

Atualidades

ATAQUE AOS "PIRATAS" DA FIBRA DE VIDRO Novo Conceito sobre Propriedade Intelectual

KRIS WILLIAMSON

1. O caso "Bonito Boats, Inc. vs. Thunder Craft Boats, Inc.". 2. Lei de Proteção ao Projeto de Cascos de Embarcações. 3. Revisão do papel da Lei de Proteção ao Projeto de Cascos de Embarcações (VHDP). 4. Conclusão. 5. Sugestão.

Como sabemos, avanços tecnológicos vêm provocando uma mudança estrutural em nossa economia e sociedade. No entanto, tais avanços tecnológicos, novos conhecimentos, novas técnicas, procedimentos e metodologias precisam de proteção adequada. A era digital traz com ela uma variedade crescente de produtos que são de cara produção, mas que são positivamente vulneráveis a imitações baratas e rápidas.

A ausência de uma proteção legal atua como desestímulo ao investimento em desenvolvimento de certos produtos. As leis de patentes protegem as pesquisas e o desenvolvimento para elaboração de novos produtos, no sentido mais abrangente, e requerem, na maioria das vezes, grandes investimentos. Proteger produtos através de uma patente significa evitar que competidores copiem e vendam esse produto por um preço mais baixo, uma vez que os produtos não são onerados com os custos da pesquisa e desenvolvimento. A proteção conferida pela patente é, portanto, um valioso e imprescindível instrumento para que a invenção e a criação industrial se tornem um investimento rentável. As leis tradicionais de direitos autorais ou *copyright* voltam-se à forma das respectivas criações, e não ao conteúdo destas – e mui-

to menos ainda ao seu conteúdo utilitário. Desta maneira, a utilização industrial de qualquer tecnologia *funcionalmente* equivalente àquela que foi patenteada é restrita segundo a lei pertinente, ainda que os conhecimentos técnicos intrínsecos na patente possam ser livremente utilizados em qualquer propósito intelectual, científico ou não-industrial.¹

O *copyright* e os direitos de autor não podem ser utilizados para restringir obras funcionalmente equivalentes: por definição, as obras literárias, artísticas ou científicas não têm qualquer funcionalidade além do seu objetivo de expressão. Tais criações são produzidas com a finalidade de expressar idéias, conceitos e sensações, todas elas com circulação livre de qualquer restrição jurídica.² Os produtos resultantes da atividade intelectual humana, que fogem destes dois regimes primários de proteção, foram historicamente deixados à própria sorte, sujeitos aos segredos de negócios e às leis de concorrência desleal ou aos caprichos do livre mercado.³

1. Denis Borges Barbosa, *Apostila IV, Propriedade Intelectual, Direitos Autorais e Conexos*, LL.M. em Direito Empresarial IBMEC.

2. Idem.

3. Dennis S. Karjala (*Professor of Law, Arizona State University*), "Misappropriation as a third

A questão à nossa frente é se um terceiro paradigma geral pode ser construído para produtos protegidos inadequadamente ou inapropriadamente, através de patentes ou leis de direitos autorais que melhor equilibrem incentivos à criação/invenção contra o uso livre e desenvolvimento eficiente.

Nos Estados Unidos a abordagem deste problema tem sido uma série aleatória de casos *sui generis*, cada um focalizando em objetos específicos de proteção. Como, por exemplo, em 1972, com relação a terceiros que copiam indevidamente o desenho original de uma outra pessoa, as legislaturas de certos Estados, e em particular da Califórnia, promulgaram leis proibindo a duplicação e venda de produtos através do processo chamado de *moldagem direta*⁴. Esta lei criou um novo direito em propriedade intelectual, proibindo a fabricação ou venda de produtos feitos de moldagem direta de um produto de um concorrente.

