

COORDENAÇÃO
Eliane Yachouh Abrão

Propriedade Intelectual e Bens de Personalidade

O CONTEMPORÂNEO
ESSENCIAL

VOLUME 2



EDITORA
IASP

COORDENAÇÃO
Eliane Yachouh Abrão

**PROPRIEDADE INTELECTUAL
E BENS DE PERSONALIDADE:
O CONTEMPORÂNEO ESSENCIAL**

VOLUME 2

Apoio



COORDENAÇÃO
Eliane Yachouh Abrão

**PROPRIEDADE INTELECTUAL
E BENS DE PERSONALIDADE:
O CONTEMPORÂNEO ESSENCIAL**

VOLUME 2



EDITORA
IASP

São Paulo
2022

ISBN 978-65-87082-25-7

Propriedade Intelectual e Bens de Personalidade: o contemporâneo essencial. Volume 2 @ Edição da Editora IASP

O Autor desta obra goza da mais ampla liberdade de opinião e de crítica, cabendo-lhe a responsabilidade das ideias e conceitos emitidos em seu trabalho.

Instituto dos Advogados de São Paulo - IASP

CNPJ 43.198.555/0001-00

Av. Paulista, 1294 - 19º andar - CEP 01310-915 | São Paulo - SP - Brasil

Site: www.iasp.org.br | E-mail: iasp@iasp.org.br

Fundado em 29 de Novembro de 1874

Revisão: Coordenadores e Autores

Capa e diagramação: Tábata Gerbasi

Coordenação do projeto editorial: Karina Borsari

Dados para Catalogação

ABRÃO, Eliane Yachouh (Coord.)

Propriedade intelectual e bens de personalidade: o contemporâneo essencial / coordenação Eliane Yachouh. São Paulo: Editora Iasp, 2022. Volume 2

e-book

ISBN 978-65-87082-25-7

1. Propriedade intelectual. 2. Marcas e patentes. 3. Direito autoral. I. Autores.

II. Título

CDDoris 342.27
Cutter A161p

Karina Borsari
CRB-8/4951

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. Proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, especialmente por sistemas gráficos, microfílmicos, fotográficos, reprográficos, fonográficos, videográficos. Vedada a memorização e/ou a recuperação total ou parcial, bem como a inclusão de qualquer parte desta obra em qualquer sistema de processamento de dados. Essas proibições aplicam-se também às características gráficas de obra e à sua editoração. A violação dos direitos autorais é punível como crime (art. 184 e parágrafos, do Código 110 da Lei 9.610, de 19.02.1998, Lei dos Diretos Autorais).

DIRETORIA DO IASP

DIRETORES 2022, 2023 e 2024

Presidente: Renato de Mello Jorge Silveira

Vice-Presidente: Edgard Silveira Bueno Filho

Diretor Administrativo: Diogo Leonardo Machado de Melo

Diretor Financeiro: Marcos Vinício Raiser da Cruz

Diretora Cultural: Ana Luiza Nery

Diretor de Comunicação: Susy Gomes Hoffmann

DIRETORES DOS ÓRGÃOS COMPLEMENTARES

Comissão dos Novos Advogados - CNA: José Carlos Magalhães Teixeira Filho

Câmara de Mediação e Arbitragem: Francisco José Cahali

Comissões de Estudo: Fabio Carneiro Bueno de Oliveira

DIRETORES ADJUNTOS

Editora IASP: Frederico Prado Lopes

Relações Internacionais: Cassio S. Namur

Núcleo de Pesquisa Acadêmica: Marcelo Guedes Nunes

Assuntos Legislativos: Luiz Perissé Duarte Júnior

Assuntos Judiciais: Thiago Rodovalho

Relações Governamentais: Priscila Ungaretti de Godoy Walder

Diretor Adjunto da Diretoria de Comunicação - Projeto 150 anos: Maurício Felberg

Diretor Adjunto: André de Almeida

Diretor Adjunto: Miguel Pereira Neto

DIRETORES DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Coordenador da Diretoria de Relações Institucionais: Milton Flávio de A. C. Lautenschlager

Alexandre Junqueira Gomide

Ana Claudia Akie Utumi

Ana Elisa Liberatore Silva Bechara

Ana Emilia Oliveira de Almeida Prado

Elio Antônio Colombo Junior

Fabiano Silva dos Santos

Giuseppe Giamundo Neto

Leonardo Massud

Luiz Eduardo Boaventura Pacífico

Luiz Fernando de Camargo Prudente do Amaral

Maira Calidone Recchia Bayod

Marcia Conceição Alves Dinamarco

Mario Luiz Delgado Regis

Pedro Guilherme Gonçalves de Souza
Renata Silva Ferrara
Renata Lorenzetti Garrido
Renata Castello B. Mariz de Oliveira
Roberta Cristina Paganini Toledo Lew
Ronaldo Vasconcelos

ASSESSORES

Assessor da Presidência: Alex Costa Pereira
Assessor da Presidência: Francisco Petros
Assessor Orador da Presidência: Luiz
Antonio Sampaio Gouveia
Assessora da Diretoria de Comunicação: Lina Santin Cooke

COMISSÃO DE APOIO A DIRETORIA

Antonio Cláudio Mariz de Oliveira
Hamilton Dias de Souza
Rui Celso Reali Fragoso
Luiz Périssé Duarte Júnior

CONSELHO DO IASP

CONSELHO 2022.2023.2024

EFETIVOS

Alexandre Jamal Batista
Andre de Almeida
Celso Cintra Mori
Fabiana Lopes Pinto Santello
Ivo Waisberg
Marco Antonio Fanucchi
Miguel Reale Junior
Milton Flávio de A. C. Lautenschläger
Paula Marcilio Tonani de Carvalho
Pedro da Silva Dinamarco
Rodrigo Matheus
Vitorino Francisco Antunes Neto

COLABORADORES

André de Carvalho Ramos
Cesar Ciampolini Neto

CONSELHO 2021.2022.2023

EFETIVOS

Antônio Cláudio Mariz de Oliveira
Aparicio Dias
Eduardo Augusto Muylaert Antunes
Fabio Carneiro Bueno Oliveira
Felipe Locke Cavalcanti
Luiz Antonio Sampaio Gouveia
Luiz Ignácio Homem de Mello
Luiz Périssé Duarte Júnior
Manoel Alonso
Oséas Davi Viana
Roque Antonio Carraza
Silmara Juny de Abreu Chinellato

COLABORADORES

Maria Cristina Zucchi
Ulysses de Oliveira Gonçalves Júnior

CONSELHO 2020.2021.2022

EFETIVOS

Carlos Alberto Dabus Maluf

Cassio Sabbagh Namur

Eduardo Carvalho Tess Filho

Hamilton Dias de Souza

Lauro Celidônio Gomes dos Reis Neto

Luiz Antonio Alves de Souza

Maria Elizabeth Queijo

Marina Pinhão Coelho Araújo

Miguel Pereira Neto

Renato Ribeiro

Ricardo Peake Braga

Roberto Rosas

COLABORADORES

Nestor Duarte

Newton de Lucca

COLÉGIO DE PRESIDENTES DO IASP

Ives Gandra da Silva Martins

Rui Celso Reali Fragoso

Tales Castelo Branco

Maria Odete Duque Bertasi

Ivette Senise Ferreira

José Horácio Halfeld Rezende Ribeiro

APRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DO IASP

Uma das maiores satisfações da presidência do Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP) se verifica na apresentação de obras jurídicas por este veiculadas. O IASP, a mais antiga entidade jurídica do Estado de São Paulo, com rica história e participação fundamental na própria origem da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo (OAB-SP), é espaço consagrado de debate científico.

Sua participação ativa, desde o século XIX, ainda se faz presente nos debates do Congresso Nacional, Poder Judiciário, ações governamentais e culturais. Foi ele criado, em 29 de novembro de 1874, com o propósito de promover o aprimoramento do estudo e da prática da ciência jurídica. Ao depois, foi declarado de utilidade pública pelo Decreto Federal nº 62.480, de 28 de março de 1968, Decreto Estadual nº 49.222, de 18 de janeiro de 1968 e Decreto Municipal nº 7.362, de 26 de janeiro de 1968.

Hoje ele se mostra como uma associação civil de fins não econômicos que congrega Associados, admitidos por rigorosa avaliação, dentre os principais juristas, professores, advogados, magistrados e membros do Ministério Público do país e do estrangeiro. Na verdade, esse propósito já fora buscado ainda antes, no que se entende pelas primeiras tentativas de sua fundação, em momento mais remoto e próximo à própria fundação da própria Faculdade de Direito de São Paulo, quando da inauguração dos cursos jurídicos no Brasil.

De todo modo, com o passar dos anos, e no decorrer do século XX, sua missão se viu firmada no sentido de necessário aprimoramento cultural. Foi com esse renovado escopo que, reconhecendo uma inegável necessidade de propiciar a divulgação de obras jurídicas de escol, esperou-se, o IASP, na criação de sua Editora, escolhendo e selecionando obras de mérito para publicação.

É nesse contexto que se apresenta a obra Propriedade Intelectual e bens de personalidade: o contemporâneo essencial, coordenada pela prestigiada Advogada Eliane Yachouh Abrão. Presidente da Comissão de Estudos da Propriedade Imaterial do IASP, reúne ela a fina flor do pensamento jurídico em tal campo, perfazendo este segundo volume em continuidade ao primeiro.

Os parabéns aos autores e à coordenadora, dando, todos, força e presença ao IASP em sua missão de quase cento e cinquenta anos de devoção ao estudo do Direito. Boa leitura.

Renato de Mello Jorge Silveira

Presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo.

NOTA DA COORDENADORA

Reconduzida à presidência da Comissão de Estudos da Propriedade Imaterial do Instituto dos Advogados de São Paulo pelo presidente reeleito do Instituto - IASP, Dr. Renato de Mello Jorge Silveira, para o triênio 2022/2024, envidamos todos os nossos esforços, dado o sucesso do primeiro volume, para a confecção deste segundo volume da coletânea “Propriedade Intelectual e Bens de Personalidade: O Contemporâneo Essencial”.

Nova Diretoria, novos caminhos, novos colegas assumindo posições dentro da entidade, passando a responder pela Editora o Dr. Frederico Prado Lopes. Entusiasta da ideia, logo se prontificou a colaborar para que a empreitada, mais uma vez, fosse coroada de sucesso.

Não foi difícil reunir as melhores cabeças da área para mais esta contribuição da Comissão destinada a compartilhar os conhecimentos dos mais experientes aos iniciantes e aos que já têm familiaridade com a matéria. Todos alinhados com o Instituto, cujo propósito primordial é o “estudo do Direito, a difusão dos conhecimentos jurídicos e o culto à Justiça” (art. 2º, I do Estatuto).

A Propriedade Imaterial ocupa cada vez mais espaço no cotidiano dos inventos, da tecnologia, das artes, da ciência, da cultura. Por isso merece as mais diferentes abordagens para o crescimento comum, de modo a auxiliar, ao nível mais apurado, a alavancagem do segmento no Brasil e no exterior. Com a indispensável presença do IASP, atuando como elemento facilitador.

Sensação de dever cumprido, o que não dispensa outros esforços para novos registros dentro do IASP, esperamos que todos aproveitem os artigos aqui colacionados com o mesmo entusiasmo com que os reunimos.

Eliane Yachouh Abrão

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DO IASP

NOTA DA ORGANIZADORA

A NECESSIDADE DA ADEQUAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES ARTÍSTICAS
NAS PLATAFORMAS DIGITAIS AO DIREITO BRASILEIRO

Andrea Francez e Arthur Deucher Figueiredo

DESENHO INDUSTRIAL: REVISITANDO REGISTRABILIDADE E
INFRAÇÃO FACE AO MODERNO CONCEITO DE DESIGN

Claudio R. Barbosa

AVALIAÇÃO DE MARCA

Eliane Yachouh Abrão e Pedro Pereira de Alvarenga Neto

AS DIVERSAS FORMAS DE GESTÃO COLETIVA DE DIREITOS AUTORAIS

Gloria Cristina Rocha Braga

A UTILIZAÇÃO DE OBRA PREEXISTENTE NA CRIAÇÃO DE OBRAS DE
ARTES: CASO ANDY WARHOL FOUNDATION FOR THE VISUAL ARTS,
INC. V. GOLDSMITH

Ivana Có Galdino Crivelli e Felipe Bocardo Cerdeira

PARÓDIA COMO LIMITE À PROTEÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS:
DEFINIÇÕES E APLICAÇÃO NO BRASIL E EXTERIOR

Jener Kath Jardim

A VULNERABILIDADE NO CONSUMO DE PRODUTOS VIA INTERNET
EM FACE DA PIRATARIA: UMA PERSPECTIVA SOB O PRISMA DA
FRAGILIDADE NA PROTEÇÃO DE DADOS DO CONSUMIDOR

Marcello do Nascimento e Mariana Benfati Brandi Silva

A OBRA EM COAUTORIA E SEU EXERCÍCIO

Maria Luiza de Freitas Valle Egea

**O DESAFIO DOS DIREITOS AUTORAIS DAS OBRAS AUDIOVISUAIS NA
ERA DA MULTITELA**

Marina de Lima Draib e Flávia Tandler

**APURAÇÃO DOS PREJUÍZOS DA INFRAÇÃO A PROPRIEDADES
INTELECTUAIS**

Maurício Carlos da Silva Braga e Rogério Gomes Gigel

PERÍCIA COMPLEXA NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Rogério Prado de Castro Monteiro

PARÓDIA DE MARCAS E PARASITISMO

Wilson Pinheiro Jabur

**FUNDAMENTOS JURÍDICOS DA PROTEÇÃO INTERNACIONAL DOS
DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E SEUS IMPACTOS SOBRE A
TRANSFERÊNCIA GLOBAL DE TECNOLOGIA**

Yi Shin Tang

A NECESSIDADE DA ADEQUAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES ARTÍSTICAS NAS PLATAFORMAS DIGITAIS AO DIREITO BRASILEIRO

Andrea Francez¹

Arthur Deucher Figueiredo²

Sumário: 1. Introdução; 2. O mercado audiovisual brasileiro pré-streaming; 3. Cenário atual: formas de contratação dos players e cláusulas controversas; 4. Copyright vs. Direito autoral: regimes jurídicos sistemicamente distintos; 5. Buy Out (aquisição total de direitos); 6. Cláusulas de exclusividade; 7. Cláusulas de não concorrência; 8. Desequilíbrio Econômico Financeiro; 9. Boa-fé objetiva; 10. Função social do contrato; 11. Direitos conexos: panorama legislativo e ausência de pagamento; 12. Postagem em redes sociais; 13. Cláusulas rescisórias e multas abusivas; 14. Cláusula do juízo arbitral; 15. Conclusão.

1. INTRODUÇÃO

A globalização e a proliferação de novas formas de distribuição e consumo têm trazido muitas transformações no mercado audiovisual brasileiro. Mais especificamente, os serviços de streaming vêm desenhando no Brasil um mercado mais diverso e competitivo.

[1] Andrea Francez é advogada da área de Direito do Entretenimento há mais de 25 anos. Foi presidente da Comissão de Direito do Entretenimento da OAB-SP. Coordenadora dos livros “Manual do Direito do Entretenimento” (Ed. SESC/SENAC) e “O Direito do Entretenimento na Internet” (Ed. Saraiva). Contato: francezadv@uol.com.br.

[2] Arthur Deucher Figueiredo é advogado no Brasil e na Califórnia, EUA. Mestre em Direito Constitucional pela PUC-SP e em Direito e Política da Mídia, Entretenimento e Tecnologia pela UCLA (University of California, Los Angeles). Contato: arthurdeucher@hotmail.com.

Popularmente denominados “players”, empresas como Netflix, Amazon, Disney, Paramount, Apple, entre outras, têm investido em países com potencial e vocação ao consumo audiovisual como o Brasil, que, de acordo com levantamento realizado pela “FINDER”³, ocupa o segundo lugar no ranking de países que mais consomem filmes e séries por streaming.

Com o visível desmonte da política pública cultural no país e seu impacto na atuação da ANCINE, além do esvaziamento da Lei Rouanet e de diversos outros mecanismos importantes de fomento à cultura, a presença de tais empresas no país têm sido muito importante, promovendo e fomentando a cultura audiovisual brasileira sem a necessidade de investimento do Estado.

