda, que os direitos autorais receberam importante espaço na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, conforme se lê no corpo do art. 27: 1. “*Todo homem tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de usufruir as artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios*. 2. *Todo homem tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrente de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja autor*.”

51 É isso que afirma Mihály Ficsor, Presidente do Conselho Húngaro de Direitos Autorais, apesar de entender que tal iniciativa de harmonização perdeu sua força com o passar do tempo devido ao surgimento de novas tendências em cada país membro (FICSOR, Mihály. *An imaginary “European Copyright Code” and EU copyright policy*. 2010. p. 3. Disponível em <<http://fordhamipconference.com/wp-content/uploads/2010/08/Ficsor.EUCopyCode.pdf>>. Acessado em 23/01/2014).

52 De acordo com o art. 2º da Convenção que instituiu a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, encontram-se abrangidos pelo termo propriedade intelectual os seguintes institutos:

“- obras literárias, artísticas e científicas;
 - interpretações dos artistas intérpretes e execuções dos artistas executantes, os fonogramas e as emissões de radiodifusão;
 - invenções de todos os domínios da atividade humana;
 - descobertas científicas;
 - desenhos industriais;
 - marcas de comércio, marcas de serviço, nomes e denominações comerciais;
 - proteção contra a concorrência desleal;
 - e todos os demais direitos resultantes de atividade intelectual nos campos da indústria, ciência, literatura e artes”. Bruno Jorge Hammes, que muito contribuiu para o estudo da propriedade intelectual no Brasil e, especialmente, no Rio Grande do Sul, diz que este ramo jurídico é composto pelas seguintes subáreas: “*o direito do autor, o direito de propriedade industrial (direito do inventor, de marcas, expressões e sinais de propaganda, a concorrência desleal) e o direito antitruste ou a repressão ao abuso do poder econômico*”. HAMMES, Bruno Jorge. *O direito de propriedade intelectual*. 3. ed. São Leopoldo: Ed. Unisinos, 2002. p. 18.

53 PIMENTEL, Luiz Otávio. *Direito industrial – as funções do direito de patentes*. Porto Alegre: Síntese, 1999. p. 126.

maiores da propriedade intelectual⁵⁴: os direitos autorais e a propriedade industrial⁵⁵ (que protege criações quando ligadas a atividades comerciais ou industriais) trabalham com a ideia de uma exclusividade artificial, porém, o nascimento de referidos direitos é um pouco diferente, com bem delineou Milton Lucídio Barcellos: “*Não se pode esquecer que o direito sobre um desenho enquanto tutelado pelo direito autoral nasce no momento de sua concepção, consistindo o registro uma mera formalidade (declarativo) (...) sendo que o direito sobre um desenho enquanto tutelado pelas normas de propriedade industrial nasce a partir do registro (sistema atributivo)*”⁵⁶. Estas peculiaridades do sistema de direitos autorais serão melhor analisadas a seguir.

Voltando nossa atenção aos direitos autorais, observa-se que Carlos Alberto Bittar, em uma análise mais específica desta modalidade, explica que os direitos autorais são o ramo do direito privado responsável por regular as relações jurídicas oriundas da criação e da utilização econômica das obras intelectuais estéticas e daquelas compreendidas nas artes, na ciência e na literatura⁵⁷. A partir desta definição trazida por Bittar, podemos perceber o equilíbrio entre as influências do *copyright* e do *droit d'auteur* na concepção que hoje possuímos dos direitos autorais⁵⁸, tendo em vista que referido nicho jurídico regula tanto os direitos ligados à criação como aqueles voltados à exploração comercial da obra protegida – um lado moral e outro patrimonial⁵⁹. Gama Cerqueira já bem falava a respeito dessa

54 Nesse sentido: “*As diversas produções da inteligência humana e alguns institutos afins são denominada genericamente de propriedade imaterial ou intelectual, dividida em dois grandes grupos: (...) no campo da indústria: a propriedade industrial, abrangendo os direitos que têm por objeto as invenções e os desenhos e modelos industriais, pertencente ao campo industrial*” Ibidem. p. 126.

55 Importante o conceito trabalhado por Roner Guerra Fabris acerca da propriedade industrial: “*La propriété industrielle comporte plusieurs subdivisions, classées selon la chose immatérielle qui est objet du droit. Selon le pays et l'ordre juridique en vigueur, la propriété industrielle obéit à un classement particulier. Au Brésil, comme en France, deux grandes divisions existent: d'une part les signes distinctifs, tels que les marques, indications géographiques, et d'autre part, les connaissances techniques, protégées par les brevets. Le régime juridique du secret industriel et de la concurrence déloyale est soumis aux règles générales du droit civil et du droit commercial*”. FABRIS, Roner Guerra. *La détermination de l'objet du brevet em droit Breseilien et Europeen*. Tese de doutorado defendida perante a École Doctorale Droit, Sciences Politiques et Hisoire da Université de Strasbourg, em 22/06/2012. p. 9.

56 BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. *As bases jurídicas da propriedade industrial e a sua interpretação*. Tese de mestrado defendida perante a Pontífica Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 2006. p. 104.

57 BITTAR, Carlos Alberto. *Direito do autor*. 3. ed., rev., ampl. e atual. por Eduardo C. B. Bittar. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000. p. 14.

58 Nesse sentido explicou Barbosa: “*A tradição inglesa e, depois, norte-americana, enfatizou o primeiro daqueles intentos, elaborando um direito de cópia, ou copyright, pelo qual o autor - e não o editor - deteria a exclusividade de impressão . A legislação francesa subsequente à Revolução e, até certo ponto, o direito alemão , fixaram no segundo aspecto, aperfeiçoando a proteção do autor em sua individualidade por meio do direito de autoria ou droit d'auteur*”. BARBOSA, Dênis Borges. *Direitos autorais*. 1997. p. 2. Disponível em <<http://www.denisbarbosa.addr.com/90.doc>>. Acessado em 24/01/2014.

59 Maria Helena Diniz fornece uma sucinta análise sobre essa duplicidade protetiva dos direitos autorais, ao

duplicidade dos direitos autorais que, na verdade, os transformavam em algo único dentro do estudo do Direito:

“O direito de autor representa uma relação de natureza pessoal, porque o objeto deste direito constitui sob certos aspectos uma representação, ou uma exteriorização, uma emanção da personalidade do autor; representa, por outro lado, uma relação de direito patrimonial, quando a obra intelectual é, ao mesmo tempo, tratada pela lei como um bem econômico. O direito de autor representa, pois, um poder de domínio (*potere di signoria*) sobre um bem intelectual (*jus is re intellectuali*), o qual, pela natureza especial deste bem, abrange, no seu conteúdo, faculdades de ordem pessoal e faculdades de ordem patrimonial. Este direito deve ser qualificado como direito pessoal-patrimonial e a denominação que mais lhe convém é a de 'direito de autor'”⁶⁰

No que tange aos direitos autorais patrimoniais, podemos simplificá-los com a definição que nos foi dada por Alessandra Neves, dizendo que tais direitos apresentam-se com a mesma estrutura dos direitos de propriedade, na essência, cabendo ao autor os poderes de usar⁶¹, gozar, fruir e dispor de sua obra da maneira que melhor lhe convier, recebendo uma contraprestação financeira, ou não, por tais explorações⁶². Os direitos patrimoniais são indiscutivelmente importantes no estímulo à criação (um dos princípios basilares da matéria conforme Trisha Meyer⁶³), pois permitem que seu titular possa exercer sua atividade e desenvolver novas obras, seguro de que receberá um retorno financeiro com o uso daquelas, seja por ele próprio apenas ou por terceiros, seja por meio de um contrato ou uma ação indenizatória. São os direitos patrimoniais, portanto, que permitem que as obras (músicas,

analisá-los no direito pátrio, informando que de um lado há um direito personalíssimo, que “*representa uma relação da natureza pessoal, no sentido de formar a personalidade do autor*” e que, de outro, “*uma relação de direito patrimonial, porquanto a obra do egeho é, concomitantemente, tratada pela lei como um bem econômico*”. DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 331.

60 CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade industrial*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. p. 112.

61 Mister destacar alguns dos direitos de uso sobre a obra, pormenorizados por Luiz Otávio Pimental da seguinte forma: “*Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades (por exemplo: a reprodução parcial ou integral; a edição; a adaptação, o arranjo musical e quaisquer outras transformações; a tradução para qualquer idioma; a inclusão em fonograma ou produção audiovisual; a distribuição, quando não intrínseca ao contrato firmado pelo autor com terceiros para uso ou exploração da obra; a utilização, direta ou indireta, da obra literária, artística ou científica, mediante: representação, recitação ou declamação; execução; emprego de satélites artificiais; emprego de sistemas óticos, fios telefônicos ou não, cabos de qualquer tipo e meios de comunicação similares que venham a ser adotados; a inclusão em base de dados, o armazenamento em computador, a microfilmagem e as demais formas de armazenamento do gênero; quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser inventadas). No exercício do direito de reprodução, o titular dos direitos autorais poderá colocar à disposição do público a obra (na forma, local e pelo tempo que desejar), a título oneroso ou gratuito*”. PIMENTEL, Luiz Otávio. *Propriedade intelectual e universidade: aspectos legais*. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2005. p. 137.

62 NEVES, op. cit. p. 143.

63 MEYER, op. cit. p. 3.

filmes, livros, etc.) comportem-se como legítimos produtos, circulando no mercado de maneira tipicamente comercial e seguindo as noções basilares do direito de propriedade sobre as coisas. Barbosa diz que “*ai se ancora a proteção do direito do autor, stricto sensu. Como um direito exclusivo, patrimonial, um monopólio de reprodução, utilização e publicação sujeito aos limites e condicionamentos constitucionais*”⁶⁴, monopólio este que será melhor analisado no próximo subtítulo.

De outra banda, seguindo as linhas mestras da Convenção de Berna, os direitos morais do autor⁶⁵ seriam aqueles relativos à reivindicação de autoria de determinada obra, bem como de oposição a qualquer distorção, mutilação ou qualquer tipo de alteração na obra que poderia afetar sua honra ou reputação (Art. 6 bis (1))⁶⁶. A própria OMPI nomeou referidas faculdades como direito de paternidade e direito de integridade dos direitos autorais. Vale destacar, ainda, que referidos direitos são inalienáveis, permanecendo com o criador ou seus sucessores, mesmo que os direitos patrimoniais tenham sido integralmente cedidos a terceiros. Tratam-se, portanto, de direitos de grande poder, mas não fazem parte do monopólio citado alhures por Barbosa. Esse aspecto diferenciado dos direitos morais os afastam do escopo do presente trabalho, já que, por estarem mais ligados a direitos de personalidade, possuirão diferentes premissas em eventual discussão.

Dessa maneira, é possível dizer que hoje aquele criador de obras literárias, artísticas e científicas, que há alguns séculos se encontrava a mercê dos editores e do interesse da realeza, goza de uma das proteções mais completas no mundo jurídico da propriedade intelectual. Ocorre, todavia, que os direitos autorais, devido a sua história e ao ramo do direito a que pertencem, sofrem constante influência de um princípio legal que até pouco tempo não criava qualquer óbice ao devido exercício dos direitos de criadores: o princípio da territorialidade.

64 BARBOSA, Dênis Borges. *Bases constitucionais da propriedade intelectual*. 2000. p. 147. Disponível em <<http://denisbarbosa.addr.com/bases4.pdf>>. Acessado em 26/01/2014.

65 Mister destacar que parte da doutrina repele o uso do termo “moral” para os direitos autorais morais, defendendo o uso do termo “pessoal”. Um dos estudiosos contrários à tal definição é José de Oliveira Ascensão, que nos diz que: “*A lei e os autores falam antes em direitos e faculdades morais do que num direito pessoal. Mas por mais generalizado, o qualificativo “moral” é impróprio e incorreto. É impróprio, pois há setores não éticos no chamado direito moral e é incorreto, pois foi importado sem tradução da língua francesa. Ai se fala em pessoas morais, danos morais, direitos morais, e assim por diante. Mas no significado que se pretende o qualificativo é estranho à língua portuguesa e deve, pois, ser substituído. Dizendo-se “direito moral” quer-se significar simplesmente o direito pessoal, por oposição ao direito patrimonial*”. ASCENSÃO, op. cit. p. 129-130.

66 (1) Independently of the author's economic rights, and even after the transfer of the said rights, the author shall have the right to claim authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his honor or reputation.

Com o desenvolvimento dos meios de comunicação (em especial com o advento da internet), a territorialidade dos direitos autorais passou a ser vista como uma característica antagônica deste regime legal, o que será melhor analisado a seguir.

A.2 – Princípio da territorialidade na propriedade intelectual e a relação com o direito internacional privado

Foi possível observar no desenvolvimento histórico-jurídico do direito de proteção das criações intelectuais, conforme brevemente narrado acima, que a concepção da propriedade intelectual (e dos direitos autorais) adveio da necessidade de corrigir uma falha inerente à circulação de bens imateriais, a partir do momento que estes foram inseridos no espaço do mercado⁶⁷. Thomas Jefferson já havia indicado uma solução para este problema: “*Society may give an exclusive right to the profits arising from them (criações), as an encouragement to men to pursue ideas which may produce utility, but this may or may not be done, according to the will and convenience of the society, without claim or complaint from anybody*”⁶⁸.

Nesse sentido, para que o estímulo à criação fosse mantido, coube ao Estado intervir nessas questões, concedendo um monopólio⁶⁹ ao idealizador de uma criação para que pudesse

67 Dênis Barbosa bem lembrou sobre essa questão: “*Como consequência dessas características, o livre jogo de mercado é insuficiente para garantir que se crie e mantenha o fluxo de investimento em uma tecnologia ou um filme que requeira alto custo de desenvolvimento e seja sujeito a cópia fácil. Já que existe interesse social em que esse investimento continue mesmo numa economia de mercado, algum tipo de ação deve ser tentada para corrigir esta deficiência genética da criação intelectual. A criação tecnológica ou expressiva é naturalmente inadequada ao ambiente de mercado*”. BARBOSA, 2005. p. 2-3.

68 UNIVERSITY OF CHICAGO, op. cit.

69 Apesar de algumas correntes doutrinárias se mostrarem contrárias ao uso da expressão monopólio para tais fins, apoiamos-nos nos ensinamentos de Dênis Borges Barbosa, que bem distingue o monopólio utilizado para fins da propriedade intelectual e o termo utilizado no âmbito do direito antitruste: “*o extensivo uso da expressão não significava necessariamente identificar esses “monopólios” com a noção de mesmo nome, do Direito Antitruste. O principal intérprete do Estatuto dos Monopólios, Lorde Coke, escrevendo em 1644, definiu o que era monopólio para os efeitos daquela lei: “[a] monopoly is an institution or allowance by the king by his grant, commission, or otherwise to any person or persons, bodies politic or corporate, of or for the sole buying, selling, making, working, or using of any thing, whereby any person or persons, bodies politic or corporate, are sought to be restrained of any freedom that they had before, or hindered in their lawful trade. “Ora, por definição, os direitos exclusivos sobre novas criações não retiram do público qualquer liberdade que havia anteriormente a sua constituição, eis que os elementos tornados exclusivos – técnicas, ou obras expressivas - nunca haviam sido integrados ao domínio comum. Novos, ou originais, são sempre res nova, bens ainda não inseridos na economia. Ainda que “monopólios”, seriam de uma subespécie socialmente aceitável. A análise jurídica de Coke – o monopólio é uma privação de liberdades públicas -, não se identifica necessariamente, assim, com a noção econômica da mesma expressão, indicada, por exemplo, por Adam Smith: “The monopolists, by keeping the market constantly understocked, by never fully supplying the effectual demand, sell their commodities much above the natural price, and raise their emoluments, whether they consist in wages or profit, greatly above their natural rate”. Aqui, a ênfase não é sobre a privação de liberdade, mas sobre o exercício (como nota Posner, ineficiente) de um poder econômico expresso numa capacidade de elevar preços. A mesma expressão,*

recuperar os investimentos realizados na atividade criativa⁷⁰. Referido monopólio pode advir tanto de uma lei que defina a existência de um direito de exclusiva com o nascimento da obra (como funciona no sistema declarativo dos direitos autorais) quanto de um ato administrativo concedendo um título de exclusividade após o exame de determinados requisitos (como é o sistema atributivo da propriedade industrial). Há, inegavelmente, uma convergência de interesses públicos e privados na concessão de privilégios sobre bens intelectuais, já que os mesmos são importantes ao Estado (incentivo ao desenvolvimento tecnológico e científico da nação, aumento da circulação de bens e conseqüentemente da arrecadação tributária, crescimento econômico), ao indivíduo (lucro, reconhecimento artístico) e à sociedade (beneficiária dos avanços obtidos).

*“monopólio”, aponta para pelo menos dois fenômenos distintos. Numa observação de Foyer e Vivant, nos direitos de exclusiva sobre criações intelectuais há monopólio jurídico, mas não monopólio econômico”. BARBOSA, 2005. p. 7-8. Não obstante, digno de ser mencionado também é o posicionamento de Nuno Pires de Carvalho, que entende que Monopólio e Propriedade Intelectual não podem ser confundidos, vislumbrando, inclusive, que poucos institutos da propriedade intelectual podem realmente tornar-se monopólios, conforme observamos em sua explicação ao falar sobre o direito de patentes: “Two reasons explain the confusion between patents and monopolies. One is the very strategic position that the subject matter of patent property rights, i.e., technical knowledge, occupies in the production of goods and services. Technology is of strategic importance not only because it consists of the very organization of the production of goods and services but also because, due to its immaterial nature, the marginal cost of using it is zero. However, possession of knowledge alone is not relevant. What counts is knowledge related to the production of goods or services that the market demands. The “monopolistic” consequences of patents may be compared with the “monopolistic” effects of any other sort of property right. The owner of a gas station by the confluence of two major highways acquires, by reason of his/her property rights, an enormous power on the local gasoline market. But the location of the station, the availability of good access to it from both highways, and the existence of clearly legible signs along the highways informing drivers of the station’s location are equally decisive factors. Likewise, patents that enable right holders to control the market must have strategically important technology as their subject matter. However, property rights in the land on which the gas station lies is a more plausible instrument of market power than a patent, for the land, being material, cannot be duplicated. In contrast, the invention can be circumvented through the creation of alternative technologies. It is likely that other technical solutions will appear where the patentee is capturing enough profits to attract the entry of potential competitors. A patent for an invention is not a certificate that the inventor is above and beyond the harshness of competition. On the contrary, frequently the patent – since it causes the invention to be disclosed – operates as a clue for competitors to direct their research efforts toward that particular field. Therefore, the marginal revenue curve for patented goods is not as downward sloping as it is for monopolized markets, for increasing prices up to a certain level will reduce competitors to allocate resources into the search for alternative technologies”. CARVALHO, Nuno Pires de. The primary function of patents. *Journal of law, technology & policy*. Nº 1, 2001. p. 63-64. Disponível em <<http://illinoisjltip.com/journal/wp-content/uploads/2013/10/Pires-de-Carvalho.pdf>>. Acessado em 03/02/2014.*

⁷⁰ Importante destacar que o Estado não garante o retorno dos investimentos feitos pelo criador, mas apenas lhe concede uma vantagem dentro do âmbito de mercado, este sim que irá determinar se o inventor recuperará o que aplicou na atividade de criação. Sobre este ponto bem falou Karin Grau-Kuntz: “A garantia da exclusividade de exploração de determinadas informações, ou seja, daquelas que preenchem determinados requisitos legais, não implica assim em garantia alguma de que o título exclusivo irá resultar em uma vantagem econômica ao seu titular. A propriedade intelectual garante apenas uma possibilidade de lucro, a depender dos ânimos do mercado”. GRAU-KUNTZ, Karin. *A interface da propriedade intelectual com o direito antitruste*. Exposição apresentada na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em 22/08/2011. p. 1. Disponível em <<http://www.ibpibrasil.org/40693/64901.html>>. Acessado em 26/01/2014.

Sendo assim, parece fácil imaginar que determinados Estados possuirão maior interesse na proteção de certas criações do que outras, por questões de política de desenvolvimento. Neste mesmo sentido, países seguidores da linha doutrinária do *copyright* terão invariavelmente uma posição mais amena no que tange à possibilidade de reprodução de obras se comparados ao posicionamento de uma nação que siga um sistema baseado no *droit d'auteur*. Esses contrastes servem para enaltecer um dos princípios clássicos do direito da propriedade intelectual, oriundo das raízes medievais da concessão de privilégios: o princípio da territorialidade.

Da mesma forma que os privilégios outorgados pelos monarcas ficavam adstritos ao reino onde detinham poder, os atuais direitos de exclusiva da propriedade intelectual encontram-se limitados ao território do país que os concede e regula, ensaiando assim uma noção do chamado princípio da territorialidade na propriedade intelectual⁷¹.

Referida regra principiológica é melhor explicada por Nerina Boschiero:

“The principle of territoriality provides that the scope of intellectual property rights is limited to the territory for which they have been granted. Even if “parallel” rights relating to identical intangible objects may exist in various countries, they are “independent” of one another (principle of independence). The historical roots of intellectual property, that in most European countries came into existence through a progressive development of systems of individual privileges, strictly limited to the territory of the State granting them, explain therefore why IPRs are only protected wherever the legal requirements for protection are satisfied, having no legal existence in all other countries.”⁷².

Portanto, os direitos de propriedade intelectual, ou mais especificamente o monopólio legal a eles inerente, é o resultado de uma intervenção jurídica-estatal que, conseqüentemente, ficará limitada ao ambiente físico que a instituiu ou a reconhece (princípio da territorialidade). Alexander Peukert explica os efeitos desta regra principiológica: “*Its fundamental objective dimension means that IP right is limited to the territory of the state granting it. The exclusive*

71 Graça Ferreira cita essa herança oriunda das vontades dos Príncipes na concessão das patentes: “*Esta tutela tem estado, desde o início, ligada a uma prerrogativa soberana, inicialmente casuística e discricionária do Príncipe, e depois determinada por meio da lei. Mesmo com a cooperação internacional, apesar de uma harmonização das condições de concessão da patente, a competência substantiva continua a estar ligada a um Estado, o que no regimento concreto conduz ao princípio da territorialidade no âmbito da proteção*”. FERREIRA, Graça Enes. O sistema de patentes na União Europeia. Entre o direito comunitário e o direito (inter)nacional. In: *Estudos em comemoração aos 5 anos da F.D.U.P.* 1998, p. 501. Disponível em <<http://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/23948/2/2741.pdf>>. Acesso em 26/01/2014.

72 BOSCHIERO, Nerina. *Intellectual property in the light of the European conflict of laws*. p. 1. Disponível em <<http://www.ialsnet.org/meetings/business/BoschieroNerina-Italy.pdf>>. Acessado em 26/01/2014.

*right can only cover activities occurring within the respective territory*⁷³. Referido autor ressalta que nenhum objeto intangível é protegido por um direito uniforme mundial, pelo contrário, as invenções, obras artísticas e literárias, marcas, e outros institutos da propriedade intelectual estão sujeitos a mais de 150 diferentes direitos territoriais de diferentes origens nacionais e regionais, sendo todos independentes entre si ao ponto em que uma invenção poderia ser protegida em um país, enquanto em outro não⁷⁴. Para ilustrar esse paralelo, Peukert diz que o número de legislações sobre propriedade intelectual é tão grande quanto o elenco de institutos que compõem essa área do direito⁷⁵.

Jean-Sylvestre Bergé⁷⁶ complementa a análise de Peukert ao observar que muitos dos direitos de propriedade intelectual adotam um sistema atributivo de direito (como é o caso daqueles inseridos no nicho da propriedade industrial), ou seja, passam por um procedimento administrativo público para que sejam concebidos, o qual é iniciado mediante um pedido feito perante uma entidade de um governo. Cita o autor que a proteção deve ser feita território por território e que, por exemplo, para a proteção de uma patente pela lei francesa, pressupõe-se que essa patente tenha sido depositada perante autoridades francesas, e assim por diante. No caso da propriedade industrial, portanto, é mais fácil observarmos esse liame concepcional entre o direito instituído e o território onde ele fica limitado.

Engana-se, todavia, quem pensa ser a influência do princípio da territorialidade inexistente quando o Estado não realiza um procedimento administrativo para concessão de um título de exclusividade, como ocorre no campo dos direitos autorais, conforme bem falou Bergé:

“It is of little importance that, for some rights, the formalities to be fulfilled for titles to be issued have disappeared, as is the case in France for copyrights and neighbouring rights. The idea remains the same: the exclusive right, also called legal monopoly, always requires state intervention. This intervention can be general when automatic protection is provided by the legislator. It can be individual when it requires compliance with a procedure before the national competent authority”⁷⁷.

Mesmo os direitos autorais, que independem de um título exclusivo concedido por

73 PEUKERT, Alexander. *Territoriality and extraterritoriality in intellectual property law*. 2011. p. 1-2. Disponível em <<http://ssrn.com/abstract=1592263>>. Acessado em 26/01/2014.

74 Ibidem. p. 2

75 Ibidem. p. 2

76 BERGÉ, Jean-Sylvestre. *The territoriality principle and intellectual property*. 2010. p. 4. Disponível em <http://www.cejec.eu/wp-content/uploads/2010/06/berge_en-wp-cejec-2010_6.pdf>. Acessado em 27/01/2014.

77 Ibidem. p. 4.

meio de um exame realizado por um órgão estatal, encontram-se vinculados e limitados ao território da lei que os criou, ou melhor, da lei que os reconhece quando reivindicados. Importante fazer essa pequena distinção na forma como o princípio da territorialidade opera nos direitos autorais e naqueles da propriedade industrial, pois enquanto nestes últimos o limite territorial dos direitos é perfeitamente visualizável com o título exclusivo concedido por um Estado (após o exame de determinados requisitos legais) para exploração exclusiva de determinada criação naquele espaço físico, nas obras artísticas, literárias e científicas a exclusividade só será imposta quando reivindicada (e conseqüentemente quando ameaçada), então o limite territorial será determinado pelo país onde a proteção for requerida. Alexandre Dias Pereira explica como tal relação (princípio da territorialidade x direitos autorais) funciona no direito português:

“sendo a protecção de uma obra reclamada no território português, a lei portuguesa declara-se exclusivamente competente para o efeito. Isto é, quer se trate de obras de autores nacionais ou estrangeiros, a ordem jurídica portuguesa declara-se exclusivamente competente para determinar a protecção a atribuir a uma obra. Assim, por um lado, as obras de autores nacionais ou que tiverem Portugal como país de origem são protegidas ao abrigo do Código. Por outro lado, as obras de autores estrangeiros ou que tiverem como país de origem um país estrangeiro são protegidas ao abrigo do Código, sob reserva de reciprocidade, a menos que outra coisa resulte de convenção internacional a que o Estado português esteja vinculado”⁷⁸.

Não obstante a diferença acima descrita, fato é que referida regra principiológica faz surtir o mesmo efeito – a limitação dos direitos no âmbito territorial onde a proteção é requerida, seja porque lá existe um registro, seja porque lá está ocorrendo uma violação. No caso dos direitos autorais é possível ver no art. 5(1) da Convenção de Berna uma regra que enaltece ainda mais a territorialidade destes direitos⁷⁹. Além de tratar do princípio do tratamento nacional, estabelecendo que a lei protegerá tanto os nacionais quanto os estrangeiros⁸⁰, de acordo com o entendimento de Carmen Tiburcio, ao confeccionar essa regra o legislador internacional instituiu (talvez inconscientemente) uma regra relativa à definição

78 PEREIRA, Alexandre Dias *apud* NEVES, op. cit. p. 141.

79 Artigo 5 (1): Os autores gozam, no que concerne às obras quanto às quais são protegidos por força da presente Convenção, nos países da União, exceto o de origem da obra, dos direitos que as respectivas leis concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, assim como dos direitos especialmente concedidos pela presente Convenção.

80 Importante ressaltar a presença de um elemento de estraneidade (“estrangeiros”) na regra analisada, o que nos remete ao estudo do Direito Internacional Privado, que será melhor melhor analisado nos próximos tópicos.

da lei aplicável, matéria do direito internacional privado⁸¹, reconhecendo a territorialidade nata destes direitos e, assim, optando “*pele regime territorial, ingorando-se a origem dos sujeitos, por uma razão objetiva, e decorrente do modelo predominante à época: não se considerava conveniente existir lacuna ou sobreposição de leis aplicáveis, fatores que obstarão a proteção efetiva dos autores de inventos tutelados pela Convenção de Berna*”⁸².

Este início de conversa entre a propriedade intelectual e o conflito de leis⁸³ deve ser mantido em suspenso, pois será melhor analisado logo a seguir.

Dentro dessa análise da territorialidade dos direitos autorais, importante é a observação de outra marcante peculiaridade do seu sistema: o princípio da proteção automática, já mencionado acima⁸⁴. Referido princípio, consagrado no texto da Convenção de Berna, garante que o direito sobre uma criação tutelada pelos direitos autorais nascerá independentemente da adoção de alguma formalidade⁸⁵. Dessa maneira, considerando o número de Estados signatários do citado tratado internacional, bem como os limites impostos pela territorialidade, uma obra, quando criada, será automaticamente regulada por mais de

81 Nesse sentido: “*Há várias concepções sobre o objeto do Direito Internacional Privado. A mais ampla é a francesa que entende abranger a disciplina quatro matérias distintas: a nacionalidade; a condição jurídica do estrangeiro; o conflito das leis e o conflito de jurisdições, havendo ainda uma corrente, liderada por Antoine Pillet, que adiciona, como quinto tópico, os direitos adquiridos na sua dimensão internacional*”. DOLLINGER, Jacob. *Direito internacional privado: parte geral*. 6ª ed., ampl. e atual. Rio de Janeiro: Renovar. 2001. p. 1.

82 TIBURCIO, Carmen. O princípio da territorialidade e a patente *pipeline*. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual-ABPI*. Nº 119, jul./ago. 2012. p. 15.

83 O autor deste estudo discorda em parte do entendimento esposado por Carmen Tibúrcio, pois apesar de concordar que a regra do princípio do tratamento nacional reflete, sim, a importância outorgada ao território (e não à nacionalidade do criador), o art. 5(1) da Convenção de Berna não parece tratar-se de uma regra de definição de lei aplicável. Nesse sentido falou Nerina Boschiero: “*This conclusion, that the national treatment principle fails to provide any guidelines on the issue of choice of law in the international property rights disputes, has been also recently expressed by the European Court of Justice, which in its Tod's Judgement has expressed the view that “as is apparent from article 5.1 of the Berne Convention, the purpose of that convention is not to determine the applicable law”. The same idea is shared by WIPO, the International Organization which administer the intellectual property conventions, according to which: ‘neither does the national treatment principle reflect a private international law approach, as it does not purport to designate the law of any particular country that is to govern an intellectual property issue involving a foreigner, but merely states that foreigners should not be treated differently than nationals with respect to intellectual property issues’*”. BOSCHIERO, op. cit. p. 7.

84 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL – OMPI. *Summary of the Berne Convention for the protection of literary and artistic works*. op. cit.

85 Nesse sentido: “*a proteção deve ser assegurada, independentemente do preenchimento de qualquer formalidade, tais como registro, exigências fiscais, depósito etc. É o princípio da proteção automática*”. EBOLI, João Carlos de Camargo. *Pequeno mosaico de direito autorais*. São Paulo: Ed. Irmãos Vitale, 2006. p. 24. Ainda sobre o princípio da proteção automática: “*Automatic protection means that the rights adhering to a work arise simply when the work is created and no formalities are necessary. Thus the person who has created the work automatically obtains the copyright, as a result of the act of creating the work*”. KEN-ICHI, Kumagai. *Introduction to TRIPS Agreement*. Japan Patent Office, 2008. p. 14. Disponível em <http://www.training-jpo.go.jp/en/uploads/text_vtr/pdf/TRIPS_Agreement.pdf>. Acessado em 03/02/2014.

uma centena de leis diferentes. O resultado dessa combinação de princípios norteadores dos direitos autorais irá, conforme veremos ao longo deste estudo, criar um grande desafio aos navegadores do direito.

Assim, enquanto a circulação de bens intelectuais ocorria preponderantemente no mercado interno dos países, a essência territorial dos direitos de propriedade intelectual não apresentava problema algum aos operadores do direito⁸⁶. Todavia, no último século o mundo sofreu mudanças, ao mercado os limites territoriais entre as nações já não mais importava e o comércio internacional intensificou-se de forma exponencial. Nesse sentido, enquanto bens e serviços resultantes de atividades criativas circulavam livremente ao redor do globo, os direitos de propriedade intelectual inerentes a estes, não⁸⁷. Diferente do logicamente imaginado, após o forte processo de internacionalização da propriedade intelectual ocorrido naquele período, conforme estudado no subtítulo anterior, o desenvolvimento de diversos tratados internacionais de propriedade intelectual não abandonou a influência do princípio da territorialidade, muito pelo contrário, reforçou tal ideia, como bem disse Peukert: “*Thus, international law in the field of IP does not overcome but confirm that IP protection is limited territorially and personally*”⁸⁸. A Convenção de Berna, por exemplo, não apenas manteve o princípio da territorialidade em pleno efeito, como agregou a ele novos princípios de carga deveras territorial, como o princípio do tratamento nacional e o princípio da independência dos direitos nacionais⁸⁹, sem contar a suposta regra de direito internacional privado observada no art. 5 (1) por alguns doutrinadores, conforme já mencionado alhures.

Assim, difícil não questionarmos se essa essência territorial está de acordo com o papel do direito da propriedade intelectual no mundo atual, onde a acessibilidade a mercados estrangeiros já deixa de ser considerada uma barreira para a circulação de bens imateriais, protegidos pelos diversos institutos daquela área do direito. Bergé possui uma opinião deveras

86 Assim disse Lydia Esteve González: “*La protección internacional de la PI históricamente ha estado basada em la aplicación del “Derecho de autor nacional”, com efectos estrictamente territoriales dentro del Estado que los reconoce. Tal solución, no planteaba excesivos problemas em una época el na que la distribución o ejecución de obras protegidas por derechos de autor o conexos ocurría dentro de unas fronteras identificables*”. ESTEVE GONZÁLEZ, Lydia. *La protección de la propiedad intelectual (derechos de autor y conexos) em el contexto digital: Quo Vadis*. UAIPIT – Universidad de Alicante, 1º/07/2010. p. 3. Disponível em <http://www.uaipit.com/files/publicaciones/1280388015_LYDIA_ESTEVE_-_PI_-_QUO_VADIS-01.07.2010.pdf>. Acessado em 27/01/2014.

87 BERGÉ, op. cit. p. 2.

88 PEUKERT, op. cit. p. 3-4.

89 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL – OMPI. *Summary of the Berne Convention for the protection of literary and artistic works*. op. cit.

marcante a este respeito: *“Everything happens as if intellectual property had to comply with national requirements territory by territory and in an independent fashion, and no “international protection” per se really existed. This model reached the peak of its success in feudal times, marked by an almost total absence of exchanges between different territories”*⁹⁰.

Não suficiente a afronta à essência territorial dos direitos de propriedade intelectual que representa o impressionante fluxo do comércio internacional⁹¹, importante destacar também o papel das tecnologias digitais e de redes, fazendo com que praticamente tudo seja alcançável a um clique. Nerina Boschiero bem resume esse momento ao nos dizer que:

*“The international intellectual property law, firmly rooted on the notion of territoriality, started to face new challenges: national boundaries have lost their significance as a consequence of the emergence of new forms of technology; specifically, the digital networked environment (after the satellites) has put the spotlight on the “international” aspects of IPRs, that have been neglected too long time, by transcending and sweeping territorialism inherited from historical tradition of privileges”*⁹².

A tecnologia, fruto da atividade criativa humana, é sem dúvida o principal catalisador desse mercado cada vez mais aterritorial, sendo a internet claramente responsável por isso, separando nosso mundo entre o físico e o virtual, mas mantendo o mesmo direito aplicado a ambos. O choque entre o fragmentado mundo da propriedade intelectual e o universo cyberespacial (onde não existem territórios nacionais divididos) é evidente. Um reflexo claro dessa colisão é o número cada vez maior de casos judiciais envolvendo a violação de direitos de propriedade intelectual com elementos transnacionais⁹³, diferente do que se observava na época da Convenção de Berna, por exemplo, onde as distâncias não eram facilmente transpostas e a tecnologia existente era deveras limitada, dificultando violações em larga escala⁹⁴.

Por muito tempo, portanto, o princípio da territorialidade foi tratado como uma premissa da propriedade intelectual⁹⁵, cristalizado por tratados internacionais firmados no século XIX e replicados em diplomas posteriores. No entanto, assim que os bens tutelados por

90 BERGÉ, op. cit. p. 3.

91 De acordo com dados fornecidos pela Organização Mundial do Comércio-OMC, em 2011 a exportação de mercadorias e serviços comerciais atingiu a monta de US\$ 22,35 trilhões (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO – OMC. World trade in 2011. Disponível em <http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/wtr12-1_e.pdf>. Acessado em 27/01/2014).

92 BOSCHIERO, op. cit. p. 1.

93 Ibidem. p. 1.

94 TIBURCIO, op. cit. p. 15.

95 PEUKERT, op. cit. p. 9.

referida área do direito passaram a circular por diversos territórios, muitas vezes pelo espaço virtual (internet), violações também começaram a ocorrer na mesma escala, ou seja, em diversos territórios e, conseqüentemente, sob a égide de diferentes diplomas legais. Foi assim que o direito internacional privado passou a ser cada vez mais importante no âmbito da propriedade intelectual, uma relação que outrora era rara e pouco desenvolvida, como nos explica Nerina Boschiero:

“Private international law and intellectual property have a long history of neglected or even avoided relationship. An historical explanation is that as far back as the late nineteenth century the vast majority of intellectual property disputes were wholly domestic in nature: ownership or infringement issues hadn't the potential of reaching the whole world, concerning parties established within a single national territory and rights conferred by the law of that territory and infringements that mostly took place there. Cross-border or transnational IP disputes, involving foreign elements, were rare and resolved by the courts through the standard principles embodied into the multinational treaties establishing an international protection system for intellectual property, namely the principle of territoriality reinforced by the principle of national treatment and independence of national rights”⁹⁶.

Peukert contribui com essa análise feita pela autora acima, dizendo que a regra principiológica da territorialidade, imbuída tanto no direito nacional como no internacional, afetou drasticamente as regras de jurisdição e de conflito de leis para a propriedade intelectual, citando o autor um julgado da Grã Bretanha⁹⁷ onde o órgão judicial de apelação britânico negou-se a analisar um caso envolvendo a violação de direitos autorais estrangeiros, ocorrida nos Estados Unidos da América, sob o argumento de que se o fizesse estaria violando o princípio da territorialidade e da soberania das nações⁹⁸, e que, portanto, não haveriam justificativas suficientes para que sua jurisdição chegasse até tal ponto sem que antes houvesse um tratado regulando essa possibilidade.

É possível notar, ao menos no exemplo trazido alhures por Peukert, que a influência do princípio da territorialidade em questões envolvendo o direito internacional privado de casos relativos a direitos autorais segue sendo considerável, mesmo que a Suprema Corte britânica

96 BOSCHIERO, op. cit. p. 1.

97 UK Court of Appeal, *Lucasfilm v. Ainsworth*, [2009] EWCA Civ 1328, parag. 174: “... we think that there are good reasons for holding that foreign intellectual property rights, registered or not, should not be justiciable here in the absence of a treaty governing the position.”). Posteriormente, a Suprema Corte do Reino Unido reformou essa decisão, reconhecendo como competentes as Cortes britânicas para julgar casos envolvendo a violação de direitos autorais de estrangeiros ocorridos no exterior.

98 PEUKERT, op. cit., p. 4-5.

tenha reformado o entendimento acima⁹⁹, demonstrando um entendimento mais aproximado do que será posteriormente defendido neste trabalho. Ainda nesta esteira de influência do princípio da territorialidade, cumpre lembrar um importante instrumento de direito internacional da União Europeia que reflete essa herança: o Regulamento Bruxelas I (Regulamento CE nº 44/01). Referido regulamento trata da competência judiciária para casos envolvendo elementos estrangeiros para matéria civil e comercial e definiu, em seu art. 22(4)¹⁰⁰, a competência exclusiva do Tribunal do Estado-membro onde os direitos de propriedade intelectual foram registrados para julgar feitos que tratem da validade e do registro destes direitos oriundos de um sistema atributivo. Ademais, a inteligência do dispositivo citado foi, inclusive, aplicada em questões onde a validade do direito foi suscitada incidentalmente, em matéria de defesa de uma ação de violação, conforme observado no caso C-4/03 (GAT v. LuK)¹⁰¹. Um outro exemplo importante de ser citado é o Regulamento Roma II, sobre a definição da lei aplicável em obrigações extrancontratuais. Todavia, deixaremos para o segundo momento deste trabalho uma análise mais profunda deste instrumento unional.

