

A PROTEÇÃO JURÍDICA TRANSNACIONAL DAS BASES DE DADOS: MODELOS E DESAFIOS DO LOCAL AO GLOBAL

Pedro Victor de Oliveira Mota⁴⁰

Jorge Enrique de Azevedo Tinoco⁴¹

Diogo Pignataro de Oliveira⁴²

■ 1. INTRODUÇÃO

O Acordo TRIPS (*“Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights”*), estendendo e atualizando o que foi disposto no artigo 2.5 da Convenção de Berna⁴³, esclareceu que as compilações de dados – independentemente da forma, se eletrônica ou física – que constituam criações intelectuais em virtude do modo de seleção e arranjo, devem ser protegidas pelo direito autoral⁴⁴.

Embora os 164 Estados-membros da Organização Mundial do Comércio tenham aderido ao Acordo TRIPS⁴⁵, as formas de implementação do

⁴⁰ Advogado no escritório Mansur Murad Advogados. Bacharel em Direito pela UFRN. cursando Especialização em Direito da Propriedade Intelectual na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ). Pesquisador no Observatório de Direito Internacional do Rio Grande do Norte (OBDI-RN) na linha de Direito Internacional Privado.

⁴¹ Graduando em Direito pela UFRN. Pesquisador no Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS/UFRN) e no Observatório de Direito Internacional do Rio Grande do Norte (OBDI-RN) na linha de Direito Internacional e Jurisdição e Direito Internacional nos Tribunais Superiores.

⁴² Professor adjunto do Departamento de Direito Privado da UFRN e coordenador e/ou integrante dos seguintes projetos acadêmicos: SOI, PotiArb, OBDI e Casudo Jurilab. Doutorando em Direito na Universidade de Coimbra. Mestre em Direito pela UFRN. Professor na Pós-graduação na UFRN. Presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem da Federação das Indústrias do RN – FIERN. Membro das Comissões Nacionais do Conselho Federal da OAB de Arbitragem e de Direito Internacional.

⁴³ WIPO. **Guia da Convenção de Berna relativa à Protecção das Obras Literárias e Artísticas**. 1980. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/copyright/615/wipo_pub_615.pdf. Acesso em: 20 ago. 2021. O artigo 2.5 da Convenção de Berna traz a seguinte disposição: “5) As compilações de obras literárias ou artísticas tais como as enciclopédias e antologias que, pela escolha ou disposição das matérias, constituem criações intelectuais, são protegidas como tais, sem prejuízo dos direitos dos autores sobre cada uma das obras que fazem parte dessas compilações”.

⁴⁴ WTO. **Annex 1C: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights**. 1994. Disponível em: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf. Acesso em: 06 fev. 2021. Tratamento jurídico constante no art. 10.2 do Acordo TRIPS: “As compilações de dados ou de outro material, legíveis por máquina ou em outra forma, que em função da seleção ou da disposição de seu conteúdo constituam criações intelectuais, deverão ser protegidas como tal. Essa proteção, que não se estenderá aos dados ou ao material em si, se dará sem prejuízo de qualquer direito autoral subsistente nesses dados ou material” (WTO, 1994, p.324, tradução livre).

⁴⁵ WTO. **Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights**. Disponível em: https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm. Acesso em: 05 fev. 2021

dispositivo acima se deram de maneiras distintas. Nesse sentido, diferentemente do que acontece em outros campos da propriedade intelectual, o Acordo TRIPS não propôs uma harmonização mais exaustiva, mas apenas um comando simples para que haja a efetiva proteção de “[...] compilações de dados ou de outro material, legíveis por máquina ou em outra forma, que em função da seleção ou da disposição de seu conteúdo constituam criações intelectuais, deverão ser protegidas como tal”⁴⁶.

Diante disso, diferentes formas de proteção surgiram, historicamente, por diferentes legislações nacionais, o que finda causando divergências no tratamento jurídico dado à matéria pelos países até a presente data⁴⁷ que, naturalmente, ganham maior repercussão quando a proteção necessita se efetivar de maneira transnacional.

Juntamente a essas diferentes formas de proteção, desafios também surgem para os diversos usuários das bases de dados que podem variar do pesquisador de uma universidade ao minerador de dados de uma empresa multinacional. Enquanto dependentes do tratamento de dados para dar vazão à economia informacional, faz-se relevante discutir as consequências de co-existirem modelos jurídicos distintos internacionalmente para a proteção das bases de dados, já que um mesmo usuário pode acessar múltiplas compilações⁴⁸ (assim entendidas as bases de dados) sediadas – ainda que fictamente – em ordenamentos jurídicos diferentes de onde ele se encontra e de forma simultânea.

Dentro desse espectro, é necessário entender como o assunto é regrado interamente em alguns locais centrais, a fim de tornar possível uma compreensão acerca das possibilidades de se obter uma efetiva harmonização internacional dos regimes de proteção à propriedade intelectual, objetivando uma proteção transnacional no tocante às bases de dados. Com vistas a delinear o tema mais a fundo, na primeira parte desse estudo será empregada uma análise bibliográfica, legislativa e jurisprudencial do tema em quatro ordenamentos: (i) a União Europeia, (ii) o Reino

⁴⁶ WTO, 1994, p.324, tradução livre.

⁴⁷ UK INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE. **Sui generis database rights from 1 January 2021: how protection in the eu for databases produced in the uk will change from 1 january 2021. How protection in the EU for databases produced in the UK will change from 1 January 2021.** 2020. Disponível em: <https://www.gov.uk/guidance/sui-generis-database-rights-after-the-transition-period>. Acesso em: 06 fev. 2021.