Porém, se por um lado os investimentos dos players nas produções audiovisuais sem a utilização de recursos públicos trazem independência econômica aos produtores audiovisuais, por outro, têm promovido um retrocesso nas conquistas obtidas até hoje na solidificação da legislação autoral vigente e nas condições de trabalho dos artistas.

Isso porque a maioria dos players teve seus modelos de negócios desenhados nos Estados Unidos, com regime jurídico e condições de mercado muito diferentes do Brasil.

Portanto, surge aqui o ponto central do presente artigo: a necessidade dos players de adequarem seus modelos de negócios ao sistema jurídico brasileiro.

Como alerta inicial aos leitores desse trabalho, é importante frisar que as questões aqui tratadas – tantas as negociais como as legais – decorrem de um recorte específico do mercado audiovisual brasileiro no ano de 2022. Em um universo de mudanças constantes, certas questões aqui trazidas talvez não sejam mais relevantes ou aplicáveis em um momento posterior.

Importa salientar também que os contratos aqui analisados dizem respeito tanto aos players como às produtoras contratadas ou associadas a essas empresas para desenvolver as obras audiovisuais, que necessitam refletir em seus contratos o escopo negocial dos players na produção das obras. Dessa forma, pede-se ao leitor que considere as figuras do “player” e “produtora” de forma intercambiável.

[3] <https://www.finder.com/br/streaming-estatisticas>. Acessado em 3 de julho de 2022.

2. O MERCADO AUDIOVISUAL BRASILEIRO PRÉ-STREAMING

Antes da chegada dos players no Brasil, o padrão de contratação mais frequente entre emissoras de televisão e artista⁴ era o contrato de prestação de serviços com exclusividade, através de vínculo empregatício, ou ainda, pela simples celebração de contrato de prestação de serviços com finalidade específica através de sua pessoa jurídica, ou seja, para a prestação de serviços por obra certa. No primeiro caso, gozava o artista de direitos advindos do regime de Consolidação das Leis de Trabalho (“CLT”).

Os pagamentos decorrentes de tais contratações eram realizados levando em consideração, além da remuneração laboral (na existência de vínculo empregatício) ou da remuneração decorrente da prestação de serviço, de natureza civil⁵, as remunerações relativas à retribuição econômica dos direitos autorais e os que lhes são conexos, em cumprimento à legislação brasileira, através das Leis 6.533/78 e 9.610/98.

As emissoras brasileiras tinham por hábito contratar os artistas com exclusividade, na pessoa física, através do regime de CLT. Assim, mantinham atores, diretores, roteiristas e outros profissionais exclusivos em seu quadro de funcionários e estes não podiam prestar serviços às empresas concorrentes sem a expressa concordância da emissora empregadora.

Além da remuneração fixa pactuada, para justificar a exclusividade da prestação de serviços artísticos, assegurando que o artista não participaria de projetos de empresas concorrentes, o profissional contratado recebia uma remuneração adicional quando do início de sua efetiva prestação de serviços. Referida remuneração adicional era sempre baseada num percentual adicional à remuneração de base, raramente inferior a 30% (trinta por cento). Dessa forma, o artista poderia não prestar serviços a terceiros, assegurando o direito de exclusividade da emissora, vez que remunerado para tanto, justificando assim o impedimento de sua prestação de serviços à emissoras concorrentes.

[4] Para fins desse artigo, a figura do “artista” engloba basicamente atores, diretores e roteiristas.

[5] Tal cenário já foi examinado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (Item “5” do Acórdão de 03.09.1985, da 7ª Câmara Cível, Relator Desembargador Graccho Aurélio, proferido por votação unânime na Apelação Cível 37.620 (RT 602, p. 185), como nos ensina José Carlos Costa Netto (COSTA NETTO, José Carlos. Estudos e pareceres de direito autoral. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 115).

3. CENÁRIO ATUAL: FORMAS DE CONTRATAÇÃO DOS PLAYERS E CLÁUSULAS CONTROVERSAS

No decorrer do presente artigo, analisaremos alguns conceitos jurídicos e as principais cláusulas contratuais utilizadas pelas empresas de streaming na contratação de artistas, justificando o porquê destas não se adequarem integralmente ao direito brasileiro.

Nosso foco é a obra audiovisual (tanto a cinematográfica quanto a seriada) que, enquanto “obra coletiva”⁶, tem como seu organizador (em geral o player e/ou produtora), o titular dos direitos patrimoniais de autor sobre o conjunto da obra coletiva, assegurando-se a proteção autoral às “participações individuais”⁷, estas contempladas, como veremos abaixo, pela Constituição Federal, consoante art. 5º, XXVIII.

Como nos ensina José Carlos Costa Netto⁸, tais participações individuais protegidas na obra audiovisual serão basicamente: o diretor (a quem caberá o exercício dos direitos morais de autor sobre a obra, conforme art. 25 da Lei 9.610/1998); o autor do “assunto ou argumento literário, musical ou lítero musical”, que a exemplo do diretor, é considerado coautor da obra audiovisual (art. 16 da Lei 9.610/1998); o criador dos desenhos utilizados na obra audiovisual (art. 16, parágrafo único, da Lei 9.610/1998); os “artistas intérpretes e executantes” (art. 82 da Lei 9.610/1998) que são os “atores, cantores, músicos, bailarinos ou outras pessoas que representam um papel, cantem, recitem, declamem, interpretem ou executem em qualquer forma obras literárias ou artísticas ou expressões de folclore” (art. 5º, XIII, da Lei 9.610/1998)⁹.

[6] De acordo com o art. 5º, VIII, h, da Lei 9.610/1998, define-se como a obra “criada por iniciativa, organização e responsabilidade de uma pessoa física ou jurídica, que a publica sob seu nome e marca e que é constituída pela participação de diferentes autores, cujas contribuições se fundem numa criação autônoma”.

[7] COSTA NETTO, José Carlos. Estudos e pareceres de direito autoral. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 108.

[8] Op cit.

[9] Convém salientar a participação autoral de diversas outras importantes figuras na obra audiovisual, tais como figurinista, diretor de fotografia, coreógrafo, trilhheiro, entre outros.

4. COPYRIGHT VS. DIREITO AUTORAL: REGIMES JURÍDICOS SISTEMICAMENTE DISTINTOS

O nascimento da proteção ao direito de autor está diretamente relacionado à invenção da imprensa, que promoveu a necessidade de regulamentação da exploração econômica de obras literárias.

Em 1710, na Inglaterra, surge o “Statute of Anne”, como a primeira lei que deu proteção aos direitos autorais, privilegiando o direito exclusivo de reprodução de conteúdo pelos titulares do direito. Tal diploma legal serviu de base para o copyright, sistema fundado na livre alienação de direitos e na exploração de interesses econômicos¹⁰.

Enquanto o sistema do copyright privilegia a circulação da obra, o sistema europeu de proteção ao direito autoral – como base no qual o Brasil desenhou seu modelo como principal inspiração, principalmente o modelo francês (“*droit d’auteur*”) – parte da premissa de conexão a direitos naturais ou direitos humanos, formatados para proteger a figura do autor e promover a integridade criativa da obra.

Com já mencionado, a maior parte dos players tem a formatação de seus modelos de negócios baseada no sistema do copyright, sistema este bastante diverso da nossa legislação, a qual privilegia o direito do autor.

Um dos principais reflexos de tal sistema é a falta de destaque ao direito moral do autor, o qual é assim definido pelo art. 24 da Lei n. 9.610/98:

Art. 24. São direitos morais do autor:

I - o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra;

II - o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra;

III - o de conservar a obra inédita;

[10] HUNTER, Dan. The Oxford introductions to U.S. Law: intellectual property. New York: Oxford University Press, 2012.

IV - o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra;

V - o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada;

VI - o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem;

VII - o de ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se encontre legitimamente em poder de outrem, para o fim de, por meio de processo fotográfico ou assemelhado, ou audiovisual, preservar sua memória, de forma que cause o menor inconveniente possível a seu detentor, que, em todo caso, será indenizado de qualquer dano ou prejuízo que lhe seja causado.

Tal redação segue a lógica criada pela Convenção Internacional de Berna de 1886, que em seu art. 6º bis, assim dispõe:

Independentemente dos direitos patrimoniais de autor, e mesmo após a cessão desses direitos, o autor conserva o direito de reivindicar a paternidade da obra, e de se opor a qualquer deformação, mutilação ou outra modificação dessa obra ou a qualquer atentado à mesma obra, que possam prejudicar a sua honra ou sua reputação.

Importante salientar que o Direito do Autor é um direito personalíssimo, pois inerente ao criador, decorrente da sua condição e suas características únicas e pessoais de maneira que só ao autor cabe o direito de decidir sobre disponibilizar tais direitos, sempre os patrimoniais, jamais os direitos autorais morais.

Além da lei autoral vigente, o art. 11 do Código Civil, estabelece a intransmissibilidade e irrenunciabilidade de tais direitos, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária.

A Constituição Federal de 1988, no inciso XXVIII do art. 5º, assegura ainda a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas.

Apesar de nossa legislação proteger, ao máximo, os direitos do autor, tanto no âmbito moral quanto patrimonial, os contratos, hoje, apresentados pelos players não respeitam referidos preceitos legais, determinando a renúncia ao direito

moral do autor, direito este que, de certa forma como já se falou, é irrenunciável e inalienável. Importante frisar que uma das principais prerrogativas na dimensão moral do direito do autor é ter seu nome vinculado à obra, ao que, no mercado, se atribui a palavra “crédito”.

Assim, a inserção de cláusulas nos contratos regulamentando que o artista poderá, como uma faculdade e não uma obrigação, ter o seu crédito inserido na obra, condicionado ainda ao artista prestar todos os serviços contratados nos termos do contrato firmado, e não como obrigação, não é compatível com a legislação brasileira. Da mesma forma, não se mostra legal a cláusula que condiciona o recebimento do crédito ao fato de o artista não incorrer em nenhuma violação substancial ao contrato assinado.

Se a imagem e o som de voz do artista forem inseridos na obra, mesmo que ele viole qualquer disposição contratual, o seu direito moral continua vigendo, sendo obrigatória a manutenção de seu crédito na obra.

Nos Estados Unidos, a proteção ao direito moral de autor é muito mais restrita. Quando o país se tornou signatário da convenção de Berna em 1989¹¹, foi obrigado a incorporar alguma proteção a esses direitos, motivo pelo qual editou o “*Visual Artists Rights Act*” (VARA), que limita a proteção aos direitos morais de autor somente às artes visuais (especificamente pinturas, gravuras, fotografias assinadas e esculturas, desde que sejam edições únicas ou limitadas), sem referência à demais obras artísticas, como obras audiovisuais, musicais etc. Nesses casos, tais direitos não podem ser transferidos, mas podem ser renunciados.

5. BUY OUT (AQUISIÇÃO TOTAL DE DIREITOS)

As relações entre os players e os artistas têm se dado mediante a contratação da pessoa jurídica do artista¹², com cessão total, por este, de direitos, inclusive a cessão de direitos indisponíveis e inalienáveis, como já mencionado.

[11] Saliente-se que a Convenção de Berna foi criada em 1886, levando os EUA mais de 200 anos para reconhecê-la.

[12] É prática usual do mercado o artista constituir uma empresa para administração e gestão de seus direitos.

Tal forma de contratação de aquisição total de direitos é comumente denominada de “buy out”, instrumento derivado do chamado “work for hire” proveniente do copyright norte-americano¹³, ou, em outros países, “corporate authorship” (autoria corporativa ou empresarial, em tradução livre).

De acordo com a lei norte-americana, se alguma obra for realizada sob a contratação do “work for hire”, o contratante – e não o contratado – pode ser considerado o autor da obra¹⁴, sem obrigatoriedade de crédito ao autor.

Alicerçados nos dispositivos supra referidos da Constituição Federal, Lei de Direito Autoral e Código Civil, o “buy out” pode ser considerado uma expropriação de direitos, principalmente no que diz respeito ao direito moral.

Como decorrência dessa forma de contratação, levantamos também os questionamentos nos tópicos abaixo elencados, os quais são usualmente integrantes dos contratos dos players/produtoras.

6. CLÁUSULAS DE EXCLUSIVIDADE

Um dos principais questionamentos quando da contratação do artista para a participação em obras audiovisuais (especialmente as seriadas), é a cláusula de exclusividade artística durante os períodos de pré-produção¹⁵, produção¹⁶ e pós-produção¹⁷ sem remuneração para tanto, situação esta que pode causar sérios

[13] 17 U.S. Code § 101.

[14] Se a relação contratante-contratado for de emprego, verifica-se o *work for hire*. Se a relação for de prestação de serviços, a Suprema Corte dos Estados Unidos especificou um teste a ser feito para verificar a incidência do *work for hire*. De acordo com *Community for Creative Non-Violence v. Reid*, 490 U.S. 730 (1989), alguns fatores são: se o trabalho encomendado exige habilidade artística significativa, se o artista fornece suas próprias ferramentas, se o artista realiza o trabalho em seu próprio estúdio, e não no local de trabalho do cliente, se o artista foi contratado por um período relativamente curto, se o cliente não tinha o direito de atribuir projetos adicionais ao artista, entre outros.

[15] Fase de planejamento de questões cruciais da produção, como argumento, planilha de orçamento, definição de equipe, casting, locações de filmagens, escolha de figurino, desenvolvimento do conceito artístico, etc.

[16] Processo de gravação da obra.

[17] Processo de tratamento de todo o material captado para gerar o conteúdo planejado na pré-produção.

prejuízos ao artista, vez que esse artista poderá estar impedido de exercer o seu ofício, deixando de participar de novos projetos e, principalmente, sem auferir rendimentos com essa proibição.

Com efeito, após o término das filmagens, frequentes são as ocasiões em que a pós-produção da obra, ultrapasse o período de 06 (seis) meses para sua finalização. As cláusulas de exclusividade previstas nos contratos firmados entre player/produtora e artista, geralmente regulam a exclusividade durante um período de 12 (doze) meses a contar do término das filmagens, ou ainda 06 (seis) meses a contar a exibição do último episódio da série. Durante todo esse período, o artista fica obrigado a informar à produtora/player, todo e qualquer serviço que eventualmente queira prestar, ficando submetido à obtenção da prévia e expressa autorização do player/produtora, que por muitas vezes nega a participação do artista apenas porque ainda não tem certeza se e quando produzirá novas temporadas ou obras derivadas.

Reiteramos que apesar de o artista ser obrigado a permanecer exclusivo do player/produtora, ele não recebe remuneração para tanto. Como o artista vive da sua prestação de serviços, assinar um contrato com cláusula de exclusividade por um período longo, sem receber remuneração por isso, não tem qualquer justificativa, até porque tal ato viola os preceitos do livre exercício da profissão, conforme previsto na Constituição Federal (art. 5º, inc. XIII).

Muito embora seja compreensível que se estipule exclusividade ou prioridade do artista – principalmente nos casos de obra audiovisual seriada, a fim de se assegurar o mesmo elenco e a continuidade da obra para as próximas temporadas – a exclusividade sem remuneração é extremamente prejudicial ao artista que vive de sua prestação de serviços, de maneira que se faz necessário criar um mecanismo através do qual o artista possa assegurar ao player/produtora, sua presença na participação de próximas temporadas ou de obras derivadas, sem no entanto, ser prejudicado, artística e economicamente, ao deixar de participar de projetos novos e de seu interesse.

7. CLÁUSULAS DE NÃO CONCORRÊNCIA

Outra questão que deve ser levantada são as cláusulas de não concorrência, que estipulam que o artista fica impedido de trabalhar para empresas concorrentes, mesmo após o término de sua prestação de serviços perante o player

(filmagens e eventuais regravações de cenas e dublagens de falas). Durante todo o período de exclusividade, já falado acima, o artista fica impedido de prestar serviços à empresas concorrentes.