Ao que tudo indicava até então, o princípio da territorialidade seguia em plena aplicação, não apenas dentro do próprio âmbito da propriedade intelectual, mas também no direito internacional privado que a envolve. Porém, como antecipado acima, nas últimas décadas as coisas mudaram drasticamente – enquanto as leis nacionais e internacionais seguem apegadas ao princípio da territorialidade, a realidade mundial cada vez mais desfaz essa noção. Bergé, ao analisar esse cenário envolvendo a propriedade intelectual, o conflito de

99 UK Supreme Court, *Lucasfilm v. Ainsworth*, [2009] EWCA Civ 1328 parag. 109: “ *There are no issues of policy which militate against the enforcement of foreign copyright. States have an interest in the international recognition and enforcement of their copyrights, as the Berne Convention on the International Union for the Protection of Literary and Artistic Works shows. Many of the points relied on by the Court of Appeal to justify the application of the Moçambique rule in this case as a matter of policy would apply to many international cases over which the English court would have jurisdiction and would in principle exercise it, especially the suggestion that questions of foreign law would have to be decided*”.

100 Artigo 22º - Têm competência exclusiva, qualquer que seja o domicílio:

4. Em matéria de inscrição ou de validade de patentes, marcas, desenhos e modelos, e outros direitos análogos sujeitos a depósito ou a registo, os tribunais do Estado-Membro em cujo território o depósito ou o registo tiver sido requerido, efectuado ou considerado efectuado nos termos de um instrumento comunitário ou de uma convenção internacional.

101 Parágrafo 48: “*O artigo 16.º, n.º 4, da Convenção de 27 de Setembro de 1968 relativa à competência judiciária e à execução de decisões em matéria civil e comercial, alterada, em último lugar, pela Convenção de 29 de Novembro de 1996 relativa à adesão da República da Áustria, da República da Finlândia e do Reino da Suécia, deve ser interpretado no sentido de que a regra de competência exclusiva que estabelece abrange todos os litígios relativos à inscrição ou à validade de uma patente, quer a questão seja suscitada por via de acção quer por via de excepção*”. TRIBUNAL DE JUSTIÇA EUROPEU. Caso C-4/03 (Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG v. Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG), acórdão publicado em 13/07/2006.

leis e o princípio da territorialidade, escreve sobre os “Ataques Modernos à Territorialidade”, elencando três fenômenos que, no seu entender, colocam em cheque o apego desnecessário ao princípio em discussão: “*The modern evolution of regulatory, technical and practical environment illustrates that territoriality principle is being assaulted by the development of uniformized law, in particular in the European context, with the generalization of the phenomenon of ubiquity caused by the massive use of digital networks and the growing privatization/contractualization of systems to ensure protection*”¹⁰².

Dos três fenômenos citados, o segundo interessa-nos bastante, e será especificamente estudado no título seguinte.

Nesse sentido, parece-nos plenamente plausível que o princípio da territorialidade também afetará a definição da lei aplicável em casos envolvendo disputas transnacionais de direitos autorais, mesmo que hoje boa parte da circulação de bens tutelados por estes direitos ocorra em um espaço que simplesmente não possui limites territoriais: a internet. A herança histórica da propriedade intelectual é ainda muito forte, fazendo com que as questões que envolvam esse ramo jurídico ainda bebam insaciavelmente na fonte da territorialidade. Não obstante, pela lógica territorialista analisada até então, em eventual conflito de leis em casos de violações de direitos autorais a única norma que mostrar-se-ia aplicável deveria ser aquela relacionada ao local onde a proteção está sendo pleiteada. Mas o que ocorreria se uma violação ocorresse em inúmeros lugares ao mesmo tempo?

É sobre essa possibilidade que nos debruçaremos no tópico seguinte.

B – Definição da lei aplicável em violações ubíquas de direitos de autor

B.1 – Violações ubíquas de direitos autorais na internet

Não há dúvida que a internet, juntamente com a criação de novas tecnologias no âmbito digital, revolucionou o mundo em que vivemos. Marcos Wachowicz estuda esta revolução, reconhecendo o atual estágio da humanidade como a Era da Informação ou a Sociedade da informação¹⁰³. Explica o citado autor que a “*nova Sociedade da Informação*

102 BERGÉ, op. cit. p. 5.

103 Nesta senda: “*A Revolução Tecnológica, no processo de mudanças econômico-ideológico-culturais do mundo no limiar do século XXI, é que levou analistas a designar o momento histórico atual como a nova Sociedade da informação, Sociedade Informacional ou Era da Informação*”. WACHOWICZ, Marcos. Reflexões

*possui como característica intrínseca infundáveis potencialidades de difusão de obras intelectuais. A associação das auto-estradas da informação, como infra-estrutura do ciberespaço, permite a existência de uma rede denominada INTERNET, que interliga um número incontável de computadores em todo o planeta(...)*¹⁰⁴. Estes computadores mencionados por Wachowicz estão situados em praticamente todas nações ao redor do mundo (talvez não na Coreia do Norte), interligados entre si e sem uma fronteira para que interrompa o fluxo de informações de um para o outro.

No tocante às obras intelectuais protegidas pelos direitos autorais, tal revolução foi ainda mais marcante, pois mudou a forma como estas criações são concebidas, capturadas, guardadas, copiadas e distribuídas, como bem salientou Antonio Moreno¹⁰⁵. Este último afirma que os benefícios das novas tecnologias digitais e de comunicação para as novas criações reduzem os custos transacionais e produtivos de obras criativas, concedendo ao autor, aos detentores dos direitos e aos usuários novos meios para explorar o mercado, meios que obras antigas, como livros, discos de vinil e fitas cassete não poderiam oferecer, por exemplo. Ademais, estas novas tecnologias permitem a realização de cópias exatas da obra original digital de uma maneira rápida e pouco custosa, aumentando quantitativa e qualitativamente a escala de reprodução e distribuição, anteriormente alcançada apenas por quem atuasse nesse ramo comercialmente¹⁰⁶.

A natureza humana, contudo, é deveras ardilosa, fazendo com que referida revolução servisse tanto para o bem, quanto para o mal, como bem resumiu Lydia Esteve González:

“El uso masivo y globalizado de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTICs) ha impactado en el proceso de circulación internacional de las obras objeto de propiedad intelectual (PI) a través del medio digital, pero a su vez, las NTICs, que permiten nuevas formas de comunicación y de transmisión digital, también han supuesto un gran avance en las técnicas que facilitan la realización de infracciones contra los derechos de PI (derechos de autor y derechos conexos). Las infracciones de tales derechos ocurren cuando una persona, distinta del autor o del titular de los derechos de autora o del *copyright*, explota uno o más derechos sin autorización y sin poder acogerse a ninguna excepción o *fair use*, infracciones que en el contexto digital adquieren en la mayoría de las

sobre a Revolução Tecnológica e a Tutela da Propriedade Intelectual. In: ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva, MORAES, Rodrigo. *Propriedade intelectual em perspectiva*. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2008. p. 289.

104 Ibidem. p. 289-290.

105 MONTORO MORENO, Antonio Javier. *Copyright infringement within the P2P networks: a comparative study*. 2010, p. 5. Disponível em <<http://vlex.com/vid/80456995>>. Acessado em 27/01/2014.

106 Ibidem. p. 5.

ocasiones carácter internacional”¹⁰⁷.

Relembrando o que fora estudado no início deste trabalho, o direito autoral concede ao criador de determinada obra o direito de uso exclusivo daquela criação, podendo explorá-la diretamente, licenciar seus direitos patrimoniais a terceiros e até mesmo não explorá-la de forma alguma, mantendo aquele produto de sua atividade criativa inédito. Todos esses direitos podem ser facilmente violados por meio de uma material transmitido ou disponibilizado *online* por um terceiro desautorizado, porém, existe uma grande diferença entre este terceiro violador e a banca de CDs piratas no Camelódromo do centro de Porto Alegre, pois, enquanto esta tem um alcance limitado, atendendo apenas os transeuntes que passam em sua frente, aquele primeiro consegue atender qualquer pessoa com um computador e uma conexão com a internet, independente do território em que ambos estiverem.

Nas situações infracionais, a distinção entre o sistema declarativo dos direitos autorais, consagrado na Convenção de Berna, e o regime atributivo de direito da propriedade industrial tem grande importância. Para que haja a violação, mister é a existência prévia de um direito – esta é uma questão de mera lógica jurídica. Nesse sentido, para que uma patente seja violada, por exemplo, é necessário que ela se encontre registrada no território em que o ato infracional ocorra (princípio da territorialidade) e, conseqüentemente, que o seu titular tenha iniciado um procedimento administrativo para tanto, caso contrário inexistirá o direito, mesmo que em outro país a patente siga plenamente válida¹⁰⁸. Diferentemente dessa situação, o direito autoral já nasce com a obra e recebe, automaticamente¹⁰⁹, a proteção de diversas legislações

107 ESTEVE GONZÁLEZ, op. cit. p. 1.

108 No que tange aos direitos de propriedade industrial, devido a essa ligação mais forte com o território, haja vista o sistema atributivo de direito que as regula, começaram a surgir teses, muitas colocadas em prática, para a aplicação extraterritorial das leis dos países em que os títulos de exclusividade foram concedidos. Apesar de ser um tema de grande interesse do autor deste estudo, este não será analisado neste trabalho, o que não impede a menção de alguns artigos tratando do assunto: SIMONYUK, Yelena. *The extraterritorial reach of trademarks on the internet*. 2002. 17 p. Disponível em <<http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1050&context=dltr>>. Acessado em 26/05/2013; BROWN, Erika M. The extraterritorial reach of United States trademark law: a review of recent decisions under the Lanham Act. In: *Fordham Intellectual Property Media & Entertainment Law Journal*. Vol. 9, 2006. p. 863-884; WHITE, Katherine E. The recent expansion of extraterritoriality in patent infringement cases. 2006. 28 p. Disponível em <http://www.lawtechjournal.com/articles/2007/01_070409_white.pdf>. Acessado em 27/01/2014.

109 Vide nota 47, tratando dos princípios instituídos pela Convenção de Berna. Ainda nesse sentido: “(...) terão direito (criadores) à proteção se possuírem algum elemento de conexão com a Convenção de Berna, a qual liga a obra a um país que tenha aderido à Convenção. O art. 3(1) da Convenção estabelece que há um elemento de conexão se os autores possuírem ou uma relação pessoal (nacional ou domicílio habitual) com um país da União de Berna ou se seus trabalhos forem publicados primeira ou simultaneamente em um país da União. Se uma obra qualificar-se para proteção autoral sob a Convenção, o autor pode gozar e exercitar seus direitos sem a exigência de formalidade alguma dentro de qualquer país da União. A proteção não deve ser condicionada ao atendimento de qualquer formalidade como registros, depósitos”. ZHEN, Wu. Proteção de desenho não-

diferentes¹¹⁰ (desde que tal surgimento esteja sob o manto da Convenção de Berna), independente de um ato registral promovido nos territórios explorados (este é o princípio da territorialidade aplicado aos direitos autorais).

Fixando-nos no direito de copiar, ou melhor, de reproduzir o material protegido, tratado por David Hayes como o mais importante de todos dentro dos direitos autorais¹¹¹ (desnecessário dizer da origem norte-americana do autor e, portanto, de seu apego à doutrina do *copyright*), mister explicar como é o procedimento técnico de transmissão de obras pela internet, o qual realiza algumas cópias do material protegido, algumas vezes efêmeras, como bem explicou o mesmo Hayes:

“Under current technology, information is transmitted through the Internet using a technique known broadly as “packet switching.” Specifically, data to be transmitted through the network is broken up into smaller units or “packets” of information, which are in effect labeled as to their proper order. The packets are then sent through the network as discrete units, often through multiple different paths and often at different times. As the packets are released and forwarded through the network, each “router” computer makes a temporary (ephemeral) copy of each packet and transmits it to the next router according to the best path available at that instant, until it arrives at its destination. The packets, which frequently do not arrive in sequential order, are then “reassembled” at the receiving end into proper order to reconstruct the data that was sent. Thus, only certain subsets (packets) of the data being transmitted are passing through the RAM of a node computer at any given time, although a complete copy of the transmitted data may be created and/or stored at the ultimate destination computer, either in the destination computer’s RAM, on its hard disk, or in portions of both”¹¹².

Hayes ilustra essa questão explicando que, ao realizarmos o *download* de uma imagem pela internet, são realizadas não menos que 7 cópias “internas” durante todo procedimento de transmissão: no modem do computador que transmite e no modem do computador que recebe, no roteador que envia os dados, no próprio computador que recebe (em sua memória primária

registrado. In: RODRIGUES JUNIOR, Edson Beas; POLIDO, Fabrício (Orgs.). *Propriedade intelectual: novos paradigmas internacionais, conflitos e desafios*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. p. 85.

110 Assim falou Bergé: “*The “plurilocation” of intellectual property objects on different territories has always existed. The territoriality idea, in fact, has the virtue of confronting this reality, especially in matters involving copyrights or neighbouring rights where protection is automatic. In a general and abstract fashion, one can indeed accept that the creation, even incomplete, of a work triggers the application of as many national regulations as there are in territories in the world*”. BERGÉ, op. cit. p. 4.

111 HAYES, David L. *Advanced copyright issues on the internet*. Maio/2010. p. 14. Disponível em <<http://www.jdsupra.com/legalnews/advanced-copyright-issues-on-the-interne-94941/>>. Acessado em 28/01/2014.

112 Ibidem. p. 14.

– RAM), no provedor do site, no chip de descompressão de vídeo e na placa de vídeo¹¹³. Há muita discussão sobre se algumas dessas cópias seriam efetivamente cópias para fins de violação de direitos autorais, devido à forma temporária e parcial que sua reprodução ocorre¹¹⁴, no entanto, não cumpre aqui adentrarmos neste tipo de análise, já que ela é mais focada para a questão da responsabilidade dos intermediários nessa relação¹¹⁵. Certo é que os computadores daqueles que transmitem e daqueles que recebem não agem de forma temporária, pois mantêm uma cópia definitiva, mesmo que digital, do material protegido por direitos autorais. Ademais, para o escopo do presente trabalho o entendimento basilar é de que existe, sim, a reprodução do material desautorizadamente obtido por meio da internet, independente da responsabilização daqueles que fornecem os meios necessários para que o transmissor e o receptor alcancem seus interesses, seguindo os entendimentos de Bergé, Peukert, Boschiero, Montoro Moreno, Esteve González e demais autores mencionados acima

113 HAYES, op. cit. p. 14.

114 Assim falou Hayes: “*Rather, the Agreed Statement seems to leave virtually open ended the question of whether temporary images in RAM will be treated as falling within the copyright owner’s right of reproduction. The uncertainty surrounding the scope of the reproduction right in a digital environment that, at least early on, seemed to divide U.S. courts therefore appears destined to replicate itself in the international arena. The uncertainty is heightened by the fact that Article 9 of the Berne Convention allows signatories to adopt certain exceptions to the reproduction right, raising the prospect of inconsistent exceptions being adopted from country to country. As a result, whether interim copies made during the course of transmission constitute infringement may turn on the countries through which the transmission path passes, which is arbitrary under the current transmission technology of the Internet. The issue ignited debate in the United States in connection with the federal legislation to implement the treaty*”. Ibidem. p. 25-26.

115 Pedro de Miguel Asensio escreve sobre o crescente número de teses que sustentam a responsabilização de empresas intermediárias de internet pela violação de direitos de propriedade intelectual dos materiais transmitidos por meio das ferramentas criadas por elas criadas, explicando inicialmente o conceito destas e como elas atuam nessa suposta facilitação de violações: “*The concept of Internet intermediaries is broad, comprising providers of many different activities, facilities and services that enable others to take full advantage of the Internet and information society services. Intermediaries provide access to communication networks, services related to the transmission of information in such networks, hosting services (including cloud-based services, social networking sites, auction sites, blogging sites and other platforms that enable users to post contents), hyperlinks and search engines, and more. To the extent that the activities, facilities and services provided by intermediaries may result in infringements of intellectual property (IP) and may especially support or facilitate infringements by others, the liability of Internet intermediaries, the determination of under what circumstances they may be held liable in connection with the activities of the users of their services and the possibility to bring claims against the intermediaries themselves, has become a crucial issue for the protection of IP on the Internet. In this context the relevant activities enabling IP infringements may also include the distribution of tools such as software that may be used to carry out allegedly infringing activities in particular with regard to peer-to-peer file sharing or the circumvention of technical protection measures*”. DE MIGUEL ASENSIO, Pedro A. Internet Intermediaries and the law applicable to intellectual property infringements. In: *Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-commerce Law – JIPITEC*. Nº 3, 2012. p. 350. Disponível em <<http://www.jipitec.eu/issues/jipitec-3-3-2012/3522/asensio.pdf>>. Acessado em 28/01/2014. Cumpre citar, ainda, o caso C-324/09 julgado pelo Tribunal de Justiça europeu, no qual fora discutido o papel dos intermediários no controle do comércio de itens que violam direitos de propriedade intelectual alheios por meio de sites de compra da internet (TRIBUNAL DE JUSTIÇA EUROPEU. Caso C-324/09 (L'Oréal SA e outro v. eBay International AG e outros), acórdão publicado em 12/07/2011).

que reconhecem a violação de obras por meio da transmissão do material pela internet.

É importante destacar, dentro dos avanços trazidos pela tecnologia digital da informação e com grande potencial para a reprodução desautorizada de obras de direito autoral, a existência das redes P2P (*peer to peer*), um sistema conceituado por Flint, Fitpatrick e Thorne como “*a grouping of computers in which any of the participating machines may act as clients (requesting data), servers (offering data) and/or 'servents' (both client and a server)*”¹¹⁶. As redes P2P permitem a circulação de dados (e, conseqüentemente, de obras) com grande velocidade e facilidade, sendo muitas vezes gratuita, mas sem a participação do detentor dos direitos autorais do material circulado na grande maioria dos casos. Todavia, o detalhe mais significativo desse sistema é a ausência, em tese, de um intermediário, pois pelo funcionamento da rede P2P o computador transmissor e o receptor se conectam diretamente, estando ligados pela internet e por um software que coordena essa relação.

O caso mais emblemático acerca da violação de direitos autorais por meio de uma rede P2P é o caso Napster¹¹⁷, uma empresa que ficou conhecida mundialmente como um dos primeiros facilitadores na reprodução e transmissão ilegal de material protegido pela internet, em especial músicas e filmes. O Napster, quando julgado pelas Cortes norte-americanas, foi condenado e ordenado a controlar todo e qualquer material protegido por copyright que transitasse sob seu programa, já que, além de interesse econômico na atividade promovida, seu sistema mantinha um servidor central para administrar a troca de arquivos entre seus usuários, fazendo com que a empresa tivesse, portanto, um meio para controlar tal intercâmbio. Obviamente que tal ordem tornou-se impossível na prática (principalmente pela ideologia dos usuários), o que levou ao fim o Napster em 2001¹¹⁸. Seria este o fim dos sistemas P2P? Certo que não. O que o Napster fez foi deixar um legado para os próximos

116 FLINT, M., FITPATRICK, N., THORNE C. apud MONTORO MORENO, op cit. p. 17.

117 O caso foi objeto de um processo judicial proposto pela Recording Industry Association of America (RIAA) em desfavor da empresa Napster (*A&M Records, Inc. v. Napster, Inc.*, 114 F. Supp. 2d 896 (N.D. Cal. 2000), *aff'd in part, rev'd in part*, 239 F.3d 1004 (9th Cir.2001)). Montoro Moreno explica sucintamente os motivos que iniciaram este processo “*Napster was sued by major record companies, which claimed that Napster was liable for contributory infringement on the basis that although Napster did not copy or distribute music itself, it provided the P2P software and operated the vital centralindex server, hence facilitating the direct infringement of their exclusive rights of distribution and reproduction by end users (Shiell 2004). It was also alleged that Napster was vicariously liable for its users' infringements as it has the right and ability to supervise the infringing activity, as well as a direct financial interest in prolonging them. In this respect, the plaintiffs claimed that Napster had the ability to control and monitor the activity, by allowing or filtering out music files, and also that Napster earned advertising revenue based upon the popularity of the service*”. MONTORO MORENO, op. cit. p. 21.

118 Vide artigo jornalístico “The end of Napster”, disponível em <<http://www.sdcitybeat.com/sandiego/article-10371-the-end-of-napster.html>>. Acessado em 28/01/2014.

exploradores dessa tecnologia, que abstiveram-se de utilizar um sistema com um servidor centralizado, buscando afastar, assim, sua responsabilidade pela troca de arquivos dos seus usuários¹¹⁹.

Tudo o que foi apresentado até aqui diz respeito à transmissão e à reprodução ilegal de obras protegidas por direitos autorais, implicando, no mínimo, na existência de um transmissor e de um receptor. Nestes casos, por mais dificultoso que possa ser, ainda é possível individualizar a relação supostamente violadora, apontando dois sujeitos que atuam nessa cadeia de reprodução desautorizada de obras dotadas de direitos autorais. Não há dúvida de que a internet potencializou de vez a ocorrência de atos transnacionais no que tange ao uso indevido de obras protegidas, fazendo circular entre computadores situados em diferentes localidades e com usuários de diversas origens, um mesmo material de maneira ilegal. Contudo, a evolução tecnológica simplesmente não para, assim como não param as ferramentas que a internet proporciona para a exploração de objetos de direito autoral, como bem escreveu Yeh:

“(...) technological advances in recent years - such as increased capacity in network bandwidth, faster broadband connections for consumers, more powerful computer processors, new transmission protocols, and more efficient data compression methods - have made possible the public performances of a wide range of copyrighted works over the Internet, including live content (such as sporting events) or pre-recorded performances (such as television programming and motion pictures). Streaming technology enables such public performance of copyrighted material from a particular source to a destination such as a personal computer, television, smartphone, or video game console. Consumers have many ways of receiving entertainment content and information through legitimate video streaming websites such as Hulu, Netflix, YouTube, HBO GO, MLB.com, and Crackle. Video streaming now accounts for a significant portion of broadband Internet traffic, a percentage that is steadily growing as streaming websites increase in popularity”¹²⁰.

119 Assim explicou Moreno: “*Napster’s technology and Napster’s lawsuit opened the door for almost a decade of new developments in technology; the new P2P networks avoided the use of a central server hence they did not incur in the Napster’s error. The outcome of Napster’s case focused on the possibility that Napster had to control the network, thus stopping the copyright infringement made by the users sharing unlicensed files. Although these new networks and file sharing softwares do not use any centralised server, there have been many lawsuits globally against them. As a result it is necessary to analyse briefly how these new technologies work and which were the most relevant cases heard in the courts throughout the world*”. MONTORO MORENO, op. cit. p. 24.

120 YEH, Brian T. Illegal internet streaming of copyrighted content: legislation in the 112th Congress. Congressional Research Service – CRS, 29/08/2011. p. 4. Disponível em <http://ipmall.info/hosted_resources/crs/R41975_110829.pdf>. Acessado em 28/01/2014.

Portanto, com a tecnologia do *streaming*¹²¹, não há mais a necessidade de realizar um download para usufruir de um conteúdo criativo, basta acessar determinado *website* e dar alguns cliques para tanto, sem a necessidade de realizar uma “cópia” do material protegido. Essa diferença de tecnologia não afasta, todavia, a ocorrência de violações. Apenas agrega um novo capítulo ao livro de novos ataques ao direito autoral pela internet. Antes da tecnologia de *streaming*, as violações ocorriam mais comumente no âmbito dos direitos patrimoniais de reprodução e distribuição da obra protegida¹²², sendo agora o direito patrimonial de execução ou de performance pública¹²³ o mais afetado pelos cybervioladores¹²⁴. Isso ocorre porque nos sites que realizam *streaming*, a obra de direito autoral fica disponibilizada para que qualquer um possa usufruí-la, sendo possível que milhares de pessoas, de diferentes nacionalidades e situadas em diferentes territórios, assistam a um mesmo vídeo em um mesmo momento sem que os seus computadores recebem uma cópia da obra.

Não obstante, mesmo em casos onde não haja o uso da tecnologia do *streaming*, é possível verificar a violação do direito de execução pública, como a simples publicação online de um texto ou de fotografias sem qualquer autorização dos titulares, como ocorreu no

121 Bryan T. Yeh assim conceituou a tecnologia de *streaming*: “*Streaming technology allows a person to view or listen to creative content without first needing to download a data file containing the content onto a hard drive or memory card, assuming the user’s electronic device maintains an active connection to the Internet during the duration of the performance of the material*”. Ibidem. p. 1.

122 Assim escreveu Yeh: “*Until recently, most forms of online copyright infringement involved violations of the copyright holder’s reproduction and distribution rights; for example, rogue websites that offer illegal downloads of copyrighted movies and software, or peer-to-peer file sharing of copyrighted sound recordings, infringe both the copyright holder’s reproduction right (through the unauthorized copying of copyrighted content) and distribution right (through the unauthorized dissemination of these unlawfully made copies)*”. Ibidem. p. 3.

123 Vide nota 58. Carlos Alberto Bittar também explicou o que é o direito autoral patrimonial de execução pública, atendo-se à obra musical, ainda que tal direito não diga respeito apenas a este tipo de criação: “*Em virtude dos direitos patrimoniais – denominados também “direitos pecuniários” – a comunicação da obra ao público – que, normalmente, se faz por terceiros – depende de prévia e expressa autorização do autor (ou de seu representante legal), para o qual é carreada a respectiva retribuição econômica, consoante o sistema em que se insere. (...) Dentre os direitos patrimoniais inscreve-se o direito de execução pública – em que nos concentramos –, o qual se traduz na prerrogativa que tem o criador de obra intelectual musical de: a) autorizar a comunicação de sua criação ao público, por meio de vozes, instrumentos ou aparelhos mecânicos ou eletrônicos (rádio, televisão e outros), recebendo, em consequência, b) os proventos econômicos correspondentes.*” BITTAR, Carlos Alberto. O ECAD e o direito de execução pública. In: *Revista Informativa Legislativa*. Ano 18, nº 72, out./dez. 1981. p. 288-289. Cumpre citar que a Convenção de Berna também contempla o direito de execução pública, conforme observamos em seus arts. 11, 14 e 14 bis.

124 Nesse sentido: “*According to the Register of Copyrights, the unauthorized streaming of copyrighted material infringes the copyright holder’s right of public performance, and possibly also the rights of reproduction and distribution. As noted earlier, copyright holders may sue operators of illegal streaming websites to enforce their intellectual property rights. The federal government may also prosecute rogue streaming websites for criminal copyright infringement, although the remedies authorized by law appear to be limited to misdemeanor penalties*”. YEH, op. cit. p. 4.

exemplo trazido por Lydia Esteve González: “(...) en Bélgica varias sociedades de gestión francófonas representadas por Copiepresse, denunciaron a “Google News” por difundir artículos, fotografías y gráficos publicados por varios periódicos sin su consentimiento. El Tribunal belga concluyó que la falta de bloqueo no puede considerarse una autorización implícita para dicha reproducción y comunicación pública, por lo que Google fue condenada en primera instancia por infringir los derechos de autor a una multa de un millón de euros por día”¹²⁵.

Outra tecnologia que está revolucionando o mundo digital (e conseqüentemente o mercado de exploração de direitos autorais) é a computação em nuvem (*cloud computing*), explicada por Arnout Groen como uma forma de acessar um software ou outro conteúdo mantidos em uma rede remota de computadores, normalmente controlada por terceiros, por meio da internet e utilizando um dispositivo pessoal (computador, celular, etc.) como terminal de acesso, permitindo assim que o usuário não precise salvar arquivos em seu computador e que também possa acessar qualquer conteúdo a qualquer hora e de qualquer lugar¹²⁶. É importante destacar que uma das definições essenciais da computação em nuvem é que os arquivos não passam por um download e não ficam salvos no terminal de acesso do usuário, eles ficam salvos na nuvem e são apenas utilizados no terminal¹²⁷.

No que tange às vantagens tecnológicas trazidas pela computação em nuvem, estas são inúmeras, podendo citar a redução de custos, o surgimento de novos modelos de negócio, a mobilidade oferecida aos usuários, entre outras. Os titulares de direitos autorais também podem se beneficiar dessa nova tecnologia, aprimorando a maneira de exploração e distribuição de suas obras. Todavia, no tocante às violações de direitos autorais, parece-nos lógico que referida tecnologia facilita a circulação desautorizada de conteúdo criativo, mas não inova no que diz respeito às formas de violação. Em contrapartida, quando nos dirigimos à intersecção entre os direitos autorais e o direito internacional privado, a computação em nuvem aumenta ainda mais o número de elementos estrangeiros em eventuais casos de violação de direitos de autor, como bem enaltecera Toshiyuki Kono e Paulius Jurcys:

125 ESTEVE GONZÁLEZ, op. cit. p. 3-4.

126 Assim falou Groen: “*In a more everyday use ‘The Cloud’ is defined as accessing software or other content that is stored remotely on a network of computers (often by third parties) through the internet by personal devices that function as terminals. The two main advantages for consumers are that they do not need to store (a lot of) content on their own devices and that the information is available to them at any time or place (even if they are not in the vicinity of their own computer)*”. GROEN, Arnout. *Copyright in the cloud*. 2012, p. 1. Disponível em <http://alai.jp/ALAI2012/program/national_report/Netherlands.pdf>. Acessado em 28/01/2014.

127 Ibidem, p. 1, nota 13.

“The exploitation of IP rights in the cloud in all cases involves the interests of at least three stakeholders: the originator of information (IP right holder), users of information and the intermediary who provides cloud-based services. From a private international law perspective, the aggravating factor is the fact that the parties to a dispute will often be from different countries. For instance, the originator of information (actor a) is a resident in country A whereas the user is resident in country B. The communication between actor a and actor b occurs by using the services of intermediary (actor c) who could be resident a third country. Yet, even if all three stakeholders were resident in the same country, cloud computing technologies mean that servers through which the information is communicated between the actors a and b could be located in foreign countries”¹²⁸.

É possível ver, portanto, que a internet e as tecnologias digitais desenvolvidas ao redor desta contribuíram de maneira vital para o mundo do direito autoral, em todas as suas ramificações. No entanto, ao focarmos nossa atenção às violações de direitos autorais, percebemos que o uso da internet promoveu uma das mudanças mais paradigmáticas neste específico nicho de estudo: a ubiquidade das infrações, qualidade esta que, de acordo com o dicionário Michaelis, é tida como a “*qualidade do que está ou pode estar em muitos lugares ao mesmo tempo ou quase ao mesmo tempo*”¹²⁹. A internet, como já visto anteriormente, é um espaço sem limites territoriais, mas os atos promovidos neste universo virtual inegavelmente geram efeitos em algum território, ou, na maioria dos casos, em inúmeros territórios ao mesmo tempo. Nesse sentido, são importantes as palavras de Annette Kur, que aborda o fenômeno das “*violações ubíquas*” de direitos autorais, explicando que estas ocorrem “*when the alleged infringement cannot be located in one or several specific territories (ubiquitous infringements)*”¹³⁰. Ademais, referida autora ainda faz um importante apontamento referente às situações onde é mais provável que esse tipo de violação ocorra: “*This situation will regularly, although not necessarily, arise with regard to (copyright) infringements carried out on the internet or through comparable media.*”¹³¹, ou seja, exatamente no objeto de estudo deste trabalho: as violações ubíquas de direitos autorais.

128 KONO, Toshiyuki. JURCYS, Paulius. *International jurisdiction over copyright infringements in the cloud*. 2012. p. 4. Disponível em <<http://ssrn.com/abstract=2181671>>. Acessado em 28/01/2014.

129 DICIONÁRIO ONLINE MICHAELIS. Rio de Janeiro: Editora Melhoramentos, 2009. Disponível em <<http://michaelis.uol.com.br/>>. Acessado em 28/01/2014.

130 KUR, Annette. Applicable law: an alternative proposal for international regulation – the Max-Planck project on international jurisdiction and choice of law. In: *Brooklin Journal of International Law*. 2005, Vol. 30:3. p. 976. Disponível em <http://www.brooklaw.edu/~media/PDF/LawJournals/BJI_PDF/bji_vol30iii.ashx>. Acessado em 28/01/2014.

131 Ibidem. p. 976.

Faz-se importante mencionar um julgado norte-americano¹³², citado por Kur, que relatou essa ubiquidade dos atos infracionais promovidos pelo réu da ação, que utilizava um programa de computador para disseminar músicas na internet: “*Defendant’s means of infringement - an online media distribution system with tens of millions of potential users - has left Plaintiffs’ sound recordings vulnerable to massive, repeated, near instantaneous, and worldwide infringement*”¹³³. Ainda nesta senda, Axel Metzger fornece exemplos corriqueiros de atos considerados violações ubíquas de direitos autorais: “*Putting a movie sequence on “YouTube” or offering a software application in a “peer-to-peer” file-sharing community may potentially infringe intellectual property rights in all WTO member states and third countries as well*”¹³⁴. Nestas situações trazidas por Metzger, a violação ao direito de exibição pública é claramente ferido no filme disponibilizado no Youtube, assim como os direitos de reprodução e transmissão no caso de um arquivo disponibilizado em uma rede P2P, sendo plenamente possível que, em poucos segundos, terceiros ao redor do mundo tenham se aproveitado desses conteúdos criativos sem oferecer qualquer contraprestação aos legítimos titulares, sem contar os benefícios obtidos pelo próprio divulgador e transmissor.

O Direito, apesar de não ser tão ardiloso (em todos os sentidos da palavra) quanto este ambiente “vivo” da internet se mostra ser, certamente oferece ao titular dos direitos violados alternativas legais para defendê-los. No entanto, nestes casos há uma questão primordial antes da definição das medidas legais a serem adotadas: a definição da própria lei de onde tais medidas serão emanadas. Como fora tratado alhures, as violações ubíquas na internet são inegavelmente transnacionais, cabendo ao direito internacional privado definir qual será a lei aplicável a esse tipo de situação, além da jurisdição sobre o caso. Esta última, contudo, não será abordada neste trabalho.

Com tudo que fora visto até aqui, a definição da lei aplicável a casos envolvendo a violação de direitos autorais deverá, em tese, seguir o princípio da territorialidade, tido por muitos como uma premissa dos direitos de propriedade intelectual. Nesse ponto, um dos elementos de conexão estudados no âmbito do direito internacional que melhor contempla essa relação é a *lex loci protectionis*, ou a lei do local onde se reivindica a proteção.

132 Elektra Entertainment Group, Inc. v. Bryant, 2004 U.S. Dist. LEXIS 26700 *19–20 (D. Cal. 2004).

133 KUR, op. cit. nota 73, p. 976.

134 METZGER, Axel. *Applicable law under the CLIP principles: a pragmatic reevaluation of territoriality*. 2010. p. 18. Disponível em <http://www.iri.uni-hannover.de/tl_files/Materialien/Metzger/Publikationen/Metzger-ApplicableLawUnderCLIP2010.pdf>. Acessado em 29/01/2014.

O próximo subtítulo é inteiramente dedicado a estudar referido elemento, bem como a sua compatibilidade com a realidade das violações ubíquas de direitos autorais.

B.2 – Preponderância do elemento de conexão *lex loci protectionis* na definição da lei aplicável em violações ubíquas de direitos autorais¹³⁵

Conforme já antecipado alhures, dentro do estudo do direito internacional privado¹³⁶ encontra-se a matéria do conflito de leis, explicada por Augusto Jaeger Junior da seguinte forma: “*As regras de conflitos de normas selecionam dos países conectados a uma demanda aquele um cujas leis devem fornecer as regras materiais para serem aplicadas para decidir o mérito da disputa*”¹³⁷. No contexto do presente tópico, portanto, analisaremos de uma forma geral como são as regras relativas à determinação de lei aplicável em casos de violações ubíquas de direitos autorais (não oriundas de contratos) no continente europeu, previamente à entrada em vigor do Regulamento Roma II, o qual será analisado com maior atenção na segunda parte deste estudo. As regras de conflito de leis de alguns países¹³⁸ receberão maior atenção, sendo importante, para tal fim, a identificação dos elementos de conexão¹³⁹ utilizados nos diplomas legais internacional-privatistas destas nações, conforme veremos melhor a seguir.

Nesse sentido, antes de adentrarmos na análise das regras nacionais acima mencionadas, mister acatar a sugestão de Fabrício Polido e buscar, na sistemática do direito internacional convencional da propriedade intelectual, indícios (ou até mesmo mais do que isso) de como devem portar-se os legisladores nacionais e os aplicadores do direito que

135 Mostra-se essencial alertar aos leitores que o presente subtítulo abordará as situações relativas à definição da lei aplicável para a determinação da responsabilidade pela violação de direitos autorais, isto é, a responsabilidade extracontratual originada do uso desautorizado, em qualquer uma de suas modalidades, de obras protegidas pelo direito de autor. Questões relativas à paternidade sobre a obra e à duração dos direitos serão analisadas pontualmente quando necessário, mas não fazem parte do objetivo central da discussão trazida neste trabalho, que limita-se ao conteúdo abarcado pelo Regulamento Roma II (artigo 1º).

136 DOLLINGER, op. cit. p. 1.

137 JAEGER JUNIOR, Augusto. *Europeização do direito internacional privado: caráter universal da lei aplicável e outros contrastes com o ordenamento jurídico brasileiro*. Curitiba: Juruá, 2012. p. 79.

138 Considerando a legislação central do presente estudo, o Regulamento Roma II, oriundo do sistema legislativo da União Europeia, analisaremos especificamente neste tópico como eram as regras de conflito de leis nos Estados membros Reino Unido, França e Alemanha antes da entrada em vigor do referido diploma legal unional.

139 Nesse sentido: “*Podemos entender o elemento de conexão como a parte da norma de Direito Internacional Privado que determina o direito aplicável, seja o nacional (do julgador), seja o estrangeiro*”. DEL’OLMO, Florisbal de Souza. *Curso de direito internacional privado*. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 43.

estiverem diante de uma situação de conflito de leis em matéria de propriedade intelectual¹⁴⁰. Assim, iniciamos a presente análise com um importante precedente no estudo dos elementos de conexão utilizados na definição da lei aplicável às violações de direitos autorais, o art. 5(2) da Convenção de Berna, que possui a seguinte disposição:

“O gozo e o exercício desses direitos não estão subordinados a qualquer formalidade; esse gozo e esse exercício são independentes da existência da proteção no país de origem das obras. Por conseguinte, afora as estipulações da presente Convenção, a extensão da proteção e os meios processuais garantidos ao autor para salvaguardar os seus direitos regulam-se exclusivamente pela legislação do país onde a proteção é reclamada”.

Considerável parte da doutrina vislumbra na parte final do artigo acima uma regra de conflito leis, como Raquel Xalabarder, que afirma que o art. 5(2) da Convenção de Berna “*is a choice of law rule leading to the application of the law of the member country where protection is claimed (lex loci protectionis)*”¹⁴¹. Defende referida autora que o elemento de conexão apontado em dita norma conflitual advém da influência do princípio da territorialidade dos direitos autorais, o qual tradicionalmente inspirou todas as convenções internacionais sobre o tema, bem como as regras nacionais de determinação da lei aplicável¹⁴². Fabrício Polido discorreu sobre um entendimento similar ao de Xalabarder, tanto no que se refere à existência de uma regra conflitual no artigo 5(2) da Convenção de Berna, quanto à influência do princípio da territorialidade na definição do elemento de conexão da *lex loci protectionis*¹⁴³.

140 Nesta senda: “Com efeito, a dificuldade da interface entre ambas disciplinas (PI e DIPr) sempre foi tamanha, que a solução dada pelas Convenções de Paris e de Berna poderia passar despercebida, sendo quase que obscura em muitos sentidos. Todavia, teria sido considerada pelos autores como o cerne para a determinação da disciplina aplicável aos conflitos de leis no espaço entre países das Uniões – o domínio unionista. Assim, antes de se falar em conflito de leis no tratamento da disciplina da propriedade intelectual, seria necessário recorrer à sistemática do direito internacional convencional, exigência que se justifica pela especialidade da disciplina examinada e que, até hoje, é seguida à risca por disciplinar os aspectos da aquisição, efeitos e extinção dos direitos subjetivos decorrentes das criações protegidas. De fato, é justamente no “espírito” das Convenções como observa Eugen Ulmer, que se encontra o ponto de partida para a análise dos elementos de conexão em matéria de propriedade intelectual e a consequente aplicação das normas de DIPr”. POLIDO, Fabrício Bertini Pasquot. Reavaliando os métodos clássicos de direito internacional privado na interface com os direitos de propriedade intelectual - I. *Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual-ABPI*. Nº 94, maio/jun. 2008. p. 19.

141 XALABARDER, Raquel. Copyright: choice of law and jurisdiction in the digital age. In: *Annual Survey of International Comparative Law*. Vol. 8, publ. 1, artigo 5, 2002. p. 82. Disponível em <<http://digitalcommons.law.ggu.edu/annlsurvey/vol8/iss1/5>>. Acessado em 29/01/2014.