Isto é de particular interesse para a indústria de barcos de recreação, que utiliza este processo na fabricação de cascos de barco. A indústria de barcos de recreação nos Estados Unidos, assim como no Brasil, tem sido infestada por fabricantes de barcos de baixo custo que nada vêm demais em pegar um projeto de um casco de barco de um concorrente e utilizar este desenho como um *plug* para fazer um molde para sua própria fabricação desautorizada, uma técnica de contrafação conhecida comercialmente como *splashing*. “Molhar o casco” (*splashing*) ocorre quando um construtor de barcos faz uma cópia sem autorização do projeto de um casco de bar-

co e se apropria do projeto. Tal fenômeno existe desde a invenção da *fibra de vidro*, um material comum na fabricação de barcos de recreação. Os “piratas” usam o casco completo da embarcação para fazer um molde e com usinagem especial o molde copiado é, então, usado para produzir múltiplos cascos do mesmo projeto.

1. O caso “Bonito Boats, Inc. vs. Thunder Craft Boats, Inc.”

Essa discussão veio à tona no caso “Bonito Boats, Inc. vs. Thunder Craft Boats, Inc.”⁵. Entretanto, antes de discutir a matéria deste caso propriamente dita, é importante compreender que, ao contrário do Brasil, nos Estados Unidos os Estados podem criar suas próprias leis de propriedade intelectual. No entanto, quando uma lei estadual está em conflito com uma lei federal, a lei federal se sobrepõe à lei estadual.⁶ Portanto, a questão crucial que surgiu com a proteção que certos Estados estavam dando à moldagem direta era se o estatuto estadual referente à moldagem direta conflitava com a lei de patente federal, a ponto de minar o esquema federal.

O assunto havia sido discutido no caso “Interpart Corp. vs. Italia”,⁷ ocasião

5. U.S. Supreme Court, “Bonito Boats, Inc. vs. Thunder Craft Boats, Inc.”, 489 U.S. 141 (1989) 489 U.S. 141, decidido em 21.2.1989.

6. “Pacific Gas & Elec. Co. vs. State Energy Resources Conservation & Dev. Comm’n”, 461 U.S. 190 (1983): “(...) se uma lei estadual é suplantada por uma lei federal, uma tentativa de executar a lei estadual é uma violação inconstitucional da Cláusula de Supremacia”.

7. O Superior Tribunal Federal dos Estados Unidos no caso “Interpart Corp. vs. Itália” aceitou a aplicação da lei da Califórnia contra a “moldagem direta” na duplicação de espelhos automotivos sem patente, onde a Vara Federal declarou: “A lei evita que competidores sem escrúpulos obtenham um produto e o usem como o *plug* para fazer um molde. A lei não proíbe a cópia de desenho do produto de nenhuma outra forma; se o desenho for de domínio público, ele estará livre para que qualquer um o produza, use ou venda” (777 F.2d, em. 685). O Tribunal continuou, dizendo que: “(...) as leis de

intellectual property paradigm”, 94 Colum. L. Rev. 2594 (1994).

4. Cal. Bus. & Prof. Code § 17300 (West 1987), uma Lei da Califórnia intitulada *Unlawful Acts; Duplication For Sale* (“Atos Ilegais; Duplicação para Venda”) estabelece: “(a) será ilegal para qualquer pessoa duplicar, para fins de venda, qualquer item manufaturado, produzido por outra pessoa, sem a permissão de tal outra pessoa, usando o processo de moldagem direta (...)”.

em que se determinou que o estatuto da Califórnia evita que concorrentes inescrupulosos obtenham um produto e o utilizem como *plug* para fazer moldes. Entretanto, a lei não proibia copiar o desenho do produto de uma outra maneira. Isto porque, se o produto for de domínio público, qualquer pessoa pode fazê-lo, usá-lo ou vendê-lo. Entretanto, neste caso específico o Supremo Tribunal dos Estados Unidos confirmou que as leis federais sempre prevalecerão.