⁴⁸ Aqui é empregada a expressão “compilação” dado que as bases de dados as quais se refere o presente trabalho são coletâneas de dados que ganham distintividade apenas na sua forma de arranjo e apresentação.

Unido, (iii) os Estados Unidos, e (iv) o Brasil. Ato contínuo, na segunda parte, será feito um levantamento documental acerca das prévias tentativas de harmonização do tema pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). Por fim, a terceira parte do artigo trará uma síntese do tema listando os principais desafios para a uniformização do tratamento jurídico das bases de dados a nível internacional.

■ 2. MODELOS DE PROTEÇÃO JURÍDICA DAS BASES DE DADOS

É sabido que há debate substancial na comunidade jurídica quanto à modalidade apropriada de proteção da propriedade intelectual do *software*. Enquanto a postura tradicionalmente adotada pode ser tida como o tratamento do *software* como matéria de direito autoral⁴⁹, diferentes legislações adotam tratamentos diversos. Nesse sentido, não é incomum ver países que permitem o patenteamento de *software*⁵⁰ e até mesmo uma proteção *sui generis*⁵¹.

No cenário apresentado, o objeto da discussão doutrinária eventualmente passou do programa de computador puro e simples para o conteúdo do *software*. É nessa distinção fundamental que as bases de dados passam a ser vistas de forma distinta de outros tipos de *software*. Enquanto há, em alguns programas de computador, o emprego de claros esforços criativos⁵², em outros há apenas a compilação de dados referentes a comportamentos e fatos aferíveis por outras vias⁵³.

Com a evolução proporcionada pelos computadores no tratamento, armazenamento e disposição de dados, surgiu mais interesse na definição da tutela jurídica dessas compilações, embora importantes decisões judiciais tenham se debruçado sobre dados em meios físicos (a exemplo

⁴⁹ Postura exemplificada pelo tratamento dado na legislação de direitos autorais estadunidense sob o título 17 do United States Code (USC) §101 (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 1980).

⁵⁰ BESSEN, James; HUNT, Robert M. An empirical look at software patents. **Journal of Economics & Management Strategy**, v. 16, n. 1, p. 157-189, 2007.

⁵¹ WACHOWICZ, Marcos. O software instituto de direito autoral *sui generis*. *Âmbito Jurídico*, Rio Grande, v. 43, p. 31, 2007.

⁵² Pode ser tomada como exemplo a interface de usuário de um programa hipotético que foi desenhada de forma criativa para proporcionar uma melhor experiência de utilização. Da mesma maneira, é possível pensar em um código cuidadosamente e criativamente indentado para permitir fácil leitura e modificação ao programador.

⁵³ Para um exemplo desse tipo de programa, é possível imaginar uma base de dados que contenha informações sobre todas as batalhas travadas na 2ª Guerra Mundial (e.g.: dias, número de mortes, nomes dos combatentes). Embora o preparo de tal *software* vá requerer tremendo esforço, a informação nele contida é matéria fática e acessível por vias diversas, não requerendo esforço criativo.

de listas telefônicas), como se verá adiante, especialmente no tópico 2.3. O maior foco da discussão é, portanto, pautado na abrangência da proteção jurídica para as bases de dados. Aquelas consideradas originais em sua organização ou conteúdo não são objeto de grandes disputas, porquanto o Acordo TRIPS já previra a sua tutela⁵⁴.

Sem embargo, as diferenças surgem na importância do requisito “investimento”⁵⁵ para a existência do direito do desenvolvedor do banco de dados (ou do titular que o substitua) e, sob essa condição, se existe um direito próprio às bases de dados (*database right*), inclusive àquelas tidas como não-originais.

■ 2.1 UNIÃO EUROPEIA E O DIREITO SUI GENERIS

O único documento a tratar da uniformidade regional para a proteção jurídica da base de dados no âmbito da União Europeia é a Diretiva 96/9/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 11 de março de 1996. Por sua determinação, as bases de dados tidas por originais são protegidas por direitos autorais, portanto, gozam de 70 anos de proteção contados após a morte do autor⁵⁶.

A grande inovação trazida pela Diretiva foi a proteção “*sui generis*” para as bases de dados que não se enquadram como originais. Adotando a doutrina do *sweat of the brow*⁵⁷, a Comunidade Europeia passou a proteger a expressão do conteúdo compilado por 15 anos da criação da base ou da publicação, podendo esse período ser estendido por mais 15 anos caso a base de dados sofra alterações significativas em seu conteúdo⁵⁸, desde que o titular possa demonstrar o investimento econômico ou profissional

⁵⁴ Tratamento jurídico constante no art. 10.2 do Acordo TRIPS. O texto completo está disponível na nota de rodapé 5.

⁵⁵ O requisito de “investimento” expressa a necessidade de trabalho, ou seja, investimento de esforço e/ou recursos para agrupar a compilação de dados que se pretende proteger como propriedade intelectual. Esse requerimento é uma exigência comum em países que adotam a doutrina do “*sweat of the brow*”. A doutrina referida será explorada em maior minúcia quando se tratar do regime de proteção na União Europeia.

⁵⁶ UNIÃO EUROPEIA. **Directiva** nº 96/9/CE, de 11 de março de 1996. Directiva 96/9/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de março de 1996, relativa à protecção jurídica das bases de dados. Estrasburgo, FRANÇA, 27 mar. 1996. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31996L0009&from=EN>. Acesso em: 05 fev. 2021.