142 Ibidem. p. 83.

143 Assim escreveu referido autor: “Seguindo essa lógica, toda a sistemática de solução dos conflitos de lei no espaço envolvendo questões sobre bens imateriais orienta-se pela lei do país no qual a proteção dos direitos é reclamada (*lex loci protectionis*) e, portanto, associa a solução dos conflitos de leis no espaço em matéria de PI ao importante princípio da territorialidade. (...) Toma-se, como exemplo, o domínio dos direitos de autor; no

Corroborando com tal posicionamento, um estudo realizado pela Comissão Europeia¹⁴⁴, intitulado “*Intellectual Property and the Conflict of Laws*”, destacou que a vasta maioria dos juristas no âmbito internacional refere-se ao artigo 5(2) da Convenção de Berna como o princípio do país onde a proteção é reivindicada (“*country of protection principle*”), conseqüentemente devendo tal dispositivo ser tratado como uma norma de direito internacional privado pelos Estados-membros quando da definição da lei aplicável para casos envolvendo direitos autorais¹⁴⁵. No entanto, neste mesmo estudo foi feita a ressalva de que alguns estudiosos não concordam com essa questão, afirmando que a referida norma é apenas uma referência à relevante *lex fori* no que tange à aplicação das regras nacionais de direito internacional privado, não possuindo qualquer conteúdo de conflito de leis¹⁴⁶.

Neste mesmo ponto, importante citar o posicionamento de Nerina Boschiero, que afirma ser a redação da norma convencional ora analisada deveras imprecisa, razão pela qual diversos doutrinadores e legisladores foram levados a interpretá-la como uma regra de direito internacional privado, quando, na verdade, não o é¹⁴⁷. O comentário de Boschiero mostra-se difícil de ser ignorado quando ela utiliza o Guia da OMPI para a Convenção de Berna para sustentar seu entendimento, onde, nos comentários sobre o artigo 5(2), nada é falado sobre referida disposição ser uma regra de conflito de leis. Muito pelo contrário, os comentadores de referida organização apenas explicam, ao analisar a citada previsão convencional, que normalmente o titular de direitos autorais, em um processo litigioso, opta pelo tribunal do Estado onde seus direitos foram violados, mas reconhecem que nada impede que ele opte por intentar a ação em outro, cabendo ao Tribunal escolhido aplicar as apropriadas regras de direito internacional privado caso surjam conflitos nesse aspecto¹⁴⁸. Por

qual se infere da aplicação da regra lex loci protectionis. O direito aplicável à proteção das obras artísticas e literárias é a lei do local em que a proteção é reclamada. Tais direitos, nesse sentido, são disciplinados pelas normas materiais do ordenamento de cada um dos países em que as criações são exploradas. A Convenção de Berna, de 1886, ao trazer uma parcela de regra de conexão no artigo 5º(2), assume a opção pela solução territorial na determinação da lei aplicável à proteção da obra, disciplinando a natureza, o conteúdo e as limitações dos direitos de exclusividade dela decorrentes”. POLIDO, op. cit. p. 19-20.

144 COMISSÃO EUROPEIA. *Final report to the study on intellectual property and the conflict of laws*. Contrato de estudo n° ETD/99/B-3000/E/16. 18/04/2000.

145 Ibidem. 1ª parte, p. 3.

146 Ibidem. p. 3.

147 Assim falou Boschiero: “(...) many authors have directly inferred from this norm a conflict of law's rule pointing to the *lex loci protectionis*, (helped in their conviction by the fact that the norm is undoubtedly cast in a language that could resemble to a conflicts rule). Others have argued that it implies the application of *lex loci delicti*. Others, again, have interpreted it as an invocation of the law of the forum”. BOSCHIERO, op. cit. p. 7.

148 Importante transcrever aqui os comentários tal qual escritos no referido Guia: “5.7. *The paragraph goes on to say that, apart from the specific provisions of the Convention (the Conventional minima), the extent of the protection is governed exclusively by the laws of the country where protection is claimed. This calls for some*

esta razão, diz a referida autora que:

“This authoritative explanation strongly supports the most logical conclusion to our initial problem: the provisions resembling conflict principles found in all the international instruments of substantive public international law on intellectual property do not address purposefully the private international law question of which law to apply to IPRs infringements, thus having no impact at all (or a very limited one) on choice-of-law questions. The provisions of these conventions had been adopted without having in mind any general and coherent international private of law principle. The drafters simply hadn’t thought of the possibility to claim for protection of intellectual property rights in a State distinct from that in which the act of violation had been substantiated. As a consequence, where infringement did occur in a different State, or in several States, the obvious conclusion was that suits had typically to be filed in each separate national courts, seeking relief for each national infringement. The conflict-of-law question was therefore very easy to answer: by far, the most common case in which intellectual property rights disputes arose regarded situations in which the alleged infringing acts (the reproduction, the use, the sale, the publication without the appropriate authorizations) occurred in the country where the plaintiff sued and where enforcement was claimed. The normal situation was that of a perfect coincidence between the *lex loci commissi delicti*, the *lex loci protectionis* (the law of the country for which protection was claimed) and the law of the forum.”¹⁴⁹.

Esclarecedores, portanto, os apontamentos feitos por Boschiero, cuja conclusão acerca da suposta imposição da Convenção para adoção do elemento de conexão da *lex loci protectionis* pelas regras nacionais de conflito de leis no âmbito de direitos autorais também merece ser aqui reproduzida:

“Thus, the ambiguous wording of Article 5.2 of the Berne Convention referring to the country where protection is claimed should be understood as simply underlying a frequent and factual conjunction between the forum and the country of protection. Nothing more. This conjunction could also explain the ambiguous “characterization” suggested by Eugene Ulmer,

explanation. As in the case of formalities, what is envisaged is the enjoyment of the rights, their scope and duration. True, the term of a contract or the method of remuneration of the author may not necessarily be exactly that of the law of the country where protection is claimed if the contracting parties agree that some other law should apply. Again, when it comes to litigation, an author suffering infringement usually picks a court in the country in which his rights were infringed; but he may perhaps prefer to seek justice in some other country by reason, for example, of the existence in that country of assets belonging to the defendant, seizure of which would allow him to satisfy any damages awarded. In such cases it would be a matter for the courts to apply the appropriate provisions of private international law to resolve any conflict that arises”. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL-OMPI. *Guide to the Berne Convention*. Genebra, 1978. p. 33-34. Disponível em <<ftp://ftp.wipo.int/pub/library/ebooks/historical-ipbooks/GuideToTheBerneConventionForTheProtectionOfLiteraryAndArtisticWorksParisAct1971.pdf>>. Acessado em 29/01/2014.

149 BOSCHIERO, op. cit. p. 8.

who defined it as “not a complete rule of conflict”. Its incompleteness derives precisely from the fact that “although it adequately describes which law is to be applied in the event that an infringement occurs in the country whose courts are seized of a matter, it says nothing regarding infringements elsewhere”. The choice-of-law question of which law should be the applicable in cases to which the domestic law of the forum does not apply remains (therefore) to be solved. We personally share the opinion of the ECJ, WIPO and of most commentators, according to which, although the purpose of the international conventions on intellectual property law is to regulate most international situations, these conventions simply do not address “at all” the problematic of private international law of intellectual property, with the consequence that the Member States are free to apply their own national conflict-of-laws rules”¹⁵⁰.

Particularmente, nos posicionamos juntamente com Boschiero acerca do teor do artigo 5(2) da Convenção de Berna, isto é, que tal disposição não institui uma regra de conflito de leis a ser aplicada em casos transfronteiriços de violações de direitos autorais pelos países signatários do tratado. De certa forma, também concordamos com o que diz Pedro de Miguel Asensio, de que pelo fato de haver tanta controvérsia sobre essa questão, bem como pela noção de que a Convenção de Berna não nasceu para instituir normas de conflitos de leis, a escolha de uma regra destas para violações de direitos autorais permanece livre aos signatários da Convenção¹⁵¹. No entanto, isso não quer dizer que os legisladores e aplicadores do direito nacional tenham se sentido livres da influência do princípio da territorialidade do direito da propriedade intelectual (e do princípio do país onde a proteção seja reivindicada) ao determinar suas normas de conflito de leis.

Um dos principais exemplos dessa influência é o que observamos no tratamento outrora concedido pela Alemanha à definição da lei aplicável nos casos de violações de direitos autorais. Conforme bem explicou Anita Frohlich, no sistema legal alemão inexistia uma regra específica acerca do conflito de leis em casos de violação de direitos autorais¹⁵²

150 Ibidem. p. 9.

151 Nesse sentido: “*Given the controversy on the issue and the fact that those conventions are not aimed at establishing choice of law rules, it seem appropriate from an international perspective to accept that the view that those conventions impose an implicit choice of law rule has not achieved general acceptance in the conventions' interpretations in all contracting states. Therefore, in the basic multilateral conventions on IP issues concerning the applications of the lex loci protectionis, criterion remain open since certain alternatives or limits to that rule, especially as far as initial ownership or the remedies available in case of infringement are concerned, may be compatible with the territorial nature of IP rights*”. DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. Spain (intellectual property and private international law). In: KONO, T. Intellectual property and private international law (comparative perspectives). Oxford-Portlando: Hart Publishing, 2012. p. 975-1022. Disponível em <<http://eprints.ucm.es/16040/1/pdemiguelasensio-IPandPILSpain2012.pdf>>. Acessado em 29/01/2014.

152 Apesar da existência de regras de direito internacional privado, previstas na Lei de introdução ao Código Civil alemão (EGBGB) e de regras específicas relativas ao direito material dos direitos autorais e conexos

devido, principalmente, à existência de jurisprudência incotestada do *Bundesgerichtshof*, o Tribunal Federal de Justiça da Alemanha¹⁵³. Diz a autora que, na última revisão promovida pelo Parlamento Alemão sobre as regras de conflito de leis, foi entendido que uma regulação específica para tais situações seria desnecessária, haja vista a validade, quase que universal, do chamado *Schutzlandprinzip* na área do direito da propriedade intelectual, i.e., o princípio do território onde a proteção é reivindicada¹⁵⁴.

O primeiro caso do gênero julgado pelo Tribunal Federal de Justiça alemão¹⁵⁵, ocorrido em 1992, tratava da violação dos direitos autorais sobre o personagem Alf, de um seriado muito famoso nos anos 80 e 90, cujos direitos de exploração pertenciam a uma empresa norte-americana na época. No caso analisado, um animal de pelúcia, produzido no leste asiático, era muito parecido com aquele personagem e estava sendo comercializado em território alemão, fazendo com que a empresa dos EUA ingressasse com uma ação para impedir a continuidade de tais atos e para reivindicar a devida indenização pela exploração ocorrida até então. Foi assim, então, que os julgadores alemães definiram pela primeira vez o *Schutzlandprinzip*, apontando o art. 5(2) da Convenção de Berna como a origem dessa regra principiológica e, conseqüentemente, o elemento de conexão da *lex loci protectionis* para definir a lei aplicável ao caso¹⁵⁶.

Seguindo essa decisão inaugural, em outro caso julgado em 1994 o *Bundesgerichtshof*¹⁵⁷ definiu que todos os problemas ligados a direitos de propriedade imaterial são regidos pela *lex loci protectionis*¹⁵⁸, tendo, assim, negado o pedido de uma empresa, titular dos direitos autorais sobre fotografias feitas pelo famoso fotógrafo Joseph Beuys, para receber valores relativos à revenda dessas obras ocorrida na Grã-Bretanha, direito este que é previsto no direito alemão, mas não no inglês¹⁵⁹. Por fim, em 1998 uma nova

(COMISSÃO EUROPEIA, op. cit. p. 13).

153 FROHLICH, Anita B. Copyright infringement in the internet age – primetime for harmonized conflict-of-law rules? 20/04/2012. p. 22. Disponível em <http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=anita_frohlich>. Acessado em 29/01/2014.

154 Ibidem. p. 22.

155 Bundesgerichtshof (BGH), 17/06/1992, Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen (BGHZ) 394.

156 FROHLICH, op cit. p. 23.

157 Bundesgerichtshof (BGH), 16/06/1994, Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen (BGHZ) 126,252.

158 COMISSÃO EUROPEIA, op. cit. p. 14.

159 OBSERVATÓRIO AUDIOVISUAL EUROPEU. Federal Court judgment of 16 june 1994 on resale rights (droits de suite) in respect of a german artist's work auctioned in the UK. Disponível em <<http://merlin.obs.coe.int/iris/1995/8/article19.en.html>>. Acessado em 29/01/2014.

decisão alemã¹⁶⁰ consolidou de vez o entendimento ora demonstrado, afirmando que a definição da lei aplicável por meio do elemento conectivo da *lex loci protectionis* opera não apenas na questão da violação, mas também na definição da titularidade dos direitos e de sua alienabilidade¹⁶¹. Frohlich lembra que até então não havia julgados tratando de violações de direitos autorais por meio da internet na Alemanha, mas antecipa-se ao dizer que, se a mesma racionalidade apresentada nos julgados analisados for empregada neste tipo de caso, problemas ocorrerão¹⁶².

Já na Grã-Bretanha, o direito internacional privado pode ser dividido em duas fases, sendo a primeira caracterizada pela ausência de um conjunto normativo tratando do tema, quando então a definição da lei aplicável era operada com base no *case law* britânico, enquanto a segunda toma como ponto de partida a promulgação do *The Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995 (PIL)*¹⁶³. Na parte III do *PIL Act*, que trata do conflito de leis em casos de responsabilidade por atos danosos (*torts*), não foi prevista uma cláusula específica referente às violações de direitos autorais, mas institui-se na seção 11(1) a regra geral de definição da lei aplicável por meio da *lex loci delicti*, a lei do local onde ocorreu o ato violador¹⁶⁴. Apesar de existirem exceções previstas no *PIL Act* para a aplicação da regra geral instituída, as quais poderiam ser trabalhadas no âmbito das violações de direito de autor, as cortes britânicas aparentemente não as utilizam em suas decisões¹⁶⁵, mas nem por isso mostram-se claras e precisas na forma de definir a lei aplicável a estes casos, dificuldade esta reconhecida por Dicey¹⁶⁶.

Depois de um passado de negativas em julgar casos envolvendo a infração de direitos autorais ocorridas em outros territórios¹⁶⁷, em 2000, no caso *Pearce v. Ove*¹⁶⁸, a Corte de

160 Bundesgerichtshof (BGH), 04/03/1998, Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen (BGHZ) 136,380.

161 COMISSÃO EUROPEIA, op. cit. p. 14.

162 FROHLICH, op. cit. p. 25.

163 Ibidem. p. 15.

164 TANEMURA, Yusuke. Relationship between the law applicable to infringements of intellectual property rights and the law applicable to torts. In: *IIP Bulletin – Japan Patent Office*. Vol. 21, 2012. p. 5. Disponível em <http://www.iip.or.jp/e/e_summary/pdf/detail2011/e23_20.pdf>. Acessado em 30/01/2014.

165 Nesse sentido: “Indeed, section 11(1) of the PIL provides for the general application of the *lex loci delicti* in torts. Nonetheless, several sections of the PIL limit the general application of *lex loci delicti*. While not dispositive, the case law seems to hint that these exception sections do not limit the general applicability of section 11(1) in copyright infringement cases”. FROHLICH, op. cit. p. 18.

166 “the precise relationship between the protection of intellectual property rights and Pt III of the 1995 Act is not without difficulty”. DICEY, Albert V. Apud FROHLICH, op. cit. p. 18.

167 Vide nota 96.

168 *Pearce v. Ove Arup P^ship Ltd.*, 2000, Ch. 403 (A.C.).

Apelação britânica demonstrou sua nova maneira de atuação. Neste litígio, um cidadão britânico alegava que os réus da ação, dentre eles uma empresa holandesa, violaram os direitos autorais de um projeto arquitetônico desenvolvido por ele ao construírem um prédio com as mesmas características em Rotterdam, cidade na Holanda. A Corte entendeu que, apesar de não ser aplicável ao caso as regras do *PIL Act*, se fossem, a lei aplicável seria a holandesa, haja vista a regra geral da *lex loci delicti*¹⁶⁹ prevista na seção 11 de referido diploma legal. O mesmo caso, no entanto, quando julgado pela Corte inferior em 1997, a Chancery Division of the High Court, recebeu a sugestão desta de aplicação da *lex loci protectionis*¹⁷⁰, que apesar de também direcionar à aplicação da lei holandesa, fugiu da regra geral estabelecida no *PIL Act* para defender que, entre membros da Convenção de Berna, o país onde a proteção foi reivindicada seria o elemento de conexão aplicável¹⁷¹.

Apesar de discrepantes, os posicionamentos acima levariam à aplicação da mesma lei por meio de elementos de conexão teoricamente diferentes. O que parece ser mera coincidência, não é, haja vista que tanto o elemento de conexão da *lex loci protectionis* quanto o da *lex loci delicti*, em casos como este, apontarão inevitavelmente para o mesmo sistema legal, devido à natureza dos bens imateriais e à territorialidade desse nicho jurídico. Os estudiosos contratados pela Comissão Europeia teceram esclarecimentos a respeito desse intrigante aspecto:

“As all infringements of property usually are governed by the law of the country where the tortious act took place, the starting point also for intellectual property is considered to be the *lex loci delicti commissi*, which says that the applicable law should be that of the country where the infringement occurred. In the case of distance delicts, according to the *lex loci delicti commissi* the applicable law either is the one of the country where the party liable for the compensations has acted or the country where the result of the act occurs (place of effect); the injured party can usually choose, to the effect that one of the laws in question will be applied. In contrast, infringements of intellectual property rights show some differences in comparison with infringements of tangible property. Infringements of intellectual property cannot be divided into act and effect – the place of the act at the same time is the place of effect. The principle is therefore not called *lex loci delicti commissi*, but *lex loci protectionis*. According to the *lex loci protectionis* the applicable law of infringements is the law of the country for which protection is sought. In fact this is the law where the

169 FROHLICH, op. cit. p. 20-21.

170 Ibidem. p. 21.

171 COMISSÃO EUROPEIA, op. cit. p. 49-50.

infringement took place”¹⁷².

Dick Van Engelen também vislumbra essa peculiaridade no uso de referidos elementos de conexão em conflitos de leis para casos de violação de direitos de propriedade intelectual, afirmando que *lex loci protectionis* e *lex loci delicti* são as duas faces de uma mesma moeda¹⁷³. Não obstante, ao pensarmos no princípio da territorialidade estudado alhures, resta claro e lógico imaginar que a violação de um direito, protegido dentro de um território limitado, só poderá ocorrer neste mesmo espaço físico, fazendo com que o local onde a proteção seja reivindicada e o local onde a violação ocorra seja sempre o mesmo. Dessa forma, é possível dizer, ainda que o *case law* britânico tenha se mostrado um pouco nebuloso, que as regras de direito internacional privado para violações de direitos autorais também se encontravam sob a influência do princípio da territorialidade, pois enquanto o *PIL Act* determina como regra geral o local onde ocorre o ato danoso, os julgados ora apoiavam essa posição, ora defendiam o uso da *lex loci protectionis*, sendo o resultado final invariavelmente o mesmo.

No tocante às violações ubíquas de direitos autorais, não existe no sistema legal britânico regra específica para o conflito de leis, assim como inexistentes são julgados abordando este específico tema.

Com relação à França, sua longa tradição na proteção dos direitos autorais faz com que encontremos um farto material a respeito do conflito de leis nesse específico nicho da propriedade intelectual. As regras francesas de direito internacional privado são, como aventaram os estudiosos contratados pela Comissão Europeia, baseadas principalmente nas decisões da *Cours de Cassation*, o supremo tribunal francês, razão pela qual tais regras se mostraram deveras flexíveis¹⁷⁴.

Em 1959, a *Cours de Cassation* emitiu uma decisão¹⁷⁵ vista por Anita Frohlich como um marco na discussão francesa acerca do conflito de leis em violações de direitos autorais. Autores russos ingressaram com uma ação indenizatória na França devido ao uso desautorizado de suas obras pela empresa Fox, norte-americana, e pela sua filial europeia,

172 COMISSÃO EUROPEIA, op. cit. 2ª parte, p. 11.

173 VAN ENGELEN, Dick. Rome II and intellectual property rights: choice of law brought to a standstill. In: *Nederlands Internationaal Privaatrecht – NIPR*. 2008, Afl. 4. p. 443. Disponível em <http://www.dickvanengelen.nl/files/Artikelen/2008_Van_Engelen_-_Rome_II_and_Intellectual_Property_Rights_-_NIPR>. Acessado em 30/01/2014.

174 COMISSÃO EUROPEIA, op. cit. p. 19.

175 Cour de Cassation, 22/12/1959, Rev. Crit. De Droit Int. Priv. 361.

ocorrido no território francês. Os julgadores franceses, então, determinaram que a lei francesa seria aplicável para regular a relação jurídica nesse caso, em que as violações ocorreram em solo francês. Em contrapartida, não apontaram qual o elemento de conexão utilizado para tal definição, levantando, assim, a discussão na doutrina francesa sobre qual teria sido o elemento utilizado: a *lex fori*, a *lex loci delicti* ou a *lex loci protectionis*¹⁷⁶. Lucas e Lucas afirmam que, apesar de uma grande parte dos estudiosos apontar a lei do local do ato danoso como fundamento contemplado no caso, o elemento utilizado, na verdade, foi a lei do local do foro onde a ação foi proposta (*lex fori*)¹⁷⁷.

No entanto, mais recentemente a *Cours de Cassation* esclareceu seu posicionamento (ou ao menos tentou fazê-lo). No caso *Sisro v. Ampersand Software*, o supremo tribunal francês manteve uma decisão¹⁷⁸ do Tribunal de Apelação de Paris que determinou a aplicação da lei estrangeira às violações de direitos autorais ocorridas no exterior e da lei francesa às violações ocorridas na França, adotando, portanto, o elemento de conexão da *lex loci delicti*. Curiosamente, como bem ressalta Anita Frohlich ao analisar este caso, “*the Cour de cassation adopted a lex loci delicti approach based on article 5(2) of the Berne Convention*”¹⁷⁹, conforme exposto na decisão de referido Tribunal. Portanto, parece-nos importante ressaltar que o mesmo dispositivo convencional serviu para sustentar dois elemento de conexão diferentes (nos casos alemão, britânico e neste), tornando ainda mais difícil aceitarmos referida regra como uma efetiva norma de direito internacional privado, haja vista esta intrínseca dubiedade em sua aplicação. No entanto, não podemos deixar de observar que, independente do elemento utilizado, o resultado prático acabará sendo sempre o mesmo, como já alertaram os estudiosos contratados pela Comissão Europeia ao falarem que os elementos *lex loci protectionis* e *lex loci delicti*, no âmbito de violação de direitos autorais, acabam se tornando a mesma ferramenta¹⁸⁰ ou, como disse Van Engelen, as duas faces da mesma moeda¹⁸¹.

Com relação às violações ubíquas de direitos autorais, não foi encontrado no direito internacional privado francês disposições específicas a este respeito e tampouco julgados que abordassem esse tema.

176 FROHLICH, op. cit. 27.

177 LUCAS, A., LUCAS, H.L. *apud* FROHLICH, op. cit. nota 143, p. 27.

178 Cour de Cassation, 05/03/2002, Bull. Civ. I, No. 75.

179 FROHLICH, op. cit. p. 27

180 COMISSÃO EUROPEIA, op. cit. 2ª parte, p. 11.

181 VAN ENGELEN, op. cit. p. 443.

O que pode ser visto no âmbito destes três importantes sistemas legais europeus internos de direito internacional privado é que, além de inexistirem regras específicas para as violações ubíquas de direito autoral, o elemento de conexão da *lex loci protectionis*, ou sua outra face no caso de violações de propriedade intelectual (*lex loci delicti*), é preponderante quando da existência de um conflito de leis para referidas situações. Tal solução é indiscutivelmente um produto da influência do princípio da territorialidade estudado anteriormente, um legado antagônico quando lembramos da essência imaterial dos direitos autorais com o espaço aterritorial e ubíquo dessa incrível ferramenta que é a internet.

Essa abordagem deveras territorial, como afirma Bergé, faz com que um trabalho indevidamente disponibilizado *online* para *download*, sendo utilizado nada mais do que um computador com conexão para internet, atraia para eventual litígio proposto pelo detentor dos direitos violados a aplicação das leis de todos os territórios onde a criação possa ser obtida¹⁸². O mesmo alega Raquel Xalabarder, afirmando que o uso do elemento de conexão da *lex loci protectionis* para violações de direito autorais na internet implicará na desencorajadora tarefa de aplicar um número de leis domésticas idênticas ao número de países onde aquela obra possa ser obtida ou acessada¹⁸³. Haimo Schack também enxerga o uso desse elemento conexão como um problema para a atual realidade envolvendo as novas tecnologias e os bens protegidos por direitos de propriedade intelectual¹⁸⁴. Já Meireille Van Eechoud, que divide essa preocupação com seus colegas, diz que esse grande número de leis aplicáveis aos casos transfronteiriços de violações de direitos autorais traz insegurança jurídica a todos os envolvidos¹⁸⁵.

Nesse sentido, ao imaginarmos como seria a operacionalização de um litígio de

182 BERGÉ, op. cit. p. 4.

183 XALABARDER, op. cit. p. 83.

184 Assim falou Schack: “*This undifferentiated connection to the law of the country for which protection is sought, may have been convenient in former times when the protecting country coincided almost always with the forum state. In the meantime that has changed dramatically. Since IP relevant goods and services are marketed on a world-wide scale the independent connection of incidental questions, especially as to the rst ownership of the rights, has become a pressing problem*”. SCHACK, Haimo. The law applicable to unregistered IP rights after Rome II. In: *Ritsumeikan Law Review*. Nº 26, 2009. p. 131. Disponível em <<http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/rlr26/haimo%20schack-2.pdf>>. Acessado em 30/01/2014.

185 Nesta senda: “*Even if copyright laws were very different, the lex protectionis still is not the obvious choice if one favours a truly pro-author conflict rule (author in the sense of actual creator). The multiplicity of laws that govern ownership questions not only creates legal uncertainty for the actual creator as to his or her position. Applying the lex protectionis means applying the law of the country where exploitation of the work takes place. That law does not necessarily give the creator the best protection available vis-à-vis other potential rightowners such as a producer, employer or investor*”. VAN EECLOUD, Mireille. Alternatives to the *lex loci protectionis* as the choice-of-law rule for initial ownership of copyright. In: DREXL, Josef, KUR, Annette (eds.). *Intellectual property and private international law*. IIC Studies, vol. 24, Oxford: Hart Publishing, 2005. p. 292.

violações ubíquas de direitos autorais, é difícil não questionarmos se o resultado da aplicação da *lex loci protectionis* não seria, de fato, prejudicial para o desenvolvimento da lide, bem como para a própria proteção do autor e, conseqüentemente, para o incentivo ao desenvolvimento de novas criações. Nesse sentido, Bergé perguntou: “*Is it enough to accept a legal model whose sole ambition is to fragment the protection of the right, national territory by national territory?*”. Não seria interessante, portanto, a criação de uma regra mais apropriada a esse tipo de violação?

A ausência de previsões específicas a respeito desse fenômeno infracional ubíquo de direitos autorais (acontecimento cada vez mais frequente com as tecnologias hoje presentes) e o preponderante uso de elementos de conexão essencialmente territoriais em regras nacionais gerais de conflito de leis aplicáveis às violações de direitos de autor deveriam, *a priori*, estar com seus dias contados na União Europeia, haja vista o forte movimento de unificação das regras de conflito de leis ocorrido nessa organização e a experiência dos Estados membros no comércio transnacional. Parecia-nos, assim, que o momento era apropriado para a promulgação de regras que fortalecessem o funcionamento do mercado interno europeu e, ao mesmo tempo, a segurança jurídica das pessoas envolvidas no fluxo de bens, serviços e direitos ocorrido nesse espaço. Augusto Jaeger Junior, ao tratar do tema da europeização do direito internacional privado, bem disse que “*especialmente nos últimos anos, essa organização tem comandado um processo profundo de unificação, até mesmo, das regras de direito internacional privado das legislações autônomas internas dos seus Estados-membros, nas três áreas do direito internacional privado acima vistas e também em diversos ramos do direito privado, tendo empregado, para tanto, o arsenal de instrumentos institucionais de que dispõe, mas especialmente os regulamentos comunitários*”¹⁸⁶.

E um destes regulamentos unionais, o Regulamento EC 864/2007, chamado de Roma II, nasceu com o propósito de unificar as regras de conflito de leis em casos decorrentes de obrigações extracontratuais, dentre os quais se incluem aqueles que tratam das violações de direitos autorais. Será que referido instrumento unional revolucionou a forma como os Estados-membros lidam com a definição da lei aplicável no caso de violações ubíquas de direitos autorais? Será que o legislador unional preocupou-se com a ubiquidade do ambiente da internet, onde diversos trabalhos protegidos por direitos autorais circulam simultânea e

186 JAEGER JUNIOR, op. cit. p. 80.

quase que livremente? Será que o princípio da territorialidade segue influenciando todas as questões atinentes a direitos de propriedade intelectual, inclusive as regras de conflitos de leis a esta relacionadas?

Estas são algumas das perguntas que serão respondidas na segunda parte deste estudo, dedicada a analisar um produto do processo legislativo unional. Ele deveria ser vanguardista e icônico no que tange à confecção de regras de direito internacional privado, mas, pelo título que carrega o próximo capítulo, antecipamos já não ser.

III – Regulamento Roma II e a ineficiente determinação da lei aplicável em violações ubíquas de direitos autorais

Com esse olhar mais aprofundado às questões conceituais que embasam o presente trabalho, se buscou entender melhor a natureza dos direitos autorais de uma forma geral, em especial a influência que o princípio da territorialidade exerce sobre os legisladores e operadores do direito quando lidam com a referida matéria, mesmo quando tratam de regras de conflito de leis. Importantes, também, foram os dados apresentados acerca da realidade tecnológica em que grande parte dos objetos protegidos por direitos autorais estão sendo criados, explorados e indevidamente utilizados, ambiente este que deu nascimento às violações ubíquas de direitos autorais, as quais se mostraram um novo desafio aos operadores do direito internacional privado. E foi nesta área do direito que observamos um exagerado apego à história territorial dos direitos autorais, como se estes ainda fossem concedidos por senhores feudais, fazendo com que a definição da lei aplicável em casos transfronteiriços seja regida por regras deveras territoriais, contrastando com o espaço da internet onde as violações ubíquas ocorrem.

Essa abordagem territorial, todavia, era produto das regras nacionais de conflito de leis, razão pela qual decidimos estudar o avançado sistema de direito internacional privado da União Europeia, composto por um série de regulamentos que unificou as regras internacional-privatistas envolvendo seus Estados-membros, dentre os quais encontra-se o Regulamento Roma II, voltado para definir a lei aplicável em casos de obrigações extracontratuais. E com a esperança de encontrarmos uma solução condizente com o cenário das violações ubíquas de direitos autorais que dedicaremos todo este capítulo ao estudo das disposições do regulamento citado, afinal, possivelmente estamos tratando do conjunto de regras de conflitos de leis mais abrangente do cenário mundial, tanto no que se refere às matérias quanto aos sistemas legais a ele subordinados. Além disso, a sua característica de aplicação universal, que permite que situações ocorridas dentro e fora da bloco europeu possam ser analisadas sob a égide de referido regulamento, inclusive com a definição de leis de Estados não pertencentes à dita organização¹⁸⁷, enaltecem o importante papel deste instrumento unional.

187 Nesse sentido falou Symeonides: “*Unlike some other regulations which apply only within the European Union, Rome II will have “universal application,” in the sense that it will cover torts occurring both within and*

Dessa forma, no primeiro título apresentamos o artigo 8º do Regulamento Roma II, o qual trouxe previsão específica para a definição da lei aplicável às violações de direitos de propriedade intelectual. Trata-se de um artigo que, inicialmente, foi bem recepcionado pelos estudiosos da propriedade intelectual e do direito internacional privado, haja vista a comum ausência nas legislações nacionais de previsões específicas acerca do tema. No entanto, assim que referido dispositivo foi analisado com mais atenção, acabou atraindo pra si inúmeras críticas, especialmente pela desconsideração ao espaço da internet, dentre as quais destaca-se o que um jurista holandês chamou de “o dragão de 27 cabeças”¹⁸⁸, resultado da aplicação da regra instituída por referido diploma unional e que, em homenagem, serviu como título para a parte em que descreveremos as diversas opiniões contrárias a ele.

Já no título seguinte, nos dedicaremos às alternativas existentes no cenário europeu e no internacional oriundas de diversas fontes (doutrina, legislação, *soft law*) para a maneira como o direito internacional privado deveria tratar as violações ubíquas no direito autoral quando da definição da lei aplicável, opções estas surgidas antes e depois da promulgação do Regulamento Roma II. Ao final deste estudo, serão apresentadas sugestões de como o tema deveria ser tratado, juntamente com as alterações que poderiam ser empregadas neste regulamento, que é, sem dúvida, um dos instrumentos legais de direito internacional privado mais abrangentes surgidos nos últimos tempos, razão pela qual deve ser devidamente explorado.

A – Regulamento Roma II: avanço, retrocesso ou estagnação no conflito sobre violações ubíquas de direitos autorais?

A.1 – Artigo 8º do Regulamento Roma II

Em vigor desde 11 de janeiro de 2009, o Regulamento Roma II, objeto central da análise do presente estudo, surge como uma sequência dos prévios esforços da União

outside the Union, and it may lead to the application of the law of a nonmember state. Rome II is a dramatic step in the federalization or “Europeanization” of private international law (PIL) in the EU member states, a step that has been aptly characterized as the European conflicts revolution”. SYMEONIDES, Symeon C. Rome II and tort conflicts: a missed opportunity. In: *American Journal of Comparative Law*, nº 56, 2008. p. 2-3. Disponível em <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1031803>. Acessado em 30/01/2014.

188 Esta expressão foi cunhada por Dick Van Engelen. VAN ENGELLEN, op. cit. p. 446. O seu conceito será melhor analisado no desenvolvimento deste capítulo.

Europeia para a unificação do direito internacional privado do continente, conforme constatado pelos membros do renomado Grupo de Hamburgo de direito internacional privado¹⁸⁹. Referido instrumento complementa a malha unional normativa então já tecida pelos regulamentos Bruxelas I¹⁹⁰, que trata da competência jurisdicional e do reconhecimento de decisões estrangeiras, e Roma I¹⁹¹, que abarca a definição da lei aplicável em casos envolvendo obrigações contratuais¹⁹², acrescentando, assim, disposições que regram o conflito de leis em obrigações extracontratuais¹⁹³, onde se encontram as violações cometidas contra direitos de propriedade intelectual e, portanto, direitos autorais.

Esse movimento de codificação do direito internacional privado promovido pela União Europeia ocorreu, obviamente, porque à dita organização foi concedida ampla competência legislativa para regular essa matéria, ficando nas mãos do Conselho da União Europeia e do Parlamento Europeu essa importante função. No entanto, deve ser destacado que ao mesmo tempo em que ditas autoridades da organização exercem sua competência legislativa na área de direito internacional privado, os Estados-membros acabam perdendo a sua¹⁹⁴. A razão para essa transferência de competências, um ato deveras impactante quando o analisamos sob o

189 Nesta senda: “*In May 2002, the Directorate-General for Justice and Home Affairs of the European Commission published a “Consultation on a Preliminary Draft Proposal for a Council Regulation on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations”, hereinafter entitled EC Draft Proposal (DP). This Draft Proposal is another important step in the series of efforts to codify the private international law of obligations within the European Community*”. HAMBURG GROUP FOR PRIVATE INTERNATIONAL LAW. *Comments on the european commission's draft proposal for a council regulation on the law applicable to non-contractual obligations*. 2002. p. 1. Disponível em <http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1987&context=faculty_scholarship>. Acessado em 30/01/2014.

190 PARLAMENTO DA UNIÃO EUROPEIA. Regulamento nº EC 44/2001, em vigor desde 01/03/2002.

191 PARLAMENTO EUROPEU E CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA. Regulamento nº EC 593/2008, em vigor desde 24/07/2008.

192 FROHLICH, op. cit. p. 35.

193 Symeonides nos explicou brevemente o escopo do Regulamento Roma II: “*Article 1 of Rome II defines the scope of the Regulation. It applies to non-contractual obligations in “civil and commercial matters,” in “situations involving a conflict of laws,” namely, situations having multistate contacts of the kind and pertinence that implicate the laws of more than one state*”. SYMEONIDES, op. cit. p. 7.

194 Nesse sentido, bem explicou Augusto Jaeger Junior: “*A União Europeia possui uma ampla competência legislativa para emitir medidas na área do direito internacional privado em todos os seus aspectos. Assim, as regras surgidas fazem parte de um direito internacional privado elaborado pela União Europeia. De acordo com o art. 3º, número 2 TUE, a União proporcionará aos seus cidadãos um espaço de liberdade, segurança e justiça sem fronteiras internas, em que seja assegurada a livre circulação de pessoas. As autoridades da organização, então, o Conselho e o Parlamento Europeu, dispõem de competência para regular esse espaço, no que está compreendida a emissão de regras de direito internacional privado. De modo paralelo, quando as autoridades da União Europeia usam da competência para elaborar tais regras, os Estado-membros perdem progressivamente as suas competências na matéria regulada. As competências da União Europeia se encontram atualmente estabelecidas no TFUE devido ao fato que a cooperação judicial em matéria civil é uma matéria que foi transportada, pelos efeitos do Tratado de Amsterdam, do terceiro ao primeiro pilar do processo comunitário*”. JAEGER JUNIOR, op. cit. p. 94-95.

princípio da soberania dos Estados, reside na garantia de bom funcionamento do mercado interno, afinal, como lembra Augusto Jaeger Junior: “*A unificação das regras de direito internacional privado era vista como imprescindível para tanto, por um lado, e somente a justificativa do mercado interno autorizava a sua emissão*”¹⁹⁵.

Todavia, conforme observou o mestre internacionalista alhures citado, ao analisar os estudos de Alfonso Luiz Calvo Caravaca e Javier Carrascosa González, os obstáculos para o bom funcionamento do mercado interno eram diversos antes da unificação promovida, destacando-se, dentre eles, a insegurança jurídica promovida pela existência de regras nacionais diversas relativas à competência jurisdicional e à definição da lei aplicável, gerando, assim, fenômenos como o *forum shopping* e a corrida aos tribunais¹⁹⁶, tornando quase impossível definir com antecipação quais sistemas legais poderiam regular determinadas operações ocorridas no mercado europeu. Outro problema que assombrava o funcionamento perfeito do mercado interno era a ocorrência de situações jurídicas válidas e eficazes em um Estado-membro, mas que acabavam não sendo assim reconhecidas em outro, haja vista a falta de uma ligação entre os sistemas legislativos destes países¹⁹⁷. Por fim, um terceiro problema que legitimava essa competência outorgada ao Conselho e ao Parlamento europeus para unificar as regras de direito internacional privado era o dilema do intercâmbio internacional, isto é, tamanha era a insegurança jurídica trazida pelos dois obstáculos anteriores, que os nacionais de determinado Estado-membro optavam por não manter relações com os nacionais de outro, incluindo, principalmente, trocas comerciais, afetando em demasia as liberdades econômicas fundamentais da União Europeia¹⁹⁸.

195 Ibidem. p. 95.

196 Assim foi explicado por Augusto Jaeger Junior: “*Assim, a insegurança para os particulares é muito elevada, já que não se conhece, antecipadamente, qual será a lei aplicável a uma caso. Também essa situação incita a um rush to the courts, já que o sujeito que primeiro apresenta a sua demanda judicial ou que fixa a competência de uma autoridade de um Estado-membro tem chances de eleger a lei aplicada ao caso. Ainda, essa situação fomenta o forum shopping, já que os particulares podem especular sobre qual é a lei aplicável, de modo que podem eleger litigar perante os tribunais de um Estado-membro cujas regras de conflitos de normas conduzam à aplicação de uma lei material que mais lhe favoreça*”. Ibidem. p. 96.

197 Ibidem. p. 96.

198 Ibidem. p. 96-97. Sobre a importância das liberdades econômicas no âmbito da União Europeia discorreu Dário Moura Vicente: “*A liberdade de circulação constitui, assim, uma das traves mestras do Direito Comunitário europeu. As restrições ao seu exercício resultantes de disparidades entre legislações nacionais apenas podem ser aceites, de acordo com a jurisprudência constante daquele Tribunal, na medida em que sejam necessárias para satisfazer exigências imperativas atinentes, nomeadamente, a eficácia dos controlos fiscais, a proteção da saúde pública, a lealdade das transações e a defesa dos consumidores. Como fundamentos dessa liberdade, apontam-se geralmente o aumento do comércio e as economias de escala através dela proporcionadas. Estas, por seu turno, induzem a redução dos preços, donde resulta potencialmente um acréscimo do bem-estar geral. Ao ampliar o leque de escolhas que proporciona ao consumidor, o mercado*”.

Foi neste cenário, portanto, que os clamores pela unificação das regras de conflitos de jurisdição, reconhecimento de decisões estrangeiras e conflito de leis permitiram a adoção das medidas citadas anteriormente, ocorrendo a promulgação de regulamentos, instrumentos legais unionais que são diretamente aplicáveis em todos os Estados membros, conforme determina o artigo 288 do Tratado de Funcionamento da União Europeia¹⁹⁹. O regulamento Roma II, nesse sentido, deve ser visto e tratado como lei da União²⁰⁰, sendo diretamente aplicado em todos os atuais 28 Estados membros que compõem a dita organização supranacional “*without the need for implementing national legislation in each individual country*”²⁰¹.