Esses impedimentos chegam a ser tão abusivos, que alguns players estabelecem uma cláusula impedindo o artista também de prestar serviços de publicidade para produtos concorrentes àqueles vendidos pela holding do player. Assim, se o player atua em diversos segmentos comerciais, como, por exemplo, a venda de produtos eletrônicos, o artista fica impedido de prestar serviços de publicidade para qualquer outra empresa que produza produtos eletrônicos que não a empresa do player. Entretanto, o artista não foi contratado para prestar serviços de publicidade. Ele foi apenas contratado para prestar seus serviços na obra audiovisual, recebendo tão somente para essa função. Como se justifica o impedimento de prestar serviços de publicidade para terceiros, deixando de auferir rendimentos sob a justificativa de que não pode auxiliar a venda de um produto comercializado por uma empresa concorrente, quando essa proibição supera os limites da contratação? O objeto do contrato é simples: prestação de serviços artísticos para a participação na obra audiovisual. Não pode ser estendida para outros segmentos pois afeta diretamente os rendimentos econômicos do artista.

Tal entendimento é corroborado pelos tribunais superiores brasileiros, que estabelecem a validade das cláusulas de não concorrência, desde que haja remuneração adequada. Quando não formatada de forma adequada, cláusulas de não concorrência geralmente são declaradas nulas em juízo¹⁸.

Com efeito, tais cláusulas de limitação excessiva ferem preceitos constitucionais como o já mencionado artigo 5º, inciso XIII, da Constituição Federal. Como leciona José Afonso da Silva, tal dispositivo “confere liberdade de escolha de trabalho, ofício e de profissão”, assim como “a liberdade de exercer o que for escolhido”¹⁹.

[18] RIO DE JANEIRO. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região. Processo: 0131300-08.2009.5.01.0070. Relator: Evandro Pereira Valadão Lopes. Data de publicação: 25/10/2010.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. ARR – 217- 05.2010.5.09.0006. Relator: Cláudio Mascarenhas Brandão. Data de publicação: 12/05/2017.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. AgR-E-ED-RR – 1948-28.2010.5.02.0007. Data de Julgamento: 31/03/2016, Relator Ministro: Márcio Eurico Vitral Amaro, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Data de Publicação: 08.04.2016.

[19] SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à constituição. 4a edição. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 108.

Além disso, existem ainda cláusulas que determinam que o artista não aparecerá em programa patrocinado por um concorrente de um patrocinador da obra audiovisual ou de qualquer empresa do grupo. A inserção de tal cláusula com tanta abrangência, além de novamente violar o preceito constitucional do artigo 5º, inciso XIII, esbarra em uma questão prática muito importante: raramente o artista sabe quem está patrocinando o programa que foi convidado a participar. Como então imputar tais obrigações ao artista e expô-lo à responsabilização civil se ele nem sequer tem acesso a tais informações?

8. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO

Além da cláusula de prioridade/exclusividade que pode afetar, e muito, a condição econômica do artista, os contratos dos players em caso de obra audiovisual seriada estabelecem que, para temporadas subsequentes, a majoração da remuneração do artista não poderá ser superior a 5% ou 10% do valor recebido na temporada anterior. Tal limitação não se encerra no aumento da remuneração, pois raramente esses contratos permitem a inclusão de cláusula de reajuste do valor pelo índice de correção monetária.

Em um cenário onde a inflação do país tem atingido 1% (um por cento) ao mês, tal onerosidade excessiva acarreta, a nosso ver, o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, violando importantes preceitos do Código Civil, como a boa-fé objetiva e função social do contrato, dos quais trataremos em seguida.

A obrigatoriedade de aceitação da cláusula com aumento máximo de 10% (dez por cento), não condiz com a realidade dos projetos. Em primeiro lugar é importante mencionar que muitas vezes o produtor de elenco, ao convidar o artista para participar da produção, já informa que o projeto é de baixo orçamento. Assim, muitas vezes o artista assina um contrato por um valor aquém daquele que lhe caberia tendo em vista o baixo orçamento do projeto. Ocorre que, na hipótese de haver segunda temporada, que será realizada apenas porque a primeira foi bem aceita pelo público e obteve sucesso comercial, a condição do projeto será outra. Haverá novos aportes financeiros provenientes de patrocinadores os quais, em razão do sucesso da série, terão interesse em associar suas marcas à obra audiovisual através de patrocínio ou de ações de merchandising/product placement, o que ocasionará o aumento no valor total do orçamento da série.

No entanto, ao artista, certamente um dos principais responsáveis pelo sucesso da obra audiovisual, caberá apenas um aumento ínfimo de 5% ou 10% de sua remuneração, sem reajuste, que já foi estabelecido no contrato anterior.

Lembre-se que a série provavelmente será exibida em mais de 150 países, podendo ser comercializada por todo o período de proteção autoral da obra em cada país, de forma que a condição de que nenhuma remuneração mais será auferida ao artista durante todo esse período demonstra um enorme desequilíbrio econômico-financeiro. Vê-se uma situação em que todos os ganhos são voltados ao player/produtora, enquanto ao artista, resta, apenas a obrigação de participar da próxima temporada, sem aumento significativo mesmo que o sucesso da série se deva, em grande parte, por sua participação.

Naturalmente que o sucesso da série, o aumento de aportes no orçamento da obra, a chegada de novos patrocinadores bem como outros tantos fatores que alteram as condições do contrato anterior, justificam a necessidade de ajustes no contrato a fim de se evitar o desequilíbrio econômico financeiro do contrato.

Vale lembrar que o art. 478 do Código Civil trata da onerosidade excessiva, que revela uma perda substancial do equilíbrio financeiro do contrato, rompendo a base contratual e ensejando a correção pelo sistema jurídico²⁰. Não só, conforme nos ensina Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery²¹:

A Onerosidade Excessiva, que pode tornar a prestação desproporcional relativamente ao momento de sua execução, pode dar ensejo tanto à resolução do contrato (CC 478), quanto ao pedido de rescisão de cláusula contratual (art. 317), mantendo-se o contrato. Esta solução é autorizada pela aplicação, pelo juiz, da cláusula geral da função social do contrato (CC 412) e também da cláusula geral da boa-fé objetiva (CC 422). O contrato é sempre, e em qualquer circunstância, operação jurídico-econômica que visa garantir ambas as partes o sucesso de suas lidimas pretensões. Não se identifica, em nenhuma hipótese, como mecanismo estratégico de que se poderia valer uma das partes, para oprimir ou tirar proveito excessivo de outra. Essa ideia de socialidade do contrato está impregnada na consciência da população, que afirma constantemente que o contrato só é bom quando é bom para ambos os contratantes

[20] BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. AC 1.0024.04.420663-9. Ementa: Embargos do devedor – Fato superveniente e imprevisível – Onerosidade excessiva.

[21] JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade. O Código Civil Anotado e Legislação Extravagante. 2ª Edição, Ed. Revista dos Tribunais, 2003, p. 358.

Portanto, devem lembrar os artistas que o direito brasileiro admite um sistema de revisão no caso de desequilíbrio contratual, desproporção na prestação e quebra da função social do contrato.

9. BOA-FÉ OBJETIVA

De acordo com Flávio Tartuce, ao citar Karl Larenz, a boa-fé objetiva é relacionada aos deveres anexos ou laterais de conduta, que são deveres inerentes a qualquer contrato sem a necessidade de previsão no instrumento: dever de cuidado; dever de respeito com a outra parte; dever de informar; dever de transparência; dever de colaboração/cooperação; dever de confiança; dever de agir honestamente e dever de lealdade e probidade²².

Como já abordamos em outro trabalho, a violação de referidos deveres “periféricos” gera a violação positiva do contrato, representando uma nova modalidade de inadimplemento, em que a responsabilidade é objetiva – entendimento esse reforçado pelo Enunciado 24 do CJF/STJ²³.

De acordo com Carlos Roberto Gonçalves²⁴, o Código Civil de 2002, confere à boa-fé três funções: a função de interpretação (art. 113 do CC), segundo a qual os contratos devem ser interpretados conforme a boa-fé objetiva, ou seja, da maneira mais favorável a quem esteja de boa-fé; a função de controle (art. 187 do CC), segundo o qual aquele que viola a boa-fé objetiva no exercício de um direito contratual comete abuso de direito (configurando-se, portanto, hipótese de nulidade de cláusula contratual); ou função construtiva de deveres anexos ou de proteção; e função de integração (art. 422 do CC), segundo a qual a boa-fé objetiva deve integrar todas as fases contratuais: fase pré-contratual, fase contratual e fase pós-contratual.

[22] TARTUCE, Flávio. Direito civil 3. Teoria geral dos contratos e contratos em espécie. 10. ed. São Paulo:

Método, 2015. p. 94.

[23] SANTOS, Arthur Deucher Figueiredo. Princípios, cláusulas gerais e conceitos vagos: diferenças entre os institutos e critérios para colmatação dos respectivos conteúdos. In: Revista de Direito Privado | vol. 85/2018. Revista dos Tribunais. P. 59.

[24] GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. Contratos e atos unilaterais. 11. ed. São Paulo:

Saraiva, 2014. p. 56.

Verifica-se, portanto, que a boa-fé objetiva não é somente um conceito indeterminado na legislação brasileira, mas sim uma ferramenta de exercício de direito que perpassa por todos os momentos da contratação, devendo ser lembrado na negociação de contratos com os players.

10. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO

Os contratos devem desempenhar um papel na sociedade, representando um meio de negociação sadia de seus interesses e não uma forma de opressão²⁵, devendo-se atentar ao seu fator externo, e não apenas interno, ante o interesse de toda a coletividade, zelando, em especial, pelo equilíbrio econômico-financeiro do negócio jurídico.

O art. 5º, XXIII, da Constituição Federal, segundo o qual a propriedade atenderá a função social, teve forte influência na configuração do art. 421 do CC: posiciona o Estado enquanto detentor de força para equilibrar os interesses das partes, empoderando a atuação e elasticidade interpretativa do juiz.

No entanto, a função social do contrato não representa a natureza e a razão de ser do contrato, mas sim um fator limitador da autonomia de vontade e do *pacta sunt servanda*. A limitação da liberdade no estabelecimento do conteúdo dos contratos não é, segundo a Profa. Teresa Arruda Alvim, pura e simplesmente não gerar efeitos indesejáveis no âmbito social, mas sim o fato de que o contrato deve ser, em si mesmo, positivo para a sociedade, e não apenas deixar de gerar mal. Isso porque a cláusula geral do art. 421 do CC é restritiva (contratos não devem gerar influência negativa na sociedade) e regulativa (os contratos devem ser concebidos de modo a gerar bons frutos para a sociedade). É dizer: não se trata somente de mera restrição à liberdade de contratar, mas de uma orientação de como contratar²⁶.

Tal como a boa-fé objetiva, o exercício da função social do contrato deve ser considerado quando da celebração de contratos com os players.

[25] ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa. Uma reflexão sobre as “cláusulas gerais” do Código Civil de 2002: a função social do contrato. Revista dos Tribunais, v. 831, jan. 2005. p. 63.

[26] ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa. Uma reflexão sobre as “cláusulas gerais” do Código Civil de 2002: a função social do contrato. Revista dos Tribunais, v. 831, jan. 2005. p. 64.

11. DIREITOS CONEXOS: PANORAMA LEGISLATIVO E AUSÊNCIA DE PAGAMENTO

Conforme Eliane Y. Abrão, os direitos conexos assim são definidos:

“Os direitos conexos são, na realidade, os direitos exercidos erga omnes não pelos tradicionais criadores de obra intelectual, como o escritor, o compositor, o arquiteto, mas pelos intérpretes dramáticos e musicais, os produtores fonográficos e as empresas de radiodifusão, que dão nova vestimenta, nova forma, novas releituras das obras criadas pelo autor pessoa física, com a introdução seja de outros recursos criativos seja de meios tecnológicos que atinjam novos sentidos ou novos públicos”.²⁷.

A Constituição Federal, no art. 5º, inciso XXVIII, alíneas “a” e “b”, também regulou os direitos conexos, assegurando proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, além do direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem e que participe os criadores, aos intérpretes e às respectivas associações sindicais e associativas.

A Lei 6.533/78, que regulamenta profissões de artista e de técnico em espetáculos de diversões, em seu art. 13, proíbe a cessão ou promessa de cessão de direitos autorais e conexos decorrentes da prestação de serviços profissionais, sendo devido ao artista, remuneração em decorrência de cada exibição da obra. Como bem explica, novamente, Eliane Y. Abrão:

“entre um (lei n. 4.944/66) e outro (lei n. 9.610/98) diploma jurídico, como tentativa de controle de suas próprias obras, os artistas dramáticos conquistaram através de um estatuto laboral, a Lei n. 6.533/78, um outro direito: o de não ceder os direitos conexos, se decorrentes de uma prestação regular de serviços, e o de receberem rendimentos por cada exibição das suas gravações”²⁸

Dessa forma, estabeleceu-se no mercado brasileiro uma forma de remuneração de direitos conexos ao artista, para cada reexibição da obra que participou,

[27] ABRÃO, Eliane Yachouh. Direitos de autor e direitos conexos. São Paulo: Editora do Brasil, 2002. P. 18.

[28] ABRÃO, Eliane Yachouh. Direitos de autor e direitos conexos. São Paulo: Editora do Brasil, 2002. P. 197.

ou ainda pela venda da mesma para exploração no Brasil e no exterior. Assim, toda vez que uma obra é reexibida, o artista recebe um valor pela reexibição, bem como pela venda da obra para exibição no exterior.

Com a chegada dos players, esta remuneração tão necessária e fruto da conquista dos artistas quando da promulgação da Lei 6.533/78, passou a ser desconsiderada com a obrigatoriedade da cessão de direitos conexos imposta em todos os contratos, na forma já descrita acima, denominada *buy out*.

Tal cenário fere, de morte, a Constituição Federal, a Lei n. 9.610/98 e a Lei 6.533/78, que asseguram ao artista a prerrogativa do aproveitamento econômico de sua interpretação. Assim, urgente se faz estabelecer uma regra nos contratos atuais a fim de que a cessão dos direitos conexos patrimoniais continue a ser remunerada conforme praticado no mercado, em cumprimento à legislação vigente.

12. POSTAGEM EM REDES SOCIAIS

Além das questões jurídicas que os contratos de que vimos falando envolvem, normalmente os players não abrem a possibilidade de negociação de determinadas questões de natureza estritamente comercial, como, por exemplo, as postagens em redes sociais do artista. Os contratos obrigam o artista a fazer diversas postagens gratuitamente quando solicitado pela produtora/player.

Como se sabe, em um mundo de influenciadores digitais no qual as redes sociais são um canal direto do artista com seu público, postagens também são uma forma significativa do artista auferir rendimentos.

Nos Estados Unidos, por exemplo, em respeito à carreira multimídia do artista, caminha-se para um consenso no mercado de que a negociação da divulgação das obras audiovisuais (“*marketing deal*”) deve ser realizada separadamente do contrato de prestação de serviços do artista (“*talent deal*”).

Saliente-se que quando o artista gosta do resultado do seu trabalho, por óbvio ele mesmo postará em suas redes. No entanto, este não pode ser obrigado a postar, seguindo as diretrizes do player sem receber valores adicionais por isso. Se o artista não é sócio da produtora e nem sequer recebe rendimentos provenientes de direitos conexos, a obrigatoriedade de promover a obra em suas redes sociais sem

remuneração adicional, deve ser altamente questionada, tanto do ponto de vista negocial como jurídico.

Em outras palavras, porque ter a obrigação de dar, sem custo, à produtora/player, a divulgação de seu produto num espaço que é exclusivamente do artista? Se este recebesse receitas provenientes do sucesso da obra audiovisual, certamente a divulgação em suas redes sociais particulares poderia ser um item justificável no contrato assinado. Entretanto, sem receber rendimentos adicionais, não há a justificativa para tal imposição abusiva, consistente nas postagens sem qualquer remuneração para tanto.

Finalmente, importante mencionar que a demanda de obrigação de postagens nas redes sociais do artista é feita de acordo com a estratégia de comunicação do player/produtora, e nem sempre a estratégia destas empresas se adequa à comunicação do artista, impactando diretamente o resultado do planejamento de suas redes sociais.