⁵⁷ A doutrina do “*sweat of the brow*”, literalmente “suor da testa”, defende que as compilações de dados devem ser protegidas como uma recompensa ao esforço e investimento que foram empregados para desenvolvê-las. Essa tese enfatiza o esforço empregado na coleta dos dados em detrimento da criatividade artística que é classicamente exigida no campo de proteção autoral.

⁵⁸ Ibid.

tido no arranjo da disposição do conteúdo contido nela contido. Para isso, a Diretiva previu no art. 7.4⁵⁹ que esse direito *sui generis (database right)* é independente dos direitos autorais provenientes da organização, seleção e disposição original de dados, de modo que ambos os direitos possam coexistir: o direito *sui generis* da base de dados como um todo, decorrente do investimento realizado pelo titular; e o direito autoral conferido pela disposição original do conteúdo na compilação.

■ 2.2 REINO UNIDO E A IMPORTÂNCIA DO DADO EXTRAÍDO

Em janeiro de 1998 entrou em vigor o "*The Copyright and Rights in Databases Regulations*", o qual implementou no Reino Unido a Diretiva Europeia 96/9/CE e emendou o "*Copyright, Designs and Patents Act*", de 1988.

Ocorre que a Suprema Corte (*High Court*) se pronunciou em 09 de fevereiro de 2001 no caso *British Horseracing Board* (BHB), decidindo pela proteção autoral à base de dados que compilava informações sobre cavalos, jockeys e apostas com base na doutrina do "*sweat of the brow*"⁶⁰. A corte condenou William Hill, baseada na *Copyright and Rights in Databases Regulations*, contudo não porque entendeu que houve cópia substancial das informações, mas sim pela importância do material utilizado. Também foi decidido que a publicação do material por Hill foi considerada "reutilização", embora as informações pudessem ser acessadas por outros meios⁶¹.

Uma relevante preocupação para nacionais e residentes do Reino Unido sobreveio com o *Brexit* e as possíveis consequências advindas do rompimento com a União Europeia. Nesse sentido, sites oficiais do governo do Reino Unido já apontam para uma cisão no modelo bipartido de proteção autoral em função da saída da União Europeia. Dessa

⁵⁹ O artigo 7.4 da Diretiva 96/9/CE lê: "Artigo 7º Objecto da protecção 1. Os Estados-membros instituirão o direito de o fabricante de uma base de dados proibir a extracção e/ou a reutilização da totalidade ou de uma parte substancial, avaliada qualitativa ou quantitativamente, do conteúdo desta, quando a obtenção, verificação ou apresentação desse conteúdo representem um investimento substancial do ponto de vista qualitativo ou quantitativo. [...] 4. O direito previsto no nº 1 é aplicável independentemente de a base de dados poder ser protegida pelo direito de autor ou por outros direitos. Além disso, esse direito será igualmente aplicável independentemente de o conteúdo da base de dados poder ser protegido pelo direito de autor ou por outros direitos. A protecção das bases de dados pelo direito previsto no nº 1 não prejudica os direitos existentes sobre o seu conteúdo".

⁶⁰ ASKANAZI, Jennifer et al. The future of database protection in US copyright law. **Duke Law & Technology Review**, v. 1, n. 1, p. 17, 2001. Disponível em: <https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1016&context=dltr>. Acesso em: 05 fev. 2021.

⁶¹ Ibid.

maneira, após o dia primeiro de janeiro de 2021, a Grã-Bretanha e a Irlanda do Norte passaram a oferecer proteção apenas a bases de dados consideradas originais e por vias tradicionais de direito autoral. Contudo, os direitos *sui generis* já adquiridos antes da data limítrofe continuarão a ser observados no Reino Unido e no Espaço Econômico Europeu⁶².

■ 2.3 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA: UM NÍVEL MÓDICO DE CRIATIVIDADE

A *National Commission on the New Technological Uses of Copyrighted Works* (CONTU) publicou um relatório em 1978 defendendo que as bases de dados deveriam ser protegidas por direitos autorais, por se tratar de compilações⁶³. A conclusão foi no sentido de que o termo “obras literárias” deveria considerar, igualmente, as bases de dados.

Em 1991, a Suprema Corte dos Estados Unidos enfrentou essa matéria no caso *Feist Publications v. Rural Telephone Co* (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 1991)⁶⁴. As duas empresas competiam por publicidade nas páginas amarelas das listas telefônicas. *Feist* copiara os dados da *Rural* para poder compilar a sua própria lista. Irresignada, *Rural* entrou com ação judicial para condenar *Feist* por violação de direitos autorais diante da reprodução desautorizada dos dados da lista. A corte distrital julgou a ação favorável à *Rural*, com base na teoria do “*sweat of the brow*”, a qual garantiria proteção aos dados compilados por *Rural* por causa do trabalho envolvido na coleta e disposição das informações. A Suprema Corte, contudo, rejeitou o argumento da “*sweat of the brow*”, uma vez que, no *Copyright Act de 1976*, o legislador enfatizara a importância da originalidade para que o objeto fosse passível de proteção autoral e, sob esse aspecto, não há de se considerar a publicação de fatos (informações puras) enquanto obras originais.

O professor William Fisher III⁶⁵ comenta que a decisão no caso *Feist* foi paradigmática não apenas para os Estados Unidos, mas para diver-

⁶² UK INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE, 2020.

⁶³ CONTU. **Final Report of the National Commission on New Technology Uses of Copyrighted Works**. Washington D.C, 1978. Disponível em: <http://digital-law-online.info/CONTU/PDF/index.html>. Acesso em: 05 fev. 2021.