Adentrando no estudo do regulamento Roma II, seu artigo 1º determina o escopo de aplicação²⁰², explicado por Symeonides da seguinte forma: “*Article 1 of Rome II defines the scope of the Regulation. It applies to non-contractual obligations in ‘civil and commercial matters’, in ‘situations involving a conflict of laws’, namely, situations having multistate contacts of the kind and pertinence that implicate the laws of more than one state*”²⁰³. Complementando essa definição, o artigo 2º define quais os atos que dariam nascimento ao dano e, portanto, à obrigação extracontratual: “*Para efeitos do presente regulamento, o dano abrange todas as consequências decorrentes da responsabilidade fundada em acto lícito, ilícito ou no risco, do enriquecimento sem causa, da negotiorum gestio ou da culpa in contrahendo*”.

interno alarga reflexamente a esfera de liberdade de cada cidadão. É bem sabido, com efeito, que em regra a liberdade econômica se repercute favoravelmente sobre as liberdades cívicas, na medida em que limita a intervenção do Estado na vida social; e que, inversamente, a ausência de liberdade econômica restringe aquelas liberdades, porquanto transfere para o Estado decisões que de outro modo caberiam aos consumidores e às empresas. O fundamento das liberdades comunitárias não é, por isso, exclusivamente econômico: elas são instrumentais relativamente ao princípio democrático em que assenta a União Europeia”. VICENTE, Dário Moura. Liberdades comunitárias e direito internacional privado. *Caderno de derecho transnacional*. Out./2009, vol. 1, nº 2. p. 179-180. Disponível em <www.ucm3.es/cdt>. Acessado em 04/02/2014.

199 O regulamento tem caráter geral. É obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-membros.(...).

200 Assim falou Elizabeth Accioly, citando os ensinamentos de João Mota de Campos ao analisar o acórdão SIMMENTHAL II, 09/03/1978, acerca dos regulamentos da União Europeia: “*O regulamento é a lei da União, tendo aplicabilidade direta. ‘Aplicabilidade direta significa que as normas comunitárias produzem a plenitude dos seus efeitos de modo uniforme em todos os Estados-membros, a partir da sua entrada em vigor e durante todo o período de vigência’*”. ACCIOLY, Elizabeth. Mercosul e União Europeia: estrutura jurídico-institucional. 4ª ed., Curitiba: Juruá, 2010. p. 108; CAMPOS, João Mota de, *apud* ACCIOLY, op. cit.

201 SYMEONIDES, op. cit. p. 2.

202 1. O presente regulamento é aplicável, em situações que envolvam um conflito de leis, às obrigações extracontratuais em matéria civil e comercial. Não é aplicável, em especial, às matérias fiscais, aduaneiras e administrativas, nem à responsabilidade do Estado por actos e omissões no exercício do poder público (acta iure imperii).

203 SYMEONIDES, op. cit. p. 7.

Um dos pontos mais revolucionários observados na construção operacional do regulamento Roma II é o seu artigo 3º, que trata da aplicação universal do seu conjunto de regras: “*É aplicável a lei designada pelo presente regulamento, mesmo que não seja a lei de um Estado-Membro*”. Conforme nos explicou Symeonides, essa característica implica que o Regulamento Roma II poderá ser aplicado a casos de responsabilidade extracontratual ocorridos fora da União Europeia, o que consolida ainda mais a revolução europeia no direito dos conflitos de leis²⁰⁴ ou, como dizem alguns estudiosos, no processo de europeização do direito internacional privado²⁰⁵.

Outro mecanismo revolucionário proposto pelo regulamento estudado, digno de ser aqui mencionado, é a autonomia das partes na definição da lei aplicável, previsto no seu artigo 14º²⁰⁶. Conforme bem explicou Mo Zhang, o referido dispositivo desenvolveu uma regra geral que permite às partes escolherem a lei a regular eventual litígio dentro do universo do Regulamento Roma II²⁰⁷, ressalvadas algumas situações. Esta regra da liberdade de escolha da lei aplicável é vista como um grande avanço no âmbito do direito internacional privado, como bem explicou o já citado autor, fazendo com que o impacto do Regulamento Roma II no

204 SYMEONIDES, op. cit. p. 2-3.

205 Jürgen Basedow é um desses estudiosos que nomeia o fenômeno de unificação das legislações de conflito de leis, observados no sistema da União Europeia, de europeização ou “comunitarização” do direito internacional privado. (BASEDOW, Jürgen. The communitarization of the conflict of laws under the treaty of Amsterdam. In: *Common market law review*. Issue 3, 2000. p. 687-708. Disponível em <<https://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=266339>> acessado em 06/02/2014).

206 Artigo 14.o Liberdade de escolha

1. *As partes podem acordar em subordinar obrigações extracontratuais à lei da sua escolha:*

a) *Mediante convenção posterior ao facto que dê origem ao dano;*

ou,

b) *Caso todas as partes desenvolvam actividades económicas, também mediante uma convenção livremente negociada, anterior ao facto que dê origem ao dano.*

A escolha deve ser expressa ou decorrer, de modo razoavelmente certo, das circunstâncias do caso, e não prejudica os direitos de terceiros.

2. *Sempre que todos os elementos relevantes da situação se situem, no momento em que ocorre o facto que dá origem ao dano, num país que não seja o país da lei escolhida, a escolha das partes não prejudica a aplicação das disposições da lei desse país não derogáveis por acordo.*

3. *Sempre que todos os elementos relevantes da situação se situem, no momento em que ocorre o facto que dá origem ao dano, num ou em vários Estados-Membros, a escolha, pelas partes, de uma lei aplicável que não a de um Estado-Membro, não prejudica a aplicação, se for esse o caso, das disposições de direito comunitário não derogáveis por convenção, tal como aplicadas pelo Estado-Membro do foro.*

207 Nesse sentido: “*More specifically, Rome II not only recognizes the principle of party autonomy, but also makes it a rule of freedom-of-choice for the parties to decide which law they would prefer to apply to the non-consensual obligations that occur or arise between them. Since Rome II does not separate torts/ delicts from other non-contractual obligations with regard to the choice of law by the parties, the principle of party autonomy, which is provided in Article 14 of Rome II, equally applies to all noncontractual obligations*”. ZHANG, Mo. Party autonomy in non-contractual obligations: Rome II and its impact on choice of law. In: *Seton Hall Law Review*. Vol. 39, publ. 3, art. 4. p. 891. Disponível em <<http://erepository.law.shu.edu/shlr/vol39/iss3/4/>>. Acessado em 01/02/2014.

estudo da autonomia das partes no conflito de leis seja histórico e durador²⁰⁸.

Assim, em casos onde nasçam obrigações extracontratuais decorrentes das situações acima identificadas, envolvendo elementos estrangeiros que possam tornar discutível qual lei aplicar-se-á ao litígio, o regulamento Roma II surge como uma ferramenta apaziguadora e unificadora, criando um procedimento próprio que, como regra geral para definição da lei aplicável, instituiu em seu artigo 4º o uso do elemento de conexão *lex loci damni*²⁰⁹ para tal fim, seguido por algumas exceções como a residência habitual das partes e uma válvula de escape consubstanciada pelo princípio *savignyano*²¹⁰ da lei que possua uma conexão mais próxima com o caso²¹¹. Nos artigos subsequentes, mais especificamente os artigos 5º ao 9º, são previstas regras especiais para determinados casos, seja promovendo uma aplicação diferenciada da regra geral, seja prevendo elementos de conexão específicos para determinados fatos jurídicos²¹². Exemplos destes casos especiais são a responsabilidade por produtos defeituosos (artigo 5º), os atos de concorrência desleal e de restrição da livre concorrência (artigo 6º), os danos ambientais (artigo 7º) e, o mais importante para este trabalho, as violações de direitos de propriedade intelectual (artigo 8º).

Todavia, cumpre trazer à tona os bastidores dos momentos prévios à promulgação do regulamento ora observado, pois na minuta preliminar deste conjunto de regras, apresentada para fins de consulta pública em 2002²¹³, não havia previsão específica acerca das regras para

208 Assim escreveu Mo Zhang: “*The significance of Rome II is obvious. It makes the principle of party autonomy a general rule of choice of law in non-contractual obligations, and it applies this rule to almost all of the countries of the European Community as a whole. It also eliminates the restrictions imposed by particular countries, such as Switzerland and Germany, on party choice by agreement concerning the governing law for noncontractual obligations. In this regard, although it may not be accurate to use the term "breakthrough" to credit Rome II, the impacts of Rome II on choice of law will certainly be historic and long-lasting*”. Ibidem. p. 905.

209 De acordo com Dollinger, o elemento de conexão da *lex loci damni* é “*a lei do lugar onde se manifestaram as consequências do ato ilícito*”. DOLLINGER, op. cit. p. 292.

210 Nesse sentido: “*O interesse dos povos e dos indivíduos exige igualdade no tratamento das questões jurídicas, de forma que em caso de colisão de leis, a solução venha a ser sempre a mesma, seja em que país se realizar o julgamento. Isto, diz Savigny, decorre de um ponto de vista que ele denomina de “comunidade de direito entre os diferentes povos”, segundo o qual, para encontrar a lei aplicável a cada hipótese há que “determinar para cada relação jurídica o direito mais de conformidade com a natureza própria e essencial dessa relação”. O direito mais conforme para cada relação jurídica é encontrado por meio da localização da sede da relação em causa*”. DOLLINGER, op. cit., p. 141; SAVIGNY, Friedrich Carl Von *apud* DOLLINGER, op. cit. p. 141.

211 Assim falou Symeonides: “*The general rule of Article 4 is the lex loci delicti, which is defined as the law of the place of the injury (lex loci damni). The rule is followed by an exception in favor of the parties' common habitual residence, and by a general escape clause based on the “closer connection” principle*”. SYMEONIDES, op. cit. p. 8.

212 Ibidem. p. 8.

213 A Comissão Europeia de Justiça colocou à disposição de todos em 03/05/2002, para fins de consulta pública,

definição da lei aplicável em violações de direitos de propriedade intelectual (e tampouco uma regra excluindo estes direitos do âmbito de aplicação do regulamento)²¹⁴, o que, consequentemente, as incluía implicitamente sob a égide da regra geral a ser instituída, fato este que gerou inúmeras críticas, como a que fez Anita Frohlich:

“The implicit inclusion of intellectual property infringement cases was met with criticism. Interestingly, there seemed to be a clear line between representatives of business and scholars. While the latter generally welcomed an inclusion of intellectual property into a future Rome II regulation, businesses advocated for a separate regulation on intellectual property choice-of-law issues in general, i.e., not limited to torts. Overall, the critics mainly argued that the area of intellectual property law was dominated by the principle of territoriality. As a consequence, this area of law should be subject to special rules, distinct from those for the general choice-of-law cases”²¹⁵.

Apesar de concordarmos em grande parte sobre as peculiaridades que envolvem o direito da propriedade intelectual, conforme já observado no capítulo anterior, o que justificaria a demanda por regras de conflito de leis mais específicas e detalhadas, concordamos com Anita Frohlich quando a autora defende que isso não impediria que tais regras fossem incluídas no âmbito deste abrangente regulamento:

“Such reasoning does not necessarily require the exclusion of intellectual property infringement issues from the scope of the Rome II regulation. On the one hand, intellectual property law indeed disposes of special features, most notably territoriality, national treatment, as well as an inherent sovereign interest. On the other hand, however, these special features do not necessarily have to result in the exclusion of intellectual property

a minuta preliminar do regulamento Roma II, requerendo que os interessados enviassem seus comentários até 15/09/2002. A consulta pública proposta pode ser observada neste endereço virtual <http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/rome_ii/news_hearing_rome2_en.htm>. Acessado em 01/02/2014.

214 Assim encontrava-se escrito o artigo 1º da minuta preliminar do regulamento Roma II: “1. *The rules of this Regulation shall apply to non-contractual obligations in any situation involving a choice between the laws of different countries.*

2. *They shall not apply to:*

(a) *non-contractual obligations arising out of a family relationship or a relationship deemed to be equivalent, including maintenance obligations to the extent that they are governed by specific rules;*

(b) *non-contractual obligations governed by the law of succession;*

(c) *obligations arising under bills of exchange, cheques and promissory notes and other negotiable instruments to the extent that the obligations under such other negotiable instruments arise out of their negotiable character;*

(d) *the personal liability of officers, of members, and of persons responsible for carrying out the statutory audits of accounting documents, for the obligations of a company or body incorporate or unincorporate;*

(e) *liability incurred in the exercise of public authority;*

(f) *non-contractual obligations among the settlers, trustees and beneficiaries of a trust;*

(g) *evidence and procedure, without prejudice to Article 17.”* Vide nota anterior.

215 FROHLICH, op. cit. p. 37-38

infringement issues from Rome II, which regulates choice-of-law issues in general. Indeed, as long as a choice-of-law provision takes into account the special nature of intellectual property rights, there is no reason to exclude those rights from a general choice-of-law instrument. Whether the proposed regulation sufficiently took this special nature of intellectual property rights into account was another point of disaccord during the consultation period for the Rome II regulation²¹⁶.

Portanto, independente da forma como aqueles que criticaram a versão preliminar do Regulamento Roma II sugeriram que as regras de conflito de leis fossem organizadas, é possível dizer que havia um entendimento comum entre todos: tais direitos demandam regras específicas para a definição da lei aplicável. E foi dentro das sugestões e críticas propostas aos legisladores unionais que destacou-se o trabalho realizado pelo chamado Grupo de Hamburgo, formado por renomados estudiosos do direito internacional privado oriundos do Instituto Max-Planck para Direito Estrangeiro e Direito Internacional Privado e da Faculdade de Direito da Universidade de Hamburgo²¹⁷. Referido estudo fez uma análise completa do conteúdo da minuta preliminar e sugeriu, dentre diversas alterações, a inclusão de um artigo específico para o conflito de leis em violações de direitos de propriedade intelectual, sugestão esta²¹⁸ que, conforme disseram Van Engelen²¹⁹ e Boschiero²²⁰, foi integralmente aceita pela Comissão Europeia de forma até surpreendente, resultando no artigo 8º do regulamento Roma II posto em vigor, o qual é reproduzido abaixo:

²¹⁶ Ibidem. p. 38.

²¹⁷ Assim consta no texto preambular do estudo apresentado pelo citado grupo: “*The Hamburg Group for Private International Law is composed of scholars affiliated with the Max-Planck Institute for Foreign Private and Private International Law (Jürgen Basedow [coord.], Felix Blobel, Jana Essebier, Jan von Hein, Axel Metzger, Ralf Michaels, Hans-Jürgen Puttfarcken, Jürgen Samtleben, Judith Schnier, Simon Schwarz) and with the Seminar of Foreign Private and Private International Law of the Faculty of Law of the University of Hamburg (Ulrich Magnus, Peter Mankowski)*”. HAMBURG GROUP FOR PRIVATE INTERNATIONAL LAW, op. cit. p. 1.

²¹⁸ A alteração proposta pelo Grupo de Hamburgo seria a inclusão de um artigo específico para tratar das violações de propriedade intelectual, contendo a seguinte redação:

“*Article 6a – Infringement of Industrial and Intellectual Property Rights*

1. The law applicable to a non-contractual obligation arising from an infringement of a copyright or a registered industrial property right shall be the law of the country for which protection is claimed.

2. A non-contractual obligation arising from an infringement of a Community industrial property right with a unitary character shall be governed by the law of the Member State where the infringement affects the right”.

Ibidem. p. 21-22.

²¹⁹ Nesse sentido: “*That curiosity may even be triggered further by the Comment on the Draft Proposal for Rome II by the Hamburg Group. There the point was made that a special conflicts rule for IPRs – that was lacking in the original Draft – was needed and this proposal was simply accepted by the European Commission*”. VAN ENGELEN, op. cit. p. 442.

²²⁰ Assim disse Nerina Boschiero: “*Some explanations of the reasons underlying the choice-of-law approach chosen by the European Institutions for the specific issue of IPR' infringement could be found in the Hamburg Group for Private and International Law's Comment of 23 September 2002 on the European Commission's Draft Proposal, that proved to have been most influential on the negotiation process*”. BOSCHIERO, op. cit. p. 5.

“Artigo 8

Violação de direitos de propriedade intelectual

1. A lei aplicável à obrigação extracontratual que decorra da violação de um direito de propriedade intelectual é a lei do país para o qual a protecção é reivindicada.
2. No caso de obrigação extracontratual que decorra da violação de um direito de propriedade intelectual comunitário com carácter unitário, a lei aplicável a qualquer questão que não seja regida pelo instrumento comunitário pertinente é a lei do país em que a violação tenha sido cometida.
3. A lei aplicável ao abrigo do presente artigo não pode ser afastada por acordos celebrados em aplicação do artigo 14º”.

Cumpre apontar que nos 40 “considerandos” que inauguram o texto de referido regulamento, podemos encontrar no considerando de número 26 a definição de quais direitos seriam aqueles da propriedade intelectual: “*Para efeitos do presente regulamento, a expressão direitos de propriedade intelectual deverá ser interpretada como abrangendo, nomeadamente, o direito de autor, os direitos conexos, o direito sui generis para a protecção das bases de dados, bem como os direitos de propriedade industrial*”. Assim, pelo que podemos perceber, não há distinção, para a definição da lei aplicável às violações, entre os direitos autorais e os de propriedade industrial, questão esta que será melhor explorada posteriormente, mas que deve ser ressaltada desde já. O que realmente chama nossa atenção, todavia, são os elementos de conexão contemplados pela regra acima identificada: a *lex loci protectionis* (artigo 8º(1)) e a *lex loci delicti* (artigo 8º(2)), escolhas que talvez possamos entender melhor (mas não necessariamente aceitá-las) ao analisarmos as razões apontadas por aqueles que exerceram maior influência na confecção dessa norma.

Nesse sentido, as razões suscitadas pelos renomados estudiosos do Grupo de Hamburgo para o uso da regra da *lex loci protectionis* nas violações de direitos de propriedade intelectual podem ser divididas em dois grupos: os direitos de propriedade industrial e os direitos autorais e conexos²²¹. No tocante ao primeiro grupo, os experts de Hamburgo afirmaram que a maior parte das legislações nacionais de conflito de leis dos Estados membros já contemplava a aplicação da lei do local onde a protecção é reivindicada, sendo esta uma clara manifestação do princípio da territorialidade, o qual deve ser tratado como um dos pilares centrais do direito da propriedade industrial e, portanto, não pode ser ignorado mesmo no campo do direito internacional privado²²². Não suficiente o aspecto monopolístico dos

221 HAMBURG GROUP FOR PRIVATE INTERNATIONAL LAW, op. cit. p. 22-25.

222 Nesta senda: “1. *Industrial Property rights granted under national law. In all Member States and*

direitos registrados de propriedade intelectual, indicaram os estudiosos do Grupo de Hamburgo que as convenções internacionais também enaltecem o respeito ao princípio da territorialidade, razão pela qual a regra geral prevista na minuta preliminar do regulamento Roma II (*lex loci damni*) não servia às violações de direitos registrados da propriedade intelectual²²³, os quais demandam uma regra específica e essencialmente territorial (*lex loci protectionis*).

Com relação ao segundo conjunto citado alhures, o de direitos autorais, argumentaram os estudiosos do Grupo de Hamburgo que a maioria dos Estados membros também aplica a regra da *lex loci protectionis* para a definição da lei aplicável em casos de violações²²⁴. Tal arrazoado é ainda reforçado pelo entendimento de que “*although the Berne Convention provides that a copyright is not a registered right but property flowing naturally and without formality from the act of creation, the Convention is built on the principle of territorial protection. It is founded on the idea that the extent of protection is governed by the law of the country where protection is claimed*”²²⁵. O estudo do Grupo de Hamburgo defende que a regra da *lex loci protectionis* é explícita no art. 5(2) da Convenção de Berna, ainda que alguns estudiosos não aceitem tal entendimento²²⁶. Nesse sentido, apesar de reconhecerem que os direitos autorais diferem-se em sua essência daqueles que dependem de um registro concedido por um Estado, entenderam os renomados juristas de Hamburgo que às violações de direito de autor o elemento de conexão da lei do local onde a proteção é reivindicada também deve ser

international conventions infringements of industrial property rights (patents, trademarks, designs, semiconductor products, plant variety rights) are governed by the lex loci protectionis and not by the lex loci delicti. The lex loci protectionis is considered as a special rule for registered rights that supersedes the more general rules of private international law. National patents follow the principle of territoriality: a patent is granted as a monopolistic right for the territory of the granting State, but the monopoly ends at that state's boundaries. Therefore a German patent cannot be infringed by producing or distributing goods in France. This applies equally to all other registered national property rights like trademarks, designs, semiconductor products and plant variety rights. Ownership and infringement are a matter for legislation in the country where protection is claimed”. Ibidem. p. 22.

223 Assim falaram os membros do Grupo de Hamburgo: “*Nor does art. 3 DP provide a suitable regulation for these registered rights. Art. 3(1) DP refers to the law of the country in which the loss is sustained. In contrast the lex loci protectionis refers to the law of the country in which the act of infringement was committed. While this tension might be accommodated by way of interpretation, art. 3(2) DP is incompatible with the basic principles governing industrial property rights. The application of the law of a country which has not granted the patent, trademark or other registered right cannot be justified. If an Italian resident infringes a French patent owned by another Italian national, French Patent Law has to be applied. If infringing goods are produced and/or distributed in several countries several laws are applicable, so long as patents are registered in these countries*”. Ibidem. p. 23.

224 Ibidem. p. 24.

225 Ibidem. p. 24.

226 Ibidem. p. 24-25.

aplicado.

Existe um terceiro conjunto de direitos de propriedade intelectual citado no estudo do Grupo de Hamburgo, o qual também foi recepcionado pelo texto definitivo do regulamento Roma II, que são os direitos comunitários de propriedade intelectual, mais especificamente a marca comunitária²²⁷, o desenho industrial comunitário²²⁸ e as cultivares comunitárias²²⁹. Referidos institutos da propriedade intelectual foram objetos de regulamentos específicos da União Europeia e, assim, tornaram-se uma opção aos usuários do mercado interno para obter a proteção de seu bem intangível no âmbito de todo o território da União e não apenas dentro do Estado membro onde o registro foi realizado. Nos regulamentos específicos desses direitos unionais existem algumas regras de conflito de leis²³⁰, mas caso estas se mostrem insuficientes o regulamento Roma II deveria, no entender dos citados estudiosos, prever normas específicas para tratar de violações destes direitos. Contudo, nestes casos o elemento da *lex loci protectionis* não seria o mais aconselhado, pois o território onde a proteção é reivindicada seria o território da União, e esta não possui legislação material que trate da violação de referidos direitos²³¹, sendo necessário que casos assim sejam remetidos à aplicação da legislação nacional de Estados membros, ou como disseram os experts de Hamburgo: “*It is submitted that the supplementary conflicts rule needed in these cases should refer to the law of the country or countries where the unitary Community right is affected*”²³². Assim, como elemento de conexão para os direitos comunitários (unionais) foi sugerida a *lex loci delicti*.

Dessa maneira, no que tange às violações de direitos autorais, o artigo 8º do Roma II abraçou fraternalmente as sugestões feitas pelo Grupo de Hamburgo, consagrando a regra da *lex loci protectionis* (artigo 8(1)) para tal fim. Considerando tal influência, parece-nos lógico supor que a escolha feita pelos legisladores unionais se deu por um principal motivo: afastar a

227 Regulamento EC 40/94 de 29/12/1993 sobre a marca comunitária.

228 Regulamento EC 6/2002 de 12/12/2001 sobre o desenho industrial comunitário.

229 Regulamento EC 2100/94 de 27/07/1994 sobre as cultivares comunitárias.

230 Um exemplo no caso da marca comunitária é o artigo 98º do Regulamento EC 40/94: Sanções: 1. Sempre que um tribunal da marca comunitária verifique que o réu contrafez ou ameaçou contrafazer uma marca comunitária, proferirá, salvo se tiver razões especiais para não o fazer, uma decisão proibindo-o de prosseguir os actos de contrafacção ou de ameaça de contrafacção. Tomará igualmente, nos termos da lei nacional, as medidas adequadas para garantir o respeito dessa proibição. 2. Por outro lado, o tribunal da marca comunitária aplicará a lei, incluindo o direito internacional privado, do Estado-membro em que tiverem sido cometidos os actos de contrafacção ou de ameaça de contrafacção.

231 Nesse sentido: “*Because of the unitary character of the Community trademark, the locus protectionis is the Community. Since substantive Community provisions on the liability for infringement of a Community trademark are lacking, a supplementary conflicts rule referring the matter to the national law of a Member State is required*”. HAMBURG GROUP FOR PRIVATE INTERNATIONAL LAW, op. cit. p. 23.

232 Ibidem. p. 25.

aplicação da regra geral outrora instituída pelo texto preliminar do regulamento, isto é, a *lex loci damni*, pois, como disse Van Engelen:

“The *lex loci damni* rule is considered to be inappropriate for IPRs because it undermines the principle of territoriality of IPRs. Except for the unitary Community IPRs, and in spite of an increasing harmonization by Community directives and international IP conventions (such as TRIPS), IPRs are still bundles of national IP rights, which are governed by the national IP laws of each relevant jurisdiction. Whether or not a German patent is infringed, is to be a matter of German law. However, if the owner of a German patent is for instance based in China, then the *lex loci damni* might perhaps result in the application of Chinese law. To avoid something like that from happening a special conflicts rule for IPRs was proposed by the Hamburg Group: ‘*in contrast the lex loci protectionis refers to the law of the country in which the act of infringement was committed*’. The main purpose of article 8 is therefore to make sure that the *lex loci damni* rule does not apply to IPRs and both the *lex loci protectionis* rule of article 8(1) and the *lex loci delicti* rule of article 8(2) function to achieve that goal”²³³.

Bergé e Peukert recepcionaram as regras promulgadas no artigo 8º do Roma II como uma abordagem extremamente territorial²³⁴. Concordamos, todavia, que no que diz respeito aos direitos de propriedade industrial, dependentes de um ato concessivo de um órgão de determinado país, sua essência territorial é mais difícil de ser afastada na determinação da lei aplicável²³⁵. Por esta razão, o elemento de conexão escolhido tenha sido provavelmente o mais aconselhado, o que não quer dizer, contudo, que ele não pudesse ser relativizado por demais regras, em especial em matéria de reparação de danos, que é o escopo do regulamento estudado. Nesse sentido, grande irresignação foi anunciada por parte da doutrina devido à promulgação do artigo 8(3) do regulamento Roma II, o qual prevê que a determinação da lei aplicável às violações de direitos de propriedade industrial não está sujeita à regra prevista no artigo 14º de dito instrumento normativo unional, que trata da liberdade de escolha da norma

233 VAN ENGELEN, op. cit. p. 443-444.

234 Assim falaram referidos estudiosos: “*These provisions describe a strictly territorial approach to infringements of intellectual property rights*” (BERGÉ, op. cit. p. 7); “*as with objective territoriality, the EU's Rome II regulation proclaims that the law of the country of protection is “universally acknowledged” and should therefore be preserved under a special provision in the chapter on torts/delicts*” (PEUKERT, op. cit. p. 7).

235 Esse entendimento é suportado por Haimo Schack: “*The administrative act as foundation of the registered IP rights necessarily limits their territorial reach: As long as a State does not renounce or contractually restrict its sovereignty foreign administrative acts can have no effect on its territory. This sovereignty concept is the foundation of all registered IP rights and of the multilateral treaties, including the European Patent Convention, so that registered IP rights attached to one intangible good are conceivable only as a bundle of separate national IP rights as long as one doesn't want to give up the concept of sovereign state action. The result for the conflict of laws is that registered IP rights are invariably governed by the law of the protecting country*”. SCHACK, op. cit. p. 138-139.

aplicável pelas partes. Vista como um dos grandes avanços dentro dos sistemas de conflito de leis contemporâneos, conforme já alentado alhures²³⁶, referida inovação foi negada no âmbito do direito das criações.

Ademais, parece-nos que o regulamento Roma II não foi tão refinado quanto deveria ter sido, haja vista seu amplo alcance e o fato de ser um potencial solucionador de conflitos entre diversas situações envolvendo atos transfronteiriços. O fato do legislador unional ter tratado os direitos autorais e os direitos de propriedade industrial com a mesma e inflexível regra de conflito de leis demonstra, no nosso ponto de vista, um certo descuido com a matéria com a qual se estava tratando. Mesmo com toda a herança territorialista dos privilégios medievais que deram origem ao que hoje chamamos de direitos autorais, estes já não se encontram tão ligados a um Estado quanto os direitos registráveis da propriedade intelectual, relativizando, assim, a importância outorgada ao aspecto da soberania estatal no manejo legal de referido nicho jurídico, como bem sintetizou Haimo Schack:

“Where the IP rights are not granted by an administrative act their territoriality cannot be justified by the sovereignty concept anymore. The need for the legislator to specify the content of unregistered IP rights (like that of any other absolute rights) is no reason for the territorial limitation either, because the national legislator does not grant these absolute rights but recognises them, as soon as the prerequisites of the substantive law are fulfilled. Like the property in physical things which is recognised and protected in several countries according to their respective *lex rei sitae* (art. 43 EGBGB) an unregistered IP right, though intangible, is by its nature a unitary object of protection however that object may be treated in the conflict of laws (see infra IV). The bundle theory is the result only of the predicament that state sovereignty has territorial limits, but totally unjustified for unregistered IP rights. Considering the ever growing uniform economic areas and the necessity of an economically efficient and discrimination-free legislation the bundle theory is an anachronism. Such small-state ideas of single-handed regulation must be overcome in the medium term for registered IP rights as well, as it happens increasingly in the European Union with the introduction of Community-wide IP rights. For unregistered IP rights, however, such ideas are wrong from the outset. Unregistered IP rights are a modern achievement which must not be

236 Novamente frisamos o que disse Mo Zhang: “*The most innovative part of Rome II is its introduction of the principle of party autonomy into the choice of law for noncontractual obligations, allowing the parties freedom of choice of law to determine their obligations beyond contracts. This is innovative because party autonomy is a product of freedom of contract and applies to the consensual obligations with regard to choice of law, and such autonomy never had anything to do with torts or other nonconsensual obligations. In this context, Rome II, at least in part, is hailed to have exemplified a European revolution in the conflict of laws*”. ZHANG, op. cit. p. 864.

burdened with the ballast of sovereign privileges of bygone centuries”²³⁷.

Não suficiente, o Regulamento Roma II também deixou de fora qualquer regra especial a um fenômeno já deveras difundido na época em que fora promulgado: as violações ubíquas de direitos da propriedade intelectual, objeto de estudo do capítulo anterior. Tal fenômeno, cada vez mais frequente no dia a dia, certamente trará muitos problemas a quem recorrer às regras do regulamento Roma II, o que veremos com maior atenção no subtítulo seguinte. O que merece ser apontado neste momento, todavia, são as conclusões apresentadas por Van Engelen a respeito desse regime pouco flexível proposto pelo legislador unional:

“What strikes one as odd is that the regime of article 8 of Rome II provides only for a general rule to determine the law that applies to an infringement of an IPR: the *lex loci delicti* for Community IPRs and the *lex loci protectionis* for all other IPRs. There is no set of additional sub-rules that may further refine the choice of law process for IPRs. On the contrary, article 8(3) of Rome II expressly excludes the possibility for parties to derogate from the law that is applicable as a result of article 8(1) or (2). This effectively means that the choice of law process for infringements of IPRs is a one way street without any crossroads or possibility for detours”²³⁸.

Essa rigidez e a falta de regras mais específicas no regime adotado pelo artigo 8º do Roma II dá indícios de uma homenagem exagerada ao princípio da territorialidade (e aos elementos de conexão a este atrelados), como é possível observar na primeira parte do “considerando” n. 26 de referido regulamento: “*No que diz respeito à violação dos direitos de propriedade intelectual, importa preservar o princípio universalmente reconhecido da lex loci protectionis*”. O uso do verbo “preservar” no trecho acima indica, indiretamente, que novas regras deixaram de ser utilizadas em face a uma premissa consolidada há tempos no direito da propriedade intelectual, sustentada por interpretações de normas constantes em tratados internacionais que regulam a matéria desde o século XIX²³⁹. Acerca do princípio da territorialidade em conflito de leis, Schack disse claramente que “*this principle is not a value*

237 SCHACK, op. cit. p. 139-140.

238 VAN ENGELEN, op. cit. p. 444.

239 Complementando essa afirmação já defendida anteriormente, cumpre citarmos um estudo realizado pela UNESCO acerca do conflito de leis nas violações de direitos autorais: “*This interpretation has been upheld by case law in a number of countries and has been endorsed in the proposal for a European Community Regulation on the law applicable to non-contractual obligations (known as Rome II) which lays down the principle that 'the law applicable to a non-contractual obligation arising from an infringement of an intellectual property right shall be the law of the country for which protection is sought'*”. UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION. *Applicable law in copyright infringement cases in the digital environment*. E-copyright bulletin, Dez./2005. p. 3. Disponível em <http://portal.unesco.org/culture/en/files/29336/11338009191lucas_en.pdf>. Acessado em 01/02/2014.

*in itself as if it would guarantee the independence of strictly national IP rights, but rather an outdated and unjustified principle, at least for unregistered IP rights*²⁴⁰.

A abordagem desatualizada e injustificada citada por Schack, embasada nessa premissa principiológica, corrobora com os fenômenos que Bergé havia identificado em seu estudo: “Os ataques modernos à territorialidade”²⁴¹, nos quais se encontram as violações ubíquas de direitos autorais.

A aplicação das regras do Roma II em casos de violações ubíquas de direitos autorais mostrará que talvez o legislador unional não tenha feito seu melhor trabalho.

A.2 – Dragão de 27 cabeças de Van Engelen²⁴²

A análise do artigo 8º do regulamento Roma II mostrou que a regra de conflito de leis para regular as obrigações decorrentes da violação de direitos autorais, criada pelo legislador unional, será indiscutivelmente a *lex loci protectionis*. Tal opção, apesar de homenagear a herança territorial do direito material da propriedade intelectual, bem como a tendência observada até então na maioria dos Estados membros da União²⁴³ ao enfrentar esse tipo de situação com suas legislações nacionais, não condiz, no entender deste pesquisador, com o atual cenário onde os direitos autorais são majoritariamente explorados, isto é, no ambiente digital e aterritorial.

Para fins de ilustrar a complexa situação que pretendemos apresentar, tomaremos como exemplo daqui para frente o hipotético caso de uma cidadão alemão que disponibiliza em seu website, hospedado por uma empresa britânica que utiliza a tecnologia da *cloud computing*, a íntegra de um disco de uma banda francesa, a qual é ideologicamente contrária ao uso da internet e prefere comercializar suas música exclusivamente em discos de vinil na França, já que, no entender dos músicos, seriam os franceses os únicos com capacidade intelectual para disfrutar de tal obra. Qualquer um que acesse o site criado pelo alemão poderá escutar todo o disco por meio de *streaming* e também fazer o download do arquivo com todas

240 SCHACK, op. cit. p. 137.

241 BERGÉ, op. cit. p. 5.

242 O presente subtítulo recebeu seu nome em homenagem a uma das críticas tecidas ao regulamento Roma II pelo jurista holandês Dick Van Engelen (VAN ENGELEN, op. cit. p. 446), que utilizou a expressão “o dragão de 27 cabeças” para referir-se ao principal problema observado na aplicação dos elementos de conexão da *lex loci protectionis* nas situações de violações ubíquas. Os motivos por trás desta expressão, ainda que já possam ser imaginados com a leitura feita até então, serão melhor explorados ao longo deste subtítulo.

243 Vide Capítulo II – B.2.

músicas, sem qualquer tipo de óbice ou custo. A banda francesa, ao descobrir que suas músicas encontravam-se livremente disponíveis naquele *website* e que, pelos números lá indicados, já foram usufruídas por mais de 50 mil pessoas²⁴⁴ de toda a União Europeia (a maioria franceses) e demais regiões, resolve buscar ajuda legal para fazer com que tal infração fosse cessada, bem como para que o cidadão alemão pagasse uma indenização por tamanha violação aos seus direitos autorais.

No caso narrado, portanto, estamos diante de duas clara violações aos direitos patrimoniais autorais dos músicos: o direito de execução pública²⁴⁵ e o direito de reprodução e distribuição²⁴⁶. Não obstante, também podemos enquadrar esses atos como sendo violações ubíquas de direitos autorais, conforme definições estudadas no capítulo II B.1 acima. Van Engelen, ao iniciar sua análise do problema que a aplicação do artigo 8º do Roma II pode gerar, refere-se a esse tipo de acontecimento como violações de múltiplas jurisdições, termo que abrange tanto esse tipo de ato promovido por meio da simultaneidade da internet, como também a possível, mas mais difícil, distribuição ilegal de um objeto protegido em diversos territórios²⁴⁷.

Nesse sentido, para dar início à ação judicial para a cessação de atos²⁴⁸ e a reparação dos danos causados pelo material disponibilizado ilegalmente, necessário será, primeiramente, definir qual lei aplicar-se-á para regular as questões relativas à responsabilidade extracontratual oriunda dessas violações. Dessa forma, importante apontar quais os aspectos legais serão abrangidos pela lei a ser definida pelo Tribunal que receber os pleitos da banda francesa, aspectos estes que são indicados pelo artigo 15 de referido regulamento:

“Artigo 15

244 É importante frisar que os hipotéticos números apresentados não se tratam de exageros. Basta observarmos que em março de 2013 o site Youtube anunciou que a média mensal de usuários de seu serviço é de 1 bilhão de pessoas, havendo músicas como “Gangnam Style” do artista sul-coreano Psy que em um semestre atingiu o número de 1,45 bilhões de exibições, conforme notícia disponibilizada pela Agência Reuters em 21/03/2013. Disponível em <<http://www.reuters.com/article/2013/03/21/us-youtube-users-idUSBRE92K03O20130321>>. Acessado em 01/02/2014. Tais informações também foram apresentadas pelo próprio Youtube em um release para a imprensa, disponível em <<http://www.youtube.com/yt/press/statistics.html>>. Acessado em 01/02/2014.

245 YEH, op. cit. p. 3-4.

246 BITTAR, 1981, op. cit. p. 288-289.

247 Nesse sentido: “*One of the clear problems facing litigants with regard to infringements of IPRs is that the alleged infringements may occur in numerous countries simultaneously. In this regard, one only has to think of an internet publication or the distribution of a product throughout the entire, single European market*”. VAN ENGELLEN, op. cit. p. 445.

248 É importante ressaltar que o regulamento Roma II também se aplica a casos onde atos ensejadores de responsabilidade extracontratual são suscetíveis de ocorrer, ou seja, o dano não precisa estar efetivamente acontecendo, mas a ameaça sim: “*Artigo 2(2) – O presente regulamento é aplicável às obrigações extracontratuais suscetíveis de surgir*”.

Alcance da lei aplicável

A lei aplicável às obrigações extracontratuais referidas no presente regulamento rege, designadamente:

- a) O fundamento e o âmbito da responsabilidade, incluindo a determinação das pessoas às quais pode ser imputada responsabilidade pelos actos que praticam;
- b) As causas de exclusão da responsabilidade, bem como qualquer limitação e repartição da responsabilidade;
- c) A existência, a natureza e a avaliação dos danos ou da reparação exigida;
- d) Nos limites dos poderes conferidos ao tribunal pelo seu direito processual, as medidas que um tribunal pode tomar para prevenir ou fazer cessar o dano ou assegurar a sua reparação;
- e) A transmissibilidade do direito de exigir indemnização ou reparação, incluindo por via sucessória;
- f) As pessoas com direito à reparação do dano pessoalmente sofrido;
- g) A responsabilidade por actos de outrem;
- h) As formas de extinção das obrigações, bem como as regras de prescrição e caducidade, incluindo as que determinem o início, a interrupção e suspensão dos respectivos prazos”.

Portanto, mesmo sem adentrar em discussões sobre a forma de surgimento da obra, a titularidade e a duração dos direitos autorais (e considerando que tais questões não sejam suscitadas durante o hipotético processo judicial trabalhado), os aspectos a serem regulados pela lei definida de acordo com as regras de conflito do Regulamento Roma II são inúmeros.

Assim, passando ao procedimento de definição da lei aplicável para o caso da banda francesa, utilizaremos a regra da *lex loci protectionis* do artigo 8º do Regulamento Roma II, instituído para tratar das violações de direitos de propriedade intelectual (sem qualquer distinção entre eles), para definirmos o(s) marco(s) jurídico(s) do processo a ser proposto. É aqui que o inferno legal das partes inicia, como disse Van Engelen:

“Application of the *lex loci protectionis* will mean that the national IP laws of all 27 Member States will have to be applied. It seems obvious that such is nothing less than a nightmare for the parties, whether they be the plaintiff or the defendant. Compared with being able to resolve their dispute under one applicable law, the additional cost for legal advice will be ‘impressive’ (x 26), if not prohibitive, while the end result may be hard to predict and may differ from country to country. Such a result – resembling a patchwork quilt – is probably not what either the plaintiff or the defendant will be happy with. In addition, the European public interest – that strives for a single European market with a free flow of goods – and the European consumer is also poorly served. It basically adds an additional layer of substantial costs to IP litigation concerning the single European market”²⁴⁹.