O caso "Bonito Boats", que surgiu em setembro/1976, marcou um momento decisivo na área. *Bonito Boats, Inc.* ("Bonito"), uma empresa da Flórida, tinha desenvolvido o projeto de um casco de fibra de vidro para um barco de recreação, comercializado com o nome comercial de *Bonito Boat Model 5VBR*. Projetar o casco exigiu esforço substancial da parte de "Bonito" e um conjunto de projetos de engenharia foi preparado, dos quais um modelo de madeira maciça foi criado. O modelo de madeira maciça foi posteriormente banhado com fibra de vidro para criar um molde, que depois serviu para produzir os barcos de fibra de vidro acabados que foram colocados à venda. O *5VBR* foi lançado no mercado em meados de setembro/1976. Não há indicação de que um pedido de patente tenha sido feito para proteção dos aspectos utilitários ou do projeto do casco ou para proteção do processo pelo qual o casco foi fabricado. O *5VBR* foi recebido favoravelmente pelo público náutico e foi desenvolvido um "amplo mercado interestadual" para sua venda.

Neste meio tempo, respondendo às críticas levantadas pelo *lobby* náutico, à procura de uma proteção mais ampla para seus projetos de embarcações, a legislatura do estado da Flórida sancionou uma lei,

patente nada dizem sobre o direito de copiar ou o direito de usar, elas discorrem somente em termos do direito de excluir" (idem, citando "Mine Safety Appliances Co. vs. Electric Storage Battery Co.", 56 C. C. P. A. (Pat.) 863, 864, n. 2, 405 F.2d 901, 902, n. 2 (1969)).

Fla. Stat. 559.94,⁸ que tornou "ilegal para qualquer pessoa usar o processo de moldagem direta para duplicar, com o propósito de venda, o casco de qualquer embarcação fabricada ou qualquer componente de uma embarcação fabricada por outro sem a permissão por escrito daquela pessoa". A lei estabelece que é ilegal uma pessoa "intencionalmente vender um casco de embarcação ou um componente de embarcação duplicada (...)". "Qualquer pessoa que sofra prejuízo ou dano como resultado da violação da lei" poderia pleitear indenização, requerer uma liminar e custas advocatícias. A lei tornou-se aplicável a cascos de embarcações ou componentes duplicados através da utilização da moldagem direta depois de 1.7.1983.

Em 21.12.1984, depois do modelo *Bonito 5VBR* estar disponível ao público por mais de seis anos, "Bonito" iniciou um processo no Tribunal de Primeira Instância do Condado de Orange, na Flórida, alegando que *Thunder Craft Boats, Inc.* ("Thunder Craft"), uma empresa do Ten-

8. Lei da Flórida, § 559.94 (1987), art. 559.94, intitulada "Duplicação de Peças de Barcos; Ação Liminar Contra Duplicação Ilegal ou Contra Venda de Peças de Barcos Ilegalmente Duplicadas" que estabelece:

"(1) A expressão de forma como é usada neste artigo:

"a) 'Processo de moldagem direta' significa qualquer processo de moldagem direta onde o casco de barco originalmente fabricado ou partes componentes de um barco são usadas como um *plug* para fabricação do molde, molde, este, que é então usado para fabricar um item copiado.

"b) 'Molde' significa uma matriz ou fôrma na qual a substância ou material é moldado.

"c) '*Plug*' significa um dispositivo ou modelo usado para fazer um molde para fins de duplicação exata.

"(2) É considerado ilegal para qualquer pessoa o uso do processo de moldagem direta para duplicar, com propósito de comercializar, qualquer casco de barco ou parte componente de um barco fabricado por terceiro, sem a permissão escrita de tal terceiro.

"(3) É considerado ilegal para qualquer pessoa intencionalmente vender um casco de barco ou parte componente de um barco duplicado em violação da subseção (2)."

nessee, havia violado a lei da Flórida ao usar o processo de moldagem direta para copiar o casco de fibra de vidro do *Bonito 5VBR* e que intencionalmente havia vendido tais cópias, violando, assim, a lei. "Bonito" requereu uma "liminar temporária e permanente, proibindo 'Thunder Craft' de continuar a ilegalmente duplicar e vender os cascos do *Bonito Boat* ou seus componentes", assim como lucros perdidos, indenização tripla, indenização punitiva e honorários advocatícios.