13. CLÁUSULAS RESCISÓRIAS E MULTAS ABUSIVAS

Em relação às cláusulas rescisórias, os contratos com os players estabelecem a possibilidade de rescisão unilateral pela produtora sem pagamento de multa, com necessidade de pagamento, somente, dos valores proporcionais aos dias trabalhados pelo artista.

De acordo com tais cláusulas rescisórias, o player pode, a qualquer tempo, dispensar o artista da prestação de serviços sem motivo justo e sem pagamento de multa por término antecipado.

Frise-se que o artista muitas vezes não aceita novos trabalhos porque está comprometido contratualmente com o player e tem a expectativa de receber a justa remuneração pela prestação de serviços e pela exclusividade, pelo menos durante o período de filmagens, de maneira que a rescisão imotivada, além de o artista deixar de receber por tal, possivelmente ele, também, terá deixado de aceitar outras oportunidades de trabalho em razão do contrato firmado, de maneira que o prejuízo pode ser ainda muito maior do que apenas a perda do valor daquela contratação.

Com relação às multas estipuladas no contrato, o desequilíbrio também é nítido, já que, de um lado, são estipuladas diversas penalidades para o artista, enquanto, por outro lado, para o player raramente estipulam-se penalidades, a não ser por atraso de pagamento.

E, muito embora a produtora/player, unilateralmente decida por rescindir o contrato, ainda assim se continua a se utilizar da imagem e som de voz do artista, na obra.

Nesse sentido, entendemos importante que se estabeleça que, em caso de rescisão unilateral pelo player/produtora, independentemente do pagamento proporcional das diárias de trabalho efetivamente prestados pelo artista, faz-se necessário, também, o pagamento do *quantum* equivalente a 70% (setenta por cento) do valor integral do contrato terminado, alíquota essa normalmente auferida como remuneração pela cessão dos direitos conexos, restando 30% (trinta por cento) para a remuneração da prestação de serviços. Dizemos isso, pois, independentemente de quantos dias o artista prestou serviços, sua imagem e som de voz permanecerão na obra, para sempre, sendo certo que essa obra continuará sendo explorada pelo player por todo o período de vigência de proteção legal.

José Carlos Costa Netto, em seu parecer acerca da “*inter-relação de negócios relativos à prestação de serviço, direito autoral e de imagem em obra audiovisual*”, trata do tema da proporcionalidade do pagamento de prestação de serviços vs. cessão de direitos²⁹:

“(…) ressaltando-se o que será objeto específico do (...) princípio da autonomia da vontade dos contratantes – *que poderão adotar, dentro da ordem jurídica vigente, as regras que lhes convierem* –, entendemos que:

- nas hipóteses de prestação de serviços sob regime de emprego, ou mesmo na prestação sem vínculo empregatício mas onerada com o regime de exclusividade profissional, é razoável a conclusão de que possam se equivaler as remunerações entre: a prestação do serviço (*com exclusividade*) ou laboral de um lado (50%) e a remuneração autoral, incluindo o uso da imagem (*no caso de artista intérprete ou executante*) de outro (50%); e

- nas demais hipóteses (inexistência de regime de emprego ou exclusividade profissional), é razoável que essa proporcionalidade seja modificada com uma parte substancialmente maior que corresponda aos direitos autorais e de imagem e uma parte substancialmente menor a ser atribuída pela remuneração.

[29] Ob. Cit., p. 116-117.

neração do serviço em si, cabendo às partes contratantes, no pleno exercício de sua autonomia de vontade, deliberar consoante a especificidade de cada caso, de conformidade com as regras gerais contratuais do Direito Civil”

Esse mesmo autor também propõe um ajuste de referido percentual com base no grau de exposição e/ou importância do artista intérprete na obra audiovisual³⁰. Segundo o autor:

“o ator consagrado, que é mais exposto na exibição e difusão em obra audiovisual, por sua substancialmente maior contribuição na repercussão econômica dessa obra, fará jus a uma retribuição autoral (conexa) condizente, ou seja, proporcionalmente maior – *ou, no mínimo, equivalente* – do que a sua remuneração laboral ou pelo serviço em si, enquanto o mesmo não deverá ocorrer em relação ao autor iniciante ou com pouca notoriedade e discreta exposição na obra, quando, portanto, a verba laboral será proporcionalmente mais significativa do que a autoral”.³¹

14. CLÁUSULA DO JUÍZO ARBITRAL

A arbitragem é um instituto que vem tomando força, no Brasil, nos últimos 30 anos. Trata-se de uma forma de resolução de conflitos que versem sobre direitos, exclusivamente, patrimoniais. É um método mais célere do que o processo ajuizado perante o Poder Judiciário e que tende a ser julgado por profissionais mais especializados na matéria objeto do conflito.

A arbitragem é fruto do liberalismo que se houve por bem adotar no âmbito dos contratos – em âmbito mundial –, e resulta do consenso das partes contratantes na escolha de uma jurisdição privada (e não daquela decorrente da soberania do Estado) para dirimir suas controvérsias. A arbitragem mostrou-se, assim como se mostra, importante para, entre outros fatores, a diminuição do excessivo volume de processos que assola o Poder Judiciário³².

[30] Ob. Cit., p. 119.

[31] Ob. Cit., p. 119.

[32] BELLOCCHI, Márcio. Precedentes vinculantes e a aplicação do direito brasileiro na convenção de arbitragem. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 87.

No entanto, a arbitragem é um procedimento que, normalmente, envolve altos custos, principalmente se considerarmos as câmaras de arbitragem que têm sido eleitas pelos players, tais como a CCI (Câmara de Comércio Internacional), onde processos, a depender do valor envolvido, podem chegar a custar mais de 200 (duzentos) mil dólares.

Importante salientar que pouquíssimos são os artistas que podem arcar com custos dessa monta, inviabilizando a prática de arbitragem e o acesso à justiça por parte do artista.

Além disso, como visto acima e como leciona a doutrina especializada (Francisco José Cahali), direitos não patrimoniais e indisponíveis (aqueles direitos sobre os quais seu detentor não pode dispor) são excluídos do juízo arbitral³³.

Como direitos morais de autor são considerados indisponíveis, diversos dos tópicos levantados acima não podem ser resolvidos através de arbitragem, e sim, exclusivamente, pelo Poder Judiciário.

Assim, a depender da matéria objeto do conflito, as partes poderão estar diante de uma cláusula de contratação de arbitragem que é inválida para tanto, hipótese em que o interessado poderá e deverá acessar o Judiciário.

15. CONCLUSÃO

Com a chegada dos players no mercado brasileiro, novas formas de contratação também surgiram. Após a análise acima, verifica-se que diversos conceitos norte-americanos foram transplantados para o contexto brasileiro, sem adquirir recortes geográficos importantes, especialmente trazidos para o contexto de um país de mercado e legislação tão diversa.

Portanto, nossa preocupação é alertar e demonstrar os equívocos e incongruências – muitas vezes involuntárias – dos players, e tentar reequilibrar as relações jurídicas entre as partes. Para tanto, procuramos formular os itens que desequilibram e instabilizam essa relação, apontando alguns pontos passíveis de questionamento por parte dos artistas.

[33] CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem. 4a edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 112.

Sem a devida utilização de mecanismos jurídicos adequados, cria-se um mercado que infringe o conceito de segurança jurídica através da qual estabilizam-se as expectativas de comportamento, que, por sua vez, “constituem as bases do desenvolvimento de uma segurança jurídica que permite aos destinatários do direito calcular as consequências do comportamento próprio e do comportamento alheio”³⁴.

Ao celebrar contratos que flagrantemente violam o direito brasileiro, provoca-se dano não só aos artistas, mas também aos próprios players/produtoras, os quais ficam sujeitos à responsabilidade civil em ações judiciais.

Além das limitações aqui discutidas, esse tipo de relação contratual, além de causar insatisfação, prejudica a formação de um mercado saudável, colaborativo e equilibrado.

É necessário aplaudir todo o movimento de investimento que tais players tem trazido à cultura do Brasil, porém, não se deve esquecer que o respeito à legislação brasileira, ao princípio do equilíbrio contratual e as conquistas obtidas pelos participantes do setor, são fundamentais para o desenvolvimento do mercado.

“Mas, dentro de um Mundo em que tudo muda continuamente, haverá alguma realidade que perdure e permaneça? Haverá alguma realidade estável?”³⁵

[34] OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Segurança jurídica: previsibilidade. In Segurança jurídica no Brasil. São Paulo: RG, 2012, p. 190.

[35] JUNIOR, Goffredo da Silva Telles. Direito quântico, ensaio sobre o fundamento da ordem jurídica. 7. Ed. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2003, p. 178.

DESENHO INDUSTRIAL: REVISITANDO REGISTRABILIDADE E INFRAÇÃO FACE AO MODERNO CONCEITO DE DESIGN.

Claudio R. Barbosa¹

Sumário: 1. Introdução; 2. Desenho Industrial, 2.1. Desenho Industrial e Design, 2.2 Breve Contorno Jurídico do Desenho Industrial, 2.3 Novidade, Originalidade e Concorrência, 2.4 Concorrência na Nulidade e na Infração do Desenho Industrial; 3. Conclusão

1. INTRODUÇÃO.

O desenho industrial é um dos institutos jurídicos mais versáteis e importantes para as diversas atividades empresariais. A simplicidade de proteção, com a união das dimensões artísticas e industriais, tem elevado o potencial deste instituto a ser uma das principais alternativas para proteger a criatividade empresarial contemporânea em suas diversas formas, preenchendo lapsos de institutos jurídicos vinculados às atividades empresariais mais tradicionais como patentes e modelos de utilidade. Particularmente o ambiente online, virtual e inclusive vinculado a

[1] **Cláudio Roberto Barbosa** – Sócio de Kasznar Leonardos. Advogado. Agente da Propriedade Industrial Graduado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – USP. Doutor em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo – USP; Mestre em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo – USP; Mestre em Direito da Propriedade Intelectual pela George Washington University Law School – Washington, DC. Membro da Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI; membro da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI; membro da ITechLaw. Contato: claudio.barbosa@kasznarleonardos.com.

sistemas baseados em *blockchain*² e desenvolvimentos no *metaverso*³ são ambientes promissores para criações potencialmente ancoradas no desenho industrial.

Apesar do enorme potencial do desenho industrial, alguns cuidados na discussão jurídica devem ser tomados, tanto em questões ligadas à sua concessão (nulidade), quanto nas questões ligadas à sua proteção (infração). Com a falta de uma modernização o instituto jurídico “desenho industrial” tem se distanciado do “desenho industrial” enquanto ciência autônoma (ou design) em suas novas fronteiras envolvendo inovações, serviços e ambientes virtuais⁴. Sem a pretensão de re-discutir o instituto jurídico, o presente artigo visa traçar linhas pelas quais o escopo de proteção do desenho industrial fique mais claro, permitindo um alinhamento sobre os pontos que devem ser discutidos nas instancias administrativas, ações de nulidade e ações de infração, evitando um subaproveitamento do potencial de proteção e, sob um viés otimista, uma modernização do instituto.

2. DESENHO INDUSTRIAL

Não é de hoje que a propriedade intelectual é considerada disciplina autônoma. Adota-se como marco normativo desta autonomia o tratado internacional que estabeleceu a Organização Mundial da Propriedade Intelectual em 1967 e, inegavelmente, a disciplina evoluiu de forma avassaladora desde então. Nesta evolução permanece uma discussão ainda anterior ao próprio tratado internacional que consagrou a propriedade intelectual: os entrelaçamentos de direitos que emanam de institutos jurídicos e com natureza jurídica diversa. Neste sentido a criação de

[2] “*A blockchain (também conhecido como “o protocolo da confiança”) é uma tecnologia de registro distribuído que visa a descentralização como medida de segurança. São bases de registros e dados distribuídos e compartilhados que têm a função de criar um índice global para todas as transações que ocorrem em um determinado mercado.*” Cf. <https://pt.wikipedia.org/wiki/Blockchain>. Acesso em junho /2022.

[3] “Metaverso é a terminologia utilizada para indicar um tipo de mundo virtual que tenta replicar a realidade através de dispositivos digitais. É um espaço coletivo e virtual compartilhado, constituído pela soma de “realidade virtual”, “realidade aumentada” e “Internet”. Este termo foi cunhado pela primeira vez na obra “Nevasca”, de Neal Stephenson, lançada em 1992.” Cf. «The fairyland of Second Life: Virtual social worlds and how to use them» (em inglês). 2009. Cf. <https://pt.wikipedia.org/wiki/Metaverso>. Consultado em 19 de junho de 2022.

[4] Avendaño, L. E. C. Resgate do protagonismo do desenhista industrial por meio da gestão do design. PosFAUUSP, [S. l.], n. 17, pp. 34-45, 2005. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/posfau/article/view/43398>. Acesso em: junho / 2022.

uma marca pode incorporar questões autorais do seu criador, se a marca identificar uma pessoa, também incorporará questões relativas ao direito de personalidade, tudo isto sobre o pano de fundo da regulamentação de sinais distintivos e da concorrência. A própria patente enquanto instituto jurídico também aproveita elementos do direito de personalidade quanto à identificação do inventor e tem uma interrelação com vários outros institutos jurídicos.

Observando este entrelaçamento de institutos vinculados a questões de personalidade⁵, direitos reais⁶ e relações concorrenciais, verifica-se que o desenho industrial é tão ou mais complexo que os demais institutos da propriedade intelectual. Como mencionado, incorpora características singulares e importantes para a econômica contemporânea porém acaba sendo engessado por questões normativas. Além disto, sua análise jurídica muitas vezes é limitada, sendo examinado em comparações simplistas entre desenhos anteriores, mantendo-se mesmo em discussões de infração escopos bastante limitados, desconsiderando-se importantes aspectos da novidade, originalidade, desenvolvimento e a função da criação, sem mencionar a limitação ao reconhecimento de seu criador.

2.1. Desenho Industrial e Design

O desenho industrial tem um aspecto único quando comparado com patentes de invenção, modelos de utilidade e, sob certo aspecto, com o direito de autor. Patentes e direitos autorais são institutos jurídicos estudados sob diversos prismas, abrangem diversas áreas do direito inclusive econômicos⁷, mas são intrin-

[5] Cerqueira, João da Gama. Tratado da propriedade industrial. [2ª Ed., Rev. e atualizada por Luiz Gonzaga do Rio e Verde, e João Casimiro Costa Neto.] - São Paulo : RT, 1982. pp. 119-120. (*“Em obra anterior, publicada em 1931, manifestamos opinião contrária à doutrina da propriedade intelectual, deixando transparecer as nossas preferências pela teoria do direito sobre bens imateriais. Prosseguindo, porém, no estudo da natureza do direito de autor, para logo nos convence[r]mos do erro em que havíamos incorrido, e ainda hoje mantemos a opinião de que tal direito é de natureza real e se classifica como propriedade.”*).

[6] Silveira, Newton. A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial (Lei nº 9.279/96). São Paulo, Saraiva : 1996. p. 15 e ss. e Leonardos, Gabriel F. Tributação da transferência de tecnologia. Rio de Janeiro : Forense, 1997. pp. 69-70. (*“O direito da propriedade industrial é um ramo (por vezes também chamado de “Direito Industrial”) do Direito Comercial. A propriedade industrial tem diversos pontos de contato com o direito de autor, normalmente tratado como uma subdivisão do Direito Civil. O direito de autor cuida da propriedade literária, científica e artística que em conjunto com a propriedade industrial compõe a chamada propriedade imaterial ou intelectual.”*).

[7] Historicamente a vertente de análise econômica do direito surgiu nos anos sessenta e setenta nos Estados Unidos, especialmente a partir das obras de Gary Becker, Ronald Coase, Gui

secamente institutos jurídicos. Não existe uma discussão isolada sobre a disciplina de “invenções” ou uma disciplina sobre “autoria”, ainda que existam matérias sobre inovação e criação. O desenho industrial além de sua parcela de interdisciplinaridade jurídica, representa uma disciplina autônoma, uma ciência identificada como “desenho industrial” (ou design).