⁶⁴ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Suprema Corte dos EUA. Sentença nº 499 U.S. 340. Apelante: Feist Publications, Inc. Apelada: Rural Telephone Service Company, Inc. Relator: Justice Sandra Day O'Connor. Washington, DC, 27 de março de 1991. **Justia**. Mountain View,. Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/499/340/>. Acesso em: 06 fev. 2021.

⁶⁵ FISHER III, William. Recalibrating Originality. **Houston Law Review**, v. 54, p. 437, 2016. Disponível em: <https://houstonlawreview.scholasticahq.com/api/v1/articles/3912-recalibrating-originality>.

sof países do regime da *Common Law*. Como indicativo dessa influência internacional, o professor traz o exemplo do Canadá e da Austrália que adotaram, mesmo que com alguns adendos particulares, a doutrina criada a partir do caso *Feist*, de modo que, nesses países, trabalhos autorais precisam apresentar “um nível módico de criatividade (*a modicum of creativity*).

Nesse sentido, o Título 17 do *US Code*, Seção 103, não considera fatos como passíveis de proteção autoral, mas a sua seleção e arranjo podem ser protegidos. A Suprema Corte, no entanto, entendeu que a disposição das informações telefônicas pela *Rural* não possuía a distintividade necessária para ser considerada original, já que a forma de publicação seguia um padrão comum às “listas brancas” telefônicas e, por este motivo, não se poderia falar em proteção autoral deste objeto, eis que a cláusula finalística da Constituição dos Estados Unidos privilegiou a criatividade, e não o esforço.

Este caso é considerado um *leading case* na definição do que não seria uma base de dados protegida por direitos autorais. De outra ponta, a análise do caso *CCC Information Services v. Maclean Hunter Market Reports* permite-nos ter uma noção do que, sob a perspectiva do direito estadunidense, seria uma base de dados com proteção autoral. Neste caso, na origem, discutia-se a possibilidade de condenar a *CCC Information Services* pelo uso de informações contidas em base de dados sobre avaliações de carros usados nos relatórios da *Maclean*⁶⁶. O Segundo Circuito Federal entendeu que a *Maclean* tinha direitos autorais sobre as avaliações, porquanto estas não seriam apenas fatos preexistentes, mas sim obras originais. Isso porque o resultado ali divulgado derivava de um juízo de valor feito pela empresa e dependia de fontes e informações profissionais que ela detinha. Dessa forma, as avaliações foram consideradas conteúdo original e passível de proteção via direitos autorais.

A partir desses julgados, destaca-se dois aspectos importantes para o modelo dos Estados Unidos: (i) a originalidade na forma de disposição do conteúdo na base de dados e (ii) a originalidade do conteúdo em si, disposto na base de dados (que pode ter formatação original ou não).

pdf. Acesso em: 05 fev. 2021.

⁶⁶ ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Corte Federal de Apelações Para O Segundo Circuito. Sentença nº 44 F.3d 61. Apelante: CCC Information Services, Inc. Apelada: Maclean Hunter Market Reports, Inc. Relator: Pierre N. Leval. Nova Iorque, NY, 02 de março de 1994. **Justia**. Mountain View,. Disponível em: <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/44/61/513081/>. Acesso em: 06 fev. 2021.

Ademais, a divergência com o modelo da União Europeia tem raiz na preocupação dos EUA com a adoção da teoria “*sweat of the brow*” na medida em que pode favorecer o monopólio de empresas no controle de informações consideradas factuais. Isto poderia, na visão dos opositores⁶⁷, estancar a circulação de conhecimento e cercear indevidamente o domínio público, já que a Constituição não previra a hipótese de proteção autoral decorrente do esforço do titular, mas sim de sua habilidade em publicar uma obra original; mesmo que esta seja uma compilação de informações em base de dados (como sugerira a CONTU ainda no ano de 1978). A preocupação derivou, principalmente, da propositura de três projetos de lei que previam o reconhecimento de direitos *sui generis* sobre bases de dados “não-originais” cujos titulares pudessem provar o esforço e o investimento na compilação dos dados. Os três projetos, no entanto, não prosperaram.

Alguns dos motivos pelos quais – possivelmente – os projetos não tiveram aprovação foram levantados pelo Prof. Marshall Leaffer⁶⁸: (i) caráter utilitário das bases de dados (em contraposição ao teor artístico, literário e científico dos direitos autorais) e (ii) outras formas de proteção das bases de dados que não pelo reconhecimento *sui generis*, a exemplo dos segredos de negócio, instrumentos contratuais e as doutrinas do *misappropriation* e *unfair competition*. Para o referido autor, em consonância com Mark Davison, os benefícios da adoção do modelo *sui generis* são, em muito, descompensados pelos prejuízos que pode trazer à circulação de conhecimento e ao desenvolvimento de novas bases de dados. Afinal, os Estados Unidos deveriam observar o que aconteceu na Europa e sopesar os “desastres” da proteção autoral de objetos que fogem à natureza típica dos direitos autorais⁶⁹.

■ 2.4 O BRASIL E AS CRIAÇÕES DO ESPÍRITO

No Brasil há uma proeminente distinção entre as normas que regem o sistema de proteção do *software*⁷⁰ e as que regem o sistema de proteção

⁶⁷ LEAFFER, Marshall. Database protection in the United States is alive and well: comments on Davison. **Case Western Reserve Law Review**, v. 57, p. 855, 2006. Disponível em: [https://www.repository.law.indiana.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3785&context=fac pub](https://www.repository.law.indiana.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3785&context=fac+pub). Acesso em: 05 fev. 2021.