"Thunder Craft" apresentou uma contestação baseada nos argumentos de que as decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos nos casos "Sears, Roebuck & Co vs. Stiffel Co." e "Compco Corp. vs. Day-Brite Lighting, Inc." (1964)⁹ estabeleciam

9. Nos casos "Sears, Roebuck & Co. vs. Stiffel Co.", 376 U.S. 225 (1964) e "Compco Corp. vs. Day-Brite Lighting, Inc.", 376 U.S. 234 (1964), ambos decididos no mesmo dia, o Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos julgou que desenhos e idéias utilitárias publicamente conhecidos que eram desprotegidos por patente ocupavam a mesma posição que a matéria de uma patente expirada. O caso "Sears" envolvia uma luminária de poste projetada originalmente pela reclamante "Stiffel", que tinha obtido patentes tanto do desenho quanto da mecânica da luminária. A "Sears" comprou cópias não autorizadas da luminária e pode vendê-las a um preço de varejo praticamente equivalente ao preço de atacado do fabricante original (supra, a 226). A "Stiffel" entrou com uma ação contra a "Sears" na Corte da Vara Federal, alegando infração de duas patentes federais e concorrência desleal sob a lei de Illinois. A Vara Federal julgou que as patentes da "Stiffel" eram inválidas, por causa da antecipação do estado da arte, mas, contudo, proibiu a "Sears" de vender as luminárias duplicadas, baseada no fato de haver confusão entre os consumidores, de acordo com a lei de concorrência desleal. O Tribunal de Apelação afirmou, chegando à conclusão que a lei de concorrência desleal de Illinois proibia simulação de produto mesmo na falta de prova, que o réu promoveu ações adicionais para induzir confusão quanto à origem.

O Supremo Tribunal Federal reverteu a decisão, julgando que a proteção ilimitada contra cópia que a lei de Illinois concedia a um item não-patenteável cujo desenho havia sido plenamente divulgado através de vendas públicas conflitava com a política federal incorporada nas leis de patente. O Supremo afirmou: "No presente caso a luminária de poste vendida pela 'Stiffel' é considerada não-merecedora

que o estatuto da Flórida conflitava com a lei federal, e que a Magna Carta deveria sempre prevalecer, e que, portanto, era inválida, de acordo com a cláusula de supremacia da Constituição Federal. O Tribunal acatou a contestação da "Thunder Craft" e o dividido Superior Tribunal Federal da Flórida confirmou o indeferimento da reclamação de "Bonito".

"Bonito" apelou ao Supremo Tribunal da Flórida, que proferiu uma decisão, porém não por unanimidade, em que a maioria dos juízes concordava com a conclusão dos tribunais inferiores de que as leis da Flórida interferiam de forma inaceitável com o esquema estabelecido pela lei federal de patentes. A maioria concordou com as decisões anteriores da Suprema Corte dos Estados Unidos nos casos "Sears" e "Compco" no sentido de que, "quando um artigo entra em domínio público, somente uma patente pode eliminar o risco inerente de concorrência, e ainda assim somente por um tempo limitado". Contudo, os três juízes dissidentes argumentaram, com o suporte da decisão do Tribunal Federal no caso "Interpart", que as "provisões antimoldagem direta" da Flórida "não proibiam a cópia de um item sem patente. *Elas proíbem um método de cópia; o item permanece em domínio público*" (515 So.

de proteção nem de patente mecânica, nem de patente de desenho. Um artigo não-patenteável, como um artigo cuja patente expirou, está em domínio público e pode ser feito e vendido por quem quer que decida fazê-lo. O que a 'Sears' fez foi copiar o desenho da 'Stiffel' e vender luminárias quase-idênticas àquelas vendidas pela 'Stiffel'. Isto ela tinha todo direito de fazer sob as leis federais de patentes" (376 U.S., a 231).