249 VAN ENGELEN, op. cit. p. 445.

Seguindo a lógica do Regulamento Roma II, o advogado da banda francesa terá que lidar com, no mínimo, 28 legislações nacionais²⁵⁰ para embasar seus principais pedidos, isso se considerarmos que a titular dos direitos pleiteará a reparação dos danos ocorridos apenas no território da União, afinal, se aplicável é a lei do país onde a proteção é reivindicada para a violação ubíqua de direitos autorais, aplicáveis serão as leis de todos os países onde o material foi acessado e baixado, inclusive daqueles fora do território da organização, conforme permite a aplicação universal de referido regulamento²⁵¹. Van Engelen, em suas severas e ácidas críticas, diz que não é necessário ser um cientista de foguetes para entender que o bem maior que é a Justiça seria melhor servido se o escopo e a escala desse absurdo litígio pudessem ser simplificados²⁵².

Nesse sentido, poucas não são as críticas tecidas a essa abordagem essencialmente territorial promovida pelas regras de conflito de leis europeias, em especial com relação aos custos e ao tempo envolvidos em um processo que deva passar pela análise de inúmeras legislações. Anita Frohlich reconhece que a aplicação da regra da *lex loci protectionis* para violações de direitos na internet “*would lead to the application of numerous laws and, therefore, cost time and money*”²⁵³. Axel Metzger também concorda com essa questão: “*At first glance, the case for the rightholder’s position in this debate seems to be clear. The literal application of the “mosaic approach” is burdensome and may produce high litigation costs in Internet cases*”²⁵⁴. Apesar de Metzger falar do titular dos direitos, o suposto violador também deverá suportar o ônus de um litígio dessa complexidade, como havia alertado Van Engelen acima²⁵⁵. Não suficiente, os altos custos que envolverão um litígio dessa magnitude legal²⁵⁶ fazem com que diversos estudiosos enxerguem, ainda que indiretamente, a aplicação da *lex*

250 Deve ser mencionado que ao longo da elaboração deste estudo a Croácia tornou-se o 28º Estado membro da União Europeia (COMISSÃO EUROPEIA. 01/07/2013. Disponível em <http://ec.europa.eu/news/eu_explained/130701_pt.htm>. Acessado em 02/02/2014). Nesse sentido, boa parte das referências utilizadas ainda mencionarão 27 Estados membros ou 27 legislações nacionais diferentes no âmbito da União Europeia. Mas, sempre que possível, o presente estudo tratará da composição atualizada do bloco europeu, com 28 integrantes. Apenas os trechos de outras obras utilizadas como referência não serão alterados, mas deverão ser analisados com esta informação em mente.

251 SYMEONIDES, op. cit. p. 2-3.

252 VAN ENGELEN, op. cit. p. 445.

253 FROLHICH, op. cit. p. 25.

254 METZGER, op. cit. p. 19.

255 VAN ENGELEN, op. cit. p. 445.

256 Devemos considerar que antes da propositura da ação o titular muito provavelmente irá consultar um advogado para verificar suas chances de ganho, custos, etc, e tal consulta obrigará o profissional da advocacia a realizar uma pesquisa em todas as legislações que nortearão os pedidos cominatórios e indenizatórios, trabalho este que certamente será custoso em tempo e em honorários. Portanto, antes mesmo do litígio ser iniciado o titular dos direitos já arcará com essa custosa aplicação da regra da *lex loci protectionis*.

loci protectionis em violações ubíquas como um incentivo à ocorrência de violações, como disse Ryu Kojima: “*If the right holders are expected to undertake this cost, it incentivizes infringing acts*”²⁵⁷.

Por fim, talvez uma das críticas mais contundentes ao uso de um elemento de conexão territorial no âmbito das violações ubíquas de direitos autorais seja a insegurança jurídica trazida pela aplicação de um imenso número de leis. Tal incerteza não advém da falta de previsibilidade da lei aplicável, mas de inúmeras leis sendo aplicadas simultaneamente²⁵⁸ e, assim, podendo gerar uma série de decisões e medidas conflitantes oriundas de um mesmo ato violatório²⁵⁹. É importante perceber que todos estes efeitos negativos, reflexos da aplicação da regra da *lex loci protectionis* nos casos de violações ubíquas de direitos autorais, contrariam os objetivos anunciados nos próprios “considerandos” que antecipam as regras do Regulamento Roma II²⁶⁰.

Não obstante as críticas relativas à abordagem estritamente territorial do regulamento,

257 KOJIMA, Ryu. *Applicable law in intellectual property infringement*. 08/06/2009. p. 15. Disponível em <http://www.tomeika.jur.kyushu-u.ac.jp/chizai/symposium/paper/007_01_08May09_Kojima.pdf>. Acessado em 02/02/2014.

258 Assim falou Mireille Van Eechoud (VAN EECHOU, op. cit. p. 292).

259 Acerca das decisões conflitantes no âmbito do direito da propriedade intelectual e do direito internacional privado, é importante mencionar que o Tribunal de Justiça europeu já deixou clara a sua preocupação a esse respeito. No caso C-616/10, que tratava da violação de uma patente europeia e da correspondente discussão sobre a aplicação do artigo 6(1) do Regulamento Bruxelas I (*Uma pessoa com domicílio no território de um Estado Membro pode também ser demandada: 1. Se houver vários requeridos, perante o tribunal do domicílio de qualquer um deles, desde que os pedidos estejam ligados entre si por um nexo tão estreito que haja interesse em que sejam instruídos e julgados simultaneamente para evitar soluções que poderiam ser inconciliáveis se as causas fossem julgadas separadamente*), os julgadores entenderam que a propositura de ações de invalidação de uma patente em diferentes fóruns, oriundas de mesmos fatos e direitos, pode levar à emissão de decisões conflitantes, devendo o tribunal nacional verificar se há tal risco para, em havendo, aplicar a regra do artigo 6º(1) do regulamento Bruxelas I (*Article 6(1) of Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, must be interpreted as meaning that a situation where two or more companies established in different Member States, in proceedings pending before a court of one of those Member States, are each separately accused of committing an infringement of the same national part of a European patent which is in force in yet another Member State by virtue of their performance of reserved actions with regard to the same product, is capable of leading to ‘irreconcilable judgments’ resulting from separate proceedings as referred to in that provision. It is for the referring court to assess whether such a risk exists, taking into account all the relevant information in the file.* TRIBUNAL DE JUSTIÇA EUROPEU. Caso C-616/10 (Solvay SA v. Honeywell Europe NV e outros), acórdão publicado em 12/07/2012).

260 Considerando: (6) O bom funcionamento do mercado interno exige, para favorecer a previsibilidade do resultado dos litígios, a certeza quanto à lei aplicável e a livre circulação das decisões judiciais, que as regras de conflitos de leis em vigor nos Estados-Membros designem a mesma lei nacional, independentemente do país em que se situe o tribunal perante o qual é proposta a ação. (...)

(14) A exigência de certeza jurídica e a necessidade de administrar a justiça nos casos individuais são elementos essenciais de um espaço de justiça. O presente regulamento estabelece os factores de conexão mais apropriados para a consecução desses objectivos. (...)

(16) As regras uniformes deverão reforçar a previsibilidade das decisões judiciais e assegurar um equilíbrio razoável entre os interesses da pessoa alegadamente responsável e os interesses do lesado. (...)

a vedação constante no seu artigo 8(3), que não permite que as partes possam acordar quanto à lei a ser aplicada no litígio, também atraiu a atenção dos críticos, especialmente porque a regra de liberdade de escolha da lei aplicável era tratada como um dos grandes avanços trazidos por este instrumento legal²⁶¹. Tal disposição enrijeceu ainda mais as opções do titular de direitos autorais violados na internet, mas talvez haja uma justificativa plausível para isso. Nesse sentido, ao procurarmos os motivos que excluíram o artigo 8º do alcance do artigo 14 do Roma II, encontramos, em um memorando da Comissão Europeia (na época Comissão das Comunidades Europeias), informações dizendo que a liberdade de escolha da lei aplicável era um dos grandes avanços do direitos internacional privado contemporâneo e que, portanto, tal regra deveria permear as questões regradas pelo Roma II, exceto os direitos de propriedade intelectual, pois isso não seria apropriado²⁶². A justificativa concedida pela Comissão resumiu-se a uma linha, razão pela qual buscamos nos comentários tecidos pelo Grupo de Hamburgo eventual sentido para tal vedação, haja vista a grande influência que o estudo desse conjunto de estudiosos exerceu no texto final do Roma II. Assim, ao comentar sobre a liberdade de escolha da lei aplicável, disseram os *experts* de Hamburgo que questões que pudessem envolver interesse público²⁶³, dentre as quais estariam incluídos os direitos de propriedade intelectual, não poderiam estar sujeitas a tal autonomia de vontade das partes²⁶⁴.

Discordamos desse posicionamento, pois existem outras formas de exercer o controle sobre o interesse público na propriedade intelectual, como bem colocou Van Engelen:

261 ZHANG, op. cit. p. 891-894.

262 Esta foi a explicação literal encontrada em referido memorando: “*Paragraph 1 allows the parties to choose the law applicable to the non-contractual obligation after the dispute has arisen. The proposed Regulation thus follows recent developments in national private international law, which likewise tend to encourage greater freedom of will, even if the situation is less frequent than in contract cases. For this reason, the rule is based on objective connecting factors, unlike the Rome Convention. Freedom of will is not accepted, however, for intellectual property, where it would not be appropriate*”. COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. *Proposal for a regulation of the European Parliament and the council on the law applicable to non-contractual obligations (“Rome II”) - explanatory memorandum* – COM(2003) 427 final. Bruxelas, 22/07/2003. p. 22. Disponível em <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0427:FIN:EN:PDF>>. Acessado em 02/02/2014.

263 Como vimos no capítulo II A.1, existem diversos interesses na concessão de direitos exclusivos para exploração de determinadas criações, interesses particulares e públicos, como o desenvolvimento tecnológico e cultural da nação, o acesso à informação, o incentivo ao desenvolvimento de novas tecnologias, etc.

264 Assim foi escrito: “*1. Admissibility of the choice of law. The Hamburg Group basically approves of the admission of the free choice of law with regard to non-contractual obligations. However, the parties’ choice should be without effect where public interests are or may be involved. This concerns competition law, which always aims at the protection of certain markets, not only in the interest of the market actors, but also with a view to the public good. Similar considerations apply to the infringement of industrial and intellectual property rights due to their territorial scope and to the protection of the environment which usually pursues some public interests beyond the protection of the landowners who are directly affected*”. HAMBURG GROUP FROM PRIVATE INTERNATIONAL LAW, op. cit. p. 38.

“However, the mere fact that public interests are involved, and the parties may therefore not be completely free to agree as they please, does not seem to be a convincing reason to ban party autonomy altogether. I fail to see why the public interests involved cannot properly be served by restraining party autonomy by competition (anti-trust) law and public policy exceptions. To the extent that unequal bargaining power between the parties is feared, again competition law (abuse of a dominant position) and general principles of contract law seem to be able to provide for the necessary ‘checks and balances’”²⁶⁵.

E foi ao atingir esse ponto de indignação que o referido estudioso holandês batizou o problema criado pelo regulamento Roma II nos casos de violações ubíquas de propriedade intelectual de “*O dragão Lex Loci Protectionis de 27 Cabeças*”²⁶⁶:

“One should not lose sight of the fact that in case of an (allegedly) infringing activity throughout the entire, single European market, the *lex loci protectionis* rule will result in the laws of 27 Member States being applicable. A total ban on a freedom of choice for the parties, forces the litigants to fight a ‘27-headed-*lex-loci-protectionis*-dragon’, which will require grueling legal fees and will be a true nightmare for the parties (if not for the judge(s) that have to render judgment). I fail to appreciate that ‘public interests’ cannot allow for at least a post-tort agreement between the parties to manage their conflict and make it possible for them to agree on a practical and efficient way to resolve their conflict and manage their costs. That also qualifies as a public interest to me. Also here, one wonders what actual problem is supposed to be solved by this absolute ban on party autonomy in the absence of any known aberrations in case law”²⁶⁷.

Essa rigidez desmedida obtida com a vedação da autonomia das partes na definição da lei aplicável em violações de propriedade intelectual, apesar de justificada pelo questionado interesse público²⁶⁸, entra em choque com o teor das diretrizes observadas no “considerando” nº 31 do Regulamento Roma II²⁶⁹, em que a liberdade de escolha da lei aplicável é tratada

265 VAN ENGELEN, op. cit. p. 446.

266 Novamente frisamos aqui a informação trazida na nota 245 acima, acerca da entrada da Croácia para a União Europeia, a qual é agora composta por 28 Estados-membros. Dessa maneira, a expressão cunhada por Van Engelen, se atualizada, deveria ser o “*Dragão Lex Loci Protectionis de 28 Cabeças*”, mas para não afetarmos a originalidade da criação de referido autor, referida expressão será apresentada tal como escrita pelo seu criador em seu artigo citado alhures (VAN ENGELEN, op. cit.).

267 Ibidem. p. 446.

268 Importante citar as palavras de Gustavo Binbenjamen acerca do vergastado interesse público, um dos autores contemporâneos que milita pelos novos paradigmas do direito administrativo “*muitas vezes, a promoção do interesse público, entendido como conjunto de metas gerais da coletividade – consiste, justamente, na preservação de um direito individual, na medida do possível*”. BINBENJAMEN, Gustavo. Da supremacia do interesse público ao dever de proporcionalidade: um novo paradigma para o direito administrativo. In: *Revista de Direito Processual Geral*, n. 59, Rio de Janeiro, 2005. p. 80.

269 (31) Para respeitar o princípio da autonomia das partes e reforçar a certeza jurídica, as partes deverão poder escolher a lei aplicável a uma obrigação extracontratual. Esta escolha deverá ser expressa ou demonstrada com um grau de certeza razoável pelas circunstâncias do caso. Ao determinar a existência de acordo, o tribunal deverá

como um reforço à certeza jurídica almejada por dito regulamento. Ademais, como bem questiona Van Engelen, acima, a aplicação absoluta da *lex loci protectionis*, especialmente em casos de violações ubíquas de direitos autorais, sem qualquer válvula de escape ou subregas de relativização, não seria atentatória à fluidez do mercado interno e, portanto, atentatória ao interesse público unional?

Vale lembrar que a minuta preliminar do regulamento estudado sequer previa um artigo específico para as violações de direitos de propriedade intelectual, colocando-as sob o manto da regra geral e, conseqüentemente, das demais regras que relativizavam a *lex loci damni*²⁷⁰, ou seja, se o interesse público na rigidez da determinação da lei aplicável fosse relevante, este teria se manifestado ainda na primeira oportunidade²⁷¹. A criação de um regra especial para referidos direitos deu-se, como disse Van Engelen, apenas para afastar a aplicação da regra geral para esse nicho jurídico permeado pelo princípio da territorialidade, mas o legislador unional parece ter ido muito além: “*if the perceived problem is limited only to that general rule of Article 4(1), then a wise legislator will also limit himself to fixing only that problem*”²⁷².

Fazendo eco a essa crítica, Nerina Boschiro também ataca com veemência a rigidez observada no artigo 8º do regulamento Roma II:

“Denying any role to party autonomy and any possibility for the courts to adapt the rigid rule to an individual case so as to have the applicable law the one that best reflects the center of gravity of the situation simply ends up in the European's legislator 'presumption' to have dictated the 'perfect rule'. But, as perfection 'is not for this world', each legislature has to provide a certain degree of flexibility in order to be able to overcome its intrinsic fallibility”²⁷³.

Cumprir citar, ainda, que outras críticas (e conseqüentemente sugestões) foram feitas

respeitar as intenções das partes. É necessário proteger as partes mais vulneráveis, impondo determinadas condições a esta escolha.

270 SYMEONIDES, op. cit. p. 8-9.

271 Este ponto de vista foi ressaltado por Van Engelen: “*The fact that the first draft of Rome II did not contain any provisions for IPRs, indicates the absence (i) of the perception that there was a problem or (ii) of a clear picture of the optimal solution. When article 8 was included at a later stage, the ambition was not to create new law, but simply to codify ‘the universally acknowledged principle of the lex loci protectionis’, as recital 26 states. The ambition was simply to protect this universally acknowledged principle against the lex loci damni rule that article 4(1) introduces as the general rule for non-contractual obligations arising out of torts in general*”. VAN ENGELEN, op. cit. p. 447.

272 Ibidem. p. 447.

273 BOSCHIERO, Nerina. Infringement of intellectual property rights: a commentary on article 8 of the Rome II regulation. In: VOLKEN, Paul; BONOMI, Andrea. *Yearbook of private international law*. Vol. 9, Alemanha: European law publishers, 2007. p. 110.

pela doutrina contra a rigidez contida no artigo ora estudado, que não apenas direcionadas à vedação de liberdade de escolha da lei aplicável. Van Engelen faz a inquietante colocação de que, se o motivo por trás da criação de uma regra específica à propriedade intelectual era afastar a aplicação da regra geral da *lex loci damni* devido ao princípio da territorialidade que permeia referido nicho jurídico²⁷⁴, não haveria porque afastar as demais subregras previstas no Roma II²⁷⁵, como a válvula de escape de aplicação da lei que possua uma conexão mais próxima com o caso (artigo 4º(3)). Assim disse referido autor: “*A good legislator should fight the temptation to solve non-existent or unknown problems. However, by doing just that and banning both alternatives for IPR infringements, the European legislator did a disservice to IPR litigants, in particular when they are confronted with an infringement throughout the entire single European market*”²⁷⁶. E, como alertado, o legislador unional não resistiu à tal tentação, deixando de incorporar nas regras do artigo 8º a referida exceção.

Outra questão enfatizada pelos estudiosos, essa com especial atenção às violações ubíquas de direitos intelectuais, pois seria possivelmente a melhor espada a ser utilizada contra o dragão de 27 cabeças de Van Engelen, é ausência de uma regra específica para estes fenômenos para que apenas uma lei fosse aplicada²⁷⁷, uma vez que nestes casos a ocorrência multiterritorial simultânea de danos promovida pela internet é certa e inafastável²⁷⁸. Nesse sentido, Ryu Kojima, ao explicar suas razões para que apenas uma lei fosse definida para as violações ubíquas (não apenas aquelas ligadas a direitos autorais), elenca alguns fatores que foram simplesmente ignorados por aqueles que defendem uma aplicação fragmentada de leis nestes casos:

“First, it is meaningless to conceptualize the place where the exploitation is taken place. From a substantial point of view, it makes little difference whether the infringer uploads materials on the internet either in Tokyo,

274 HAMBURG GROUP FOR PRIVATE INTERNATIONAL LAW, op. cit. p. 23-25.

275 VAN ENGELEN, op. cit. p. 447.

276 Ibidem. p. 447.

277 Ainda que estivesse tratando da abordagem mosaico, construção do direito internacional privado alemão que determina que, em casos de violações ocorridas em diversos territórios, deverão ser aplicadas as leis de cada país para tratar do dano e da responsabilidade oriunda deste (NGUYEN, Huu Tuan. *The alternatives to a mosaic approach (mosaikbeträchtung) when deciding the applicable law*. Set./2012. p. 4. Disponível em <<http://nhtuan.files.wordpress.com/2012/09/huu-tuan-nguyen-the-alternatives-to-a-mosaic-approach-mosaikbetrachtung-when-deciding-the-applicable-law.pdf>>. Acessado em 02/02/2014), a contribuição dos ensinamentos de Ryu Kojima são certamente válidas para a situação criada pelo Roma II: “*The question is whether we should permit an application of only one law in “ubiquitous infringement”. As long as we follow a “mosaic approach”, although infringements occur concurrently in multiple countries, they are regarded as separate and each law where the results are produced should be applied*”. KOJIMA, op. cit. p. 14.

278 KUR, op. cit. p. 976.

Munich, or New York during her business trip. Therefore, we should concentrate on the 'place(s) where the results are produced'. Second, by the infringer's act of clicking the button, it is easily foreseeable that multiple infringements occur concurrently world-wide. Under the traditional argument, applicable law varies from country to country and the results are 'mosaic'. However, the reason why single applicable law should be perceived is that it is not an easy task to find out which market is specifically targeted. Based on general principle, applicable law in this situation is each law of the place where the results are produced, however, it is extremely costly to apply all the laws related to infringements. If the right holders are expected to undertake this cost, it incentivizes infringing acts. The next question is that it is not easy to identify where the results are produced under the environment of 'cloud computing' (results are produced world-wide and they are always technically transient). If this is the case, we should decide to pick up a single law as the applicable law"²⁷⁹.

Anita Frohlich, analisando os estudos de Lucas, também já havia mencionado a existência de movimentos de estudiosos franceses que defendiam a aplicação de uma única lei para os casos de violações na internet²⁸⁰, mesmo antes da entrada em vigor do regulamento Roma II. Dentro desses estudos franceses, alguns defendem que a lei aplicável deveria ser a *lex fori*, outros a lei de onde o ato violador foi praticado, o que é visto pela autora como um conceito amplo da *lex loci protectionis*²⁸¹. Pedro de Miguel Asensio reconhece que, com o crescimento dos casos de violações de direitos intelectuais perpetradas na internet, nos últimos anos um forte movimento internacional desenvolveu-se no sentido de confeccionar regras que definam uma lei apenas a ser aplicada aos casos de infrações ubíquas:

“Para hacer posible un enjuiciamiento de ese tipo de situaciones, que implican la infracción de derechos de una pluralidad de países, en los últimos años se han desarrollado propuestas destinadas a permitir que excepcionalmente la ley aplicable en tales casos sea la de uno o varios Estados. Esas propuestas – tanto la §321 de los Principios del ALI como las elaboradas en el marco del Grupo Europeo Max Planck (CLIP) – se basan en identificar un país como especialmente vinculado con el supuesto a los efectos de que su ordenamiento sea aplicable, al tiempo que contemplan la posibilidad de que la parte que se opone a la aplicación de ese estatuto

279 Ibidem. p. 14-15.

280 Assim foi descrito tal posicionamento: “*The determination of the law applicable to internet infringement cases still seems to be an open question. Scholars in France have come forward with differing approaches. Some have proposed to apply the law of the country where the victim lives to internet infringement cases. (...) Another suggestion has therefore been to link the choice-of-law situation to jurisdiction. According to this view, the victim could choose whether it wanted to bring her case either in a court of the country where the infringing content was posted on the internet or in a court of the country where the infringing content was downloaded. The court in charge would then apply its own law (lex fori)*”. LUCAS, A., LUCAS, H.L. *apud* FROHLICH, op. cit. p. 28-29.

281 FROHLICH, op. cit. p. 42.

unitario demuestre que el contenido de los ordenamientos de otros países en los que ha tenido lugar la infracción difiere en aspectos substanciales, con el fin de que no se aplique respecto de la infracción en tales países la ley del país que presenta los vínculos más estrechos”²⁸².

Como podemos ver nas explicações acima, são mencionados dois conjuntos de regras de *soft law*, os Princípios da *American Law Institute-ALI*²⁸³ e as regras do *European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property-CLIP*²⁸⁴, que apresentam alternativas para a estipulação de uma regra específica para as violações ubíquas, regramentos estes que serão melhor estudados no próximo título. No entanto, cumpre enaltecer a mescla proposta por Pedro de Miguel Asensio, onde aplicar-se-ia, às violações ubíquas de propriedade intelectual, uma regra que combinasse a lei que possuísse um vínculo mais estreito com o caso juntamente com a ideia de uma norma específica para este fenômeno cada vez mais presente no cotidiano dos operadores do direito da propriedade intelectual e do direito internacional privado.

Todavía, o regulamento Roma II, válido e aplicável a todos Estados membros da União Europeia, não possui uma previsão específica a este respeito. Além disso, vetou abordagens alternativas ao operador do direito para lidar com as violações simultâneas e multiterritoriais, abordagens estas que poderiam ser obtidas do próprio texto do regulamento promulgado, mas que foram expressamente excluídas do âmbito do seu artigo 8º. De acordo com Bergé, o legislador unional não conseguiu contemplar no enfoque outorgado às regras instituídas a atual dimensão internacional da proteção de direitos da propriedade intelectual, ficando opcionalmente preso à herança territorialista deste ramo jurídico²⁸⁵. Se o objetivo do Roma II era trazer certeza e flexibilidade à definição da lei aplicável²⁸⁶, buscando o funcionamento ótimo do mercado interno, parece-nos que falhou ao tratar das violações de

282 DE MIGUEL ASENSIO, Pedro A. La lex loci protectionis tras el reglamento “Roma II”. In: *Anuario Espanol de Derecho Internacional Privado*. Tomo VII, 2007. p. 403-404. Disponível em <http://eprints.ucm.es/8055/1/DE_MIGUEL_ASENSIO_-_AEDIPr2007.pdf>. Acessado em 02/02/2014.

283 American Law Institute – ALI. Site institucional: <<http://www.ali.org/index.cfm?fuseaction=home.main>>. Acessado em 15/06/2013.

284 European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property – CLIP. Site institucional: <<http://www.cl-ip.eu/en/pub/home.cfm>>. Acessado em 02/02/2014.

285 BERGÉ, op. cit. p. 9.

286 Assim discorreu Symeonides: “If the American experience has something to offer, it is a reminder that a system that is too rigid—as the traditional American system was—ultimately fails to deliver the promised predictability because, in a democratic society no system can “mechanize judgment” and, to the extent it attempts to do so, judges will ignore it. To be sure, it would be unfair to characterize Rome II as a mechanical system. Its drafters were conscious of the need for flexibility and they attempted to provide for some degree of it. The question is whether the drafters provided enough flexibility, a question on which reasonable minds can differ”. SYMEONIDES, op. cit. p. 9.

propriedade intelectual.

Como havia dito Nerina Boschiero, a perfeição não é para esse mundo²⁸⁷, e o emprego de uma regra inflexível (tida como perfeita, portanto), sustentada por um princípio histórico da propriedade intelectual que, ao nosso ver, foi transplantado de maneira equivocada para o Roma II, poderá acarretar severos problemas. Além dos reflexos negativos citados acima, tal como o alto custo de um litígio com múltiplas legislações e a incerteza causada pela possibilidade de uma série de decisões e medidas anatómicas embasadas em diversas legislações nacionais, caso o titular do direito lesado decida efetivamente enfrentar a violação ubíqua que lhe está afetando, tentará escapar dessa regra proposta pelo artigo 8º do Roma II. Bergé afirma que a prática causará uma marginalização da solução adotada por referido dispositivo legal sempre que o interessado desejar escapar das armadilhas da fragmentação de direitos da propriedade intelectual²⁸⁸, conforme exemplo trazido pelo próprio autor:

“The first consists in introducing a discussion into the field of application of the conflict-of-law rule set out in Article 8 of the Rome II Regulation. This article in fact states that it does not affect the application of other conflict-of-law rules arising either from specialized texts adopted within the Union (Art. 27) or from prior international conventions binding one or more Member States (Art. 28). Yet rules of this type exist in our field of interest. For example, Directive (EC) No. 93/83 provides that, in matters of the satellite broadcasting of works of authorship, the law of the country in which the work is broadcast to the satellite applies. This solution is a clear derogation from Article 8 of the Rome II Regulation, which instead would designate the various laws of the countries in which the public receives the work”²⁸⁹.

A diretiva EC 93/83²⁹⁰, citada por Bergé, possui importantes detalhes para o desenvolvimento do presente trabalho, razão pela qual dedicaremos grande atenção a ela no próximo título, sendo importante, para o presente momento, sabermos que ela contém uma regra específica para as violações de direitos autorais ocorridas por meio da transmissão de satélites com a definição de uma única lei aplicável. Curioso também é o fato de que o princípio da territorialidade e o interesse público sobre a propriedade intelectual puderam ser relativizados nessa situação.

Outro exemplo da marginalização que pode ocorrer com o artigo 8º do Roma II é

287 BOSCHIERO, op. cit. p. 110.

288 Bergé, op. cit. p. 8.

289 Ibidem. p. 8.

290 Diretiva EC 93/83 de 27/09/1973 relativas à coordenação de determinadas regras relativas a direitos autorais e direitos relacionados a direitos autorais aplicáveis a transmissão por satélites e retransmissão por cabo.

abordado por Bergé e Van Engelen – o uso gradual²⁹¹ do artigo 6º do Roma II²⁹², que trata da lei aplicável às violações oriundas de atos de concorrência desleal. Diz o jurista holandês que as violações de direitos da propriedade intelectual são uma subcategoria de atos de concorrência desleal e, ainda que a regra do artigo 6 também não permita a autonomia das partes, há uma gama muito maior de opções para que as partes escolham que lei aplicar, com destaque especial ao artigo 6(3-b), que diz que quando o mercado é afetado em mais de um território, a parte que busca a compensação dos danos casuados pode ingressar com a ação judicial no domicílio do réu e embasar o seu pedido indenizatório na *lex fori*, contanto que o mercado desse Estado-membro também tenha sido afetado²⁹³. Não suficiente, enxergamos com destaque o artigo 6º(2), que remete à aplicação do artigo 4º, onde consta a regra da residência habitual das partes e também a regra da lei do Estado com a conexão mais estreita com o caso.

Parece-nos, portanto, que o princípio da territorialidade (do direito material da propriedade intelectual) foi implantado de maneira muito radical no regulamento Roma II (regras de direito internacional privado), especialmente frente ao fenômeno das violações ubíquas, algo recorrente na atual realidade, quando o uso da internet tornou-se parte de nossa vida pessoal e profissional. Os reflexos negativos dessa abordagem extremamente territorial e

291 Sobre essa mudança gradual falou Bergé: “*Article 8 of the Rome II Regulation can also be bypassed by calling on a special conflict-of-law rule: the one defined in Article 6 in the field of competition law. The contractualization/privatization aspects of the intellectual property law phenomena that have been described above offer many ties to competition rules, in particular the law governing unfair competition (collusion and abuse of a dominant position). This application of competition law may lead to the traditional rules of intellectual property being sidestepped and, along with them, the solution provided by Article 8 of the Rome II Regulation.*” BERGÉ, op. cit. p. 9.

292 Artigo 6º - Concorrência desleal e actos que restrinjam a livre concorrência

1. A lei aplicável a uma obrigação extracontratual decorrente de um acto de concorrência desleal é a lei do país em que as relações de concorrência ou os interesses colectivos dos consumidores sejam afectados ou sejam susceptíveis de ser afectados.

2. Se um acto de concorrência desleal afectar apenas os interesses de um concorrente específico, aplica-se o artigo 4º.

3. a) A lei aplicável a uma obrigação extracontratual decorrente de uma restrição de concorrência é a lei do país em que o mercado seja afectado ou seja susceptível de ser afectado;

b) Quando o mercado for afectado ou for susceptível de ser afectado em mais do que um país, a pessoa que requer a reparação do dano e propõe a acção no tribunal do domicílio do réu pode optar por basear o seu pedido na lei do tribunal em que a acção é proposta, desde que o mercado desse Estado-Membro seja um dos directamente e substancialmente afectados pela restrição à concorrência de que decorre a obrigação extracontratual em que se baseia o pedido. Caso o requerente proponha nesse tribunal, de acordo com as regras aplicáveis em matéria de competência judiciária, uma acção contra mais do que um réu, só pode optar por basear o seu pedido na lei desse tribunal se a restrição à concorrência em que se baseia a acção contra cada um desses réus também afectar directamente e substancialmente o mercado do Estado-Membro em que se situa esse tribunal.

4. A lei aplicável ao abrigo do presente artigo não pode ser afastada por acordos celebrados em aplicação do artigo 14º.

293 VAN ENGELEN, op. cit. p. 445.

inflexível do artigo 8º do Roma II são suportados não apenas pelos titulares dos direitos violados, mas também por eventuais réus que enfrentem um processo dessa magnitude. Não suficiente, o receio com a marginalização²⁹⁴ que poderá sofrer a aplicação de referido dispositivo legal na União Europeia serve como um alerta para que mudanças sejam estudadas, afinal, seria um desperdício além da conta tornar um instrumento legal com o alcance que possui o Roma II inefetivo para os casos de violações de direitos autorais na internet.

O dragão de, agora, 28 cabeças deve sucumbir, e para tanto, analisaremos quais armas poderá o legislador unional utilizar para tal feito, na parte seguinte deste trabalho.

B – Sugestões para alteração do artigo 8º do Regulamento Roma II

B.1 – Alternativas observadas na legislação unional e na *soft law*

Não há dúvida de que o regulamento Roma II é, atualmente, um dos instrumentos de direito internacional privado mais revolucionários no contexto mundial. Tal detalhe já foi bem alardeado ao longo desse trabalho. A junção de algumas regras inovadoras (autonomia das partes, aplicação universal) juntamente com o poder unificador do regulamento, uniformizando as normas de definição da lei aplicável em casos de responsabilidade extracontratual em todos Estados-membros da União Europeia, fez com que uma utopia no estudo do conflito de leis virasse uma realidade. Contudo, conforme buscamos demonstrar até aqui, o artigo 8º do Roma II parece ter sido tratado com menos carinho pelo legislador unional, afinal, deixou a desejar em alguns pontos, especialmente quando aplicado a casos de violações ubíquas de direitos autorais. A rigidez constatada em referido dispositivo legal e a ausência de uma regra especial para as violações simultâneas e multiterritoriais em um instrumento promulgado em 2009 nos faz pensar que tais fenômenos seriam recentes ou pouco impactantes no bom funcionamento do mercado interno, mas isso não é verdade. Diz-se isso porque já existiam, em diferentes fontes do direito, observações preocupadas a respeito das violações ubíquas de direitos intelectuais e da ineficiente fragmentação da lei a ser aplicada, as quais, talvez, possam contribuir para uma nova reflexão do legislador unional.

294 BERGÉ, op. cit. p. 9; VAN ENGELEN, op. cit. p. 445.

Mesmo antes da massificação da internet, principal responsável pela ubiquidade das violações ora estudadas, o legislador unional já havia ensaiado uma caminhada no sentido da “desterritorialização” do tratamento concedido aos direitos autorais no espaço europeu, a qual, todavia, acabou mostrando-se infrutífera, como disseram Van Eechoud, Hugenholtz e outros especialistas da área²⁹⁵. Essa tentativa de “desterritorialização” dos direitos autorais foi promovida com a promulgação da diretiva²⁹⁶ 93/83, que trata da criação de determinadas regras para proteção dos direitos autorais e conexos em transmissões via satélite e retransmissões por cabo na União Europeia. Na época da elaboração desse instrumento de direito unional, foi observado que o até então intocável princípio da territorialidade se mostrava um grande problema às empresas que atuavam no ramo de transmissão de programas televisivos, como bem explicaram os já citados estudiosos:

“For providers of content-related services across the EU the persistent fragmentation of rights along the national borders of Member States obviously presents a competitive disadvantage, particularly when compared to the United States, where copyright is regulated at the federal level and the constitutional rule of preemption does not allow copyrights or ‘equivalent’ rights to exist at the level of the individual states. Maintaining the territorial nature of copyright and related right in the EU thus implies high transaction costs for right holders and users alike”²⁹⁷.

O problema principal que norteou a criação dessa diretiva residia na necessidade de que, para que determinado material pudesse ser veiculado nos territórios da União Europeia, os transmissores deveriam obrigatoriamente adquirir uma licença de execução pública²⁹⁸ do titular do material protegido para cada território onde a obra fosse assistida, confeccionada de acordo com a legislação nacional de cada um destes, haja vista a imanente territorialidade dos

295 VAN EECHOU, Mireille; HUGENGOLTZ, P. Bernt; VAN GOMPEL, Stef; GUIBAULT, Lucie; HELBERGER, Natali. *Harmonizing european copyright law: the challenges of better lawmaking*. Cap. 9, Holanda: Kluwer International Law, 2009. p. 311. Disponível em <http://www.ivir.nl/publications/eechoud/Harmonizing_European_Copyright_Law_chap9.pdf>. Acessado em 02/02/2014.

296 Importante tecer uma breve explicação sobre o instrumento da diretiva na União Europeia, o qual é explicado por Elizabeth Accioly da seguinte forma: “A diretiva vincula o Estado-membro destinatário quanto ao resultado, deixando, porém, às instâncias nacionais a competência quanto à forma e aos meios – aqui o que se pretende é uma harmonização das leis comunitárias, ao passo que o regulamento tem por finalidade uniformizá-las. (...) A diretiva destina-se tão somente aos Estados-membros, cuja finalidade precípua é a harmonização das legislações nacionais; portanto, o Estado é livre quanto à forma e aos meios de transpor a diretiva, só sendo vinculativo quanto ao resultado. Isso significa que o Estado poderá optar pela forma jurídica mais adequada à produção do resultado a atingir; bem como quanto aos meios que melhor lhe aprouver”. ACCIOLY, op. cit. p. 108-109.

297 VAN EECHOU et al., op. cit. p. 311.

298 BITTAR, op. cit. p. 288-289.

direitos autorais. Como bem citaram os experts acima, a múltipla aplicação de leis para regular a transmissão de uma mesma obra gerava uma grande desvantagem para as empresas de transmissão do mercado europeu e, conseqüentemente, um grande obstáculo para o fluxo de serviços no seu ambiente interno. Foi neste cenário, formalmente reconhecido nos “considerandos” da referida diretiva²⁹⁹, que os legisladores agiram de forma corajosa e vanguardista³⁰⁰, criando uma regra baseada no princípio da *lex loci origins* para fins de determinar a lei aplicável às transmissões de obras de direitos autorais realizadas por satélite:

Article 1

Definitions 1. For the purpose of this Directive, 'satellite' means any satellite operating on frequency bands which, under telecommunications law, are reserved for the broadcast of signals for reception by the public or which are reserved for closed, point-to-point communication. In the latter case, however, the circumstances in which individual reception of the signals takes place must be comparable to those which apply in the first case.

2. (a) For the purpose of this Directive, 'communication to the public by satellite' means the act of introducing, under the control and responsibility of the broadcasting organization, the programme-carrying signals intended for reception by the public into an uninterrupted chain of communication leading to the satellite and down towards the earth.

(b) The act of communication to the public by satellite occurs solely in the Member State where, under the control and responsibility of the broadcasting organization, the programme-carrying signals are introduced into an uninterrupted chain of communication leading to the satellite and down towards the earth.

299 (3) Whereas broadcasts transmitted across frontiers within the Community, in particular by satellite and cable, are one of the most important ways of pursuing these Community objectives, which are at the same time political, economic, social, cultural and legal; (...)

(5) Whereas, however, the achievement of these objectives in respect of cross-border satellite broadcasting and the cable retransmission of programmes from other Member States is currently still obstructed by a series of differences between national rules of copyright and some degree of legal uncertainty; whereas this means that holders of rights are exposed to the threat of seeing their works exploited without payment of remuneration or that the individual holders of exclusive rights in various Member States block the exploitation of their rights; whereas the legal uncertainty in particular constitutes a direct obstacle in the free circulation of programmes within the Community; (...)

(14) Whereas the legal uncertainty regarding the rights to be acquired which impedes cross-border satellite broadcasting should be overcome by defining the notion of communication to the public by satellite at a Community level; whereas this definition should at the same time specify where the act of communication takes place; whereas such a definition is necessary to avoid the cumulative application of several national laws to one single act of broadcasting; whereas communication to the public by satellite occurs only when, and in the Member State where, the programme-carrying signals are introduced under the control and responsibility of the broadcasting organization into an uninterrupted chain of communication leading to the satellite and down towards the earth; whereas normal technical procedures relating to the programme-carrying signals should not be considered as interruptions to the chain of broadcasting.

300 VAN EECHOUDE et al, op. cit. p. 311.

O artigo 1(2)(b)) acima determina que o ato de execução pública de obras protegidas por direitos autorais por meio de transmissão de satélite será considerado como ocorrido unicamente no país onde se deu a “injeção inicial”³⁰¹ do sinal de transmissão pela operadora para que, assim, apenas uma lei seja aplicada ao caso, a lei do país onde se iniciou a transmissão³⁰². Tal construção legal, como já alentado alhures, foi vista como rompedora de paradigmas pela doutrina e resolveria, em tese, os problemas gerados pela aplicação fragmentada de leis aos casos abrangidos pelo escopo da diretiva³⁰³.

Nesse sentido, lembremos do exemplo utilizado anteriormente, mas ao invés do cidadão alemão disponibilizar as música de uma banda pela internet, ele criou uma empresa de transmissão de sinais televisivos e resolveu transmitir essas músicas para todo o continente europeu. Não há dúvida de que este também é um caso de violações ubíquas de direitos autorais, ainda que não ocorrido por meio da internet. Assim, seguindo as linhas da diretiva, aplicar-se-ia ao caso a lei da Alemanha para determinar as questões relativas à responsabilidade extracontratual daquele que executou publicamente obras sem autorização do detentor dos direitos autorais, considerando a lei do local de origem da transmissão, mesmo que o uso indevido da obra tenha se estendido por 28 diferentes Estados. Um solução dotada de segurança jurídica e certamente menos custosa para as partes litigantes seria essa.