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ BRASIL. **Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998**. Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências.

autoral⁷¹. Nesse contexto, as bases de dados encontram os fundamentos de sua proteção enquanto ativo intangível no art. 7º, XIII, da Lei nº 9.610 de 1998 (Lei de Direitos Autorais – LDA).

O art. 7º da LDA traz uma sucinta definição do que seria matéria coberta por direitos de autor: “criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro”⁷². A linguagem expressa no caput do art. 7º invoca dois requisitos para a proteção por direito autoral, quais sejam: (i) ser uma criação do espírito, e (ii) estar expressa em suporte tangível ou intangível. Enquanto não há grande cabimento para uma argumentação que sustente a incompatibilidade das bases de dados com o requerimento da fixação, há espaço para arguir quanto à incompatibilidade de tais compilações com o primeiro requisito.

A linguagem contida no caput do art. 7º com o uso do termo “criação de espírito” evoca a ideia de humanidade e labor criativo. Essa escolha do legislador pode ser interpretada como uma aproximação à doutrina estadunidense do “*modicum of creativity*”. Afinal, se é indispensável que qualquer trabalho protegido por direito autoral seja uma “criação do espírito”, é razoável aferir que a referida criação diz respeito ao trabalho fruto da capacidade refinada de pensamento criativo humano, ausente em outros animais e em algoritmos.

Considerando isso, traz-se jurisprudência do Tribunal de Justiça do estado de Minas Gerais que confirma tal entendimento, especificamente aplicado aos bancos de dados. Em voto na AC 0880819-74.2003.8.13.0024 MG, a Desembargadora Evangelina Castilho Duarte aponta que:

Depreende-se, pois, da doutrina, que a proteção legal conferida às bases de dados só se estende àquelas que podem ser equiparadas às compilações de obras. As compilações de obras, por sua vez, apenas são protegidas se, pelos critérios de seleção e organização, constituírem criação intelectual.

Os relatórios produzidos pelo software de propriedade da Apelante contem dados relativos à medida

Brasília, DF: Diário Oficial da União, 20 fev. 1998a. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19609.htm. Acesso em: 05 fev. 2021.

⁷¹ BRASIL. **Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998**. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 20 fev. 1998b. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19610.htm. Acesso em: 05 fev. 2021.

⁷² Ibid. s/p.

de frequência de execução de músicas e gravações transmitidas pelas rádios brasileiras, e não podem ser considerados como compilações de obras, já que visam tão somente arrolar os artistas, músicas e gravadoras que tiveram suas obras executadas por diversas rádios, nos dias e horários especificados⁷³.

Ao estabelecer uma equiparação obrigatória entre as bases de dados e as compilações, um dever é colocado sobre os organizadores da base de dados: é preciso haver esforço cognitivo suficiente (e demonstrável) na seleção, organização ou apresentação dos conteúdos contidos nas bases. Portanto, em virtude da necessária satisfação do crivo da criatividade, o ordenamento brasileiro aponta para uma solução jurídica mais próxima à doutrina do *"modicum of creativity"*.

■ 3. A OMPI E AS TENTATIVAS DE HARMONIZAÇÃO INTERNACIONAL

A última década do século XX foi, sem dúvidas, marcada pela forte atuação da OMPI e da Organização Mundial do Comércio (OMC) na harmonização internacional dos regimes de proteção à propriedade intelectual. O Acordo TRIPS, pactuado em 1994 ao fim da Rodada Uruguai, é, até o momento, o acordo multilateral mais exaustivo e pormenorizado sobre propriedade intelectual⁷⁴. Para além do Acordo TRIPS, a OMPI também protagonizou outras tentativas de harmonização internacional. Exemplo de tal atuação pode ser visto na Conferência Diplomática sobre Certas Questões Referentes aos Direitos Autorais e Conexos (*Diplomatic Conference on Certain Copyright and Neighboring Rights Questions* - CRNR/DC).

A CRNR/DC aconteceu entre os dias 2 e 20 de dezembro de 1996 em Genebra, Suíça e foi um marco importante para a proteção internacional dos direitos autorais, uma vez que resultou na elaboração do Tratado da OMPI Sobre Performances e Fonogramas (*WIPO Performances and Phonograms Treaty* – WPPT). Sobre esse tratado, vale notar que embora 108

⁷³ MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Acórdão nº AC 0880819- 74.2003.8.13.0024 MG. Apelante: Crowley Broadcast Analysis do Brasil LTDA. Apelado: Rádio Cultura de Belo Horizonte. Relator: Desembargadora Evangelina Castilho Duarte. Belo Horizonte, MG, 01 de agosto de 2013. *Diário do Judiciário Eletrônico*: Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Belo Horizonte, 09 ago. 2013. Disponível em: <https://tj-mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/116280366/apelacao-civel-ac-10024030880819005-mg/inteiro-teor-116280409>. Acesso em: 05 fev. 2021.

⁷⁴ WHO. **WTO and the TRIPS Agreement**. Disponível em: https://www.who.int/medicines/areas/policy/wto_trips/en/. Acesso em: 06 fev. 2021.

países tenham aderido ao WPPT, o Brasil não está entre eles⁷⁵. Entretanto, uma das matérias discutidas na CRNR/DC, mas não incorporadas em tratado diz respeito à articulação internacional pela proteção das bases de dados.

Segundo atas e documentos públicos da conferência, uma proposta básica contendo o texto proposto para um tratado foi submetido no dia 30 de agosto de 1996 e disponibilizado para as diferentes delegações participantes da CRNR/DC⁷⁶. De qualquer modo, os participantes da conferência não conseguiram chegar a um acordo acerca do tratamento uno das bases de dados. Em função disso, o maior avanço obtido das negociações foi uma recomendação oficial para que “se convoque uma sessão extraordinária dos órgãos competentes da OMPI no primeiro trimestre de 1997 para decidir uma agenda de trabalhos preparatórios para um Tratado de Propriedade Intelectual em Bases de Dados”⁷⁷.