Chegou-se a uma conclusão similar em "Compco", onde a Vara Federal tinha estendido a proteção da lei de concorrência desleal de Illinois aos aspectos funcionais de um sistema de luz fluorescente. A liminar contra a cópia de um artigo não-patenteado, livremente disponível ao público, de forma não permitida "interfere com a política federal, encontrada no art. I, 8, cl.8, da Constituição e nas leis federais suplementares, de permitir livre acesso a cópia de qualquer coisa que as leis federais de patentes e direitos autorais deixem em domínio público" (Compco, supra, a 237).

2 d, em 223 (Shaw, J., discordante) (grifos nossos).

Ao chegar à Suprema Corte dos Estados Unidos havia a percepção de que a lei da Flórida dotava o fabricante original de cascos de embarcação de direitos contra o mundo, parecidos em escopo e operação com os direitos concedidos a uma patente federal. Tal como o título da patente, o benefício da lei da Flórida impede que um concorrente “faça” o produto no que é evidentemente a maneira mais eficiente disponível e que “venda” o produto quando este for produzido daquela maneira. O esquema da Flórida oferece esta proteção por um número indeterminado de anos para todos os cascos de embarcações e seus componentes, sem considerar seu mérito ornamental ou tecnológico.

A Suprema Corte concluiu que o estatuto da Flórida reduzia substancialmente o incentivo competitivo, desta forma minando a regra geral de livre concorrência. Pelo sistema da Flórida o futuro inventor está ciente desde o início dos seus esforços de que os direitos contra o público estão disponíveis, independentemente de sua habilidade em satisfazer os rigorosos padrões de patenteabilidade. Portanto, as mudanças mais simples e óbvias no projeto de um casco de embarcação dão origem à proteção legal.

2. Lei de Proteção ao Projeto de Cascos de Embarcações

Respondendo de uma maneira aparentemente contrária à condenação da Suprema Corte ao tratamento que o Estado da Flórida dá aos projetistas de cascos de embarcações, o Congresso criou a *Lei de Proteção ao Projeto de Cascos de Embarcações* (VHDPA).¹⁰

10. *Vessel Hull Design Protection Act, Title 17, Chapter 13 do United States Code*, assinado como lei em 28.10.1998.

Tal lei estabelece que um projeto é “original” se ele for o resultado do “empenho criativo do projetista que apresente uma variação distinta em relação a projetos anteriores de artigos similares, que seja mais que meramente trivial e que não tenha sido copiado de uma outra fonte”. A lei garante ao proprietário de um desenho original de casco de embarcação certos direitos exclusivos, desde que seja feito um pedido de registro do desenho junto ao Escritório de Direito Autoral dos Estados Unidos (*The United States Copyright Office*) dentro de dois anos, a partir do momento em que o desenho tenha se tornado público. A proteção somente é oferecida a projetos de cascos de embarcações executados em barcos de verdade que são exibidos publicamente, distribuídos publicamente ou postos à venda ou vendidos ao público em ou após 28.10.1998.

O Escritório de Direito Autoral criou regras para registrar projetos de cascos de embarcação. Para se candidatar ao registro, um pedido de registro deve incluir os seguintes elementos: (i) formulário de pedido de registro devidamente preenchido e assinado; (ii) material de depósito – desenhos ou fotografias do projeto. Como os desenhos ou fotografias constituem a divulgação visual integral do projeto, eles devem ser claros e completos e incluir um número suficiente de vistas para que o projeto seja mostrado adequadamente; (iii) taxa apropriada. A taxa básica de registro para cada desenho cobre até três páginas do material do depósito.

Um aviso de que o desenho é protegido deve ser colocado na embarcação, preferivelmente contendo as palavras “Projeto Protegido” (abreviação *Prot’d Des. – Protected Design*), ou a letra “D” com um círculo, ou o símbolo “*D*”, o ano em que se iniciou a proteção do projeto e o nome do proprietário. Uma vez registrado, o número do registro pode ser usado em lugar do aviso. Tal aviso de desenho protegido deve estar localizado de forma a in-

formar razoavelmente sobre a proteção do desenho, enquanto o projeto/casco/barco estiver sendo usado normalmente.¹¹ A data efetiva do registro do desenho do casco de uma embarcação é a data na qual o Escritório de Direito Autoral publica o registro no seu *site* e é válida por um período *não* renovável de 10 anos.