Desnecessário frisar a conclusão de que os fundamentos do instituto jurídico “desenho industrial” devem estar alinhados com os do “desenho industrial” enquanto ciência. Esta ambivalência nominativa pode, ou não, ser benéfica. Pelo lado positivo, ajudará se as forças positivas das duas acepções coincidirem. Com a coincidência, conceitos e discussões da ciência beneficiam o instituto impulsionando o objetivo único. Por outro lado, a divergência de objetivos e fundamentos poderá dificultar a compreensão da ciência e do instituto jurídico, se existir uma imprecisão terminológica (ou, ainda, ontológica), ou mesmo uma incongruência. Neste sentido, enquanto a ciência vinculada ao desenho industrial permeia diversas áreas de inovação, o instituto jurídico fica preso a tendências e formalidades.

Uma importante referência ao desenho industrial (em sua dupla acepção) está na obra de Newton Silveira a qual aponta limites deste instituto face ao direito autoral em diversos trabalhos, apontando que “*a lei reservava a expressão desenho industrial aos desenhos de ornamentação planos ou bidimensionais, utilizando-se para as formas tridimensionais da designação modelo industrial, sempre, entretanto, dando destaque ao seu caráter ornamental*”⁸. Avança na definição esclarecendo que atualmente “*a expressão desenho industrial não se reduz às formas bidimensionais, nem ao caráter meramente ornamental, abrangendo esse conceito as formas tridimensionais de caráter expressivo, devendo incluir até as formas que conferem maior utilidade e conforto para o usuário (campo da técnica) e a comunicação visual*”⁹.

O conceito acima proposto, que engloba formas bi ou tridimensionais, conferindo um valor (utilidade e conforto) acrescido de um padrão visual está em permanente evolução. A própria associação internacional voltada ao estudo do design mudou seu entendimento (e foco) de quando ainda era denominada ICSID

Calabresi, Frank Michelman e Richard Posner. A bibliografia sobre o assunto é extensa. Como fundamento inicial pode-se apontar Coase, R. *The firm the market and the law*. e, também, Posner, Richard, *Economic analysis of law*. Little Brown, Boston, 1986. 3ª Ed. Cf. também sobre aspectos específicos da propriedade intelectual: Marques, J.P. Remédio. Propriedade intelectual e interesse público. *In*. Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra, V. 79 (2003), pp. 298-299.

[8] Silveira, Newton. *Direito de autor no Design*. São Paulo : Saraiva, 2012. p. 40.

[9] Silveira, Newton. *Id*. p. 41.

(*International Council of Societes of Industrial Design*) para o atual, passando-se a chamar WDO (*World Design Organization*) desde 2017. Esta associação é a responsável pelo balizamento do desenho (design) industrial. A definição clássica da ICSID (WDO) defendida por Tomás Maldonado em 1969: “*O design industrial é uma atividade criativa que consiste em determinar as propriedades formais dos objetos produzidos industrialmente. Por propriedades formais não se entende somente as características exteriores, mas, sobretudo, as relações funcionais e estruturais que fazem com que o objeto tenha uma unidade coerente tanto do ponto de vista do produtor quanto do usuário. Ao design industrial estende-se à adoção de todos os aspectos do ambiente humano condicionados pela produção industrial*”¹⁰. Esta definição apontava como coerência e fundamento o usuário, sendo este o destinatário dos aspectos funcionais e estruturais do desenho industrial.

A definição de 1969 continuou sua evolução, desaguando na versão atualmente adotada pela WDO, buscando um sentido final de inovação em seu sentido mais amplo: “*O Desenho Industrial é um processo estratégico de solução de problemas que impulsiona a inovação, constrói o sucesso dos negócios e leva a uma melhor qualidade de vida por meio de produtos, sistemas, serviços e experiências inovadores. O Design Industrial preenche a lacuna entre o que é e o que é possível. É uma profissão transdisciplinar que aproveita a criatividade para resolver problemas e co-criar soluções com a intenção de melhorar um produto, sistema, serviço, experiência ou negócio. Em sua essência, o Desenho Industrial oferece uma maneira mais otimista de olhar para o futuro, reformulando os problemas como oportunidades. Ele conecta inovação, tecnologia, pesquisa, negócios e clientes para fornecer novo valor e vantagem competitiva nas esferas econômica, social e ambiental.*”¹¹

[10] Maldonado, Tomás. In: <https://wdo.org/about/definition/industrial-design-definition-history/> (Acesso ao site: junho de 2022) (“*Industrial design is a creative activity whose aims is to determine the formal qualities of objects produced by industry. These formal qualities are not only the external features but are principally those structural and functional relationships which convert a system to a coherent unity both from the point of view of the producer and the user. Industrial design extends to embrace all the aspects of human environment, which are conditioned by industrial production.*”).

[11] WDO. World Design Organization. “*Industrial Design is a strategic problem-solving process that drives innovation, builds business success, and leads to a better quality of life through innovative products, systems, services, and experiences. Industrial Design bridges the gap between what is and what’s possible. It is a trans-disciplinary profession that harnesses creativity to resolve problems and co-create solutions with the intent of making a product, system, service, experience or a business, better. At its heart, Industrial Design provides a more optimistic way of looking at the future by reframing problems as opportunities. It links innovation, technology, research, business, and customers to provide new value and competitive advantage across economic, social, and environmental spheres.*”. In: <https://wdo.org/about/definition/> (Acesso ao site: junho de 2022)

Observa-se, conseqüentemente, que a visão atual do “design industrial” (ciência) é aberta e foca na experiência do usuário, sem endereçar questões formais, adotando uma visão cada vez mais humanista. Por outro lado a proteção ao “desenho industrial” é naturalmente vinculada às normas jurídicas, acarretando um distanciamento entre os conceitos, pois as normas jurídicas têm uma limitação evolutiva quanto à registrabilidade, além da dificuldade em ampliar seu escopo de proteção. Todavia, mesmo sendo compreensível a existência de limitações jurídicas à proteção, uma definição clara quanto aos requisitos de registrabilidade e infração podem trazer avanços importantes, particularmente em aspectos que recompensem o criador pelos avanços trazidos na inovação, na melhora de produtos, sistemas, serviços, experiências e negócios, tal e qual a moderna aceção do desenho industrial.

2.2. Breve Contorno Jurídico do Desenho Industrial

A origem da discussão jurídica do desenho industrial no Brasil, como outras questões de propriedade intelectual, acompanhou o contexto internacional, sendo expressamente reconhecida pelo Decreto n.º 24.507, de 29 de junho de 1934. Gama Cerqueira em seu Tratado abordava com profundidade a questão da dupla proteção e o limiar técnico – estético do desenho industrial, esclarecendo que o desenho industrial permanecia em uma zona intermediária entre a propriedade artística e a industrial, uma zona cujos limites e fronteiras seriam de difícil identificação¹².

Isto leva ao permanente debate sobre a superposição de proteções, conceito preferível ao de “dupla proteção”, já existente no direito estrangeiro e nacional desde o século XIX, e que continua a despertar controvérsias. Contudo, salvo legislações que endereçam questões específicos (como a de cultivares) o direito brasileiro tende a aceitar a coincidência das proteções (em uma mesma criação) cada qual

[12] Cerqueira, Gama. (“*Apenas entre as obras de arte plástica e os desenhos e modelos industriais há certa afinidade, resultante do cunho artístico destas criações e do fato de se caracterizarem, também, como criações de forma. Daí entenderem alguns autores que, entre a propriedade literária, científica e artística e a propriedade industrial, existe como que uma zona grigia, onde elas se fundem. Sem dúvida, parece haver entre a propriedade artística e a propriedade industrial uma zona intermediária, onde se situam as criações que participam, ao mesmo tempo, da natureza das obras de arte e dos característicos das produções industriais, como se dá com os desenhos e modelos industriais, não se podendo saber, como dizem alguns escritores, onde finda a arte e começa a indústria. Mas os desenhos e modelos industriais e as obras de arte plástica e decorativa, como veremos a seu tempo, distinguem-se por característicos próprios, apesar dos que lhes são comuns, tornando possível traçar-se nitidamente o limite entre os dois ramos da propriedade imaterial.*”).

em sua especialidade. O criador de uma obra intelectual que, posteriormente venha a se tornar um sinal distintivo, será o autor daquela criação, independentemente do posterior registro dela como marca¹³, o mesmo ocorre com o desenho industrial¹⁴. A separação das funções de identificação, estéticas e funcionais torna possível a proteção das criações em cada dimensão específica¹⁵.

Como já apontado por Gama Cerqueira, uma obra artística aplicada a um objeto ou inserida em um aplicativo eletrônico não perde suas características estéticas. Em outras palavras, a reprodução da obra sistematicamente não elimina as características estéticas da obra. Por outro lado, a natureza jurídica dos institutos vinculados à propriedade intelectual é considerada propriedade¹⁶. E, como propriedade, sujeita aos controles normativos correspondentes, como os já mencionados institutos da licença compulsória¹⁷ quanto às criações industriais, pelo “*fair use*”¹⁸ na área do direito de autor, pela limitação à exclusividade dos sinais distintivos e, no âmbito concorrencial, pelos abusos de posição dominante e restrições a condutas específicas. Assim o uso indevido da propriedade – como em qualquer outra situação – acarreta o controle vinculado ao cerceamento de seu uso (se abusivo) e a necessidade de atenção ao interesse social. Como não poderia deixar de ser

[13] Como contraponto, cf. Abrão, Eliane. Direitos de autor e direitos conexos. 2ª Ed. São Paulo : Migalhas, 2014.

[14] Schmidt, Lélío Denicoli. Marcas: Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos, 2ª ed., pp. 217/218. (“(...) *as formas ornamentais de um produto ou de sua embalagem (...) gozam de proteção tripla, sob a ótica do desenho industrial, da marca ou da repressão à concorrência desleal.*”). Cf. também (TJ-SP - Apelação Cível nº 1018557-18.2014.8.26.0005, Relator: Cesar Ciampolini, Data de Julgamento: 25/08/2021, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 29/08/2021).

[15] Barbosa, Cláudio Roberto. Propriedade Intelectual: introdução à propriedade intelectual como informação. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

[16] Elisabeth Kasznar Fekete aponta a situação majoritária da doutrina atual quanto à natureza jurídica da propriedade intelectual. Cf. Fekete, Elisabeth Kasznar. Do regime jurídico do segredo de indústria e de comércio no direito brasileiro. Rio de Janeiro : Forense, 2003. pp. 132-3. Cf. também Basso, Maristela. O direito internacional da propriedade intelectual. Porto Alegre : Livraria do Advogado, 2000. pp. 19-63.

[17] Neste sentido não se pode concordar que as limitações à proteção jurídica de algumas invenções possam ser consideradas em si um princípio de solidariedade social. Cf. Farah, Eduardo Teixeira. A disciplina da empresa e o princípio da solidariedade social. In. A reconstrução do direito privado. RT, 2002. Org. Judith Martins-Costa. pp. 705 e ss. Denis Borges Barbosa. Bases Constitucionais da Propriedade Intelectual. In RABPI 59, Jul./Ago. 2002. pp. 16-39.

[18] O resultado legislativo consolidado na Lei nº 9.610/98 (Lei de Direito de Autor) é pífio. Os direitos e poderes atribuídos ao titular do direito de autor deixam pouco espaço a utilizações criativas ou não comerciais, como pode ser percebido no rol taxativo do art. 46 do mesmo diploma. Uma visão diferente foi apresentada pela

considerado, o desenho industrial, quando (e se) usado de forma abusiva, tal qual qualquer outro abuso, poderia ser considerado dentro de uma análise de infração econômica¹⁹.

Voltando-se à definição do “design industrial”, ou seja o desenho industrial em sua dimensão científica, este não está focando apenas no objeto, mas na relação ampla que inclui criador e usuários, ou seja, o desenho industrial sobrepõe-se a discussão da criação ou da concorrência, privilegiando sempre o avanço aos usuários (consumidores), particularmente quando a definição equipara o desenho industrial como “*processo estratégico de solução de problemas que impulsiona a inovação, constrói o sucesso dos negócios e leva a uma melhor qualidade de vida por meio de produtos, sistemas, serviços e experiências inovadores*”²⁰. A questão concorrencial, fundamental na efetivação da exclusividade conferida pelo componente jurídico do desenho industrial, deve ser reduzida no momento de análise de sua concessão.

Com este enfoque, percebe-se a diminuição da importância dos aspectos industriais do desenho industrial face aos artísticos. Se o “industrial” ainda tinha uma relevância no começo do século XX, a digitalização das criações torna o “design” absolutamente relevante, devendo-se substituir o “industrial” por “empresarial” ou termo equivalente. A união entre criatividade e utilidade visando resolver ou melhorar uma situação concreta, na própria definição do “design industrial” é o objetivo último, mantendo-se a relação essencial (intrínseca) entre os aspectos funcionais e estéticos do Desenho Industrial.

2.3. NOVIDADE, ORIGINALIDADE E CONCORRÊNCIA

Permanece inteiramente válida a distinção entre o caráter *accessório* e *supérfluo*. Na lição de Gama Cerqueira, “[o] caráter *accessório* do desenho industrial, porém, não deve ser apreciado em relação ao objeto particular a que se aplica, mas em relação ao seu gênero. Não é o fato de se poder suprimir do objeto o desenho que o adorna, sem prejudicar lhe a serventia, que demonstra o caráter *accessório* do desenho, mas

[19] Cf. a tese de Alberto Camelier (FADUSP, 2012) que aborda a discussão do alegado abuso na utilização do desenho industrial no mercado de peças de reposição. Silva, Alberto Luiz Camelier da. Desenho industrial. Abuso de direito no mercado de reposição. São Paulo : Saraiva, 2016.

[20] WDO. Id.

o fato de ser dispensável ou supérflua a ornamentação do objeto para o fim a que ele se destina. [...] *“O que caracteriza, pois, os desenhos e modelos industriais é o caráter supérfluo de seu efeito artístico, o qual, ao contrário, é essencial na obra de arte.”*²¹.

A obrigatória dualidade de utilidade (“*fim a que ele se destina*” na linguagem de Gama Cerqueira) e caráter ornamental (“*caráter supérfluo de seu efeito artístico*”) é que tornam o desenho industrial único. O adjetivo “supérfluo” não está vinculado ao desenho industrial, mas à função, pois o objeto continuará a desempenhar sua função essencial, sem o “desenho”, porém sem a mesma eficiência e particularidade. O efeito técnico (não protegido pelo desenho industrial) é o efeito decorrente de sua natureza principal, não o efeito técnico decorrente do desenho a ser protegido que pode estar vinculada a características relativas à “*qualidade de vida por meio de produtos, sistemas, serviços e experiências inovadores*”²² inexistentes no produto comum.

Lélio Schmidt diferencia os conceitos de novidade e originalidade, afirmando que a novidade é objetiva, destacando a inexistência de um componente pessoal ou humano da definição legal, seja do ponto de vista do usuário, do criador ou, ainda, do concorrente. Este aspecto comprova a dissonância do desenho industrial enquanto conceito jurídico da ciência desenho industrial. Quanto à originalidade, conclui ser “*a originalidade é um conceito auxiliar e complementar que se destina a modular o grau de novidade necessário para a proteção do desenho industrial. Para ser protegido como desenho industrial, não basta que o objeto seja diferente daqueles já integrantes do estado da técnica (requisito de novidade), pois não pode representar uma imitação substancial deles. Quando se examina a existência ou não de uma imitação substancial, a análise recai sobre a originalidade do desenho industrial e não propriamente sobre sua novidade. Nessa hipótese, a exigência de originalidade restringe o universo dos desenhos industriais passíveis de proteção, ao impedir o registro de imitações substanciais ou de formas comuns, banais ou vulgares. Em outras situações, a originalidade atua em sentido contrário, ampliando a possibilidade de proteção ao permitir o registro de desenhos industriais dotados de uma combinação original que atribua novidade ao conjunto formado por elementos já conhecidos. A originalidade funciona como uma válvula de calibração do requisito da novidade, restringindo-o ou ampliando-o conforme o caso. Por essa razão, costuma se dizer que a originalidade exerce no âmbito dos desenhos industriais papel similar ao desempenhado pelo requisito de atividade inventiva na concessão de patentes.*”²³

[21] Cerqueira, Gama. Tratado. Id.

[22] Cf. WDS. Id.