Para além da conferência diplomática de 1996, houve certo interesse por parte do Secretariado da OMPI em avançar a agenda internacional sobre bases de dados. Contudo, não houve um esforço significativo dos Estados-membro em acordar sobre um sistema uno de proteção. Em 2002, o Secretariado da OMPI encomendou estudos de especialistas sobre os possíveis impactos da proteção de bases de dados para diferentes regiões. Nesse contexto, os relatórios foram preparados por acadêmicos de diversos países, dentre os quais: Estados Unidos, Egito, Dinamarca, Índia, China e Argentina⁷⁸.

Após a publicação dos estudos mencionados, não houve considerável movimentação por parte da OMPI ou dos Estados para a proposição de uma solução uniforme para a proteção das bases de dados. Dessa forma, em 2003, o Comitê Permanente sobre Direitos Autorais e Relacionados (*Standing Committee on Copyright and Related Rights - SCCR*) decidiu que

⁷⁵ WIPOLEX. **Contracting Parties:** wipo performances and phonograms treaty. WIPO Performances and Phonograms Treaty. 2021. Disponível em: https://wipolex.wipo.int/en/treaties/ShowResults?search_what=C&treaty_id=20. Acesso em: 06 fev. 2021.

⁷⁶ WIPO. **Basic Proposal for the Substantive Provisions of the Treaty on Intellectual Property in Respect of Databases to Be Considered by the Diplomatic Conference:** Diplomatic Conference on Certain Copyright and Neighboring Rights Questions. 1996a. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/diplconf/en/crnr_dc/crnr_dc_6.pdf. Acesso em: 05 fev. 2021.

⁷⁷ WIPO. **Recommendation Concerning Databases:** Diplomatic Conference on Certain Copyright and Neighboring Rights Questions. 1996b. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/diplconf/en/crnr_dc/crnr_dc_100.pdf. Acesso em: 06 fev. 2021. p.2. tradução livre.

⁷⁸ WIPO. **Non-Original Databases:** studies. 2021a. Disponível em: https://www.wipo.int/copyright/en/activities/non_original_db_studies.html. Acesso em: 06 fev. 2021.

iria discutir o tema em duas das próximas sessões (i.e., em junho de 2004 e em novembro de 2005). Após essas duas sessões, o SCCR acordou em apenas discutir o assunto caso houvesse manifesto interesse por parte de alguma delegação⁷⁹, o que não ocorreu.

■ 4. DESAFIOS POSTOS AOS DIFERENTES MODELOS

Posto o estado da arte acerca dos regramentos que regem as bases de dados e as tentativas de harmonização por parte da entidade internacional encarregada de coordenar os diferentes regimes de proteção da propriedade intelectual, cabe pontuar os desafios e oportunidades que surgem a partir da adoção dos diferentes modelos.

A partir da análise feita *supra* foi possível delimitar duas doutrinas que pautam o tratamento de bases de dados no cenário internacional: (i) a doutrina do “*sweat of the brow*”, capitaneada pelo sistema de proteção *sui generis* europeu; e (ii) a doutrina do “*modicum of creativity*”, posta a partir da decisão da Suprema Corte estadunidense no caso *Feist*.

Muito embora o modelo e o processo individualizado de aplicação de cada uma dessas doutrinas sejam matéria variável de país a país⁸⁰, parece ser incontroverso que essas são as duas principais formas de se tratar as bases de dados pelo prisma da propriedade intelectual. Nesse sentido, vale destacar, também, que esses dois sistemas não são mutuamente exclusivos. A esse respeito, é importante destacar que a Europa adota o sistema *sui generis* de forma a complementar o que não poderia ser protegido por vias de direitos autorais. Em igual sentido, o Reino Unido, mesmo tendo anunciado recentemente a ruptura com o sistema *sui generis*, ainda mantém o privilégio daqueles que o possuíam antes do *Brexit*⁸¹.

Portanto, a possibilidade de aplicar o sistema *sui generis* de proteção pautado na doutrina do “*sweat of the brow*” não exclui a aplicação da doutrina “*modicum of creativity*”, uma vez que tratam de matérias separadas, quais sejam, respectivamente: (i) bases de dados não-originais que decorrem puramente do esforço e da importância para o fim destinado;

⁷⁹ WIPO. **Protection of Non-Original Databases**. 2021b. Disponível em: <https://www.wipo.int/copyright/en/activities/databases.html>. Acesso em: 06 fev. 2021.

⁸⁰ William Fisher III (2016) traz, em seu artigo *Recalibrating Originality*, uma discussão interessante sobre as nuances da doutrina do “*modicum of creativity*” em diferentes países do Common Law.

⁸¹ UK INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE, 2020.

(ii) bases de dados originais decorrentes de esforço cognitivo daquele que compilou e organizou os conteúdos.

Entretanto, mesmo que de forma complementar, a mera admissão da doutrina “*sweat of the brow*” como meio pelo qual se há a possibilidade de conceder título de propriedade intelectual implica em certas consequências e riscos. O afastamento da criatividade como condição *sine qua non* da concessão de direito sobre as bases de dados gera a hipótese de concessão de direitos sobre compilações fruto de labor puramente algorítmico. Com isso em mente, há de se discutir se tal concessão estaria alinhada com as finalidades do contrato social que permeia as relações de concessão de direitos exclusivos sobre ativos imateriais⁸².