O proprietário de um desenho tem o direito de entrar com uma ação pela violação de seu desenho, desde que ele tenha um certificado de registro do Escritório de Direito Autoral. Uma ação de violação pode ser proposta em uma Vara Federal ou pode ser julgada por arbitragem, se as partes envolvidas na disputa concordarem. As medidas de reparação disponíveis na violação do desenho incluem indenização, lucros do infrator, custas advocatícias, medida cominatória, mandado de busca e apreensão e cassação dos produtos infratores. As penalidades aplicam-se também para qualquer um que entrar com uma ação de violação sabendo que o registro do projeto foi obtido através de uma apresentação falsa ou fraudulenta.

A violação ocorre quando uma pessoa, sem o consentimento do proprietário, fabrica ou fabricou, importa, coloca à venda ou utiliza no comércio qualquer artigo que infrinja os direitos do proprietário de acordo com as normas definidas, ou venda, distribua ou utilize no comércio tal artigo. A lei inclui o direito de excluir outros de fabricar, importar, oferecer à venda ou utilizar em comércio qualquer casco de embarcação que apresente o desenho do casco protegido.

A lei estabelece indenização por danos, assim como medida cominatória e mandado de busca e apreensão, e oferece uma forma de proteção à propriedade intelectual efetiva e de baixo custo para fabricantes de embarcações de recreação que produzem cascos. Entretanto, a proteção ao projeto sob a VHDPa *não* está dispo-

nível, e o registro não pode ser feito, para os projetos que receberam proteção de patente sob Título 35 do Código dos Estados Unidos.

As pesquisas demonstram, no entanto, que a lei federal tem sido pouco utilizada, devido em grande parte às consequências não pretendidas da definição de “casco”, que inclui características do “convés”, e à dificuldade de provar a violação. O número total de registros emitidos desde 1.1.2003 até 6.3.2005 foi de somente 95. Um projeto de lei foi apresentado em 2005 direcionado especificamente a esclarecer como “casco” deveria ser definido, eliminando qualquer inclusão de características do “convés”. Entretanto, a lei não foi promulgada.

3. Revisão do papel da Lei de Proteção ao Projeto de Cascos de Embarcações (VHDPa)

O Escritório de Direito Autoral dos Estados Unidos e o Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos publicaram um relatório conjunto em 3.11.2003 que revisava o papel da VHDPa. A conclusão foi que era necessário mais tempo para avaliar seu impacto na indústria de embarcações. Na época em que o relatório foi feito a VHDPa tinha somente cinco anos de uso, mas o relatório recomendava que a lei continuasse sob a administração do Escritório de Direito Autoral.

Além da falta de interesse ou, possivelmente, da falta de conhecimento dos fabricantes de embarcações a respeito da obtenção de registro, depositar um pedido de registro, particularmente em relação aos desenhos, é muito confuso. As diretrizes não são claras. Um estudo dos registros obtidos mostra que diversas grandes empresas utilizam a lei regularmente, e também fica aparente que há uma grande variedade de abordagens na preparação dos desenhos, desde desenhos técnicos de engenharia detalhados a simples gravuras das características externas de uma embarcação.

11. Art. 1.306 da VHDPa.

No momento, os grandes fabricantes nos Estados Unidos têm um forte *lobby* para proteger seus direitos de forma mais ampla na área de fabricação de embarcações recreativas. O Projeto de Lei 1.785 cria ainda mais barreiras para os infratores que utilizarem o sistema de *splashing* para produzir suas cópias de desenho fiel, e também tem por objetivo a simplificação do processo de registro. A lei já havia sido aprovada no Senado e aguardava debate no Câmara dos Deputados dos Estados Unidos quando este artigo estava sendo escrito.