Raquel Xalabarder, ao analisar as alternativas à aplicação da *lex loci protectionis*, considera transplantar essa regra da diretiva 93/83 ao âmbito das violações ubíquas ocorridas na internet:

“Another possible solution is to apply the law of the country where the initiating act takes place (where the communication to the public is initiated). Regarding the Internet, this country would be the one in which the

301 Nesse sentido: “According to Article 1(2)(b) of the Directive, a satellite broadcast will amount to communication to the public only in the country of origin of the signal, that is, where the injection (‘start of the uninterrupted chain’) of the programme-carrying signal can be localized”. Ibidem. p. 313.

302 Assim foi apontado no *green paper* de direitos autorais: “One major point is the definition of ‘communication to the public by satellite’. Under this provision a single act of broadcasting is subject to the laws of one country only, namely the country where the signals are introduced into the chain of communication”. COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. Green paper – copyright and related rights in the information society (COM(95)382-final). 19/07/1995, Bruxelas. p. 31. Disponível em <[http://www.ivir.nl/dossier/ARCHIEF/auteursrechtlijjn/bronnen/COM\(95\)382final.pdf](http://www.ivir.nl/dossier/ARCHIEF/auteursrechtlijjn/bronnen/COM(95)382final.pdf)>. Acessado em 02/02/2014.

303 Ainda nesta senda: “Thus, the Directive has departed from the so-called ‘Bogsch theory’, which held that a satellite broadcast requires licenses from all right holders in the countries of reception (i.e., within the footprint of the satellite). Since the Directive was transposed, only a license in the home country of the satellite broadcast is needed. Thus, at least in theory, a pan-European audiovisual space for satellite broadcasting is created, and market fragmentation along national borders is prevented, by avoiding the concurrent application of multiple national laws to a single act of satellite broadcasting”. VAN EECHOUDE et al, op. cit. p. 313.

server hosting the alleged infringing content is located.

This was precisely the approach adopted in the EU Directive on satellite broadcasting and cable retransmission⁶ to determine the law applicable to govern the protection of works transmitted by satellite (Art. 1.2(b) (...)) This choice of law rule simplifies the court's job by reducing the number of applicable laws available to those countries wherein the servers are located, and provides a certain amount of predictability³⁰⁴.

Ainda que essa “desterritorialização” dos direitos autorais tentada pelo legislador unional com a diretiva estudada não tenha tido continuidade nos demais atos legislativos da União Europeia³⁰⁵, e que a própria diretiva 93/83 não tenha alcançado sucesso na desfragmentação das questões relativas aos direitos autorais de obras transmitidas por satélite³⁰⁶, a solução proposta, se aplicada a todos os casos de violações simultâneas e multiterritoriais, poderia ser uma das alternativas a ser estudada para eventual sugestão modificativa do Roma II.

Uma outra alternativa, encontrada na *soft law*, para a definição da lei aplicável em casos de violações ubíquas de direitos autorais é oriunda de um projeto do *American Law Institute* (ALI)³⁰⁷, promovido no ano de 2001 e aprovado em 2007 pelos membros dessa instituição³⁰⁸, chamado de “Propriedade Intelectual: Princípios Governadores em Jurisdição, Lei Aplicável e Decisões Judiciais em Casos Transnacionais” (doravante chamados de

304 XALABARDER, op cit. p. 85-86.

305 O regulamento Roma II é um perfeito exemplo dessa situação, pois coloca o princípio da territorialidade como máxima pêtrea da propriedade intelectual e do direito internacional a esta aplicado, defendendo a fragmentação da aplicação de leis para as violações de direitos da propriedade intelectual.

306 Sobre o insucesso da diretiva 93/83 e sobre o problema da aplicação fragmentada de leis em atos perpetrados na internet falaram van Eechoud, Hugenholtz e seus colegas: “*But the ideal of a pan European television market has not materialized. As the European Commission readily admits in its review of the Directive, the market fragmentation that existed prior to the Directive's adoption has continued until this day, mainly through a combination of encryption technology and territorial licensing. Note that the Directive does not actually prohibit territorial licensing. Right holders and broadcasters have therefore remained free to persist in these age-old practices, and will undoubtedly continue to do so as long as broadcasting markets remain largely local and a pan-European audiovisual space a distant utopia. In retrospect, it must be concluded that the Directive's home country rule was not much more than an innovative solution in search of a problem.*

Since the days of the Satellite and Cable Directive, the territoriality debate in copyright has shifted from broadcasting to online content services. Paradoxically, in these emerging markets where the problem of territoriality has now become acute, no similar legislative solution has been achieved or is even being contemplated. Unlike satellite broadcasters, providers offering transborder services online across the EU will have to clear rights from all right holders concerned for all countries of reception”. VAN EECHOU et al, op. cit. p. 314.

307 O American Law Institute é uma organização norte-americana, composta por mais de 4000 advogados, juizes e estudiosos da área do direito, oriundos de diversos países e sistemas legais, que buscam melhorar o direito mediante a troca de opiniões e a confecção de projetos que possam auxiliar no melhor desenvolvimento das mais diversas áreas jurídicas. Informações obtidas em <<http://www.ali.org/index.cfm?fuseaction=about.overview>>. Acessado em 03/02/2014.

308 FROHLICH, op. cit. p. 44.

Princípios ALI), o qual contou com a orientação de importantes estudiosos do direito internacional privado norte-americano, como Rochelle Dreyfuss, Jane Ginsburg e François Dessemontet, e com as contribuições de dezenas de outros *experts*³⁰⁹. Dentre os motivos que levaram à criação desse conjunto de princípios da *soft law* está principalmente o advento da internet e os seus efeitos na disseminação simultânea e multiterritorial de criações humanas, como bem salientaram os orientadores do projeto no preâmbulo do texto dos Princípios ALI:

“First, although these Principles are intended to be of general application to international intellectual property litigation, several of the provisions and many of the examples focus on the Internet. We believe this focus is appropriate, because the Internet has spawned many of the problems that inspired the development of this project. Without the Internet’s pervasive and instantaneous dissemination of works of the mind, the need for harmonized principles of jurisdiction and choice of law, and for methods of streamlining multinational litigation, would likely seem far less urgent. Notwithstanding the Internet impetus for this project, we also believe that the Principles here proposed, particularly those concerning the coordination of litigation, should assist the efficient and fair resolution of any kind of transnational intellectual property dispute”³¹⁰.

Foi devido a esse declarado foco nos fenômenos causados pela internet no direito da propriedade intelectual, onde estão as violações ubíquas de direitos autorais, que vislumbramos importante contribuição nos Princípios ALI. Apesar de sua natureza não vinculativa³¹¹, esse conjunto de regras principiológicas apresenta uma vantagem explícita quando comparado ao teor das disposições constantes no Roma II – eles foram feitos

309 AMERICAN LAW INSTITUTE. Intellectual property: principles governing jurisdiction, choice of law and judgment on transnational disputes. Versão final aprovada em 30/03/2007. p. i-viii. Disponível em <http://www.ali.org/doc/2007_intellectualproperty.pdf>. Acessado em 03/02/2014. Apesar do nome da instituição, enganam-se aqueles que pensam que referidas regras possuirão uma visão preponderantemente norte-americana, como bem salientou Van Engelen: “*Contrary to what the name of the organization might lead one to believe, these principles are not limited to an American perspective, but have benefitted from contributions by an truly international group of advisors and of its three reporters - Rochelle C. Dreyfuss, Jane C. Ginsburg and Francois Dessemontet – the last one has a Swiss background*”. VAN ENGELEN, op. cit. p. 440.

310 Ibidem. p. xix.

311 Assim nos falou Rochelle Dreyfuss: “*Admittedly, the ALI cannot fulfill all of these goals. Because the drafters do not represent states, its provisions will not be enacted directly into law. However, as a set of principles, the project can demonstrate how national courts could be used to create an efficient method for adjudicating international disputes. Thus, the hope is that states will be inspired to return to the bargaining table, where they can use the work as a template for action. The Principles can also have an impact as “soft law.” In some cases, they could be followed by courts unilaterally or adopted through the consent of the parties—in their contract or at the time of litigation. A set of principles also creates a focus for future discussion by the intellectual property community*”. DREYFUSS, Rochelle. The ALI principles on transnational intellectual property disputes: why invite conflicts? In: *Brooklin Journal of International Law*. Vol. 30:3, 2005. p. 826. Disponível em <http://www.brooklaw.edu/~media/PDF/LawJournals/BJI_PDF/bji_vol30iii.ashx>. Acessado em 03/02/2014.

especialmente para os casos transnacionais de propriedade intelectual³¹², enquanto o primeiro dedica-se a regras gerais de conflito de leis. O objetivo dos Princípios ALI é bem explicado por François Dessemontet, que defende ser a natureza inspiracional e não vinculativa destes a sua principal arma para que sejam universalmente aceites e utilizados, especialmente pelos estudiosos europeus, os quais já possuem uma história de aceitação e uso de outras regras de *soft law*³¹³. Importante também é a sugestão de uso destes princípios feita pelo mesmo autor e um dos orientadores do projeto: “Legislatures could use this set of Principles as a guide if ever they wish to grapple with composing law in this arena”³¹⁴.

Seguindo a sugestão de Dessemontet, buscamos no texto dos Princípios ALI qual seria a abordagem que as regras de conflito de leis deveriam adotar para a definição da lei aplicável às violações ubíquas de direitos autorais. Dessa maneira, a primeira e surpreendente lição encontrada foi o reconhecimento da importância do princípio da territorialidade, o qual, conforme observado no §301 dos Princípios ALI³¹⁵, deve ser levado em conta na definição da lei aplicável às questões de existência, validade, duração, atribuições e violações de direitos de propriedade intelectual. Conforme observado nesse item, às questões referentes a direitos autorais o elemento de conexão apontado é o da *lex loci protectionis*. Seriam, portanto, os Princípios ALI mais um instrumento de homenagem excessiva à territorialidade histórica da propriedade intelectual? Certamente que não, do contrário não estariam sendo apontados como uma das alternativas à alteração do Roma II, neste estudo. Como disse Anita Frohlich: “§301 of the ALI Principles merely provides for the general rule, the exceptions to this rule

312 FROHLICH, op. cit. p. 44.

313 Nesse sentido: “First, this project is neither a Restatement nor a binding instrument. It aims at helping counsel and courts frame the issues of conflicts in IP cases, and to give courts in various countries a common terminology and analyses. European scholars are already aware of the considerable impact of UNIDROIT Principles for International Commercial Contracts, INCOTERMS, and other sources of soft law, so they should be quite receptive to accepting the method of drafting Principles rather than an international convention”. DESSEMONTET, François. A european point of view on the ali principles – intellectual property: principles governing jurisdiction, choice of law and judgments in transnational disputes. In: *Brooklyn Journal of International Law*. Vol. 30:3, 2005. p. 855. Disponível em <http://www.brooklaw.edu/~media/PDF/LawJournals/BJI_PDF/bji_vol30iii.ashx>. Acessado em 03/02/2014.

314 Ibidem. p. 855.

315 § 301. Territoriality

(1) Except as provided in §§ 302 and 321-323, the law applicable to determine the existence, validity, duration, attributes, and infringement of intellectual property rights and the remedies for their infringement is:

(a) for registered rights, the law of each State of registration.

(b) for other intellectual property rights, the law of each State for which protection is sought.

(2) The law applicable to a noncontractual obligation arising out of an act of unfair competition is the law of each State in which direct and substantial damage results or is likely to result, irrespective of the State or States in which the act giving rise to the damage occurred.

are contained in §302 (party autonomy exception), §321 (ubiquitous infringement exception), §322 (ordre public exception), and §323 (mandatory rules exception)³¹⁶. São duas dessas exceções, nesse sentido, que reivindicam atenção para os casos de violações ubíquas de direitos autorais.

A primeira, já observada anteriormente no Roma II, é a liberdade de escolha da lei aplicável pela partes. Diferentemente do regulamento, que, ao mesmo tempo que indicava ser o princípio da autonomia das partes no direito internacional privado uma ferramenta agregadora de consistência e previsibilidade nessa nova era do direito internacional privado, vedava sua aplicação para as violações de propriedade intelectual, os Princípios ALI a instituíram como uma das regras a flexionar a norma geral territorial. Prevista no §302³¹⁷ desse conjunto de regras de *soft law*, referida norma foi concebida com um alto grau de sofisticação, pois leva em conta não apenas o fato de que referido princípio é consistente e necessário para a evolução do direito internacional privado³¹⁸, mas também as questões que o legislador unional utilizou precariamente para justificar a vedação total contida no artigo 8º(3) do Roma II, como a territorialidade, o princípio da soberania das nações e o interesse público. Dizemos isso, pois enquanto os Princípios ALI concedem plena liberdade às partes para acordar acerca da lei a ser aplicada, mesmo após o início do litígio (§302(1)), também

316 FROHLICH, op. cit. p. 46-47.

317 § 302. Agreements Pertaining to Choice of Law

(1) Subject to the other provisions of this Section, the parties may agree at any time, including after a dispute arises, to designate a law that will govern all or part of their dispute.

(2) The parties may not choose the law that will govern the following issues:

(a) the validity and maintenance of registered rights;

(b) the existence, attributes, transferability, and duration of rights, whether or not registered; and

(c) formal requirements for recordation of assignments and licenses.

(3) Any choice-of-law agreement under subsection (1) may not adversely affect the rights of third parties.

(4) (a) Except as provided in subsection (5), a choice-of-law agreement is valid as to form and substance if it is valid under the law of the designated forum State.

(b) Capacity of the defendant to enter into the agreement is determined by the law of the State in which the defendant was resident at the time the agreement was concluded; if the defendant has more than one residence, capacity will be recognized if it exists under the law of any one of its residences.

(5) (a) In addition, choice-of-law clauses in mass-market agreements are valid only if the choice-of-law clause was reasonable and readily accessible to the nondrafting party at the time the agreement was concluded, and is available for subsequent reference by the court and the parties.

(b) Reasonableness under subsection (a) is determined in light of:

(i) the closeness of the connection between the parties, the substance of the agreement, the State whose law is chosen, and the forum, and

(ii) the parties' locations, interests, and resources, taking particular account of the resources and sophistication of the nondrafting party.

(6) If the choice-of-law clause is not valid under this Section, then it should be disregarded and the applicable law should be determined according to the other provisions of Part III.

318 FROHLICH, op. cit. p. 47.

estipulam hipóteses onde o referido acordo não possa ser realizado (§302(2)) devido à inafastável natureza territorial da matéria excepcionada, propondo, assim, uma abordagem deveras equilibrada entre a territorialidade (soberania) e a autonomia das partes³¹⁹.

Todavia, a responsabilidade extracontratual oriunda da violação de direitos autorais em casos transfronteiriços, matéria esta abrangida pelo Roma II, pode ser objeto de acordo entre as partes segundo os Princípios ALI. Quanto a tal liberalidade, Anita Frohlich diz que “*to leave the determination of the law applicable to copyright infringements to the parties may prove useful for cases of multi-state infringement (e.g. through the internet) as the parties could conceivably agree on one single law to be applicable to their case*”³²⁰. Não há dúvida, portanto, que o uso do princípio da autonomia das partes para a definição da lei aplicável em violações ubíquas de direitos autorais pode ser uma outra alternativa modificativa do Roma II.

É na segunda exceção trazida por referido conjunto de regras da *soft law*, contudo, que entendemos residir a maior contribuição dos Princípios ALI para uma eventual alteração do artigo 8º do Roma II com vista a uma abordagem mais efetiva aos casos de violações ubíquas de direitos autorais, como vemos:

§ 321. Law or Laws to Be Applied in Cases of Ubiquitous Infringement

(1) When the alleged infringing activity is ubiquitous and the laws of multiple States are pleaded, the court may choose to apply to the issues of existence, validity, duration, attributes, and infringement of intellectual property rights and remedies for their infringement, the law or laws of the State or States with close connections to the dispute, as evidenced, for example, by:

- (a) where the parties reside;
- (b) where the parties’ relationship, if any, is centered;
- (c) the extent of the activities and the investment of the parties; and
- (d) the principal markets toward which the parties directed their activities.

(2) Notwithstanding the State or States designated pursuant to subsection (1), a party may prove that, with respect to particular States covered by the action, the solution provided by any of those States’ laws differs from that obtained under the law(s) chosen to apply to the case as a whole. The court must take into account such differences in fashioning the remedy.

Até então nenhum conjunto de regras de direito internacional privado, aqui incluídas as legislações nacionais, internacionais e de *soft law*, continham uma previsão específica acerca da lei aplicável a violações ubíquas de direitos da propriedade intelectual, razão pela

319 Ibidem. p. 48.

320 Ibidem. p. 48.

qual, como salienta Anita Frohlich, os Princípios ALI impressionaram a todos nesse aspecto³²¹. Como podemos ver no texto do §321, os redatores desse conjunto de regras criaram uma opção facultativa (“*the court may chose to apply*”), algo condizente com a natureza desse texto, para que os julgadores pudessem “*in exceptional cases of ubiquitous infringement, permit courts to derogate from the territorial approach and simplify the case by applying a single law to the entire dispute*”³²². Tal simplificação poderá ocorrer mediante a aplicação da lei do Estado que possua uma conexão mais próxima com o caso, a qual poderá ser definida de acordo com os exemplos indicados nos itens a, b, c e d do §321(1). Vale observar que a lista fornecida pelos Princípios ALI para a determinação da lei com conexão próxima com o caso não é, ainda que pareça, uma cascata taxativa, mas sim uma lista de exemplos que o julgador pode utilizar para fins de verificar qual o sistema legal mais próximo ao litígio a ser decidido, não ficando, necessariamente, preso aos fatores listados³²³.

É importante perceber, ao recordar da primeira alternativa estudada acima (a diretiva 93/83), que os Princípios ALI não apoiam, ao menos explicitamente, a ideia da lei do local onde se deu a “injeção” do material indevido (lei do local de origem), em outras palavras, a lei de onde o *upload* da obra protegida foi realizado³²⁴. Por fim, não menos importante é a ressalva contida no §321(2), a qual permite que a parte que se sinta prejudicada com a determinação da lei aplicável, substancialmente diferente de outra lei que poderia ser aplicada ao caso se uma abordagem mais territorial e fragmentada fosse adotada, possa invocar uma flexibilização das medidas a serem adotadas pelo órgão julgador com base nessa legislação que lhe seja mais favorável. Trata-se, como disse Van Engelen, de uma medida de segurança

321 Ibidem. p. 49.

322 DINWOODIE, Graeme B.; DREYFUSS, Rochelle C.; KUR, Annette. The law applicable to secondary liability in intellectual property cases. In: *University of Oxford legal research paper series*. Nº 21, vol. 42:201, 17/02/2010. p. 209-210. Disponível em <<http://ssrn.com/abstract=1502244>>. Acessado em 03/02/2014.

323 Pedro de Miguel Asensio confirma que o §321 dos Princípios ALI elenca exemplos não taxativos para a determinação da lei do Estado com a conexão mais próxima com o caso: “§321 ALI Principles includes four possible factors, among others, when establishing the State or States with close connections to the dispute: the place of residence of the parties; the place where the parties' relationship, if any, is centered; the extent of the activities and the investment of the parties; and the principal markets toward which the parties directed their activities”. DE MIGUEL ASENSIO, Pedro A. The networked information society: territoriality and beyond. Trabalho apresentado na 2010 Annual Kyushu University Law Conference. Fukuoka, 13/02/2010. p. 24-25. Disponível em <<http://www.law.kyushu-u.ac.jp/programs/english/conference2010/draft12.pdf>>. Acessado em 03/02/2014.

324 Nesse sentido lembrou Anita Frohlich: “When looking at this list, it becomes clear that the ALI Principles do not – at least primarily and explicitly – endorse the law of the country where the infringing act was uploaded (country of origin), although such an approach is taken by some countries and advocated by some scholars”. FROHLICH, op. cit. p. 50.

adicional³²⁵.

Nesse sentido, não há dúvida que os Princípios ALI inovaram em grande volume no que tange às possibilidades existentes para definição da lei aplicável em violações ubíquas de direitos autorais, pois trouxe ao estudo do direito internacional privado a primeira regra explícita para o conflito de leis nesse âmbito. Assim, esta é outra alternativa a ser considerada para eventual modificação do Roma II. Van Engelen, por exemplo, reconhece que todo o §321 poderia inspirar o legislador unional a adotar um novo posicionamento: “*The sophisticated kind of flexibility as provided by these ALI Principles could easily have been available under Rome II by simply copying Section 321*”³²⁶.

Não é apenas nos Princípios ALI, todavia, que podemos encontrar outras inspirações da *soft law* para eventual adequação do artigo 8 do Roma II ao atual mundo virtualmente interligado. Em uma busca mais próxima do continente europeu, encontramos um trabalho realizado pelo European Max-Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP), grupo formado por diversos *experts* do direito internacional privado e da propriedade intelectual em 2004³²⁷, que também confeccionou algumas proposições principiológicas para casos transnacionais envolvendo direitos da propriedade intelectual. Tratam-se dos *Principles on Conflict of Laws in Intellectual Property* (doravante chamados de Princípios CLIP)³²⁸, cuja orientação do projeto coube, principalmente, a Annette Kur, Axel Metzger e Christian Heinze, mas que também contou com a contribuição de uma série de estudiosos da propriedade intelectual e do direito internacional privado³²⁹.

Os Princípios CLIP, como bem pontuou Miguel Asensio, têm como principal objetivo “*to serve as a model for legislators, to be used to interpret or supplement international and domestic law, and to assist parties in shaping their contractual and extra-contractual dealings including the resolution of disputes*”³³⁰. As semelhanças com os Princípios ALI não se limitam aos propósitos de ambas regulações, como bem destacado pelo referido autor:

325 VAN ENGELEN, op. cit. p. 445.

326 Ibidem. p. 445.

327 Informações obtidas em <<http://www.cl-ip.eu/en/pub/home.cfm>>. Acessado em 03/02/2014.

328 EUROPEAN MAX-PLANCK GROUP ON CONFLICT OF LAWS IN INTELLECTUAL PROPERTY. Principles on conflict of laws in intellectual property. Versão final aprovada em 01/12/2011. Disponível em <http://www.cl-ip.eu/files/pdf2/Final_Text_1_December_2011.pdf>. Acessado em 03/02/2014.

329 EUROPEAN MAX-PLANCK GROUP ON CONFLICT OF LAWS IN INTELLECTUAL PROPERTY. Principles on conflict of laws in intellectual property. Última versão preliminar de 25/03/2011. p. 2. Disponível em <<http://www.cl-ip.eu/files/pdf2/draft-clip-principles-25-03-20117.pdf>>. Acessado em 03/02/2014.

330 DE MIGUEL ASENSIO, 2010, op. cit. p. 8.

“The initial comparisons between the ALI Principles and the CLIP Draft have stressed although significant differences may be found as to the style, basic concepts, language and structure of the principles, there is a high level of coincidence between the two projects as regards the policy objectives and the solutions adopted. These projects have gained significant influence in academic circles, law reform debates and even judicial practice in this area. Their contribution to an increased awareness of the need of reform to achieve further international judicial cooperation in this field and the potential influence of these set of Principles on legislators and courts illustrate the presence of new actors and methods in the creation of soft rules that may contribute in the future to a more efficient adjudication of international disputes on intellectual property claims”³³¹.

Nesse sentido, os Princípios CLIP também apresentaram uma abordagem territorial na instituição da regra geral aplicável à definição da lei para violações de direitos de propriedade intelectual³³², defendendo a aplicação da *lex loci protectionis* para tal fim em seu artigo 3:601³³³. No entanto, diferente do que observamos ao analisar as regras criadas pelo *American Law Institute*, os Princípios CLIP incluíram em seu texto final uma regra *de minimis*³³⁴, contida em seu artigo 3:602³³⁵. Retornando às importantes semelhanças entre os dois conjuntos de princípios, e também importantes para o presente estudo, encontramos a previsão de regras excepcionais para a regra geral instituída, regras estas que prevêm, por exemplo, a

331 Ibidem. p. 8.

332 Aqui uma importante distinção deve ser feita entre a construção e escopo dos Princípios ALI e CLIP, pois enquanto os primeiros criaram uma regra geral para abordar as questões de existência, validade, duração, atribuições e violações de direitos de propriedade intelectual (§302), os membros do CLIP teceram diferentes artigos e regras para cada um destes aspectos, prevendo no artigo 3:601 as regras relativas apenas às violações de direitos de propriedade intelectual e aos remédios a serem adotados pelas órgãos julgadores.

333 Article 3:601: Basic principle

(1) Unless otherwise provided in this Section, the law applicable to the infringement is the law of each State for which protection is sought.

(2) For the purposes of these provisions, ‘infringement’ includes

(a) the violation of the intellectual property right,

(b) the remedies, as defined in Article 3:605.

334 Rita Matulionyté nos explicou referida regra: “*CLIP rule, in short, allows courts to find an infringement only in the country where there is a substantial conduct or substantial effects, unless the court exceptionally decides to derogate from this rule when “reasonable” under the circumstances of the case. The rule is formulated as a substantive law rule rather than an applicable law rule*”. MATULYONITÉ, Rita. IP and applicable law in recent international proposals: report for the international law association. In: *Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-commerce Law – JIPITEC*. Nº 3, 2012. p. 284. Disponível em <<http://www.jipitec.eu/issues/jipitec-3-3-2012/3520/matuliaonnye.pdf>>. Acessado em 03/02/2014.

335 Article 3:602: De minimis rule

(1) A court applying the law or the laws determined by Article 3:601 shall only find for infringement if

(a) the defendant has acted to initiate or further the infringement in the State or the States for which protection is sought, or

(b) the activity by which the right is claimed to be infringed has substantial effect within, or is directed to the State or the States for which protection is sought.

(2) The court may exceptionally derogate from that general rule when reasonable under the circumstances of the case.

possibilidade das partes acordarem sobre a lei aplicável a casos de violação de direitos de propriedade intelectual (artigo 3:606³³⁶).

As semelhanças citadas alhures, porém, não se estendem ao teor da norma proposta pelo grupo CLIP. Quanto à aplicação do princípio da autonomia das partes na escolha da lei aplicável, os Princípios CLIP apresentam uma abordagem mais limitada, pois permitem que as partes acordem somente sobre a lei aplicável aos remédios legais para as violações, mas não aos demais aspectos atinentes a esta, como a existência e a extensão da violação, as excludentes e as atenuantes de responsabilidade e o alcance do direito exclusivo, entre outros³³⁷. Ainda assim, os Princípios CLIP garantem maior flexibilidade nesse tema quando comparados ao artigo 8º do Roma II, razão pela qual o artigo 3:606 pode ser considerado uma alternativa para o legislador unional evitar o problema da aplicação fragmentada de leis em todo o litígio envolvendo infrações ubíquas de direitos autorais, especialmente por possuir esse caráter mais restritivo³³⁸.

Outra semelhança entre os princípios ALI e CLIP é a previsão específica para um regra de violações ubíquas de direitos de propriedade intelectual, algo que demonstra realmente haver uma preocupação sobre esse tema na comunidade internacional, apesar de tal ponto ter sido plenamente ignorado no regulamento Roma II. É no artigo 3:603, portanto, que

336Article 3:606: Freedom of choice for remedies

(1) In accordance with Article 3:501, the parties to a dispute concerning the infringement of an intellectual property right may agree to submit the remedies claimed for the infringement to the law of their choice by an agreement entered into before or after the dispute has arisen.

(2) If the infringement is closely connected with a pre-existing relationship between the parties, such as a contract, the law governing the pre-existing relationship shall also govern the remedies for the infringement, unless

(a) the parties have expressly excluded the application of the law governing the pre-existing relationship with regard to the remedies for infringement, or

(b) it is clear from all the circumstances of the case that the claim is more closely connected with another State.

337 Nesta senda: “CLIP adopts a more restrictive approach and allows a choice only in respect to remedies (3:606 CLIP); thus, other infringement-related issues, such as third party liability, limitations of liability, and more, are excluded from party autonomy”. MATULIONYTÉ, op. cit. p. 280. Ainda suportando esse mesmo entendimento: “Indeed, a basic limit as regards choice of law on infringement claims is that parties can only choose the law applicable to the remedies. The term remedies in the context of article 3:605 and hence the issues subject to party autonomy include the means of redress, such as injunctions or damages; the questions wheter a right to claim damages or other remedies may be transferred; and the ways of extinguishing obligations and the prescription of actions. By contrast, the law applicable to issues such as the existence of the infringement, the violation and scope of the exclusive right, the exemptions from liability, and the determination of the persons that may be held liable and contributory infringement can not be agreed upon the parties”. DE MIGUEL ASENSIO, 2010, op. cit. p. 20.

338 Pedro de Miguel Asensio diz que a razão por trás dessa limitação da liberdade de escolha da lei aplicável aos remédios legais para casos de violação de direitos de propriedade intelectual representa um certo respeito ao princípio da territorialidade: “The rationale behind this distinction is that the scope of exclusivity of IP ights has to be governed by the laws that give rise to the rights in each country concerned”. Ibidem. p. 20.

observamos essa disposição:

Article 3:603: Ubiquitous infringement

(1) In disputes concerned with infringement carried out through ubiquitous media such as the Internet, the court may apply the law of the State having the closest connection with the infringement if the infringement arguably takes place in every State in which the signals can be received. This rule also applies to existence, duration, limitations and scope to the extent that these questions arise as incidental questions in infringement proceedings.

(2) In determining which State has the closest connection with the infringement, the court shall take all the relevant factors into account, in particular the following:

(a) the infringer's habitual residence;

(b) the infringer's principal place of business;

(c) the place where substantial activities in furtherance of the infringement in its entirety have been carried out;

(d) the place where the harm caused by the infringement is substantial in relation to the infringement in its entirety.

(3) Notwithstanding the law applicable pursuant to paragraphs 1 and 2, any party may prove that the rules applying in a State or States covered by the dispute differ from the law applicable to the dispute in aspects which are essential for the decision. The court shall apply the different national laws unless this leads to inconsistent results, in which case the differences shall be taken into account in fashioning the remedy.

Assim como na regra de liberdade de escolha da lei aplicável, é possível observar semelhanças e diferenças no dispositivo proposto acima quando comparado ao anteriormente analisado. Ambos contemplam a possibilidade de aplicação de uma única lei para os casos de violações ubíquas de direitos de propriedade intelectual e de forma facultativa³³⁹ (“*the court may apply*”). Já nos requisitos para a definição das violações ubíquas abarcadas pelos dispositivos encontramos algumas distinções, como nos explica Matulionyté:

“The proposals seem to slightly differ on what types of infringement the suggested rules cover. The CLIP group seems to suggest the narrowest definition – it requires that the infringement takes place over ubiquitous media (Internet) and that it “arguably occurs in each state where the signal is received”. ALI proposal has a slightly broader formulation: it also requires ubiquitous media but a second requirement – “if the laws of multiple states are pleaded” – sounds less strict than a similar requirement in the CLIP proposal. It also seems that disputes covering several (but not all) countries worldwide are covered”³⁴⁰.

O artigo 3:603 dos Princípios CLIP também serão aplicados às demais questões

339 MATULIONYTE, op. cit. p. 286.

340 Ibidem. p. 286-285.

relativas à violação dos direitos de propriedade intelectual, mas apenas se surgidas incidentalmente no processo. Outra semelhança observada, esta de grande importância para o presente estudo, reside no uso da regra da lei do Estado com a conexão mais próxima com o caso para fins de determinar a lei aplicável³⁴¹, sustentada também por exemplos não taxativos de fatores (itens a, b, c e d do artigo 3:603(2)) que devem ser especialmente considerados pelos julgadores. Podemos observar, contudo, que os membros do CLIP apresentaram um posicionamento diferenciado ao elencar os 4 fatores considerados por eles como mais importantes na valorização a ser realizada pelos julgadores, posicionamento este obviamente considerado mais balanceado por Axel Metzger:

“Another fundamental difference between the ALI and the CLIP Principles is hidden in the list of criteria according to which the closest connection should be determined. § 321 para. 1 lit. a-d) put a stronger onus on the law of the habitual residence of the rightholder. According to the official Comment on § 321, it would suffice for the worldwide application of the intellectual property legislation of the rightholder’s home state if two conditions were met: (1) the rightholder and the infringer are habitually resident in different states and (2) the rightholder has centered his creative activities in his home state. The CLIP Principles, by contrast, are more favorable for the defendant. This second approach seems to be better balanced because it compensates the defendant for the plaintiff’s privilege to bring suit under one applicable law”³⁴².

Por fim, as regras para violações ubíquas nos Princípios CLIP também contemplam uma cláusula de segurança no artigo 3:603(3), para a hipótese em que uma parte que se sinta prejudicada com a lei escolhida. Nesse caso, ela pode provar que a legislação de um país abrangido pela disputa, a qual seria aplicada em uma abordagem territorial, difere em aspectos substanciais da lei definida para regular o litígio. Assim, parece-nos que os Princípios CLIP também podem oferecer generosas contribuições para possíveis alterações do artigo 8º do Roma II no sentido de regular, com disposições especiais, a questão das violações ubíquas de direitos autorais, tendo apresentado um teor mais restritivo e balanceado, que facilitaria eventual aceitação pelo legislador unional.

A última sugestão a ser analisada por este estudo, mas nem por isso menos importante,

341 Assim constatou Pedro de Miguel Asensio: “Both sets of model rules rely on the closest connection test to determine the applicable law. §321 ALI Principles refers to “the law or laws of the State or States with close connection to the dispute” and Article 3:603 CLIP Draft to “the law or the laws of the State or States having the closest connection with the infringement”. Hence, they share a flexible recourse to the proximity principle as a method of simplification that may lead to the application of a single law or a small number of laws”. DE MIGUEL ASENSIO, 2010, op. cit. p. 24.

342 METZGER, op. cit. p. 21.

é o *Transparency Proposal on Jurisdiction, Choice of Law, Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Intellectual Property*, um conjunto de regras oriundo de um projeto liderado por estudiosos japoneses direcionado a fornecer e analisar visões legais envolvendo transações transnacionais ocorridas entre o Japão e demais países da comunidade internacional³⁴³. Dentro das diversas atribuições do projeto, destaca-se a proposta de regras específicas para lidar com o direito internacional privado e a propriedade intelectual, citada acima, que foi criada e publicada em Outubro de 2009³⁴⁴, doravante chamada de Proposta de Transparência. O projeto é liderado pelo professor Toshiyuki Kono, contando com os aconselhamentos de Jürgen Basedow, Yoshiaki Sakurada e Hideki Kanda, bem como com a participação de inúmeros juristas japoneses das mais variadas áreas, sendo o estudo da propriedade industrial liderado pelo próprio Kono, enquanto o nicho dos direitos autorais encontrou-se sob a liderança de Ryu Kojima³⁴⁵.

Como bem refletiu Ryu Kojima, o atual cenário exigia que os profissionais japoneses estudassem um novo quadro de regras de direito internacional aplicável no âmbito dos direitos autorais haja vista os reflexos causados pela internet neste mundo³⁴⁶, objetivo esse que foi abraçado pelo projeto citado e que resultou na Proposta de Transparência ora analisada. A proposição japonesa, por nascer com tal mentalidade, mostrou-se uma das mais inovadoras até então, merecendo aqui nossa mais distinta atenção. Já na regra geral proposta para definir a lei que regulará a responsabilidade extracontratual pelas violações de direitos de propriedade intelectual³⁴⁷ é possível observar o desapego dos estudiosos japoneses ao

343 Informação disponível em <<http://tomeika.jur.kyushu-u.ac.jp/>>. Acessado em 03/02/2014.

344 TRANSPARENCY OF JAPANESE LAW PROJECT. Transparency proposal on jurisdiction, choice of law, recognition and enforcement of foreign judgments in intellectual property. Out./2009. Disponível em <<http://www.tomeika.jur.kyushu-u.ac.jp/ip/pdf/Transparency%20RULES%20%202009%20Nov1.pdf>>.

Acessado em 03/02/2014.

345 Informação disponível em <<http://tomeika.jur.kyushu-u.ac.jp/organization.html>>. Acessado em 04/02/2014.

346 Nesse sentido: “*Finally, the recent issue of infringement of copyright by internet and satellite broadcasting has become another challenge for us due to our traditional understanding of the domestic laws which contemplates giving the copyright owner protection from such infringement. Therefore, we are exploring the possibility of developing a new framework within private international law for determinations relating to such infringement (for instance, application of laws of place of origin without exception). This framework will be formulated by referring to differences among the copyright-related legislation of foreign countries as well as precedents of courts and theories of foreign jurisdictions*”. Pronunciamento disponível em <<http://www.tomeika.jur.kyushu-u.ac.jp/ip/pdf/Transparency%20RULES%20%202009%20Nov1.pdf>>.

Acessado em 04/02/2014.

347 Importante destacar que a Proposta de Transparência estipulou uma regra específica para tratar apenas das violações de direitos de propriedade intelectual, assim como nos Princípios CLIP. No tocante aos demais aspectos dos direitos de propriedade intelectual, como existência, duração, titularidades, entre outros, a Proposta de Transparência adota um posicionamento territorial, mas com um elemento de conexão diferentes daqueles já observados até então, como podemos ver no artigo 305:

princípio da territorialidade, a qual trata da lei do país onde os resultados da exploração dos direitos de propriedade intelectual ocorrem ou irão ocorrer (“*market impact rule*” - artigo 301(1)³⁴⁸), uma abordagem pouco territorial, como disse Rita Matulionytė³⁴⁹. O contraste entre esse enfoque outorgado pelos estudiosos do projeto japonês e o do CLIP, por exemplo, merece ser ressaltado³⁵⁰, fazendo com que a adoção dessa regra geral seja uma outra alternativa para a alteração do artigo 8º do Roma II, o que certamente revolucionaria o posicionamento adotado pelo legislador unional de então.

Não suficiente, a Proposta de Transparência também contemplou a possibilidade das partes acordarem sobre a lei a ser aplicada ao litígio que trate de violações de direitos de propriedade intelectual, diferenciando-se das demais propostas de *soft law* analisadas anteriormente, pois define, expressamente, que tal acordo só possa ser realizado após a propositura do litígio (artigo 304(1)³⁵¹). Parece-nos que todos os trabalhos realizados pelos *experts* do direito internacional privado e da propriedade intelectual, situados em diferentes continentes, recepcionam o princípio da autonomia das partes na definição da lei aplicável às violações de direitos de propriedade intelectual como um instrumento útil para o atual

“Article 305. Existence, primary ownership, transferability and effects of intellectual property rights
The existence, primary ownership, transferability and effects of intellectual property rights shall be governed by the law of the country that granted the intellectual property right. Any choice of law agreement by the parties concerning these matters shall be null and void”.

348 Article 301. Intellectual Property Infringement

(1) The law applicable to an intellectual property infringement shall be the law of the place where the results of the exploitation of intellectual property occur or are to occur.

349 Disse a citada autora: “*First, although Transparency proposal, similar like other proposals, follows the territorial approach in regard to most issues, it suggests a loosened approach to territoriality with respect to IP infringement. The latter is subjected to the law of the place of the results of exploitation (or a “market impact” rule) (art. 301 Transparency). It deviates from the strict territorial approach, which stipulates that the state law governs only the conduct occurring in that state. Rather, according to the market impact rule, the law of a particular state A will govern conduct occurring in state B if that conduct has (real or potential) effects in the state A; and vice versa, the law of the state B will not be applied to the conduct occurring in its own territory if that conduct does not have market effects there*”. MATULIONYTĖ, op. cit. p. 264.

350 Assim ressaltaram os membros do Comitê de Direito Internacional Privado e Propriedade Intelectual da Associação de Direito Internacional: “*Whereas the CLIP rule is intended to prevent the finding of an infringement in countries with minimum conduct or effects (ie limit the number of applicable laws), the Transparency group, in contrary, seeks to limit the territoriality principle. The Transparency market impact rule is supposed to make it possible to enforce under local law foreign infringements with local effects*”. INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION. Sofia conference (2012) – intellectual property and private international law – first report. 2012. p. 12. Disponível em <<http://www.law.kyushu-u.ac.jp/programs/english/ila2012/images/ILA-SOPHIA%20Report.pdf>>. Acessado em 04/02/2014.

351 Article 304. Change of Applicable Law by the Parties

(1) The parties to an intellectual property infringement may, after the intellectual property infringement occurred, change the law governing the formation and effect of claims arising therefrom. However, if the change of the applicable law would prejudice the rights of a third party, the change may not be asserted against such third party.

momento mundial, especialmente para o enfrentamento das violações ubíquas promovidas na internet. Assim disseram os membros do Comitê de Direito Internacional Privado e Propriedade Intelectual³⁵² da Associação de Direito Internacional: *“The groups have decided that a limited party autonomy could contribute to the efficiency of enforcement proceedings. The further analysis comes to the conclusion that although such a limited party autonomy is reasonable for most cases, an extension of it could be useful and justified for at least ubiquitous (online) copyright infringement cases”*³⁵³.