Dessa forma, é possível compilar algumas das vantagens e desvantagens que cada sistema oferece aos atores interessados na proteção (ou não-proteção) desse material como um ativo intangível:

Doutrinas	Sociedade	Compiladores
<p>“<i>Sweat of the brow</i>” e a proteção <i>sui generis</i> para bases de dados não-originais</p>	<p>Vantagens: (a) Maior produção e disponibilidade de compilações de dados não-originais; (b) Estímulo à entrada de diversos compiladores no mercado e subsequente competição.</p> <p>Desvantagens: (a) Condicionamento do acesso ao pagamento de taxas; (b) Possibilidade de permitir a proteção automática de bases de dados criadas automaticamente por mineração de dados via <i>big data</i> (uma vez que não há requerimento do emprego de atividade criativa)</p>	<p>Vantagens: (a) Maior incentivo para produzir bases de dados não-originais; (b) Possibilidade de eficiente monetização do trabalho posto na compilação; (c) Potencial proteção <i>ad infinitum</i> enquanto a base de dados permanecer atualizada e o compilador conseguir demonstrar a existência de investimento econômico ou profissional.</p> <p>Desvantagens: (a) Grandes possibilidades de litigar contra outros compiladores que se utilizam de métodos parecidos para coletar os mesmos dados publicamente disponíveis;</p>

⁸² Sobre o contrato social advindo da teoria utilitária da propriedade intelectual, o Prof. William Fisher III (2001) assevera que tal teoria (que é a mais comum e melhor delineada nos diversos ordenamentos nacionais) entende que os direitos da propriedade intelectual devem buscar um equilíbrio entre os privilégios concedidos aos autores e inventores e o acesso dado à população aos produtos e contribuições desses atores à sociedade. No Brasil, de qualquer modo, a linguagem presente na Constituição parece ser mais adepta aos preceitos da teoria personalista da propriedade intelectual ao dispor no art. 5º, XXVII que “[...] aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras [...]” (BRASIL, 1988, s/p)

	(c) Potencial proteção <i>ad infinitum</i> se presentes os requisitos previstos na diretiva.	(b) Desincentivo ao trabalho criativo de compiladores especializados - possibilidade de substituição por labor algorítmico.
" <i>Modicum of creativity</i> " e a proteção exclusiva de bases de dados originais	<p>Vantagens:</p> <p>(a) Possibilidade de acesso irrestrito às bases de dados não- originais;</p> <p>(b) Impossibilidade de buscar proteger o conteúdo das bases de dados, mas apenas os elementos criativos;</p> <p>(c) Sujeição de bases de dados ao limite temporal comum dos direitos de autor.</p> <p>Desvantagens:</p> <p>(a) Desincentivo à produção de bases de dados não-originais.</p>	<p>Vantagens:</p> <p>(a) Incentivo ao trabalho especializado e criativo de compiladores profissionais;</p> <p>(b) Mais barreiras à entrada de competidores no mercado (impossibilidade de coletar dados em massa e proteger essa coleção como propriedade intelectual).</p> <p>Desvantagens:</p> <p>(a) Ausência de incentivos para produzir bases de dados não- originais;</p> <p>(b) Proteção está sujeita ao limite temporal comum dos direitos de autor.</p>

Fonte: Elaborado pelos autores.

■ 5. CONCLUSÃO

As bases de dados são relevantes objetos para a economia informacional globalizada e, diante disso, é importante que a comunidade internacional reflita sobre as possibilidades de operacionalização de um sistema unificado de proteção a essas compilações, de modo a garantir maior segurança jurídica aos distintos usuários no âmbito da transnacionalidade. Artifícios usados no passado para promover adesão universal a acordos internacionais (tais como períodos de transição⁸³) podem ser considerados para convencer Estados mais relutantes a aderirem a um possível sistema uno, mas o desafio parece ir um pouco mais além, em torno da disparidade de tratamentos legais para a mesma questão que, cada vez mais, necessita de uma proteção transnacional, e não mais apenas nacional.

Com base nas ponderações ora feitas, delinea-se alguns pontos basilares a serem considerados para uma futura propositura de harmonização legal dos regimes de propriedade intelectual referentes às bases de dados:

⁸³ Os períodos de transição inclusos no Acordo TRIPS foram instrumentais para conseguir o apoio de alguns dos países menos desenvolvidos e que precisam de cuidado redobrado às suas políticas de obtenção de medicamentos (WHO, 2021).

a) Os interesses sociais podem ser radicalmente opostos aos incentivos particulares à produção de bases de dados não-originais; b) Um potencial sistema *sui generis* a nível internacional necessitaria sopesar o incentivo do direito de propriedade concedido às bases de dados não-originais e o retorno em termos de produtividade e acesso cultural; tanto quanto à extensão do direito concedido, quanto ao tempo de concessão do direito; e c) A mitigação do requisito indispensável da criatividade e do esforço cognitivo traz a possibilidade de proteção automática de bases de dados não-originais criadas por algoritmos.

REFERÊNCIAS

ASKANAZI, Jennifer et al. The future of database protection in US copyright law. **Duke Law & Technology Review**, v. 1, n. 1, p. 17, 2001. Disponível em: <https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1016&context=dltr>. Acesso em: 05 fev. 2021.

BESSEN, James; HUNT, Robert M. An empirical look at software patents. **Journal of Economics & Management Strategy**, v. 16, n. 1, p. 157-189, 2007.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil**: promulgada em 5 de outubro de 1988. [S. l.: s. n.], 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 6 fev. 2021.