Todavia, este caso e particularmente a legislação resultante são interessantes. A lei dá atenção a uma área específica, onde a cópia de desenhos é descontrolada e onde as medidas de curto prazo podem ser tomadas a fim de impedir o problema. Também demonstra que a lei de propriedade intelectual não é uma área perfeita e imutável. Muito pelo contrário, ela está permanentemente em estado de movimento, adaptando-se às novidades humanas, especialmente porque o poder de invenção humana está sempre amadurecendo e avançando.

A propriedade intelectual não abarca simplesmente as amplas áreas de patentes, modelos de utilidade, desenhos industriais, marcas registradas e direitos autorais. Outras áreas surgem sem um rótulo específico que possa ser anexado a elas, e somente podemos nos referir a elas como "híbridas". Neste caso, estamos examinando um desenho que não pode ser patenteado, que já foi totalmente exposto através de vendas públicas no domínio público e que pode ser feito e vendido por quem quer que queira fazê-lo.

4. Conclusão

A indústria de embarcações de recreação é um bom exemplo, porque demonstra como uma idéia, tal como um casco, pode ser facilmente reproduzida, fabricada e colocada no mercado antes mesmo que o verdadeiro proprietário pense no seu lançamento.

O professor H. Reichman¹² cunhou a expressão "falha de mercado" para descrever este fenômeno quando observou esta brecha entre patente e direito autoral, que não leva em conta que certos produtos têm alto custo inicial de produção mas que podem ser facilmente copiados a um custo bem baixo. A "falha no mercado" não ocorre simplesmente porque um produto é copiado por um concorrente e colocado no mercado, mas porque é uma reprodução da idéia do criador e em vista dos métodos baratos utilizados pelo "pirata", que permitem reduzir o preço original antes que o investimento inicial possa ser recuperado pelo fabricante original.

Dennis S. Karjala¹³ considerou esta expressão limitada e propôs analisar esta questão sob um outro termo: "apropriação indébita". Embora parecida com o conceito de "falha no mercado", "apropriação indébita" refere-se a casos onde os avanços em tecnologia às vezes contrariam o equilíbrio cuidadosamente traçado entre as patentes e os direitos autorais, mesmo quando suplementadas pelas leis de concorrência desleal. A proteção de patente pode estar indisponível para certo produto desejável porque seu *know-how* representa meramente um avanço tecnológico, desprovido de atividade inventiva, enquanto a proteção do direito autoral pode também estar indisponível porque o produto é funcional, factual ou "não-criativo". Na ausência de proteção de propriedade intelectual no que se refere a informação ou *know-how* associado a tais produtos, poderá haver um desestímulo em produzi-los, pois o custo para copiar informação ou *know-how* utilizando novas tecnologias está abaixo do custo de criação de um produto original propriamente dito.

12. H. Reichman, "Legal hybrids between the patents and copyright paradigms", 94 *Colum. L. Rev.* 2432.

13. Dennis S. Karjala, "Misappropriation as a third intellectual property paradigm", 94 *Colum. L. Rev.* 2594 (1994).

Talvez a cópia de cascos de embarcações na indústria de barcos de passeio no Brasil não tenha chegado ao ponto de agir como desestímulo aos produtores legítimos. Contudo, o problema se agrava, alcançando níveis desproporcionais com os fabricantes estrangeiros que procuram comercializar seus produtos no Brasil e que descobrem que seu barco foi copiado e lançado no mercado já há algum tempo, freqüentemente sob o pretexto de estar associado ao fabricante estrangeiro.