Falando em violações ubíquas de direitos de propriedade intelectual, a Proposta de Transparência japonesa também nos proporcionou uma específica regra a respeito, cujo teor também inovou se comparada às demais alternativas analisadas até o presente momento. É no seu artigo 302 que encontramos tal disposição:

Article 302. “Ubiquitous Infringement”

(1) Intellectual property infringements where the alleged infringement act is “ubiquitous” shall be governed by the law of the place where the results of the exploitation of intellectual property are or to be maximized.

(2) If the result of the application of Paragraph 1 is extremely unreasonable in relation with specific country, the liability or remedy based on the law determined by paragraph 1 shall not be applied in relation to the specific country.

Assim como os Princípios ALI e CLIP, a Proposta de Transparência permite e defende a aplicação de uma única lei aos casos de violações ubíquas de direitos autorais, porém, neste caso não há falar em mais de uma lei, possibilidade que poderia ocorrer de acordo com o §321 e o artigo 3:603 vistos nas sugestões acima. Além disso, vale notar que o texto do artigo 302(1) acima não é redigido em um formato facultativo como visto nas demais alternativas estudadas, onde o julgador poderia aplicar a regra excepcional das violações ubíquas. O artigo 302 da Proposta de Transparência, como afirmou Matulionyté, cria uma regra que demanda que o julgador a aplique na hipótese de um caso de violação ubíqua, afastando de vez a possibilidade de que o julgador opte por uma decisão de aplicação fragmentada de leis³⁵⁴.

Contudo, é o elemento de conexão proposto pelos estudiosos do grupo japonês que recebeu maior destaque em sua proposta: a lei do Estado onde os resultados de exploração dos

352 Referido Comitê conta com a coordenação de Toshiyuki Kono, Pedro A. de Miguel Asensio e Axel Metzger, bem como com a contribuição de profissionais da área de diversas localidades do globo terrestre, citando como exemplo os brasileiros Fabricio Polido e Marcos Wachowicz. INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION, op. cit. p. 1.

353 Ibidem. p. 11-12.

354 MATULIONYTÉ, op. cit. p. 286.

direitos de propriedade intelectual são ou possam ser maximizados³⁵⁵. O funcionamento dessa regra é explicado por Ryu Kojima: “*The maximized result of exploitation is not reduced to the amount of damages from a substantive law perspective, but based on the amount (quantity) of exploitation such as extensive downloading in specific jurisdiction*”³⁵⁶. Portanto, enquanto os princípios ALI e CLIP indicavam alguns fatores que deveriam ser levados em conta pelo julgador para a determinação da lei com mais proximidade com o caso, a Proposta de Transparência expressamente indica um único fator determinante, o que invariavelmente aumenta a previsibilidade da legislação a ser definida.

A Proposta de Transparência também incluiu em sua redação uma cláusula de segurança no caso de a legislação de um dos territórios abrangidos pela decisão mostrar-se substancialmente discrepante do teor da legislação selecionada pelo julgador (artigo 302(2)), excluindo, assim, a aplicação da lei definida para as violações ocorridas especificamente naquele país.

Dessa maneira, a proposta do grupo japonês deve ser outra alternativa a ver-se analisada pelo legislador unional para eventual atualização do artigo 8º regulamento Roma II para solucionar os problemas gerados por uma abordagem extremamente territorial aos casos de violações ubíquas de direitos autorais, afinal, como disse Van Engelen sobre o Roma II: “*the lack of a market impact rule – or of a manifestly closer connection alternative to the lex loci protectionis – for IPRs might be dearly missed*”³⁵⁷.

Com base nas alternativas estudadas nesse subtítulo, foi possível elaborarmos uma sugestão para receber apreciação pelo legislador unional, a qual será apresentada a seguir.

B.2 – Sugestões deste estudo

Após uma análise das principais contribuições encontradas nos espaços europeu e internacional acerca do tratamento a ser concedido às violações ubíquas de direitos autorais no âmbito do conflito de leis, um ponto em comum pode ser observado em todas elas: que a simplificação do mosaico de leis que a abordagem territorialista obrigaria o julgador a aplicar é uma medida necessária e vital para a segurança e a previsibilidade jurídica.

355 Nesta senda: “*In contrast, the Transparency proposal suggests a different rule: it subjects multistate infringements to a single law of the country where maximum exploitation results are located (‘maximum economic impact’ rule)*”. INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION, op. cit. p. 12.

356 KOJIMA, op. cit. p. 16.

357 VAN ENGELEN, op. cit. p. 446.

Como visto anteriormente, a fragmentação da lei aplicável em casos de violações de propriedade intelectual ocorridas na internet, especialmente aquelas envolvendo direitos autorais, os quais possuem proteção automática em todos os territórios que fazem parte da Convenção de Berna e/ou da Organização Mundial do Comércio independente de um título registral concedido pelos respectivos Estados, acarreta em um ônus insuportável aos titulares dos direitos violados, e até mesmo aos eventuais réus de uma ação que envolva a aplicação de dezenas e até de centenas de legislações. Nesse sentido, entendemos que o artigo 8º do regulamento Roma II, na forma como se encontra, contraria os próprios objetivos almejados por dito instrumento, que diz proporcionar um quadro flexível de regras de conflito visando à certeza jurídica e à boa administração da justiça³⁵⁸, quando, na verdade, nos casos de violações simultâneas e multiterritoriais, coloca em severo risco a integridade do mercado interno.

Com relação à regra geral instituída pelo artigo 8º do Regulamento Roma II, entendemos não haver necessidade de alteração, considerando que ela seguirá sendo aplicada às violações comuns de direitos de propriedade intelectual, ocorridas, na grande maioria dos casos, em um único território. A reprodução indevida de um texto em livros impressos e comercializados no mundo “tangível” é deveras limitada territorialmente quando considerarmos a mesma infração, mas por meio de um texto disponibilizado em um *website*. Ademais, aquele que pretende explorar produtos (físico) em mais de um território considerará, nos custos de sua empreitada, as consequências de tal ato.

O potencial infracional das duas situações é muito diferente e, portanto, ambas devem ser tratadas de forma diferenciada. Enquanto a primeira situação corresponde claramente ao mundo que deu origem à essência territorial dos direitos autorais³⁵⁹, não enxergamos razão pela qual a aplicação da *lex loci protectionis* deva ser afastada, especialmente devido à

358 (14) A exigência de certeza jurídica e a necessidade de administrar a justiça nos casos individuais são elementos essenciais de um espaço de justiça. O presente regulamento estabelece os factores de conexão mais apropriados para

a consecução desses objectivos. Consequentemente, o presente regulamento estabelece uma regra geral, mas também regras específicas e, em certas disposições, uma «cláusula de salvaguarda» que permite não aplicar essas regras se resultar claramente do conjunto das circunstâncias do caso que a responsabilidade fundada em acto lícito, ilícito ou no risco apresenta uma conexão manifestamente mais estreita com outro país. Assim, este conjunto de regras cria um quadro flexível de regras de conflitos. Além disso, permite ao tribunal em que a acção é proposta tratar os casos individuais da forma adequada.

359 Assim falou Raquel Xalabarder: “*This choice of law rule was crafted in a time when both exploitation and infringement of copyrighted works took place successively, one country at a time, by means of "tangible" copies of the work, and not simultaneously by means of "intangible" copies through the Internet.*” XALABARDER, op. cit. p. 83.

herança jurisprudencial, legal e doutrinária observada nos títulos anteriores³⁶⁰. Ademais, a simplificação do mosaico legal será, *a priori*, desnecessária para tais situações, já que raramente mais de uma lei será aplicada, permitindo assim que o legislador unional mantenha a sua homenagem ao princípio da territorialidade da propriedade intelectual restrita a essa possibilidade. Contudo, a violação simultânea e multiterritorial é um fenômeno diferenciado, um espaço onde as regras anteriormente edificadas pelo legislador unional não possuirão, nem de perto, a mesma efetividade.

Nesse sentido, o ponto de partida para nossa sugestão reside no entendimento comum de simplificação do resultado a ser obtido pelo julgador ao enfrentar um caso de violações ubíquas de direitos autorais, a qual, no nosso entender, deve apontar para uma única lei aplicável. As vantagens dessa aplicação unitária ecoam na doutrina³⁶¹, orbitando em torno da máxima efetividade alcançada com tal simplificação. A facilidade hoje existente para inserir um conteúdo protegido por direitos autorais na internet e disseminá-lo a inúmeros países de forma simultânea, violando os direitos de execução pública, reprodução e transmissão nessa mesma facilitada escala, deve ser levada em conta pelo legislador internacional privatista, caso contrário, estar-se-ia gerando uma regra incentivadora de violações, como já tratamos alhures³⁶².

Assim, seguindo a linha de alternativas estudadas nos Princípios ALI, CLIP e na Proposta de Transparência japonesa, a primeira sugestão que este estudo apresenta ao legislador unional, e possivelmente a mais branda de todas, é a remoção da vedação contida

360 Capítulo II B.2 e III A.1 deste estudo.

361 Nesse sentido, Fabrício Polido, falando de Graeme Autis, diz que: “*Quanto à efetividade da aplicação da regra da single governing law, pode ser que tanto as partes envolvidas num litígio como as partes num contrato, venham a alcançar a melhor medida de justiça e eficiência na decisão pelo juiz nacional. Austin aponta para o fato de que a escolha de um único direito a disciplinar o ilícito poderia simplificar as questões multinacionais envolvendo direitos de PI, muito mais do que seria com relação à aplicação de vários direitos estrangeiros sobre a relação jurídica caracterizada pelo elemento estrangeiro. Nesse campo específico, algumas iniciativas decorrentes do direito internacional convencional, portanto, no âmbito do direito internacional público, teriam aptidão para harmonizar regras em matéria de conflito de leis no espaço envolvendo ilícitos autorais*”. POLIDO, Fabrício Bertini Pasquot. Reavaliando os métodos clássicos de direito internacional privado na interface com os direitos de propriedade intelectual - II. In: *Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual-ABPI*. Nº 95, jul./ago. 2008. p. 58. Assim também falou Raquel Xalabarder: “*In jurisprudence and case law, the view is developing that the traditional territoriality principle governing copyright choice of law rules regarding copyright infringement should be reexamined pertaining to the Internet. This view favors the application of only one law to ensure the protection of copyrighted works on the Internet at the international level. A choice of law rule that designates the law of a single country to govern the ensemble of Internet copying infringements would considerably simplify the legal landscape*”. XALABARDER, op. cit. p. 84.

362 VAN ENGELEN, op. cit. p. 445; METZGER, op. cit. p. 19; FROHLICH, op. cit. p. 25; KOJIMA, op. cit. p. 19; VAN EECHOUD, op. cit. p. 292.

no artigo 8º(3) do Regulamento Roma II, para que assim o artigo 14º³⁶³ do regulamento possa ser aplicado, especialmente quando a aplicação da regra geral resulte em múltiplas leis incidindo sobre um único caso, algo prejudicial para todos os litigantes. Como disse Van Engelen: *“article 14 of Rome II does not seem to be able to result in grossly unjust or undesirable outcomes of disputes between litigants. In addition, the European Court of Justice would – also here – always be able to step in and correct any wrong that might develop. Simply blocking a party choice of law, therefore seems like a clear example of ‘throwing out the baby with the bath water’”*³⁶⁴. Mo Zhang, que realizou um extenso estudo sobre a autonomia das partes no Roma II, também entende que a exclusão promovida pelo artigo 8º(3) deveria ser revista em face aos benefícios que a liberdade de escolha da lei aplicável traz a casos de violações multiterritoriais, não enxergando, nessa opção de definição da lei para regular as violações, uma solução atentatória contra a territorialidade da propriedade intelectual³⁶⁵. Ademais, a própria retirada do item 3 do artigo 8 do Regulamento Roma II atenderia aos “considerandos” apresentados no preâmbulo do regulamento, que prega por um regime flexível de conflito de leis que tem a autonomia das partes como um dos valores máximos desse sistema. Vale lembrar, ainda, para reforçar essa sugestão, que a minuta preliminar do Roma II proposta pelo Parlamento Europeu contemplava essa flexibilização,

363 Artigo 14.

Liberdade de escolha

1. As partes podem acordar em subordinar obrigações extracontratuais à lei da sua escolha:

a) Mediante convenção posterior ao facto que dê origem ao dano; ou,

b) Caso todas as partes desenvolvam actividades económicas, também mediante uma convenção livremente negociada, anterior ao facto que dê origem ao dano.

A escolha deve ser expressa ou decorrer, de modo razoavelmente certo, das circunstâncias do caso, e não prejudica os direitos de terceiros.

2. Sempre que todos os elementos relevantes da situação se situem, no momento em que ocorre o facto que dá origem ao dano, num país que não seja o país da lei escolhida, a escolha das partes não prejudica a aplicação das disposições da lei desse país não derogáveis por acordo.

3. Sempre que todos os elementos relevantes da situação se situem, no momento em que ocorre o facto que dá origem ao dano, num ou em vários Estados-Membros, a escolha, pelas partes, de uma lei aplicável que não a de um Estado Membro, não prejudica a aplicação, se for esse o caso, das disposições de direito comunitário não derogáveis por convenção, tal como aplicadas pelo Estado-Membro do foro.

364 VAN ENGELEN, op. cit. p. 447.

365 Este foi o entendimento demonstrando pelo referido estudioso: *“It is true that intellectual property rights are territorially protected. It is, however, equally true that the international convention renders it possible to grant multi-national protection to particular intellectual property rights. For example, the 1883 Paris Convention for the Protection of Industrial Property provides a protection of the right of priority for patent or trademark registration in all member countries and guarantees a national treatment to all such applicants.*

Therefore, it might not be wise to make a lump-sum exclusion of the choice of law by the parties, particularly when there is more than one country in which the claim for protection may be made.” In addition, as some have argued, there are issues related to an infringement, such as capacity of the infringer, scope of liability, and method of remedy that may not necessarily be subject only to the *lex loci protectionis* doctrine”. ZHANG, op. cit. p. 904-905.

como nos disse Matulionyté³⁶⁶, a qual foi posteriormente vetada pela Comissão na versão promulgada.

Todavia, um fator determinante deve ser levado em conta para essa primeira sugestão: um acordo de vontades entre as partes pode ser algo muito complicado de se obter quando há o titular do direito de um lado e o infrator deste do outro. Anita Frohlich, ao analisar a sugestão no âmbito dos Princípios ALI, alertou sobre esse problema:

“Yet, in cases of copyright infringement, it is not said that the parties necessarily know each other beforehand, enter into a relationship and agree on a law that should govern their relationship. Such a relationship exists at best in cases of copyright licensing. In other cases, where some stranger infringes upon a copyright, an agreement with choice-of-law provision is unlikely to exist. For such situations, the ALI Principles allow for an *ex post* determination by the parties of the law applicable to their case. (...) Yet, *ex post* party autonomy in copyright infringement cases may prove unlikely for two reasons. First, parties simply may not be able to agree on a law applicable to their case because of their diverging interests. (...) Second, in the unlikely case that both copyright holder and infringer agree on the law applicable to their case, the ALI Principles further limit their choice. According to §302(3) of the ALI Principles, the parties decision may not negatively affect the rights of third parties. (...) Overall, given this narrow framework for party autonomy, it is rather unlikely that party autonomy may prove helpful in cases of copyright infringement over the internet”³⁶⁷.

Concordamos parcialmente com o entendimento esposado por Anita Frohlich, especialmente pelo fato de que interesses divergentes podem ser um grande obstáculo para um acordo na eleição da lei a ser aplicada, já que de um lado procurarão uma lei mais branda e de outro uma mais rigorosa. Todavia, discordamos que a autonomia das partes não possa se tornar útil aos litigantes em eventual caso de violações ubíquas de direitos autorais, afinal, no momento em que estes perceberem as inúmeras legislações que deverão enfrentar, um acordo para definição de uma única lei a ser aplicada pode se mostrar de fácil alcance.

Assim, a primeira sugestão proposta por este estudo, haja vista o que fora observado até o momento, é que o legislador unional reveja a rigidez empregada com o artigo 8(3) do Roma II em face ao problema legal que as violações ubíquas de direitos autorais (e até mesmo de outros direitos de propriedade industrial, ainda que mais raros) podem acarretar em

366 Assim falou Matulionyté: “*While drafting the Rome II Regulation, the European Parliament during the first reading proposed to extend party autonomy to IP disputes. However, the final version of the Regulation excluded such a possibility. Such a restrictive approach of the Rome II Regulation has been criticized in doctrine*”. MATULIONYTÉ, op. cit. p. 281.

367 FROHLICH, op. cit. p. 48-49.

eventual litígio.

Pedro de Miguel Asensio propõe, dentro dessa ideia, que a autonomia da vontade das partes seja permitida no artigo 8º do Regulamento Roma II ao menos para regular as questões patrimoniais relativas ao ressarcimento dos danos sofridos, pois assim não haveria um choque direto com a essência territorial do direito material da propriedade intelectual³⁶⁸. Nesse sentido, sugere o referido autor:

“de cara al futuro y a una eventual revisión del Reglamento de acuerdo con lo dispuesto en su art. 30, parece razonable valorar que el significado como principio básico de la autonomía conflictual en el marco del Reglamento (art. 14) y el dato de que la posibilidad de elegir la ley aplicable con respecto a las consecuencias patrimoniales de la infracción no menoscaba el fundamento ni la normal aplicación de la regla *lex loci protectionis* permiten cuestionar el contenido del art. 8.3, en la medida en que impide que las partes de común acuerdo excluyan la aplicación de la *lex loci protectionis*, favoreciendo la aplicación, respecto de esa concreta cuestión, de un único ordenamiento en infracciones relativas a múltiples países”³⁶⁹.

Assim, a proposta de Pedro de Miguel Asensio, também suscitada por Van Engelen³⁷⁰, fica aqui registrada como uma possível variação, mais amena, da primeira alternativa sugerida por este estudo para um artigo 8º do Regulamento Roma II apto a lidar com as violações ubíquas de direitos autorais, já que, *a priori*, defendemos que a vedação ora analisada seja plenamente retirada, inspirando-se no disposto no §321 dos Princípios ALI e no artigo 304 da Proposta de Transparência japonesa. Tal faria com que a liberdade de escolha da lei aplicável possa estender-se sobre todos os itens abarcados pelo artigo 15 do Roma II.

368 Nesse sentido: “(...)goza de creciente aceptación el criterio de que la admisión dentro de ciertos límites de la autonomía conflictual favorece una mejor regulación de la ley aplicable a la infracción de derechos de propiedad intelectual y no menoscaba el carácter territorial de estos derechos ni el significado de este sector del ordenamiento, pues los intereses generales que condicionan la regulación material no justifican la exclusión con carácter general de la posibilidad de elegir la ley rectora de las consecuencias resarcitorias de la infracción de tales derechos. El fundamento para admitir la libertad de elección es que es un instrumento apropiado – aunque con relevancia práctica limitada – para dotar de seguridad jurídica a este tipo de litigios y, dentro de esos límites, se corresponde con el poder de libre disposición del que gozan las partes en el plano material sin menoscabar los intereses generales presentes en la regulación de este sector ni las exigencias derivadas del principio de trato nacional. Ciertamente, en la línea con lo indicado más arriba, la libertad de elección sólo parece apropiada con respecto a las consecuencias patrimoniales de la infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual, quedando excluidas de la autonomía conflictual el resto de cuestiones relativas a la protección de esos derechos, como la determinación misma de si existe infracción. La idea de que los convenios internacionales básicos en la materia y su pretendido alcance conflictual excluye la autonomía conflictual referida tan sólo a las consecuencias patrimoniales de la infracción no se corresponde con la situación legislativa en aquellos Estado que, como Suiza, admiten que pueda operar”. DE MIGUEL ASENSIO, 2007, op. cit. p. 399-400.

369 Ibidem. p. 401.

370 VAN ENGELEN, op. cit. p. 446.

Já a segunda sugestão a ser feita por este estudo, esta dotada de maior teor modificativo, é a confecção de uma regra específica para as violações ubíquas de direitos de propriedade intelectual no artigo 8º do Regulamento Roma II que aponte para a aplicação de uma única lei. Vale lembrar que já observamos iniciativa nesse sentido no âmbito da União Europeia com a “desterritorialização” da abordagem outorgada aos direitos autorais e conexos definida na diretiva 93/83, onde fora estabelecido que o direito a regular todas as questões atinentes à execução pública de material protegido seria a do local onde o sinal da transmissão foi iniciado³⁷¹. Tal exemplo mostra que o legislador unional pode, sim, afastar-se de uma aplicação territorial ao tratar de regras de direito internacional privado para a propriedade intelectual, especialmente quando tal abordagem levar à absurda aplicação de múltiplas leis por um ato único que atinja diversos territórios ao mesmo tempo³⁷².

Além disso, também mostramos que existe um forte movimento na comunidade jurídica internacional em torno da criação de regras atualizadas de direito internacional privado que atendam às peculiaridades do presente mundo, com especial atenção aos fenômenos gerados pelo uso de mídias ubíquas, como é a internet. Alguns grupos de estudiosos da área, dos quais diversos renomados juristas europeus fazem parte, propuseram conjuntos de regras e princípios que, no seu entender, estariam aptos a regular as questões transnacionais envolvendo os direitos da propriedade intelectual, como os Princípios ALI e CLIP e a Proposta de Transparência³⁷³. Nestes trabalhos, como visto alhures, regras especiais para as violações ubíquas foram propostas, demonstrando que a inclusão de uma previsão legal desse tipo no artigo 8º do Regulamento Roma II merece, ao menos, ser discutida pelos legisladores unionais.

Dessa forma, o primeiro ponto a ser definido em uma regra de violações ubíquas é a caracterização das infrações a serem abrangidas por referido dispositivo. Como vimos nas alternativas estudadas no subtítulo anterior, os Princípio CLIP apresentaram uma definição mais restrita (*“In disputes concerned with infringement carried out through ubiquitous media such as the Internet(...)if the infringement arguably takes place in every State in which the*

371 Como disse Miguel Asensio: “*El interés por evitar la aplicación cumulativa de múltiples legislaciones en actividades desarrolladas a través de esse tipo de medio se reflejó ya en la opción por el criterio de emisión en la Directiva 93/83/CEE sobre derechos de autor y afines en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable. Conforme a su art. 1.2.a), la comunicación al público vía satélite se considera producida únicamente en el Estado miembro en que las señales portadoras se introduzcan en una cadena ininterrumpida de comunicación*”. DE MIGUEL ASENSIO, 2007, op. cit. p. 403

372 Vide “considerando” n. 14 da diretiva, mencionada na nota 284.

373 Capítulo III B.1. deste estudo.

signals can be received”) quando comparadas às contribuições dos Princípios ALI e da Proposta de Transparência (“*When the alleged infringing activity is ubiquitous and the laws of multiple States are pleaded*”; “*Intellectual property infringements where the alleged infringement act is 'ubiquitous'*”). A abordagem proposta pelo grupo CLIP se mostrou mais conservadora pois entenderam seus estudiosos que o princípio da territorialidade da propriedade intelectual não poderia ser simplesmente afastado de todas as questões envolvendo esses direitos, em especial quando estes dependem da concessão administrativa de um Estado (propriedade industrial), diferentemente dos direitos autorais, conforme explicamos ao longo deste estudo, que possuem uma proteção automática em todos os países membros da Convenção de Berna e da Organização Mundial do Comércio. Assim explicou Axel Metzger:

“To summarize, it should be clear that the challenge raised by the Internet has not undermined the policy considerations underlying the territoriality principle entirely. Rather, the question must be how the principle can be reshaped to provide pragmatic solutions to ubiquitous cases. Both the CLIP Project and the ALI provide specific rules on “ubiquitous infringement.” Article 3:603 CLIP Principles allows the court to apply one single law to the issues of infringement and remedies in cases in which the infringement is carried out through ubiquitous media such as the Internet, and in which the “infringement takes arguably place in every state in which the signals can be received”. Without making it explicit, this provision will only help the rightholder in copyright cases and in cases of wellknown trademarks. Here, it can reasonably be argued that an Internet service may infringe copyrights or (at least unregistered) trademarks in every member state of the WTO. By contrast, for patents it would have to be pleaded for every state where the patent has been granted and still exists. For registered rights, the existence of the right cannot be assumed. Even a worldwide service on the Internet may infringe patents in a few states. Hence, in patent cases the infringement does not “arguably take place in every state in which the signal can be received”³⁷⁴.

Por tal razão, considerando que as violações de direitos registráveis não podem ser presumidas³⁷⁵ e que o legislador do Regulamento Roma II se mostrou deveras territorialista,

374 METZGER, op. cit. p. 20.

375 Corroborando com o que defendeu Axel Metzger, Pedro de Miguel Asensio também suporta tal entendimento: “*The provision on ubiquitous infringement of Article 3:603 CLIP Principles is restrictive as to the situations covered. It refers only to cases in which infringement arguably takes place in every State in which the signals can be received. Therefore this provision in the Second Draft seems to be only applicable to Internet activities that may infringe copyrights or unregistered trademarks in every member State of the WTO since the existence of the right in all countries can not be assumed in case of rights subject to registration*”. DE MIGUEL ASENSIO, 2010, op. cit. p. 23

concordamos com a redação trazida pelos Princípios CLIP, propondo, assim, uma abordagem mais pragmática das violações abarcadas pela sugestão ora construída, as quais servirão quase que exclusivamente para os casos de direitos autorais devido a sua natureza e à dificuldade que existiria na aplicação fragmentada de leis para tal situação³⁷⁶. É importante destacar, no entanto, que apesar do critério de que a violação deva presumidamente ocorrer em todos os Estados que recebam o sinal, a regra não exige que o litígio trate das violações ocorridas em todos eles. Isto seria apenas de um elemento caracterizador da ubiquidade da violação.

O próximo passo na construção de uma sugestão é definir se tal regra deve ser facultativa ou obrigatória. Como visto nas alternativas acima, os Princípios ALI e CLIP tratam a regra como uma faculdade do julgador, enquanto a Proposta de Transparência propõe outra abordagem. Como a natureza dos conjuntos de regras principiológicas é normalmente voltada para orientar e inspirar, entendemos a opção feita pelos grupos norte-americano e europeu³⁷⁷, mas, contudo, acreditamos que o Regulamento Roma II seja naturalmente diferente, sendo a abordagem mandatória a mais adequada. Ademais, ao permitir que o julgador possa optar por aplicar ou não tal regra, cria-se insegurança sobre as hipóteses ensejadoras de tal exceção à regra geral da *lex loci protectionis*.

O terceiro ponto a ser definido nesta sugestão, e quiçá o mais importante, diz respeito ao elemento de conexão a ser utilizado para a definição da única lei a ser aplicada nos casos de violações ubíquas. Aqui, sim, há grande disparidade entre as alternativas observadas no subtítulo anterior e nas sugestões feitas pela doutrina, razão pela qual nossa atenção deve ser redobrada nesse aspecto. A primeira opção suscitada é o uso de um elemento similar àquele contida na diretiva 93/83, a lei do local onde o sinal foi originado, ou como dito anteriormente³⁷⁸, o local onde se deu o *upload* do material protegido. Raquel Xalabarder diz que no âmbito das operações de transmissão por satélites a referida regra pode até ser útil, mas quando transplantada para a internet tal funcionalidade se perde:

376 Nesse sentido bem falou Annette Kur: “For structural reasons, this hypothesis is realistic mainly or even exclusively for copyright, where the right practically comes into universal existence with the act of creation, and can therefore be the object of, literally, worldwide misappropriation. In such a situation, it is clearly impossible to determine, let alone to verify and apply, all the national laws that may be of relevance when following a traditional approach. It is with a view to those situations that rules deviating from the traditional principle of *lex protectionis* are most clearly needed.”. KUR, op. cit. p. 955.

377 Rita Matulionyté nos explica que essa opção por uma abordagem não vinculativa ocorreu provavelmente devido à novidade da regra sugerida por ambos conjuntos de princípios, bem como ao desconhecimento dos efeitos práticos de aplicação de referida instrução. MATULIONYTÉ, op. cit. p. 288.

378 FROHLICH, op. cit. p. 50.

“However, this rule does not work well when imported onto the Internet, for several reasons:

1. This rule works well within a harmonized context (such as the EU countries) but may result in the creation of "copyright havens" for Internet servers when applied on a worldwide basis, resulting in a very low level of copyright protection. As a result, if the unauthorized uploading of the work is not an infringement under the law of that country, it will not be an infringement anywhere else in the world.

2. On the Internet there may be several simultaneous points of origin or serves, compared to a single point of origin in satellite transmissions. In this case, the result is as complicated as applying the laws of the countries of reception”³⁷⁹.

Assim, tal elemento de conexão poderia incentivar a ocorrência do fenômeno do *forum shopping*³⁸⁰, fazendo com que os interessados no uso indevido de obras protegidas por direitos autorais escolhessem um local onde as legislações sejam mais brandas para exercer sua atividade ilegal. Ademais, o segundo problema citado acima por Xalabarder é agravado com o advento da tecnologia da *cloud computing*³⁸¹, que transforma a definição de um local de origem do *upload* em uma tarefa hercúlea. O Tribunal de Justiça da União Europeia, inclusive, já demonstrou seu posicionamento em questão similar a esta, levantada no caso C-173/11 (*Football Dataco v. Sportradar*), no qual a ré da ação argumentou não ser aplicável a lei inglesa ao caso analisado, pois os servidores de seu site, que transmitiam dados cuja propriedade intelectual pertencia à autora, não estavam localizados em território inglês, argumento que não foi aceito pelos julgadores:

“Besides the fact that, as Football Dataco and Others observe, it is sometimes difficult to localise such a server with certainty (see *Wintersteiger*, paragraph 36), such an interpretation would mean that an operator who, without the consent of the maker of the database protected by the *sui generis* right under the law of a particular Member State, proceeds to re-utilise online the content of that database, targeting the public in that Member State, would escape the application of that national law solely because his server is located outside the territory of that State. That would have an impact on the effectiveness of the protection under the national law concerned conferred on the database by that law (see, by analogy, *L’Oréal and Others*, paragraph 62)”³⁸².

379 XALABARDER, op. cit. p. 86.

380 Tal resultado contraria os próprios objetivos da União Europeia ao promover a unificação do direito internacional privado no âmbito dos Estados membros da organização, como já havia explicado Augusto Jaeger Junior (JAEGER, op. cit. p. 96).

381 GROEN, op. cit. p. 1; KONO, JURCYS, op. cit. p. 4.

382 TRIBUNAL DE JUSTIÇA EUROPEU. Caso C-173/11 (*Football Dataco Ltd e outros v. Sportradar GmbH e outro*), acórdão publicado em 18/10/2012.

Em face a esses problemas, bem como ao posicionamento da corte unional, tal opção resta excluída de nossa sugestão.

Outra opção analisadas por Raquel Xalabarder, como a lei do domicílio do réu, também sofre os mesmos problemas, assim como a *lex fori*, mas neste caso ela pode ser mal utilizada a favor do autor, sem contar que a lei a ser aplicada nunca será conhecida até a propositura da ação³⁸³.

Uma possível alternativa, seguindo as linhas sugeridas pelos Princípios ALI e CLIP, é a da lei do Estado que possua maior ligação com o caso, uma alternativa flexível e que, ao mesmo tempo, impede a ocorrência de fenômenos como *forum shopping* e a corrida aos tribunais, segundo disse Matulionyté³⁸⁴. Cada um dos conjuntos principiológicos citados elencou os fatores considerados por eles os mais importantes na apreciação a ser feita pelo julgador ao definir qual é o Estado com a conexão mais estreita com o litígio, possuindo o grupo do ALI um posicionamento mais favorável aos criadores³⁸⁵, sustentado pelo ideal de que a propriedade intelectual tinha sua maior missão no incentivo à criação³⁸⁶, enquanto os estudiosos do CLIP pregam fatores mais vantajosos ao violador, já que seu entendimento é de que a simplificação para uma única lei aplicável já seria feita em benefício do titular dos direitos, sendo necessário um balanceamento nessa questão³⁸⁷. Apesar das sugestões citadas, vale lembrar que o Regulamento Roma II já possui uma regra similar, prevista no artigo 4(3)³⁸⁸, tratada como uma exceção à regra geral do instrumento (e não aplicável ao artigo 8º),

383 XALABARDER, op. cit. p. 86-87.

384 MATULIONYTÉ, op. cit. p. 287.

385 METZGER, op. cit. p. 21.

386 Assim explicou Pedro de Miguel Asensio: “*The selection of these factors is justified in the official comment solely on the general idea that intellectual property rights are intended to create incentives to innovate and hence in practice the list of factors chosen tends to favour cross-border application of the legislation of the rightholder's home state*”. DE MIGUEL ASENSIO, 2010, op. cit. p. 25.

387 Pedro de Miguel Asensio também discorreu a esse respeito: “*Compared to the list of factors listed in §321 ALI Principles it has been noted that the CLIP draft seems more respectful with the position of the user or alleged infringer what may be especially appropriate when considering that these provisions amount to a certain privilege for the rightholder by enabling him to claim against multistate infringements under one applicable law*”. Ibidem. p. 25.

388 Artigo 4

Regra geral

1. Salvo disposição em contrário do presente regulamento, a lei aplicável às obrigações extracontratuais decorrentes da responsabilidade fundada em acto lícito, ilícito ou no risco é a lei do país onde ocorre o dano, independentemente do país onde tenha ocorrido o facto que deu origem ao dano e independentemente do país ou países onde ocorram as consequências indirectas desse facto.

2. Todavia, sempre que a pessoa cuja responsabilidade é invocada e o lesado tenham a sua residência habitual no mesmo país no momento em que ocorre o dano, é aplicável a lei desse país.

3. Se resultar claramente do conjunto das circunstâncias que a responsabilidade fundada em acto lícito, ilícito ou no risco tem uma conexão manifestamente mais estreita com um país diferente do indicado nos n.os 1 ou 2, é

e que, portanto, poderia ser utilizada para a regra de violações ubíquas ora construída. Van Engelen já havia ventilado essa possibilidade ao criticar o fato de que o legislador unional, por considerar inaplicável a regra geral d *lex loci damni* às violações de direitos de propriedade intelectual, também afastou a incidência das sub-regras previstas no artigo 4º do regulamento, as quais poderiam ser úteis para as violações ocorridas em todo o território da União Europeia³⁸⁹.

Não obstante, apesar das sugestões acima, entendemos que o uso da regra da lei do Estado com a conexão mais próxima para o caso pode não ser a melhor opção para uma regra específica de violações ubíquas, pois concordamos com os apontamentos traçados por Matulionyté:

“(…) it provides very little legal certainty and foreseeability, if any at all. Online users, especially good-faith e-commerce service providers need to know, in advance, which law governs their conduct. However, it is almost impossible for them to foresee what law will be in closest connection to the conduct. They thus cannot know which legal requirements they should obey. (...) Right holders also cannot know in advance what law would be applicable to the case. Thus, in order to avoid these risks, they may decide to adjudicate the case on a territorial basis instead, i.e. by applying the *lex loci protectionis* rule. This further decreases legal predictability for users. The courts may also have trouble accepting such a flexible rule. Whereas a similar, most significant relationship rule is broadly accepted in common law (particular U.S.) legal practice, it is questionable whether it can be accepted in a continental law system where legal certainty and predictability are particularly significant. The latter jurisdictions may prefer seeing a clear-cut rule combined with the closest connection rule as an escape clause”³⁹⁰.

Entendemos que a falta de certeza e previsibilidade apontada acima é um obstáculo intransponível para que o referido elemento de conexão faça parte da regra especial a ser confeccionada, ao menos como a principal. Ainda que a rigidez excessiva do artigo 8º do Roma II tenha sido alvo de severas críticas, a criação de uma opção extremamente flexível não parece ajudar muito. Dessa forma, procuramos na Proposta de Transparência o possível elemento de conexão para esse estudo, até porque, conforme falou Ryu Kojima, os estudiosos japoneses fizeram um extenso estudo sobre as possíveis vertentes para sua abordagem,

aplicável a lei desse outro país. Uma conexão manifestamente mais estreita com um outro país poderá ter por base, nomeadamente, uma relação preexistente entre as partes, tal como um contrato, que tenha uma ligação estreita com a responsabilidade fundada no acto lícito, ilícito ou no risco em causa.

389 VAN ENGELEN, op. cit. p. 447.

390 MATULIONYTÉ, op. cit. p. 289.

chegando à conclusão de que a lei do país onde os resultados da exploração são ou podem ser maximizados seria a opção mais balanceada existente para essas situações³⁹¹. Rita Matulionytė teceu importantes comentários a respeito das vantagens dessa opção:

“Transparency’s “maximum results” rule adopts a variation of the market effect rule, which has been partially followed by courts in some jurisdictions and often suggested in legal doctrine. Whereas a “typical” market effect rule allows finding an infringement in *any* state where the commercial effects are sufficient, Transparency proposal suggests applying a *single* law where the effects are maximized. By applying this connecting factor, potential forum shopping by both infringer and right holder is precluded. The place where maximum results are felt seems to be reasonable from the perspective of both a right holder (his/her interests were prejudiced in that market) and an infringer (conduct was directed to that market). Also, the rule seems, at first glance, to provide more legal certainty and predictability than the closest connection rule: in any given case, it should usually be easier to predict the country with maximum results than the country with the closest connection”³⁹².

Como bem salientou a autora acima, a regra proposta pelos estudiosos japoneses não apenas dificulta a ocorrência de fenômenos indesejados, como o forum shopping, mas também traz um elemento de conexão equilibrado em face ao posicionamento do titular dos direitos violados e do violador destes.

Devemos ressaltar que a definição do local onde os resultados da exploração são ou poderão ser maximizados não deve ser reduzida à quantidade de danos vista sob a perspectiva do direito material, como havíamos explicado anteriormente³⁹³, mas sim na quantidade de exploração da obra protegida, como a quantidade de downloads realizados ou na quantidade

391 Assim falou o estudioso japonês: “If we narrow down the applicable law, there seems to be at least 5 possible choices: (1) §321 of ALI Principle 18, (2) choice by the claimant, (3) habitual residence of the right holder, (4) habitual residence of the alleged infringer, (5) law of the place where the results of the exploitation of intellectual property are maximized. There are pros and cons with each of these alternatives. First, §321 of ALI Principle balances several elements. Although it looks well-balanced, it does not serve party foreseeability. Second, regarding the choice by the claimant, it is a theoretically high hurdle why we should allow subjective connection only in “ubiquitous infringement”. It may also induce “applicable law shopping” (analogy of “forum shopping”) in the sense that claimant will choose the law with higher intellectual property protection. Third, habitual residence of the right holder may enhance protection, however, it deprives foreseeability to the alleged or potential infringer. Fourth, regarding the habitual residence of the alleged infringer, it may bring the situation that an infringer intentionally choose the habitual residence with lower level of protection. The problem of “applicable law shopping” can also be found here. Foreseeability In “ubiquitous infringement”, permitting to choose single applicable law deprives foreseeability from one of parties at any rate, since it excludes territorial application of the law. Ultimately it leads to policy questions whether which parties, namely defendant or plaintiff, should pay the price of losing foreseeability, and whose freedom should be guaranteed, etc”. KOJIMA, op. cit. p. 15-16.

392 MATULIONYTĖ, op. cit. p. 289.

393 KOJIMA, op. cit. p. 16.

de visitas a um site de *streaming* oriundos de uma jurisdição específica³⁹⁴. Não obstante, outros indícios para identificação desse local podem ser observados, analogicamente, no julgado do caso C-173/11, já mencionado alhures³⁹⁵, como o teor da obra disponibilizada e a língua utilizada na confecção do website onde o ato ilícito ocorre³⁹⁶.

Utilizando o exemplo criado neste estudo, de uma banda francesa que lançou músicas voltadas para o público francês e vindo a ser estas disponibilizadas na internet, por um cidadão alemão, através de um contrato com uma empresa do Reino Unido que utiliza o sistema de *cloud computing*, parece-nos claro que o território onde os resultados da exploração serão maximizados será o da França. Percebemos, também, que os Princípios ALI citam no §321(1)d), como um dos fatores preponderantes para identificar o país com a

394 Importante citar que hoje existem diversas ferramentas que realizam o controle de acessos de websites, indicando não apenas o país mas também a cidade onde estão localizados os visitantes, fornecendo também informações como o tempo da visita, as páginas acessadas, como chegou a tal site, dentre inúmeras outras informações. Um exemplo dessas ferramentas é o Google Analytics. Vide <www.google.com/analytics>.

395 TRIBUNAL DE JUSTIÇA EUROPEU. Caso C-173/11 (Football Dataco Ltd e outros v. Sportradar GmbH e outro), acórdão publicado em 18/10/2012.