[23] Schmidt, Lélio Denicoli. Desenho Industrial. In. Enciclopédia Jurídica da PUCSP. Tomo Direito Comercial, Edição 1, Julho de 2018. Cf. <https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/226/edicao-1/desenho-industrial>. Acesso em junho/2022.

Como corolário, a lição de Gama Cerqueira de que “*o desenho industrial poderia ser original, sem ser novo*”, explorando a possibilidade de que um desenho tivesse sido divulgado antes de ter sua proteção requerida, acaba trazendo uma confusão desnecessária ao instituto. Também acrescenta confusão os empréstimos das definições de originalidade do direito de autor ao instituto do desenho industrial. Apesar da mesma terminologia, os conceitos devem ser diferenciados. Obviamente existe um componente subjetivo decorrente da definição de originalidade acima apresentada, como também existe no conceito de atividade inventiva das patentes. Tal modulação, contudo, é benéfica e permite modular a proteção ao caso concreto.

Neste sentido a concessão de um desenho industrial depende dos critérios de novidade, objetivo e similar ao conceito das patentes de invenção e de modelo de utilidade e da originalidade que replica o conceito da atividade inventiva.

O risco de uma subjetividade no conceito de originalidade estaria na tendência (quase inafastável) de se aplicar critérios concorrenciais, critério que deveria estar limitado à análise de infração e não de concessão. A dificuldade resvala-se na análise da infração, quando é inserido um componente concorrenciais²⁴, similar a aferição concorrenciais das marcas. Enquanto existem critérios e padrões na análise das marcas, como a própria existência de uma classificação internacional, demonstrando uma sistematização dos padrões concorrenciais existentes, tais padrões não existem na análise de infração do desenho industrial. Desta forma a análise deve ser extremamente criteriosa.

Trazendo-se o componente concorrenciais para a análise de infração, observa-se um conflito que deve estar em duas dimensões. Na primeira a valorização de uma inovação que superou critérios de novidade e originalidade, na segunda o aproveitamento de um terceiro destas características em produto concorrenciais. Permitindo-se, portanto, admitir que uma imitação substancial protegida em um objeto similar, desde que o objetivo final desta reprodução seja em situação que não acarretasse “erro ou confusão” seria, em tese, permitida. A norma não pode ser vista de forma imediata pois a compreensão de “erro” e “confusão” não ocorrem apenas na percepção imediata do consumidor, desdobrando-se em várias situações após a efetiva comercialização do produto, incluindo os critérios de identificação de consumidores, valor intrínseco dos produtos, natureza de comercialização dos produtos e, ainda, questões reputacionais.

[24] Lei n. 9.279/96. (“*Art. 187. Fabricar, sem autorização do titular, produto que incorpore desenho industrial registrado, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão.*”).

2.4. CONCORRÊNCIA NA NULIDADE E NA INFRAÇÃO DO DESENHO INDUSTRIAL.

O balanço concorrencial deve ser equilibrado e tratado sempre na infração. A necessidade de harmonização e traçar critérios pode ser observada em um caso no qual os mesmos desenhos industriais e supostas infrações foram examinadas tanto sob a ótica da nulidade quanto da infração. As empresas fabricantes de brinquedos disputavam a alegada similaridade de uma alça acoplada a um carro infantil com função orientadora a qual seria uma parte, isto é, um componente adicional, funcional, do referido desenho:

<p><i>“Dizer que as alças dos carrinhos em comento são inteiramente distintas pode ser o resultado de uma análise de um geômetra ou de um engenheiro. Entretanto, para um consumidor comum, tais alças se confundem e essa confundibilidade é reprovada por princípio curial do direito da propriedade industrial, quando elas assumem característica preponderante no desenho impugnado. Como os carrinhos, apesar da novidade no seu desenho, não chegam a provocar, por si só, uma impressão “impactante” no espírito do consumidor, a integração da alça, pela sua ocorrência mais rara no universo dos brinquedos, acaba emprestando expressão mais distintiva ao veículo.</i></p> <p>(...)</p> <p><i>“Poderá a ré fabricar carrinhos com alça? Sim, desde que o faça como a autora fez em relação ao carrinho da Fisher Price – proceda a uma alteração substancial na sua apresentação ornamental, de forma que o novo carrinho tenha efeito visual distinto daquele registrado pela autora.”</i></p>	<p><i>“Assim a questão, em verdade, há de ser analisada tendo-se em conta o carrinho infantil “Smart Car” como um todo. Restou comprovado no laudo pericial que os carrinhos “Smart Car” e o “Roller Baby” seriam de fato similares somente no que se refere à alça orientadora (fls. 1.147). A alça orientadora é peça acessória ao carrinho, sendo até mesmo removível. Não é parte essencial do produto a influir determinantemente na escolha do consumidor. Os carrinhos possuem características, qualidades e desenhos diversos, predominantemente. Não se reconhece que a similitude entre as barras de um carrinho e de outro possa importar confusão entre os produtos. Considerados, ainda, o fato de ser comum aos carrinhos infantis a inclusão de alças orientadoras, bem como existir carrinho anterior com barra assemelhada (como por exemplo o da “Fischer-Price”, de 1998 – fls. 440), não se reconhece que a do carrinho “Smart Cart”, por si só, confira linha original ao produto como um todo.”</i></p>
TRF 2ª Região. Apelação 2008.51.01.805451-9. Rel. Juíza Federal Convocada Marcia Helena Nunes. 10.09.2009. (Grifamos)	TJSP. Apelação nº 9219921-27.2008.8.26.0000. Rel. Luiz Antonio de Godoy. 03.04.2012. (Grifamos)

Percebe-se, portanto, que as claras limitações apontadas na doutrina e legislação ainda acarretam alguma dificuldade na prática. Como demonstrado acima, os mesmos desenhos e fatos, examinados por dois tribunais diferentes, alcançaram conclusões diametralmente opostas. Situação que não encontra paralelo em outros institutos de propriedade intelectual submetidos ao Judiciário. Esta discre-

pância demonstra a necessidade de serem traçados critérios mais específicos para a análise de infração desenhos industriais.

A discussão e a comparação permitem a abordagem de dois aspectos controversos quanto ao desenho industrial. O primeiro referente à questão do objeto completo e qual o escopo de proteção de partes, o segundo relativo ao contexto concorrencial e respectivos limites na análise de desenhos industriais. Além destes aspectos, é possível traçar o desenvolvimento jurisprudencial até o momento.

Observando-se a decisão do TRF 2ª Região, o ponto de partida adotado não é a novidade ou originalidade face às anterioridades. Ao contrário, a decisão insere uma análise concorrencial, posicionando a análise de infração sob o ponto de vista do consumidor (*“Entretanto, para um consumidor comum, tais alças se confundem e essa confundibilidade é reprovada por princípio curial do direito da propriedade industrial, quando elas assumem característica preponderante no desenho impugnado.”*)²⁵. Como já observado, no âmbito da validade (nulidade) as questões de novidade e originalidade devem prevalecer.

Tal menção é curiosa pois a ação em discussão (uma ação de nulidade de desenho industrial) versa sobre os critérios de concessão de um registro de desenho industrial e, a orientação judicial, se fosse possível, implicaria na adoção de um teste de mercado para a concessão de desenhos industriais. O que infringiria claramente princípios básicos de direitos administrativo e de propriedade industrial, seja porque a administração está limitada a cumprir as determinações legais e, ainda, porque a análise de novidade e originalidade não se confunde com uma análise de mercado.

Abordando-se a decisão, observa-se que dentro de várias possibilidades a inserção do desenho industrial teve acabar sofrendo um impacto maior da discussão concorrencial que patentes e modelos de utilidade, os quais acabam sendo examinados dentro dos critérios técnicos (novidade, aplicação industrial e atividade inventiva). Os desenhos industriais somente deveriam ser avaliados sob o prisma

[25] Cf. Fls. 23 da Apelação no. 2008.51.01.805451-9. Rel. Juíza Federal Convocada Marcia Helena Nunes. J. em 10.09.2009. Esta inclusão de um critério adicional para a análise de nulidade de um desenho industrial também pode ser observada em outros trechos da decisão (*“Todavia, tendo em vista o fato de que a aposição da referida alça acaba por conferir confundibilidade ao objeto protegido pelo DI5901460-1, da autora, tenho pela irregistrabilidade daquela parte do pedido que com ele coincide (carrinho com alça e chapéu). Ressalto que pelo fato de o DI6301476-9 ter incluído objetos distintos, a nulidade de um objeto (carrinho com alça e chapéu) não contamina o outro (carrinho puro) que, a meu ver, repito, deveria ter vindo em registro autônomo.”*). fls. 24 do Acórdão da Apelação 2008.51.01.805451-9. Rel. Juíza Federal Convocada Marcia Helena Nunes. 10.09.2009.

concorrencial após a análise de novidade e originalidade, dentro do contexto de possível infração. Isto porque é possível aferir a existência de uma infração a uma patente de invenção, ou modelo de utilidade, destacado da relação concorrencial, porém o desenho industrial está vinculado – até mesmo por força legal – à relação concorrencial, quando se examina determinada infração²⁶.

3. CONCLUSÃO

O descompasso entre o conceito jurídico do registro de “desenho industrial” e o conceito do “design industrial” demonstra uma clara necessidade de melhoria do instituto jurídico e de sua definição. Mesmo com a inovação trazida pelo legislador da Lei nº 9.279/96 face à construção jurídica da Lei nº 5.772/71 demonstra que as definições subjacentes estão ancoradas em um modelo de industrialização do início do século XX.

A fronteira natural do desenho industrial são os ambientes virtuais nos quais os objetos são representados por criações abstratas. Para demonstrar a necessidade de adaptação pode ser apresentada a seguinte questão: um triciclo virtual, no metaverso, infringiria o registro de desenho industrial equivalente? Esta infração relativizaria o termo “objeto” das disposições penais e poderia ser considerado um tipo de fabricação industrial?

O design evoluiu de objetos para representações, serviços e ambientes virtuais que não podem ser alcançados e limitados pelos conceitos subjetivos de originalidade ou, ainda, amarrados por conceitos concorrenciais que estão limitados a situações que possam causar “erro ou confusão” aos consumidores. O prestígio

[26] “Processual Civil. Propriedade industrial. Remessa necessária em obrigação de fazer, inteligência. nulidade de registro de desenho industrial. Ausência de novidade e originalidade. (...) II - o registro de desenho industrial deve ser anulado quando restar comprovado que o seu objeto carece de novidade e originalidade, posto que já se encontrava no estado da técnica antes da data do depósito junto ao INPI. (...) (TRF2, AC 200351015219550, Apelação Cível - 440117, DJU 01/06/2009, página 60, Relator Desembargador Federal Marcello Ferreira de Souza Granado). “Propriedade Industrial. Desenho Industrial. Registrabilidade. Requisitos. Novidade. A novidade é requisito essencial à conclusão de registrabilidade de desenho industrial, cuja nulidade de seu registro deve ser decretada, uma vez comprovado que o desenho já se encontrava inserido no estado da técnica a data do seu depósito. Apelo e Remessa necessária improvidos.” (TRF2 AC 200551015195036, Apelação Cível - 409721, DJU 27/03/2009, página 200/201, Relator Desembargador Federal Marcello Ferreira de Souza Granado).

e reconhecimento do criador, a proteção desvinculada de tipos de fabricação, e a infração em termos absolutos são pontos que devem ser considerados para equiparar o conceito moderno e atual do “design” ao já antigo registro de “desenho industrial”.

BIBLIOGRAFIA

Abrão, Eliane Y. Direitos de autor e direitos conexos. 2. ed. São Paulo: Migalhas, 2014.

Avendaño, L. E. C. Resgate do protagonismo do desenhista industrial por meio da gestão do design. PosFAUUSP, [S. l.], n. 17, pp. 34-45, 2005. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/posfau/article/view/43398>. Acesso em: 24 jun. 2022.

Barbosa, Cláudio Roberto. Propriedade Intelectual: introdução à propriedade intelectual como informação. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009,

Barbosa, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. Rio de Janeiro : Lúmen Juris, 2003. 2ª Edição.

Basso, Maristela. O direito internacional da propriedade intelectual. Porto Alegre : Livraria do Advogado, 2000.

Cunha, Frederico Carlos da. A proteção legal do design. Rio de Janeiro: Lucerna, 2003.

Barbosa, Denis Borges. Bases Constitucionais da Propriedade Intelectual. In RABPI 59, Jul./Ago. 2002. pp. 16-39.

Farah, Eduardo Teixeira. A disciplina da empresa e o princípio da solidariedade social. In. A reconstrução do direito privado. RT, 2002. Org. Judith Martins-Costa.

Fekete, Elisabeth Kaszner. Do regime jurídico do segredo de indústria e de comércio no direito brasileiro. Rio de Janeiro : Forense, 2003

Maldonado, Tomás. El diseño industrial reconsiderado. Barcelona – Espanha: Gustavo Gili, 1977.

Marques, J.P. Remédio. Propriedade intelectual e interesse público. In. Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra, Vol. 79 (2003), pp. 293-354.

Moro, Maitê Cecília Fabbri. Marcas tridimensionais. São Paulo: Saraiva, 2009.

Schmidt, Lélío Denicoli. Marcas: Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos, 2ª ed.

Schmidt, Lélío Denicoli. Desenho Industrial. In. Enciclopédia Jurídica da PUCSP. Tomo Direito Comercial, Edição 1, Julho de 2018. Cf. <https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/226/edicao-1/desenho-industrial>.

Silva, Alberto Luiz Camelier da. Desenho industrial. Abuso de direito no mercado de reposição. São Paulo : Saraiva, 2016.

Silveira, Newton. A propriedade intelectual no Novo Código Civil Brasileiro. In. Revista de Direito Empresarial. Curitiba : Juruá, n.2. (jul/dez 2004). pp. 95- 117.

Silveira, Newton. Direito de autor no Design. São Paulo : Saraiva, 2012.

AVALIAÇÃO DE MARCA

Eliane Yachouh Abrão¹

Pedro Pereira de Alvarenga Neto²

Sumário: 1. Valor Provável; 2. Imagem e Significados; 3. Ativo Intangível e Brand Equity; 4. Dados Mercadológicos; 5. Certificados de Registro e Validade; 6. Métodos de Avaliação Monetária

1. VALOR PROVÁVEL

Avaliação de marcas, como de resto todas as avaliações voltadas aos aspectos econômicos de acervos intangíveis, tem por finalidade conferir um valor provável a aquilo que é avaliado, tendo em vista o momento em que ocorre, e a

[1] Formada e Pós Graduada pela Faculdade de Direito da USP, cumpriu estágio junto à OMPI - Organização Mundial da Propriedade Intelectual/ONU/Suíça (1983). Foi Bolsista da Fulbright Commission, junto ao Copyright Office/Library of Congress/EUA (1986), e bolsista do CAPES/MEC, junto à Universidade de Londres (1987). Parecerista, articulista e perita judicial na área da Propriedade Imaterial. Idealizadora e primeira Presidente da Comissão Especial da Propriedade Imaterial da OAB/SP, no triênio 2004/2006, e organizadora das coletâneas *Propriedade Imaterial – Direitos Autorais, Propriedade Industrial e Bens de Personalidade*, OAB/Senac/SP, 2006, e *Propriedade Imaterial – O contemporâneo Essencial*, SP, IASP, 2021. Autora dos livros *Direitos de Autor e Direitos Conexos*, 2ª edição, Editora Migalhas, SP, 2014, e *Comentários à Lei dos Direitos Autorais*, Lumen Juris, 2017. É titular do site www.direitosintelectuais.com.br e sócia fundadora do IBRAPPI – Instituto Brasileiro de Árbitros e Peritos em Propriedade Intelectual (2016). Autora de inúmeros artigos e organizadora de diversos Seminários na área. Presidente da Comissão de Estudos da Propriedade Imaterial do IASP - Instituto dos Advogados de São Paulo, desde 2019.