5. Sugestão

Desde que o Brasil foi retirado da *Priority Watch List* (Lista Negra) do USTR,¹⁴ o país tem sido elogiado pelas ações de combate à “pirataria”. A indústria de barcos de recreação é um setor de alta visibilidade, onde legislação suplementar poderia ser promulgada com certa rapidez, de forma semelhante aos Estados Unidos, com o objetivo de permitir que as companhias de fabricação de barcos recorram à Justiça contra os infratores. Nos Estados Unidos a maior parte do apoio para a promulgação da VHDPA foi baseada no fato de que há fortes incentivos aos “piratas” para infringir projetos de embarcações, em função dos enormes recursos que devem ser investidos no desenvolvimento de novos projetos ou de inovações.

O Brasil ainda está sendo monitorado pela chamada revisão “fora do ciclo” com relação aos seus esforços para combater a “pirataria”. O Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos Contra a Propriedade, cujo objetivo principal é produzir normas, formular e propor planos nacionais de combate à “pirataria”, evasão fiscal, bem como infrações contra a propriedade intelectual, poderia utilizar isto como uma sugestão legislativa.

Havendo identificado uma “falha de mercado” ou “apropriação indébita”, a tarefa que falta é como desenvolver uma estrutura legal efetiva para este novo conceito de proteção. Adotando este curso de ação, a legislação deve permanecer focada na noção de “falha de mercado” (ou “apropriação indébita”). Em outras palavras, nos métodos de reprodução fáceis e baratos em relação ao custo do desenvolvimento do original, em definir os produtos a serem protegidos, os termos da proteção, a disponibilidade das liminares e as atividades que constituem infração. A caracterização da infração deve ser baseada nos métodos de reprodução apropriativos, que, se permitidos, reduziriam severamente os incentivos de criar produtos vulneráveis a tais métodos.

Referências bibliográficas

Arguments to Court on Patent Law Preemption of Molding Statutes, 37 Pat. Trademark & Copyright J. (BNA) 163 (Dec. 8, 1988).

BARBOSA, Denis Borges. *Apostila IV Propriedade Intelectual Direitos Autorais e Conexos*. LL.M. em Direito Empresarial IBMEC.

CARSTENS, Dav M W. “Preemption of direct molding statutes: ‘Bonito Boats vs. Thunder Craft Boats’”. *Harvard Law Review* 3. Spring Issue, 1990.

COPYRIGHT OFFICE. *Report Review* (<http://www.copyright.gov/reports/index.html>) e *Registration Information* (<http://www.copyright.gov/vessels>).

Digital Millennium Copyright Act, 105 P.L. 304; 112 Stat. 2860; 1998 Enacted H.R. 2281; Title V – Protection of Certain Original Designs, Sec. 501., Short Title. The Vessel Hull Design Protection Act. Sec. 502. Protection of Certain Original Designs. Title 17, United States Code, amended Chapter 13 – Protection of Original Designs.

14. *United States Trade Representative* (USTR) – Representativo de Comércio dos Estados Unidos –, que o art. 301 do *Trade & Tariff Act 1984* criou.

FRYER, III William T. *Update on Vessel Hull Design Protection Act March 6, 2005* (www.fryer.com/VHtes303.htm and www.fryer.com/wsbhtes1.html)

KARJALA, Dennis. "Misappropriation as a third intellectual property paradigm". *S. 94 Colum. L. Rev.* 2594 (1994).

REICHMAN, J. H. "Legal hybrids between the patents and copyright paradigms". *94 Colum. L. Rev.* 2432 (1994).

SGANGA. "Direct molding statutes: potent weapons, but are they constitutional?". *71 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y* 70, 70 (1989).

U. S. SUPREME COURT. "Bonito Boats, Inc. vs. Thunder Craft Boats, Inc.". *489 U.S. 141 (1989) Certiorari to the Supreme Court Of Florida n. 87-1346.*

UNITED STATES COPYRIGHT AND PATENT AND TRADEMARK OFFICES. *Report on the Vessel Hull Design Protection Act: Overview and Analysis.* Novembro/2003 .

ZAVASCKI, Teori Albino. "Tutela jurisdiccional da propriedade industrial". Palestra proferida no *XVII Seminário Nacional da Propriedade Intelectual*, promovido pela ABPI. Porto Alegre, 30.9.1997.