396 Vide parágrafos 40 a 42 do acórdão deste caso:

“40 *In the dispute in the main proceedings, the circumstance that the data on Sportradar’s server includes data relating to English football league matches, which is such as to show that the acts of sending at issue in the main proceedings proceed from an intention on the part of Sportradar to attract the interest of the public in the United Kingdom, may constitute such evidence.*

41 *The fact that Sportradar granted, by contract, the right of access to its server to companies offering betting services to that public may also be evidence of its intention to target them, if – which will be for the referring court to ascertain – Sportradar was aware, or must have been aware, of that specific destination (see, by analogy, Pammer and Hotel Alpenhof, paragraph 89, and Donner, paragraphs 27 and 28). It could be relevant in this respect if it were the case that the remuneration fixed by Sportradar as consideration for the grant of that right of access took account of the extent of the activities of those companies in the United Kingdom market and the prospects of its website.*

42 *Finally, the circumstance that the data placed online by Sportradar is accessible to the United Kingdom internet users who are customers of those companies in their own language, which is not the same as those commonly used in the Member States from which Sportradar pursues its activities, might, if that were the case, be supporting evidence for the existence of an approach targeting in particular the public in the United Kingdom (see, by analogy, Pammer and Hotel Alpenhof, paragraph 84, and Donner, paragraph 29)”. Importante destacar, conforme observado nos trechos destacados do julgado acima, que o exercício para identificar as evidências para definição do local para onde o violador direciona suas atividades, promovidas na internet, foram analogicamente importados dos casos conjuntos C-585/08 e C-144/09, nos quais foi concluído que: “*The following matters, the list of which is not exhaustive, are capable of constituting evidence from which it may be concluded that the trader’s activity is directed to the Member State of the consumer’s domicile, namely the international nature of the activity, mention of itineraries from other Member States for going to the place where the trader is established, use of a language or a currency other than the language or currency generally used in the Member State in which the trader is established with the possibility of making and confirming the reservation in that other language, mention of telephone numbers with an international code, outlay of expenditure on an internet referencing service in order to facilitate access to the trader’s site or that of its intermediary by consumers domiciled in other Member States, use of a top-level domain name other than that of the Member State in which the trader is established, and mention of an international clientele composed of customers domiciled in various Member States. It is for the national courts to ascertain whether such evidence exists*”. TRIBUNAL DE JUSTIÇA EUROPEU. Casos conjuntos C-585/08 (Peter Pammer v. Reederei Karl Schlüter & Co KG) e C-144/09 (Hotel Alpenhof GesmbH v. Oliver Heller), acórdão publicado em 07/12/2010.*

conexão mais próxima com o caso, um elemento com efeitos similares ao da Proposta de Transparência (“*the principal markets toward which the parties directed their activities*”). Ademais, o acórdão do Tribunal de Justiça citado acima (caso C-173/11) também reconhece a lei do local para onde as partes direcionam suas atividades, i.e., onde a exploração da obra protegida é ou será maximizada, como a correta para regular uma ação que trate de indenização por danos à propriedade intelectual, o que, por analogia, pode ser transportado para a presente proposição.

Nesse sentido, concordamos que as vantagens citadas acima por Matulionyté colocam referido elemento de conexão como o mais apropriado para a regra a ser proposta para as violações ubíquas de direitos de propriedade intelectual, o que não quer dizer, contudo, que esta seja uma opção perfeita e à prova de problemas³⁹⁷. Por tal razão, adotando a essência flexível das sugestões dos Princípios ALI e CLIP, sugerimos que, na hipótese de não ser possível identificar o Estado onde os resultados de exploração são ou possam ser maximizados, seja possível ao julgador definir a lei do país de acordo com as sub-regras do artigo 4º do Roma II, um exemplo que coincide parcialmente com a sugestão feita por Anita Frohlich em seu estudo (embasada em uma versão preliminar do §321 dos Princípios ALI)³⁹⁸. Ademais, é possível ver no artigo 12 (2.b)c)) do regulamento unional uma previsão com inteligência similar a essa ora proposta³⁹⁹. Lá tem-se que, caso a lei não possa ser definida de

397 Nesse sentido, Matulionyté também teceu as críticas a referido elemento de conexão: “*However, there likely to be numerous cases where it is highly complicated or even impossible to determine the place with the maximum results (e.g., a website is in many languages, and the amount of exploitation results is similar in several countries). Also, the rule takes into account the place where the results are “to be maximized” – however, it seems quite difficult to predict the future. This rule also requires the court, when determining the applicable law, to engage in estimation of effects (or calculation of damages) when this is a question of substantial law. Furthermore, there might be cases that are closely connected to a state other than the one where the results of the exploitation are maximized (i.e., the state where effects are substantial, though not maximum, and both parties have a common domicile)*”. MATULIONYTÉ, op. cit. p. 289.

398 Assim sugeriu a referida autora: “*Armed with a decision cascade, courts would no longer have the opportunity to make deliberate choices, but would have to follow step-by-step the connecting factors of the decision cascade. Decision cascades are quite common in general choice-of-law regimes. On the basis of section 321 (1) of the ALI Principles, a decision cascade for cases of ubiquitous infringement could read as follows:*

(1) When the alleged infringing activity is ubiquitous and the laws of multiple States are pleaded, the court shall apply to the issues of existence, validity, duration, attributes, and infringement of intellectual property rights and remedies for their in-fringement,

(a) the law of the common habitual residence of the parties if the parties had their habitual residence in the same State at the time of the infringement and if at least one of them still lives in that State; otherwise

(b) the law of the State where a pre-existing relationship between the parties was centered if that relationship is closely connected with the infringement; alternatively

(c) the law(s) of the State(s) towards which the parties primarily directed their activities”. FROHLICH, op. cit. p. 54-55.

399 1. A lei aplicável a uma obrigação extracontratual decorrente de negociações realizadas antes da celebração de um contrato, independentemente de este ser efectivamente celebrado, é a lei aplicável ao contrato ou que lhe

acordo com a regra principal estabelecida, haverão outras alternativas ao operador do direito para encontrar uma legislação aplicável ao caso.

Por fim, defendemos também a inclusão de uma cláusula de segurança na sugestão de uma regra específica para as violações ubíquas ora proposta, conforme observado em todas alternativas da *soft law* estudadas alhures⁴⁰⁰. Apesar de a referida exceção parecer um “recuo à territorialidade”, aquele que pretende reivindicar tal exceção terá um considerável ônus probatório, sem contar que tal opção é mais uma ferramenta que torna a regra a ser proposta um instrumento deveras balanceado⁴⁰¹, justificando sua consideração pelo legislador unional.

Assim, ao juntarmos as sugestões ora propostas, o artigo 8º do regulamento Roma II poderia receber a seguinte redação:

Artigo 8

Violação de direitos de propriedade intelectual

1. A lei aplicável à obrigação extracontratual que decorra da violação de um direito de propriedade intelectual é a lei do país para o qual a proteção é reivindicada.

2. No caso de obrigação extracontratual que decorra da violação de um direito de propriedade intelectual comunitário com caráter unitário, a lei aplicável a qualquer questão que não seja regida pelo instrumento comunitário pertinente é a lei do país em que a violação tenha sido cometida.

3. A lei aplicável ao abrigo do presente artigo não pode ser afastada por acordos celebrados em aplicação do artigo 14.

seria aplicável se tivesse sido celebrado.

2. Caso não possa ser determinada com base no n. 1, a lei aplicável é:

a) A lei do país onde ocorre o dano, independentemente do país em que tenha ocorrido o facto que deu origem ao dano e do país ou países em que ocorram as consequências indirectas desse facto; ou,

b) Quando as partes tiverem a sua residência habitual no mesmo país no momento em que ocorre o facto que dá origem ao dano, a lei desse país; ou,

c) Se resultar claramente do conjunto das circunstâncias do caso que a obrigação extracontratual, decorrente de negociações realizadas antes da celebração de um contrato, tem uma conexão manifestamente mais estreita com um país diferente do indicado nas alíneas a) e b), a lei desse outro país.

400 Princípios ALI: “(2) *Notwithstanding the State or States designated pursuant to subsection (1), a party may prove that, with respect to particular States covered by the action, the solution provided by any of those States’ laws differs from that obtained under the law(s) chosen to apply to the case as a whole. The court must take into account such differences in fashioning the remedy.*”; Princípios CLIP: “(3) *Notwithstanding the law applicable pursuant to paragraphs 1 and 2, any party may prove that the rules applying in a State or States covered by the dispute differ from the law applicable to the dispute in aspects which are essential for the decision. The court shall apply the different national laws unless this leads to inconsistent results, in which case the differences shall be taken into account in fashioning the remedy.*”; Proposta de Transparência: “(2) *If the result of the application of Paragraph 1 is extremely unreasonable in relation with specific country, the liability or remedy based on the law determined by paragraph 1 shall not be applied in relation to the specific country.*”.

401 Assim falou Rita Matulionyté: “*The exception allowing parties to claim a differing national law should be welcomed since it helps reach a balance between universality and territoriality approaches in online cases.*” MATULIONYTÉ, op. cit. p. 290.

Artigo 8a

Violações ubíquas de direitos de propriedade intelectual

1. A lei aplicável à obrigação extracontratual que decorra da violação de um direito de propriedade intelectual promovida por meio de mídias ubíquas, como a Internet, cuja violação possa presumidamente ocorrer em todos os Estados que recebem o sinal, é a lei do país onde os resultados de exploração são ou poderão ser maximizados.

2. Caso não possa ser determinada com base no nº 1, a lei aplicável é:

- a) Quando as partes tiverem a sua residência habitual no mesmo país no momento em que ocorre o fato que dá origem ao dano, a lei desse país, ou;
- b) Se resultar claramente do conjunto de circunstâncias do caso que a obrigação extracontratual, decorrente de violações ubíquas de direitos de propriedade intelectual, tem uma conexão manifestamente mais estreita com um país diferente do indicado na alínea a), a lei desse outro país.

3. Não obstante a lei aplicável definida de acordo com os nºs 1 e 2, qualquer parte pode provar que a lei de determinado país abrangido pelo litígio difere-se da lei aplicável definida em aspectos essenciais à decisão, hipótese em que tais diferenças deverão ser levadas em consideração nas medidas a serem adotadas pelo tribunal.

IV – Considerações finais

Sabemos que a sugestão ora proposta é deveras pretenciosa, especialmente pelo fato de questionarmos a disposição constante em um regulamento confeccionado por uma organização que vive e respira questões que envolvem o direito internacional privado. Não há dúvida de que a necessidade de lidar com problemas legais transfronteiriços, oriundos de um conjunto de Estados que optaram por entregar parte de sua soberania a uma organização supranacional foi um dos liames que fez a União Europeia atingir o lugar icônico que ocupa hoje no estudo dessa área do direito, sendo, inclusive, a ela outorgado o precursor papel no movimento unificador de regras internacional-privatistas observado nos últimos tempos pelos estudiosos da área, algo batizado com o nome de europeização do direito internacional privado. Contudo, é sobre uma das máximas citadas neste trabalho que nos sustentamos para apresentar nossas singelas sugestões: a de que a perfeição não é para este mundo⁴⁰².

Ao confeccionar o artigo 8º do Regulamento Roma II, o legislador unional, talvez por estar realizando algo de impressionante dimensão ao unificar regras de direito internacional privado que seriam aplicadas diretamente por todos os Estados membros da União, tenha sentido-se preso às experiências nacionais que lidaram com as violações de direitos de propriedade intelectual de forma essencialmente territorialista, experiências, contudo, que não haviam enfrentado o potencial dos atos praticados no espaço da internet. Ademais, a opinião e a sugestão de um importante grupo de estudiosos do direito internacional privado europeu também pode ter sido vital para esse posicionamento, assim como a existência de regras essencialmente territoriais de propriedade intelectual presentes em tratados internacionais firmados há mais de um século.

Que fique claro que a regra da *lex loci protectionis* não é ineficiente para um mundo onde a exploração de direitos da propriedade intelectual ocorre no ambiente tangível, físico. Além disso, os direitos que dependem de um sistema atributivo de direitos já exigem que os seus titulares, mesmo sem a existência de um ato violatório, busquem a proteção de suas criações nos territórios de interesse. No entanto, os direitos autorais funcionam de forma diferenciada, pois, quando nascem, estão automaticamente protegidos em todas as nações que

402 Fica aqui, novamente, nossa homenagem à Nerina Boschiero (BOSCHIERO, op. cit. p. 110).

os reconhecem, e no âmbito da União Europeia isso significa a plenitude dos seus Estados membros. Tal peculiaridade, aliada ao fenômeno da internet e das tecnologias digitais, faz com que aquela regra do artigo 8º do Regulamento Roma II deixe os criadores autorais expostos ao assédio dos violadores virtuais, pois o ônus que deverão suportar para buscar a proteção de seus direitos é discrepante com o ambiente que a União Europeia busca proporcionar aos seus administrados.

As violações ubíquas de direitos autorais se mostraram um grande desafio às regras de conflito de leis da União Europeia, um desafio que, com as armas oferecidas pela legislação unional, parece exigir um imenso sacrifício daqueles que deveriam ser incentivados a criar com uma contraprestação suficientemente protetiva, e não submetidos à ameaça de um dragão de, agora, 28 cabeças.

No entanto, o que mais surpreendeu na análise do artigo 8º do Regulamento Roma II foi o seu total isolamento das opções inovadoras propostas no próprio regulamento, como a liberdade de escolha da lei aplicável pelas partes, tratada pelo mesmo legislador como uma das ferramentas indispensáveis ao direito internacional privado contemporâneo. Não houvesse uma vedação expressa a essa possibilidade para a lei aplicável às violações de propriedade intelectual, talvez as discussões sobre o problema das violações ubíquas de direitos autorais tivessem sido amenizadas. Mas não foi o que ocorreu. Quem corajosamente decidir ingressar com uma ação indenizatória por violações ubíquas de direitos autorais no atual cenário europeu se encontrará inserido na metáfora que fez Van Engelen para ilustrar essa situação: o litigante possuirá as mesmas opções que os compradores do carro modelo T Ford possuíam na década de 1920: podem escolher a cor que quiserem, desde que seja preta⁴⁰³.

O uso crescente da internet na criação e exploração de obras protegidas por direitos autorais não justifica mais essa única opção, advinda de uma abordagem estritamente territorial para lidar com a definição da lei aplicável em disputas plurilocalizadas, pois isso inegavelmente contraria uma das principais justificativas da própria existência desse direito – o incentivo à criação. Tal preocupação pode ser claramente observada com a massiva mobilização de grupos de estudiosos de direito internacional privado e da propriedade intelectual que propuseram conjuntos de regras e princípios voltados a inspirar e influenciar os legisladores e julgadores, como os Princípios ALI e CLIP e a Proposta de Transparência

403 VAN ENGELEN, op. cit. p. 445.

japonesa. Todos estes exemplos, cada um de sua maneira própria, defenderam a liberdade de escolha da lei aplicável em violações de propriedade intelectual com elementos multiterritoriais e, especialmente, a simplificação do mosaico legal em casos de infrações ubíquas destes direitos mediante a criação de uma regra própria para estas situações.

Como disse Pedro de Miguel Asensio, esse grande número de propostas mostra uma tendência inevitável para o futuro próximo e, ainda que a aceitação destas sugestões pelo legislador do Roma II signifique uma necessária modificação legislativa, atividade que demanda grande reflexão e muito cuidado⁴⁰⁴, alguém deve iniciar essa discussão.

Por tal razão, entendemos que poderíamos fazer parte do início desse processo longo, complexo, mas aparentemente inevitável. As sugestões propostas por este trabalho, nesse sentido, juntam-se ao eco da comunidade internacional e, diferente do que possa parecer, não vemos o Roma II como uma oportunidade perdida, como Symeonides⁴⁰⁵ intitulou o artigo com sua correspondente análise, muito pelo contrário, entendemos que ele representa um dos embriões do futuro mundial do direito internacional privado e, por assim ser, deve ser tratado com grande respeito e cuidado, o que não significa que deva ser visto como um ato perfeito e imutável e nem que não possa ser repensado.

404 DE MIGUEL ASENSIO, 2007, op. cit. p. 404.

405 SYMEONIDES, op. cit.

V - Referências

ABRÃO, Eliane Y. *Direitos de autor e direitos conexos*. São Paulo: Ed. Brasil, 2002.

ACCIOLY, Elizabeth. *Mercosul e União Européia: estrutura jurídico-institucional*. 4ª ed., Curitiba: Juruá, 2010.

ADOLFO, Luiz Gonzaga da Silva. *Afinal, existe propriedade intelectual?* 2012. Disponível em <<https://www.tex.pro.br/tex/listagem-de-artigos/351-artigo-mar-2012/8375-afinal-existe-a-propriedade-intelectual>>. Acessado em 20/03/2013.

AMERICAN LAW INSTITUTE. *Intellectual property: principles governing jurisdiction, choice of law and judgment on transnational disputes*. Versão final aprovada em 30/03/2007. Disponível em <http://www.ali.org/doc/2007_intellectualproperty.pdf>. Acessado em 18/06/2013.

ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito autoral*. 2ª ed., ref. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 1997.

BARBOSA, Dênis Borges. *Bases constitucionais da propriedade intelectual*. 2000. Disponível em <<http://denisbarbosa.addr.com/bases4.pdf>>. Acessado em 23/04/2013.

BARBOSA, Dênis Borges. *Direitos autorais*. 1997. Disponível em <<http://www.denisbarbosa.addr.com/90.doc>>. Acessado em 22/04/2013.

BARBOSA, Dênis Borges. *Nota sobre as noções de exclusividade e monopólio em propriedade intelectual*. 2005. Disponível em <<http://www.denisbarbosa.addr.com/monopolio.doc>>. Acessado em 24/03/2013.

BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. *As bases jurídicas da propriedade industrial e a sua interpretação*. Tese de mestrado defendida perante a Pontífica Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 2006.

BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. *Propriedade industrial e constituição: as teorias preponderantes e sua interpretação na realidade brasileira*. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2007.

BERGÉ, Jean-Sylvestre. *The territoriality principle and intellectual property*. 2010. Disponível em <http://www.cejec.eu/wp-content/uploads/2010/06/berge_en-wp-cejec-2010_6.pdf>. Acessado em 02/05/2013.

BINENBOJM, Gustavo. Da supremacia do interessa público ao dever de proporcionalidade: um novo paradigma para o direito administrativo. *Revista de Direito Processual Geral*, n. 59, Rio de Janeiro, 2005. p. 49-82.

BITTAR, Carlos Alberto. *Direito do autor*. 3ª ed., rev., ampl. e atual. por Eduardo C. B. Bittar. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000.

BITTAR, Carlos Alberto. O ECAD e o direito de execução pública. *Revista Informativa Legislativa*. Ano 18, nº 72, out./dez. 1981. p. 287-304.

BOSCHIERO, Nerina. Infringement of intellectual property rights: a commentary on article 8 of the Rome II regulation. In: VOLKEN, Paul; BONOMI, Andrea. *Yearbook of private international law*. Vol. 9, Alemanha: European law publishers, 2007. p. 87-114.

BOSCHIERO, Nerina. *Intellectual property in the light of the European conflict of laws*. Disponível em <<http://www.ialsnet.org/meetings/business/BoschieroNerina-Italy.pdf>>. Acessado em 04/05/2013.

BROWN, Erika M. The extraterritorial reach of United States trademark law: a review of recent decisions under the Lanham Act. *Fordham Intellectual Property Media & Entertainment Law Journal*. Vol. 9, 2006. p. 863-884.

CARVALHO, Nuno Pires de. The primary function of patents. *Journal of law, technology & policy*. Nº 1, 2001. p. 25-74. Disponível em <<http://illinoisjltip.com/journal/wp-content/uploads/2013/10/Pires-de-Carvalho.pdf>>. Acessado em 03/02/2014.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade industrial*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982.

COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de direito civil*. Vol. 4, São Paulo: Saraiva, 2006.

COMISSÃO EUROPEIA. *Communication from the commission to the european parliament, the council, the european economic and social committee and the committee of the regions: a single market for intellectual property rights boosting creativity and innovation to provide economic growth, high quality jobs and first class products and services in Europe (COM2011)287 final*. 24/05/2011, Bruxelas. Disponível em <http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/ipr_strategy/COM_2011_287_en.pdf>. Acessado em 30/06/2013.

COMISSÃO EUROPEIA. *Final report to the study on intellectual property and the conflict of laws*. Contrato de estudo nº ETD/99/B-3000/E/16, 18/04/2000.

COMISSÃO EUROPEIA. Green paper – copyright and related rights in the information society (COM(95)382-final). Bruxelas, 19/07/1995. Disponível em <[http://www.ivir.nl/dossier/ARCHIEF/auteursrechttrichtlijn/bronnen/COM\(95\)382final.pdf](http://www.ivir.nl/dossier/ARCHIEF/auteursrechttrichtlijn/bronnen/COM(95)382final.pdf)>. Acessado em 17/06/2013.

COMISSÃO EUROPEIA. *Proposal fro a regulation of the European Parliament and the council on the law applicable to non-contractual obligations (“Rome II”) - explanatory memorandum – COM(2003) 427 final*. Bruxelas, 22/07/2003. Disponível em <<http://eur->

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0427:FIN:EN:PDF>. Acessado em 13/06/2013.

CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA. Diretiva EC93/83, em vigor desde 06/10/1993.

CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA. Regulamento EC 40/94, em vigor desde 14/03/1994.

CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA. Regulamento EC 6/2002, em vigor desde 06/03/2002.

CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA. Regulamento EC 2100/94, em vigor desde 27/09/1994.

CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA. Regulamento nº EC 44/2001, em vigor desde 01/03/2002.

DEL'OLMO, Florisbal de Souza. *Curso de direito internacional privado*. Rio de Janeiro: Forense, 2010

DE MIGUEL ASENSIO, Pedro A. Internet Intermediaries and the law applicable to intellectual property infringements. *Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-commerce Law – JIPITEC*. Nº 3, 2012. p. 350-360. Disponível em <<http://www.jipitec.eu/issues/jipitec-3-3-2012/3522/asensio.pdf>>. Acessado em 25/05/2012.

DE MIGUEL ASENSIO, Pedro A. La lex loci protectionis tras el reglamento “Roma II”. *Anuario Espanol de Derecho Internacional Privado*. Tomo VII, 2007. p. 375-406. Disponível em <http://eprints.ucm.es/8055/1/DE_MIGUEL_ASENSIO_-_AEDIPr2007.pdf>. Acessado em 15/06/2013.

DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. Spain (intellectual property and private international law). In: KONO, Toshiyuki. *Intellectual property and private international law (comparative perspectives)*. Oxford-Portlando: Hart Publishing, 2012. p. 975-1022. Disponível em <<http://eprints.ucm.es/16040/1/pdemiguelasensio-IPandPILSpain2012.pdf>>. Acessado em 02/06/2013.

DE MIGUEL ASENSIO, Pedro A. *The networked information society: territoriality and beyond*. Trabalho apresentado na 2010 Annual Kyushu Univeristy Law Conference. Fukuoka, 13/02/20105. Disponível em <<http://www.law.kyushu-u.ac.jp/programs/english/conference2010/draft12.pdf>>. Acessado em 21/06/2013.

DESSEMONTET, François. A european point of view on the ali principles – intellectual property: principles governing jurisdiction, choice of law and judgments in transnational disputes. *Brooklin Journal of International Law*. 2005, Vol. 30:3. p. 849-864. Disponível em <http://www.brooklaw.edu/~media/PDF/LawJournals/BJI_PDF/bji_vol30iii.ashx>. Acessado em 01/06/2013.

DICIONÁRIO ONLINE MICHAELIS. 2009, Rio de Janeiro: Editora Melhoramentos.

Disponível em <<http://michaelis.uol.com.br/>>. Acessado em 20/05/2013.

DINIZ, Maria Helena. *Curso de direito civil brasileiro*. 22ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007.

DINWOODIE, Graeme B.; DREYFUSS, Rochelle C.; KUR, Annette. The law applicable to secondary liability in intellectual property cases. *University of Oxford legal research paper series*. N° 21, vol. 42:201, 17/02/2010. p. 201-235. Disponível em <<http://ssrn.com/abstract=1502244>>. Acessado em 20/06/2013.

DOLLINGER, Jacob. *Direito internacional privado: parte geral*. 6ª ed., ampl. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.

DREYFUSS, Rochelle. The ALI principles on transnational intellectual property disputes: why invite conflicts? In: *Brooklin Journal of International Law*. 2005, Vol. 30:3. p. 819-848. Disponível em <http://www.brooklaw.edu/~media/PDF/LawJournals/BJI_PDF/bji_vol30iii.ashx>. Acessado em 01/06/2013.

EBOLI, João Carlos de Camargo. *Pequeno mosaico de direito autoral*. São Paulo: Ed. Irmãos Vitale, 2006.

ESTEVE GONZÁLEZ, Lydia. *La protección de la propiedad intelectual (derechos de autor y conexos) em el context digital: Quo Vadis*. UAIPIT – Universidad de Alicante, 1º/07/2010. Disponível em <http://www.uaipit.com/files/publicaciones/1280388015_LYDIA_ESTEVE_-_PI_-_QUO_VADIS-01.07.2010.pdf>. Acessado em 10/05/2013.

EUROPEAN MAX-PLANCK GROUP ON CONFLICT OF LAWS IN INTELLECTUAL PROPERTY. *Principles on conflict of laws in intellectual property*. Versão final aprovada em 01/12/2011. Disponível em <http://www.cl-ip.eu/files/pdf2/Final_Text_1_December_2011.pdf>. Acessado em 21/06/2013.

EUROPEAN MAX-PLANCK GROUP ON CONFLICT OF LAWS IN INTELLECTUAL PROPERTY. *Principles on conflict of laws in intellectual property*. Última versão preliminar de 25/03/2011. Disponível em <<http://www.cl-ip.eu/files/pdf2/draft-clip-principles-25-03-20117.pdf>>. Acessado em 21/06/2013.

FABRIS, Roner Guerra. *La determination de l'objet du brevet em droit Breseilien et Europeen*. Tese de doutorado defendida perante a École Doctorale Droit, Sciences Politiques et Hisoire da Université de Strasbourg, em 22/06/2012.

FERREIRA, Graça Enes. O sistema de patentes na União Europeia. Entre o direito comunitário e o direito (inter)nacional. *Estudos em comemoração aos 5 anos da F.D.U.P.* 1998. p. 495-533. Disponível em <<http://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/23948/2/2741.pdf>>. Acesso em 04/05/2013.

FICSOR, Mihály. *An imaginary “European Copyright Code” and EU copyright policy*. 2010. Disponível em <<http://fordhamipconference.com/wp->

content/uploads/2010/08/Ficsor.EUCopyCode.pdf>. Acessado em 27/04/2013.

FROHLICH, Anita B. *Copyright infringement in the internet age – primetime for harmonized conflict-of-law rules?* 20/04/2012. Disponível em <http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=anita_frohlich>. Acessado em 03/06/2013.

GROEN, Arnout. *Copyright in the cloud*. 2012. Disponível em <http://alai.jp/ALAI2012/program/national_report/Netherland.pdf>. Acessado em 30/05/2013.

HAMBURG GROUP FOR PRIVATE INTERNATIONAL LAW. *Comments on the european commission's draft proposal for a council regulation on the law applicable to non-contractual obligations*. 2002. Disponível em <http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1987&context=faculty_scholarship>. Acessado em 05/06/2013.

HAMMES, Bruno Jorge. *O direito de propriedade intelectual*. 3. ed. São Leopoldo: Ed. Unisinos, 2002.

HAYES, David L. *Advanced copyright issues on the internet*. Maio/2010. Disponível em <<http://www.jdsupra.com/legalnews/advanced-copyright-issues-on-the-interne-94941/>>. Acessado em 25/05/2012.

INTITUTE FOR POLICY INNOVATION. *The true cost of sound recording piracy to the U.S. economy – policy report 188*. Ago./2007. Disponível em <http://www.ipi.org/docLib/20120515_SoundRecordingPiracy.pdf>. Acessado em 28/06/2013.

INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION. *Sofia conference (2012) – intellectual property and private international law – first report*. 2012. Disponível em <<http://www.law.kyushu-u.ac.jp/programs/english/ila2012/images/ILA-SOPHIA%20Report.pdf>>. Acessado em 22/06/2013.

JAEGER JUNIOR, Augusto. *Europeização do direito internacional privado: caráter universal da lei aplicável e outros contrastes com o ordenamento jurídico brasileiro*. Curitiba: Juruá, 2012.

KEN-ICHI, Kumagai. *Introduction to TRIPS Agreement*. Japan Patent Office, 2008. Disponível em <http://www.training-jpo.go.jp/en/uploads/text_vtr/pdf/TRIPs_Agreement.pdf>. Acessado em 03/02/2014.

KOJIMA, Ryu. *Applicable law in intellectual property infringement*. 08/06/2009. Disponível em <http://www.tomeika.jur.kyushu-u.ac.jp/chizai/symposium/paper/007_01_08May09_Kojima.pdf>. Acessado em 13/06/2013.

KONO, Toshiyuki. JURCYS, Paulius. *International jurisdiction over copyright infringements in the cloud*. 2012. Disponível em <<http://ssrn.com/abstract=2181671>>. Acessado em

30/05/2013.

KUNTZ, Karin. *A interface da propriedade intelectual com o direito antitruste*. Exposição apresentada na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em 22/08/2011. Disponível em <<http://www.ibpibrasil.org/40693/64901.html>>. Acessado em 29/04/2012.

KUR, Annette. Applicable law: an alternative proposal for international regulation – the Max-Planck project on international jurisdiction and choice of law. *Brooklin Journal of International Law*. 2005, Vol. 30:3. p. 951-981. Disponível em <http://www.brooklaw.edu/~media/PDF/LawJournals/BJI_PDF/bji_vol30iii.ashx>. Acessado em 01/06/2013.

MAFFINI, Rafael. *Direito administrativo*. 1a. ed., 2a. tir., São Paulo: RT, 2006.

MATULYONITÉ, Rita. IP and applicable law in recent international proposals: report for the international law association. *Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-commerce Law – JIPITEC*. Nº 3, 2012. p. 263-305. Disponível em <<http://www.jipitec.eu/issues/jipitec-3-3-2012/3520/matuliaonnye.pdf>>. Acessado em 21/06/2013.

METZGER, Axel. *Applicable law under the CLIP principles: a pragmatic reevaluation of territoriality*. 2010. Disponível em <http://www.iri.uni-hannover.de/tl_files/Materialien/Metzger/Publikationen/Metzger-ApplicableLawUnderCLIP2010.pdf>. Acessado em 01/06/2013.

MEYER, Trisha. *Political economies of copyright, droit d'auteur and the internet: convergence or clash?* Apresentado na TPRC - The 39th research conference on communication, information and internet policy, Arlinton, em 25-23/09/2011.

MONTORO MORENO, Antonio Javier. *Copyright infringement within the P2P networks: a comparative study*. 2010. Disponível em <<http://vlex.com/vid/80456995>>. Acessado em 20/05/2013.

NEVES, Alessandra Helena. *Direito de autor e direito à imagem: à luz da Constituição Federal e do Código Civil*. Curitiba: Juruá, 2011.

NGUYEN, Huu Tuan. *The alternatives to a mosaic approach (mosaikbetrachtung) when deciding the applicable law*. Set./2012. Disponível em <<http://nhtuan.files.wordpress.com/2012/09/huu-tuan-nguyen-the-alternatives-to-a-mosaic-approach-mosaikbetrachtung-when-deciding-the-applicable-law.pdf>>. Acessado em 14/06/2013.

OBSERVATÓRIO AUDIOVISUAL EUROPEU. *Federal Court judgment of 16 june 1994 on resale rights (droits de suite) in respect of a german artist's work auctioned in the UK*. Disponível em <<http://merlin.obs.coe.int/iris/1995/8/article19.en.html>>. Acessado em 03/06/2013.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL – OMPI. *Berne Convention for the protection of literary and artistic works*. Disponibilizado em <<http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/berne.pdf>>. Acessado em 12/04/2013.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL – OMPI. *Convention establishing the World Intellectual Property Organization*. Disponível em <http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283854>. Acessado em 12/04/2013.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL-OMPI. *Guide to the Berne Convention*. Genebra, 1978. Disponível em <<ftp://ftp.wipo.int/pub/library/ebooks/historical-ipbooks/GuideToTheBerneConventionForTheProtectionOfLiteraryAndArtisticWorksParisAct1971.pdf>>. Acessado em 02/06/2013.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL – OMPI. *Summary of the Berne Convention for the protection of literary and artistic works*. Disponível em <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/summary_berne.html>. Acessado em 12/04/2013.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO – OMC. *World trade in 2011*. Disponível em <http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/wtr12-1_e.pdf>. Acessado em 14/05/2013.

PARANAGUÁ, Pedro. BRANCO, Sérgio. *Direitos autorais*. Rio de Janeiro: FGV, 2009.

PARLAMENTO EUROPEU E CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA. Regulamento nº EC 593/2008, em vigor desde 24/07/2008.

PEUKERT, Alexander. *Territoriality and extraterritoriality in intellectual property law*. 2011. Disponível em <<http://ssrn.com/abstract=1592263>>. Acessado em 02/05/2013.

PIMENTEL, Luiz Otávio. *Direito industrial – as funções do direito de patentes*. Porto Alegre: Síntese, 1999.

PIMENTEL, Luiz Otávio. *Propriedade intelectual e universidade: aspectos legais*. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2005.

POLIDO, Fabrício Bertini Pasquot. Reavaliando os métodos clássicos de direito internacional privado na interface com os direitos de propriedade intelectual – I. *Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual-ABPI*. Nº 94, maio/jun. 2008. p.11-21.

POLIDO, Fabrício Bertini Pasquot. Reavaliando os métodos clássicos de direito internacional privado na interface com os direitos de propriedade intelectual - II. *Revista da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual-ABPI*. Nº 95, jul./ago. 2008. p. 51-67.

ROSE, Mark. Nine-tenths of the law: the english copyright debates and the rhetoric of the public domain. In: *Law & Contemporary Problems*. Vol. 66, inverno de 2003. p. 65-77.

Disponível em <<http://www.law.duke.edu/journals/66LCPMarkRose>>. Acessado em 02/04/2013.

SCHACK, Haimo. The law applicable to unregistered IP rights after Rome II. *Ritsumeikan Law Review*. Nº 26, 2009. p. 129-144. Disponível em <<http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/rlr26/haimo%20schack-2.pdf>>. Acessado em 03/06/2013.

SIMONYUK, Yelena. *The extraterritorial reach of trademarks on the internet*. 2002. Disponível em <<http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1050&context=dltr>>. Acessado em 26/05/2013

SOUZA, Allan Rocha de. Direitos autorais: a história da proteção jurídica. *Revista da Faculdade de Direito de Campos*. Campo dos Goytacazes: Ano VI, nº 7, dez./05. p. 7-61.

SYMEONIDES, Symeon C. Rome II and tort conflicts: a missed opportunity. *American Journal of Comparative Law*, nº 56, 2008. p. 1-46. Disponível em <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1031803>. Acessado em 05/06/2013.

TANEMURA, Yusuke. Relationship between the law applicable to infringements of intellectual property rights and the law applicable to torts. *IIP Bulletin – Japan Patent Office*. Vol. 21, 2012. p. 1-10. Disponível em <http://www.iip.or.jp/e/e_summary/pdf/detail2011/e23_20.pdf>. Acessado em 03/06/2013.

TIBURCIO, Carmen. O princípio da territorialidade e a patente *pipeline*. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual-ABPI*. Nº 119, jul./ago. 2012. p. 13-24

TRANSPARENCY OF JAPANESE LAW PROJECT. *Transparency proposal on jurisdiction, choice of law, recognition and enforcement of foreign judgments in intellectual property*. Out./2009. Disponível em <<http://www.tomeika.jur.kyushu-u.ac.jp/ip/pdf/Transparency%20RULES%20%202009%20Nov1.pdf>>. Acessado em 22/06/2013.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA EUROPEU. Caso C-4/03 (Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG v. Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG), acórdão publicado em 13/07/2006.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA EUROPEU. Casos conjuntos C-585/08 (Peter Pammer v. Reederei Karl Schlüter & Co KG) e C-144/09 (Hotel Alpenhof GesmbH v. Oliver Heller), acórdão publicado em 07/12/2010.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA EUROPEU. Caso C-324/09 (L'Oréal SA e outro v. eBay International AG e outros), acórdão publicado em 12/07/2011.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA EUROPEU. Caso C-616/10 (Solvay SA v. Honeywell Europe NV e outros), acórdão publicado em 12/07/2012.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA EUROPEU. Caso C-173/11 (Football Dataco Ltd e outros v.

Sportradar GmbH e outro), acórdão publicado em 18/10/2012.

UNIÃO EUROPEIA. *The law applicable to non-contractual obligations – The Rome II regulation*. 13/08/2007. Disponível em <http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/116027_en.htm>. Acessado em 11/06/2013.

UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT – UNCTAD. *Creative economy report 2008: the challenge of assessing the creative economy towards informed policy-making*. 2008. Disponível em <http://unctad.org/en/Docs/ditc20082cer_en.pdf>. Acessado em 30/06/2013.

UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT – UNCTAD. *Creative economy report 2010*. 2010. Disponível em <http://unctad.org/en/Docs/ditctab20103_en.pdf>. Acessado em 30/06/2013.

UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION. *Applicable law in copyright infringement cases in the digital environment*. E-copyright bulletin, Dez./2005. Disponível em <http://portal.unesco.org/culture/en/files/29336/11338009191lucas_en.pdf/lucas_en.pdf>. Acessado em 10/06/2013.

UNIVERSITY OF CHICAGO. *The Founders' Constitution*. The University of Chicago Press: Chicago. Disponível em <http://press-pubs.uchicago.edu/founders/documents/a1_8_8s12.html>. Acessado em 21/03/2013.

VAN EECHOUD, Meireille. Alternatives to the *lex loci protectionis* as the choice-of-law rule for initial ownership of copyright. In: DREXL, Josef, KUR, Annette (eds.). *Intellectual property and private international law*. IIC Studies, vol. 24, Oxford: Hart Publishing, 2005. p. 289-307.

VAN EECHOUD, Mireille; HUGENGOLTZ, P. Bernt; VAN GOMPEL, Stef; GUIBAULT, Lucie; HELBERGER, Natali. *Harmonizing european copyright law: the challenges of better lawmaking*. Cap. 9, Holanda: Kluwer International Law, 2009. p. 309-325. Disponível em <http://www.ivir.nl/publications/eechoud/Harmonizing_European_Copyright_Law_chap9.pdf>. Acessado em 18/06/2013.

VAN ENGELLEN, Dick. Rome II and intellectual property rights: choice of law brought to a standstill. *Nederlands Internationaal Privaatrecht – NIPR*. 2008, Afl. 4. p. 440-448. Disponível em <http://www.dickvanengelen.nl/files/Artikelen/2008_Van_Engelen_-_Rome_II_and_Intellectual_Property_Rights_-_NIPR>. Acessado em 03/06/2013.

VAN DEN BOSSCHE, Peter. *The law and policy of the World Trade Organization: text, cases and materials*. 2a. ed., 6a. impress., Nova Iorque: Cambridge University Press, 2011.

VICENTE, Dário Moura. Liberdades comunitárias e direito internacional privado. *Caderno de derecho transnacional*. Out./2009, vol. 1, nº 2. p. 179-220. Disponível em

<www.uc3m.es/cdt>. Acessado em 21/01/2014.

WACHOWICZ, Marcos. Reflexões sobre a Revolução Tecnológica e a Tutela da Propriedade Intelectual. In: ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva, MORAES, Rodrigo. *Propriedade intelectual em perspectiva*. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2008. p. 289-304.

WHITE, Katherine E. *The recent expansion of extraterritoriality in patent infringement cases*. 2006. Disponível em <http://www.lawtechjournal.com/articles/2007/01_070409_white.pdf>. Acessado em 26/05/2013.

XALABARDER, Raquel. Copyright: choice of law and jurisdiction in the digital age. In: *Annual Survey of International Comparative Law*. Vol. 8, publ. 1, artigo 5, 2002. p. 79-96. Disponível em <<http://digitalcommons.law.ggu.edu/annlsurvey/vol8/iss1/5>>. Acessado em 02/06/2013.

YEH, Brian T. *Illegal internet streaming of copyrighted content: legislation in the 112th Congress*. Congressional Research Service – CRS, 29/08/2011. Disponível em <http://ipmall.info/hosted_resources/crs/R41975_110829.pdf>. Acessado em 27/05/2013.

ZHANG, Mo. Party autonomy in non-contractual obligations: Rome II and its impact on choice of law. In: *Seton Hall Law Review*. Vol. 39, publ. 3, art. 4. p. 861-918. Disponível em <<http://erepository.law.shu.edu/shlr/vol39/iss3/4/>>. Acessado em 09/06/2013.

ZHEN, Wu. Proteção de desenho não-registrado. In: RODRIGUES JUNIOR, Edson Beas, POLIDO, Fabrício (Orgs.). *Propriedade intelectual: novos paradigmas internacionais, conflitos e desafios*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. p. 66-116.