BRASIL. **Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998**. Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 20 fev. 1998a. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9609.htm. Acesso em: 05 fev. 2021.

BRASIL. **Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998**. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 20 fev. 1998b. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm. Acesso em: 05 fev. 2021.

CONTU. **Final Report of the National Commission on New Technology Uses of Copyrighted Works**. Washington D.C, 1978. Disponível em: <http://digital-law-online.info/CONTU/PDF/index.html>. Acesso em: 05 fev. 2021.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Corte Federal de Apelações Para O Segundo Circuito. Sentença nº 44 F.3d 61. Apelante: CCC Information Services, Inc. Apelada: Maclean Hunter Market Reports, Inc. Relator: Pierre N. Leval. Nova Iorque, NY, 02 de março de 1994. **Justia**. Mountain View,. Disponível em: <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/44/61/513081/>. Acesso em: 06 fev. 2021.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Suprema Corte dos EUA. Sentença nº 499 U.S. 340. Apelante: Feist Publications, Inc. Apelada: Rural Telephone Service Company, Inc. Relator: Justice Sandra Day O'Connor. Washington, DC, 27 de março de 1991. **Justia**. Mountain View,. Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/499/340/>. Acesso em: 06 fev. 2021.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. U.S. Code. Definitions. **17 USC §101**. Washington, DC,- 12dez.1980. Disponível em: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/101>. Acesso em: 05 fev. 2021.

FISHER III, William. Recalibrating Originality. **Houston Law Review**, v. 54, p. 437, 2016. Disponível em: <https://houstonlawreview.scholasticahq.com/api/v1/articles/3912-recalibrating-originality.pdf>. Acesso em: 05 fev. 2021.

FISHER III, William. **Theories of Intellectual Property**: New Essays in the Legal and Political Theory of Property. Ed. Cambridge University Press, 2001.

LEAFFER, Marshall. Database protection in the United States is alive and well: comments on Davison. **Case Western Reserve Law Review**, v. 57, p. 855, 2006. Disponível em: <https://www.repository.law.indiana.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3785&context=facpub>. Acesso em: 05 fev. 2021.

MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Acórdão nº AC 0880819- 74.2003.8.13.0024 MG. Apelante: Crowley Broadcast Analysis do Brasil LTDA. Apelado: Rádio Cultura de Belo

Horizonte. Relator: Desembargadora Evangelina Castilho Duarte. Belo Horizonte, MG, 01 de agosto de 2013. **Diário do Judiciário Eletrônico:** Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Belo Horizonte, 09 ago. 2013. Disponível em: <https://tj-mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/116280366/apelacao-civel-ac-10024030880819005-mg/inteiro-teor-116280409>. Acesso em: 05 fev. 2021.

UK INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE. **Sui generis database rights from 1 January 2021:** how protection in the eu for databases produced in the uk will change from 1 january 2021. How protection in the EU for databases produced in the UK will change from 1 January 2021. 2020. Disponível em: [https://www.gov.uk/guidance/sui-](https://www.gov.uk/guidance/sui-generis-database-rights-after-the-transition-period)

[generis-database-rights-after-the-transition-period](https://www.gov.uk/guidance/sui-generis-database-rights-after-the-transition-period). Acesso em: 06 fev. 2021.

UNIÃO EUROPEIA. **Directiva nº 96/9/CE, de 11 de março de 1996.** Directiva 96/9/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de março de 1996, relativa à protecção jurídica das bases de dados. Estrasburgo, FRANÇA, 27 mar. 1996. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31996L0009&from=EN>. Acesso em: 05 fev. 2021.

WACHOWICZ, Marcos. O software instituto de direito autoral sui generis. *Âmbito Jurídico*, Rio Grande, v. 43, p. 31, 2007.

WHO. **WTO and the TRIPS Agreement.** Disponível em: https://www.who.int/medicines/areas/policy/wto_trips/en/. Acesso em: 06 fev. 2021.

WIPO. **Basic Proposal for the Substantive Provisions of the Treaty on Intellectual Property in Respect of Databases to Be Considered by the Diplomatic Conference:** Diplomatic Conference on Certain Copyright and Neighboring Rights Questions. 1996a. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/diplconf/en/crn_r_dc/crn_r_dc_6.pdf. Acesso em: 05 fev. 2021.

WIPO. **Guia da Convenção de Berna relativa à Protecção das Obras Literárias e Artísticas.** 1980. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/copyright/615/wipo_pub_615.pdf. Acesso em: 20 ago. 2021.

WIPO. **Recommendation Concerning Databases:** Diplomatic Conference on Certain Copyright and Neighboring Rights Questions. 1996b. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/diplconf/en/crn_r_dc/crn_r_dc_100.pdf. Acesso em: 06 fev. 2021.

WIPO. **Non-Original Databases:** studies. 2021a. Disponível em: https://www.wipo.int/copyright/en/activities/non_original_db_studies.html. Acesso em: 06 fev. 2021.

WIPO. **Protection of Non-Original Databases.** 2021b. Disponível em: <https://www.wipo.int/copyright/en/activities/databases.html>. Acesso em: 06 fev. 2021.

WIPOLEX. **Contracting Parties:** wipo performances and phonograms treaty. WIPO Performances and Phonograms Treaty. 2021. Disponível em: https://wipolex.wipo.int/en/treaties/ShowResults?search_what=C&treaty_id=20. Acesso em: 06 fev. 2021.

WTO. **Annex 1C:** Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. 1994. Disponível em: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf. Acesso em: 06 fev. 2021.

WTO. **Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.** Disponível em: https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm. Acesso em: 05 fev. 2021.