[2] Graduado em Direito pela Instituição Toldo de Ensino (ITE), pós-graduado *lato sensu* em Direito Civil e Processual Cível pela Escola Paulista de Direito (EPD), e em Direito do Entretenimento e Comunicação Social pela Escola Superior de Advocacia (ESA), sócio e diretor jurídico na Rmarcas Propriedade Intelectual Ltda.; sócio do IBRAPPI - Instituto Brasileiro de Árbitros e Peritos em Propriedade Intelectual Ltda., Perito Judicial e Membro Efetivo da Comissão de Especial de Propriedade Intelectual da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de São Paulo

razão pela qual é avaliada. Com efeito, uma avaliação consensual ou litigiosa entre sócios, uma avaliação de marca como investimento ou para fins de transferência negociada, ou a avaliação de uma ou de várias marcas ou nomes comerciais de empresa em situação de quebra diferem, porque marcas são *bens sensíveis*.

Embora algum grau de oscilação sempre exista em uma avaliação, ou na escolha de alguns procedimentos, métodos ou fórmulas que possam reter algum grau de subjetividade na interpretação, é preciso lidar com dados técnicos, públicos e transparentes, antecedentes históricos e retrato atual (imagem) das marcas em cotejo. Dados não metrificáveis, de outro lado, devem ser fornecidos por pesquisa de mercado ou de opinião levada a efeito por institutos idôneos e especializados, que costumam lastrear qualquer avaliação desse tipo.

Algumas situações próprias de uma avaliação merecem registro porque influem na metodologia utilizada. Exemplo: a grande maioria dos técnicos especializados na área, utilizam dados contábeis pretéritos para, em função deles, projetarem eventos futuros, uma vez que a imagem e o posicionamento atual da marca, aliados à capacidade futura de gerar receitas, é o que legitima o seu valor. Mas, há casos (comuns em processos judiciais) em que o futuro consolidou-se, porque algumas empresas não interromperam suas atividades, apresentando os dados contábeis reais, os efetivamente registrados, por ocasião da avaliação.

Obviamente, o valor de uma marca enquanto bem inicia-se a partir de seu registro válido perante a autarquia federal encarregada das formalidades, e lhe garante, ao certificá-la, o maior atrativo de uma marca: a exclusividade. No Brasil, esse órgão de registro é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI. O simples depósito de uma marca já lhe aufere alguma proteção, mas uma marca, a ponto de demandar uma avaliação econômica, normalmente já se encontra registrada há algum tempo, tempo esse necessário à sua construção marqueteira, midiática, imagética.

2. IMAGEM E SIGNIFICADOS

A marca é, hoje, presença obrigatória em toda a cadeia comercial, da produção à distribuição e desta ao consumo, a ponto de não se conceber o lançamento de um novo produto sem esse *signal distintivo* de que fala a lei, dessa *personalidade*, de que falam os estudiosos de marketing, ou dessa *assinatura* a que se referem os economistas.

O conceito de marca mais utilizado em *marketing* é o que tem origem na *American Marketing Association*³, segundo a qual *marca é um nome, termo, sinal, símbolo ou combinação dos mesmos, que têm o propósito de identificar bens ou serviços de um vendedor ou grupo de vendedores e de diferenciá-los de concorrentes.*

Para Perez⁴, “a marca é uma conexão simbólica e afetiva estabelecida entre uma organização, sua oferta material, intangível e aspiracional e as pessoas para as quais se destina”.

E, para Petit⁵, “a imagem [de uma empresa] é composta do nome, do logotipo e marca, de uma cor ou mais, de uma arquitetura gráfica, de uma comunicação coerente com essa linguagem específica que impregnam todos os atos e momentos em que a marca atinge o consumidor, o fornecedor, o setor industrial, as autoridades do país e o sistema financeiro”.

A imagem da marca, envolve um conjunto de signos que a englobam: o registro legal com sua (boa, empática) apresentação, e os próprios produtos/serviços que a diferenciam a empresa, dela titular, dos concorrentes, denotando esforços para torná-la atraente e despertar a lealdade do consumidor. A marca, em síntese, é o eixo central de comunicação entre a empresa e os consumidores.

A carga de significados e o discurso que se constrói em torno de um produto, por exemplo, visa torná-lo compreensível, significativo, pertinente e interpretável pelo público. Esse significado baseia-se em cultura, saber, história, sonhos, crenças, valores e sentimentos. A marca moderna, pois, não pertence só ao universo do comércio, mas, sobretudo, ao da comunicação. E deve ter uma identidade própria e marcante.

O reconhecimento de uma marca faz-se pela repetição de seus elementos básicos. A redundância permite a fixação na mente das pessoas e, se bem planejada e executada, garantirá a fixação dela. Ela oferece ao consumidor, através de uma associação de origem, a imediata identificação de seu fabricante ou prestador de serviços. Nessa associação, a moderna literatura econômica recomenda bons investimentos.

[3] Philip Kotler. *Administração de marketing*. São Paulo: Atlas, 1998, p. 393

[4] Clotilde Perez. *Signos da Marca*. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004, p. 10

[5] *Marca e Meus Personagens*, São Paulo: Futura, 2003: p.13

3. ATIVO INTANGÍVEL E *BRAND EQUITY*

A conquista de segmentos de mercado são o objetivo dos investimentos financeiros. Quanto mais bem sucedidas as chamadas estratégias de diferenciação, mais a marca se consolida e ganha mercado. Os efeitos a longo prazo desses investimentos levaram empresas bem sucedidas em suas estratégias à criação de um verdadeiro capital de marca.

Para a criação desse capital contribuem a noção de ativo intangível e de *brand equity*⁶.

Cada vez mais, e principalmente impulsionada pela chamada globalização da economia, as marcas deixam de representar um simples investimento para se transformar em um verdadeiro ativo, o chamado ativo intangível de uma empresa, cujo valor real nem sempre é contabilizado.

O ativo intangível, de forma simplificada, é representado por tudo que seja relevante para o desenvolvimento e competitividade de uma empresa, porque aumenta o valor ou a eficiência da mesma, e de difícil contabilização física.

A importância em conhecer, registrar e implementar o ativo intangível constitui a única forma de quantificar com precisão o prejuízo que poderia provocar uma ação «pirata» à empresa. Além da marca, a lista de clientes da empresa; os contratos vantajosos constituem outros ativos intangíveis importantes.

Os ativos intangíveis têm as seguintes características que os diferenciam dos tangíveis, segundo Nunes e Haigh⁷: a) não são consumidos definitivamente no processo de “produção” ou de criação de valor; b) podem gerar retornos crescentes e seu valor aumentar com o tempo, e teoricamente, podem ter vida útil indefinida ou infinita; c) certas formas de ativo de informação tornam-se cada vez mais valiosas quanto mais disseminadas forem suas adoções, pois se transformam em padrões de mercado. Nesse ponto, elas se transformam em ativos estruturais.

[6] Brand equity também pode ser conceituado como o valor agregado a um produto ou serviço graças à força que a marca conquistou no mercado. “Obviamente, esse valor agregado tem o objetivo de agir sobre a percepção e comportamento do consumidor a respeito da marca, como ele se sente e age em relação a ela.” https://blog.klickpages.com.br/brand-equity/?gclid=CjwKCAjww0-WBhAMEiwAV4dybUVZaY6cewiOBXZS-gAopkF6V5d86bRZAZyTo69gVnKmx-qaA0oltBoCKW4QAvD_BwE

[7] Gilson Nunes e David Haigh. *Marca – Valor do Intangível*. São Paulo: Atlas, 2003, p. 134 e 135

Sobre *brand equity*, comenta Jose Benedito Pinho⁸ que lida esta com o valor de uma marca, normalmente definido em termos econômicos, para além do patrimônio físico.

O valor patrimonial da marca presente no conceito de *brand equity* revela a diferença entre o valor líquido do patrimônio da empresa e o valor pelo qual ela poderá ser vendida; é o incremento patrimonial que vai se juntar ao patrimônio líquido, perfazendo o valor de venda da empresa e de suas marcas.

As duas dimensões do conceito de *brand equity* – como valor patrimonial de uma marca e mesmo da empresa ou como valor agregado a uma marca – não são dissociáveis, visto que o valor agregado a uma marca determina, obrigatoriamente, o crescimento do valor patrimonial.

Uma avaliação completa de marca, assim, envolve diversos aspectos, que vão além da simples avaliação monetária. Esta, entretanto, é o foco das atenções.

4. DADOS MERCADOLÓGICOS

Inúmeros dados compõem o retrato de uma marca na sua avaliação monetária.

Uma marca há que ser analisada entre seus paradigmas, e para tanto, necessária uma avaliação do setor: o grau de relevância que a marca possui aos olhos do consumidor direciona o tamanho do mercado.

Os produtos ou serviços que a marca identifica importam para verificar se atendem a todos ou a alguns segmentos de mercado, se o alcance é local, nacional ou internacional, bem como se a relação com o cliente/fornecedor/usuário é objeto de reclamações, e a que título. Importa também reconhecer sua posição no mercado, saber se atinge eficientemente seus públicos alvo, e quais são eles.

Preços de comercialização dos produtos/serviços, de outro lado, quando compatíveis aos da concorrência, e com o resultado esperado pelo cliente, indica uma eficiente gestão administrativa. Sua capacitação é outro dado de importância, pois se está consolidada no mercado pode gerar receita (*royalties*) com o seu

[8] *O Poder das Marcas*. São Paulo: Summus, 1996: p. pp. 45-47

licenciamento, bem como o de todas as marcas registradas dela oriundas que contenham elementos extraídos de seus radicais, sufixos, prefixos.

Para realizar a análise do potencial econômico e da reputação de uma marca, é preciso considerar as posturas padronizadas dos trabalhos de análise estratégica em fusões e aquisições que formam a base do conhecimento dela, especialmente porque a dificuldade de sua compreensão não está muito distante daquelas ligadas à busca do valor de alguns intangíveis como patentes, listas de clientes, fama, reputação, história e crédito de fornecedores. Alguns desses itens são internacionalmente reconhecidos como *goodwill*.

O *goodwill* integra a categoria dos ativos intangíveis como resultado da soma dos atributos gerenciais e de reputação de uma empresa. Representa aquele algo a mais que uma empresa possui sobre um concorrente com o qual divide o mesmo mercado, sendo, muitas vezes, reconhecido pelo recebimento de premiações e titulações.

Importa, finalmente, na avaliação econômica de uma marca, buscar e somar o quanto se investiu em publicidade e propaganda, em ações institucionais, e em ações judiciais no combate a eventuais atos de pirataria.

5. CERTIFICADOS DE REGISTRO E VALIDADE

A primeira base legal que deu contornos às marcas visava a concorrência desleal, e foi estabelecida em 1883, por meio da Convenção da União de Paris. Por volta de 1890, a maioria dos países industrializados passou a contar com legislação específica sobre propriedade e proteção de marcas, todas filhotes dessa Convenção.

O art. 123, I, Lei n.º 9.279, de 14/5/1996, Lei da Propriedade Industrial, define marca como o *nome ou sinal distintivo visualmente perceptível, usado para diferenciar produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa*.

Salvo exceções por declaração de alto renome ou notoriedade (artigo 125⁹ e 126¹⁰ da lei nº 9.279/96), o registro da marca é atributivo de direito, de modo que, sem registro validamente concedido, não existe marca em termos legais: apenas uma expectativa de direito quando houver pedido junto ao Instituto Nacional

da Propriedade Industrial, ou mesmo um signo distintivo sem a outorga de exclusividade.

Neste sentido o artigo 129 da Lei nº 9.279/96 é expresso ao dispor que “a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional”.

Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira⁹ ensinam que “o dispositivo trata dos direitos sobre a marca e confirma, repetindo os Códigos anteriores, o sistema atributivo como o modelo pelo qual se assegura ao titular da marca o uso exclusivo. Isto significa que somente o registro validamente expedido (concedido) pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial assegura proteção sobre a marca e o direito de impedir o uso por terceiro, tornando, assim, indispensável a formalidade do registro”.

Assim, a avaliação de uma marca ante a existência de registro validamente expedido junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que lhe garante exclusividade no segmento mercadológico a que pertence, alcança valor muito maior que as eventualmente não registradas, as quais, justamente ante a ausência de exclusividade, perdem expressivamente valor e competitividade.

Definindo os limites entre o econômico e o jurídico em marcas, Denis Borges Barbosa¹⁰ assinala: “O interesse do público é o de reconhecer e valorar uma marca em uso e de seu conhecimento. O interesse constitucional nas marcas é o de proteger o investimento em imagem empresarial, mas sem abandonar, e antes prestigiar, o interesse reverso, que é o da proteção do consumidor. Assim, aquele que se submete ao registro, e usa continuamente o signo registrado, pode adquirir do seu público o respeito ao investimento que fez, com a responsabilidade de quem se assegura que tal investimento não é passageiro, irresponsável ou descuidado. Há, desta maneira, um interesse geral em que uma marca seja registrada.”

Toda avaliação de marca deverá analisar os certificados de registro, atendo-se o avaliador à validade do título exibido, ao período de vigência da marca, e ao fato de ser ou não é objeto de processos administrativos ou judiciais de nulidade.

[9] *Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira, Propriedade Intelectual no Brasil*, Rio de Janeiro, PVDI Design, 200, p. 267-268.

[10] *Tratado da Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, T.I, p. 409 e 673, apud Apelação Cível nº 1.0027.14.016864-5/001- Comarca de Betim)

6. MÉTODOS DE AVALIAÇÃO MONETÁRIA

Determinado qual ou quais as marcas objeto de avaliação, a grande dificuldade será a de determinar o método a ser utilizado, pois não há uma fórmula legal ou jurisprudencial para se atingir o denominado *valor justo de mercado* e, tampouco, pacificação na doutrina.

Nas últimas décadas passaram a coexistir diversos métodos de avaliação de marcas, os quais, segundo Cláudio França Loureiro, “sempre será usado em combinação com três métodos básicos”¹¹, quais sejam: custo, renda e mercado.

- **Método de Renda**

A avaliação da marca pelo método de renda tem em vista projetar o benefício econômico que o intangível resultará ao longo do tempo, adotando fórmula extremamente simples:

$$\text{MARCA} = \text{ECM} - \text{ESM}$$

ECM: Empresa com marca

ESM: empresa sem marca

Neste sentido, acompanhado pelo entendimento de Fernando Murcia¹², a doutrina de Loureiro ensina que “a explanação do significado deste método é muito simples. Quanto ganharia determinada empresa possuindo a propriedade industrial e quanto ganharia a tal empresa sem a propriedade industrial”¹³.

Em outras palavras: o êxito na avaliação da marca pelo método de renda está diretamente ligado à avaliação da empresa pelo fluxo descontado, que apurará o valor total desta em cenários com marca e sem marca.

[11] *Propriedade Imaterial: Direitos autorais, propriedade industrial e bens de Personalidade*, Ordem Dos Advogados do Brasil – Seccional de São Paulo (OAB/SP); Eliane Yachouh Abrão (organizadora), Editora Senac, São Paulo, ano 2006, p. 120.

[12] Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP): “*Marcas: criação, construção e avaliação econômica*”, acesso ao <https://www.iasp.org.br/events/marcas-criacao-construcao-avaliacao-economica/> em 22/09/2021, às 17h:29m.

[13] *Propriedade Imaterial: Direitos autorais, propriedade industrial e bens de Personalidade*, Ordem Dos Advogados do Brasil – Seccional de São Paulo (OAB/SP), Eliane Yachouh Abrão (organizadora), Editora Senac, São Paulo, ano 2006, p. 124.

O método de avaliação da *empresa* pelo fluxo de caixa descontado analisa “o histórico financeiro, os riscos inerentes da companhia e a sua capacidade de gerar riquezas”¹⁴, podendo ser calculado por meio da fórmula abaixo:

$$\text{EMPRESA} = \frac{\text{FCE}_{n1}}{(1+\text{TD})^1} + \frac{\text{FCE}_{n2}}{(1+\text{TD})^2} + \frac{\text{FCE}_{n3}}{(1+\text{TD})^3} + \frac{\text{FCE}_{n4}}{(1+\text{TD})^4} + \frac{\text{FCE}_{n5}}{(1+\text{TD})^5} + \frac{\text{FCD}_{n5}}{(\text{TD} - g)}$$

FCE_n: Fluxo de Caixa Estimado do ano

TD: Taxa de Desconto

FCD: Fluxo de Caixa Descontado

Referido método de avaliação, parte da análise contábil dos três últimos anos da titular da marca, que projetará o Fluxo de Caixa Estimado (FCE) dos próximos três ou cinco anos, podendo a Taxa de Desconto (TD) ser calculada pelo Custo Médio Ponderado de Capital (WACC), através da fórmula infra:

$$\text{Taxa de Desconto} = (\text{Ke} \times \text{We}) + (\text{Kd} \times \text{Wd})$$

Ke: Taxa de rentabilidade cobrada pelo investidor na estrutura do capital

Kd: Taxa de juros cobrada pelo terceiro na estrutura do capital

We: Percentual de Capital Próprio na Estrutura de capital

Wd: Percentual de Capital de Terceiros na Estrutura de Capital

A maior dificuldade, neste caso, será determinar o número de desconto no cenário *sem* marca, uma vez que o valor do produto e/ou serviço não se confunde com benefício econômico da marca e, portanto, não é refletido em análise puramente contábil.

Uma pesquisa de mercado, ao menos por amostragem, no método de renda, deverá apurar o preço médio daquele mesmo produto e/ou serviços entre os concorrentes, ignorando os de maior valor em razão da impossibilidade de avaliação negativa. É essa diferença, na venda de cada produto e/ou serviço, que deverá ser subtraída do faturamento total da empresa, antes de sua avaliação no segundo

[14] Métodos de Valuation: 3 maneiras de calcular o valor de sua empresa , Rodrigo Garcia, acesso ao <https://investorcp.com/financas-corporativas/valuation-3-manieras-de-calcular-o-valor-da-sua-empresa/> , em 22/09/2021. 17h:28m.

cenário, o *sem* marca. Em outra hipótese, poder-se-ia apurar o valor que empresa receberia, ou pagaria, a título de *royalties* ao longo do tempo pela utilização da marca avalianda, mediante simples percentual aplicado ao valor obtido no cenário *com* marca.

Especialistas, embora não de modo unânime, elegend o método de renda como o mais adequado a avaliações de marcas na crença de que “quanto melhor estiver a empresa em termos econômico-financeiros, tanto mais valerá sua marca”¹⁵, independentemente do seu poder atrativo.

- **Método de Mercado**

A avaliação da marca pelo método de mercado considera ofertas de venda com substancia econômica similar para determinar o valor médio do intangível, de modo que igualmente adota fórmula simples:

$$\text{MARCA} = \text{MARCA}_1 + \text{MARCA}_2 + \text{MARCA}_3$$

QUANTIDADE DE MARCA

“O método de mercado é o mais intuitivo dos métodos de avaliação. Este método é comparativo por natureza e tem como premissa a lei da substituição do bem. Pelo método de mercado o valor de um bem é determinado pelo *quantum* recentemente pago por outro bem similar. O método aplica o princípio de que o valor real de um bem é quanto outros estariam dispostos a pagar por ele”¹⁶.

Para a correta aplicação do método de mercado, deverão ser considerados diversos elementos nas marcas utilizadas na fórmula, como as especialidades e/ou afinidades dos registros junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial e a atratividade junto aos potenciais consumidores, a qual deverá ser apurada através de pesquisa de opinião por amostragem, como ensina Istvan Karoly Kasznar¹⁷.

[15] “Avaliação econômico-financeira de uma marca genérica: Estudo prático”, Revista Brasileira de Mercado de Capitais, volume 16, número 42, Rio de Janeiro, ano 1991, p. 07.

[16] Ordem Dos Advogados do Brasil – Seccional de São Paulo (OAB/SP): “Propriedade Imaterial: Direitos autorais, propriedade industrial e bens de Personalidade”, Eliane Yachouh Abrão (organizadora), Editora Senac, São Paulo, ano 2006, p. 122.

[17] “Avaliação econômico-financeira de uma marca genérica: Estudo prático”, Revista Brasileira de Mercado de Capitais, volume 16, número 42, Rio de Janeiro, ano 1991, p. 07.

A adequada aplicação desta fórmula resultará no valor médio pelo qual o mercado comercializa marca similar, sempre considerando a proteção e a atratividade da marca junto aos consumidores potenciais, independentemente da situação econômico-financeira da empresa titular do título de propriedade industrial, que pode, inclusive, trabalhar no negativo, ou estar desativada.

Os especialistas entendem que a grande dificuldade na aplicação do método de mercado, como argumenta Andrew Ross ¹⁸, é encontrar marcas de terceiros com substância econômica similar à marca avalianda, a serem utilizadas na comparação, uma vez que, como antecipado, não existem duas propriedades intelectuais com ativos exatamente iguais.

- **Método de Custo**

A avaliação da marca pelo método de custo apurará o valor para recriação do intangível e seu poder atrativo junto aos consumidores, englobando valores de desenvolvimento, registro, publicidade, remuneração humana, dentre outros. Igualmente adota fórmula bastante simples:

$$\text{MARCA} = \text{CUSTO1} + \text{CUSTO2} + \text{CUSTO3} + \dots$$

Por este método, a marca valerá o equivalente à soma de todos os custos e valores com ela dispendidos, desde a criação aos investimentos em propaganda e publicidade, passado pelos custos manutenção administrativa e judicial da marca, capital humano, etc.

A grande dificuldade desse método é percorrer os mesmos caminhos que a marca avalianda percorreu até o momento da avaliação, pois muitas vezes não são especificados na contabilidade da empresa titular, fazendo-se necessário, portanto, diligências diversas para localização de veiculações e orçamentos atualizados.

Especialistas entendem que este método é o ideal para ser utilizado como complemento de outras formas de avaliação, ou para assegurar o valor mínimo da marca, ainda mais quando esta já não apresentar atratividade junto aos consumidores, mas, há quem, como James Malackowski¹⁹, que critica o fato de o método de custo não levar em consideração o tempo dispendido na recriação do intangível.

[18] Finding the True Worth of Trade Marks and Brands - Andrew Ross, da KPMG Peat Marwick LLP, San Francisco, artigo intitulado, publicado em 1º.1.1997 no Managing Intellectual Property Trade Mark Yearbook 1997, p. 10-12

[19] "XIX Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, 1999 - Painel 1 - Avaliação e Contabilização de Propriedade Industrial - Metodologia e Aspectos Fiscais", James Malackowski, IDG Simoes, Lda, Lisboa, 1999, p. 10-12

AS DIVERSAS FORMAS DE GESTÃO COLETIVA DE DIREITOS AUTORAIS

Gloria Cristina Rocha Braga¹

Sumário: I – VISÃO GERAL SOBRE A GESTÃO COLETIVA DE DIREITOS AUTORAIS; II – MÚLTIPLAS CATEGORIAS DE TITULARES, DE OBRAS INTELECTUAIS E DE DIREITOS PODEM SER GERIDAS COLETIVAMENTE; III – O MODELO TRADICIONAL EUROPEU; IV – O MODELO NORTE-AMERICANO; V – O MODELO BRASILEIRO – OGCs e seu Escritório Central; VI – OUTROS MODELOS ASSEMBLHADOS (não necessariamente de gestão coletiva; VII - CONCLUSÃO

I – VISÃO GERAL SOBRE A GESTÃO COLETIVA DE DIREITOS AUTORAIS

Os titulares de direitos de autor, no final do século XIX, perceberam que sozinhos não conseguiriam fazer valer seus direitos autorais frente a inúmeros e poderosos utilizadores que dispunham de suas criações intelectuais sem as devidas autorizações e contrapartida financeira. Paralelamente, já naquela ocasião, regimentos internacionais disciplinavam os direitos da propriedade intelectual em vá-

[1] A autora é advogada, formada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e pós-graduada em gestão de empresas pela PUC-RJ. É especializada em direito autoral, tendo sido conselheira do Conselho Nacional de Direito Autoral (CNDA), do Ministério da Cultura, e Superintendente Executiva do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad). Durante anos foi professora de graduação em direito autoral, da UniverCidade, e do MBA em propriedade intelectual da Escola Superior de Advocacia (ESA) da OAB-RJ e da OAB-SP. É membro das Comissões de Direito Autoral da OAB/RJ, do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), do Instituto dos Advogados de São Paulo e do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Atualmente, é consultora sênior de projeto da OMPI - Organização Mundial da Propriedade Intelectual - para o aprimoramento da gestão coletiva em países em desenvolvimento na África e Ásia.

rios países do mundo, propiciando que os criadores concluíssem que a árdua tarefa de gerir coletivamente seus direitos poderia se expandir não apenas em seus países de moradia, mas também em todos os recantos do planeta.

A partir dessas percepções surgiram as primeiras entidades de gestão coletiva de direitos autorais e não pararam mais de ser fundadas organizações dessa natureza.

Durante esse processo que já dura mais de duzentos anos, os modelos de gestão das referidas entidades passaram por transformações.

Aquela mera reunião de titulares de direitos autorais para o licenciamento conjunto de seus direitos, seguido de distribuição de valores, foi assimilando as peculiaridades locais. Segundo Gadi Oron, diretor geral da Cisac², “...*collection and distribution of royalties is indeed the main task of Collective Management Organizations and the main reason for their establishment, but they serve creators far beyond collecting royalties. Throughout their history, authors’ societies have taken a leading role in advocacy and policy making with the goal of enabling creators to be adequately protected and equitably remunerated*”. Por outro lado, com o reconhecimento dos chamados direitos conexos ou direitos vizinhos, surgiram novas entidades também de gestão. E assim, em cada rincão do globo terrestre, as comunidades de criadores intelectuais adotaram os modelos de gestão que melhor se adaptaram às suas realidades locais, mantendo sempre relativa semelhança estrutural com o objetivo de garantir a capacidade de um intercâmbio equilibrado e padronizado em escala global.

O fato é que a gestão coletiva de direitos autorais também evoluiu ao se deparar com toda sorte de questionamentos. Não apenas os usuários em muitos momentos históricos se opuseram (e ainda continuam se opondo em algumas situações) às cobranças e às regras de licenciamento, mas também o poder público entendeu ser necessária a criação de estruturas governamentais fiscalizadoras e supervisoras das atividades das entidades de gestão coletiva. Em geral, estas entidades são associações de natureza privada, sem finalidade lucrativa, autorizadas a funcionar pelo Estado, razão pela qual as atividades de supervisão e fiscalização se fazem necessárias. Por outro lado, com o avanço tecnológico, os chamados direitos digitais tornaram mais desafiadoras as atividades de licenciamento e distribuição de direitos exercidas pelas entidades de gestão.

[2] <https://www.cisac.org/Newsroom/articles/cisac-2019-alai-congress-collective-management;www.cisac.org>

No decorrer deste século, o progresso das chamadas OGCs – organizações de gestão coletiva – foi evidente. E, para tanto, essas OGCs se organizaram em entidades de amplitude mundial, que visam padronizar procedimentos e regras, buscando conferir credibilidade e garantir a transparência das atividades dessas organizações. Entidades como a já mencionada Confederação Internacional das Sociedades de Autores e Compositores - Cisac ou a International Federation of Reproduction Rights Organizations (IFRRO)³ possuem regras rígidas para a admissão das entidades afiliadas e mantêm contato permanente entre elas próprias, bem como com os órgãos fiscalizadores das entidades de gestão de cada país e com a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)⁴.

A necessidade de evolução e aprimoramento aliados ao constante intercâmbio entre entidades de gestão coletiva tem propiciado o desenvolvimento globalizado das regras de gestão, bem como o desenvolvimento de modelos mais adequados às realidades locais e às necessidades de licenciamento e partilha de valores entre os titulares de direitos.

Neste artigo, analisaremos alguns modelos de gestão coletiva hoje existentes no mundo, identificando semelhanças e peculiaridades, sempre sinalizando, no entanto, que tais diferenças e similaridades decorrem da mais pura manifestação de vontade dos titulares de direitos que fundam e administram essas organizações. Considerando essa diversidade, organizações de âmbito internacional buscam indicar as melhores práticas a serem seguidas pelas entidades sem, no entanto, interferir nas formas escolhidas por cada uma delas para desenvolver suas atividades e alcançar os melhores resultados.

II - MÚLTIPLAS CATEGORIAS DE TITULARES, DE OBRAS INTELECTUAIS E DE DIREITOS PODEM SER GERIDAS COLETIVAMENTE

Em cada país do globo terrestre, os titulares de direitos locais criaram suas OGCs lhes atribuindo o gerenciamento da exploração de suas criações. No momento da constituição dessas entidades, dependendo da vontade soberana dos titulares fundadores da entidade de gestão, alguns direitos ficam fora do gerencia-

[3] www.ifrro.org

[4] www.wipo.org

mento do âmbito de atuação da organização, reservando os criadores para si a chamada gestão direta ou individual.

Em outros casos, as OGCs abarcaram a administração de todos os tipos de direitos incidentes sobre determinado tipo de obra (ex.: gestão de todos os tipos de direitos musicais). Há situações ainda que, mesmo em números muito reduzidos no universo da Cisac, as entidades de gestão se constituíram não apenas para a gestão dos direitos de autor, mas para todos os tipos de obras intelectuais (ex.: direitos de autor sobre obras literárias, visuais, audiovisuais, musicais).

Para se ter noção da infinidade de possibilidades de modelos distintos, segundo o Relatório Anual de 2022 da Cisac, integram seu quadro associativo 228 (duzentos e vinte e oito) OGCs, distribuídas por 120 (cento e vinte) países do mundo. E não estão inseridas nesses números estatísticos as entidades que gerenciam coletivamente os chamados direitos conexos, as quais igualmente crescem em representatividade ano a ano.

Considerando estarmos diante de uma gestão de natureza privada, balizada pela livre manifestação de vontade dos titulares dos direitos patrimoniais sobre criações intelectuais, que se organizam para a gestão conjunta de seus direitos, é razoável a existência de múltiplos modelos mundo afora. Tal multiplicidade de modelos, em algumas situações, pode confundir aqueles que de uma forma ou de outra se relacionam com as entidades de gestão, pois sua constituição varia de país para país. Há entidades de gestão coletiva, por exemplo, que gerem apenas direitos dos denominados titulares autorais e outras que administram apenas os direitos patrimoniais dos titulares conexos; há OGCs que se dedicam à gestão de direitos sobre um tipo de obra intelectual, por exemplo, obras musicais ou obras audiovisuais; outras que administram conjuntamente os dois tipos de obras. É possível, ainda, no universo da administração de um único tipo de obra, serem igualmente excluídos da gestão determinados direitos ou mesmo mantidos sob administração conjunta parte ou todos os direitos patrimoniais dos titulares sobre determinada obra intelectual.

Neste artigo, optamos por fazer um recorte sobre as entidades de gestão coletiva constituídas para administrar os direitos patrimoniais incidentes sobre as músicas. A seguir, portanto, passaremos a analisar cada um dos diferentes modelos mais significativos dentre os existentes na atualidade.

III – O MODELO TRADICIONAL EUROPEU

(i) Sacem,⁵ SIAE,⁶ SGAE,⁷ PRSforMusic,⁸ SPAutores⁹ e demais entidades

As OGCs mais antigas e longevas do mundo são as europeias dedicadas à gestão dos direitos de autor. Data do final do século XIX o surgimento da maioria delas.

A primeira entidade de gestão coletiva do mundo foi a Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique – Sacem, criada em razão de um incidente ocorrido no café-concerto parisiense Les Ambassadeurs, nos idos de março de 1847. Três compositores, Ernest Bourget, Paul Henrion e Victor Parizot, ao escutar suas músicas serem livremente executadas ao piano do estabelecimento, sem qualquer contrapartida financeira, recusaram-se a pagar pelos drinques que bebiam, por acreditar que nada deviam, posto estarem sendo executadas músicas de suas autorias sem qualquer remuneração.

Anos depois, os referidos músicos saíram vitoriosos em uma ação judicial, com custos suportados pela editora Jules Colombier, na qual foi reconhecido seu direito de perceber a devida remuneração pelo uso de suas criações intelectuais. A partir de então, a ideia de reunião de forças para a gestão de direitos foi crescendo, até que finalmente a Sacem foi fundada em 1851.

Posteriormente, vieram: SIAE (Itália, 1882), SGAE (Espanha, 1899), PRSfor Music (Reino Unido, 1914) e SPAutores (Portugal, 1925) dentre outras localizadas em praticamente todos os países europeus.

Todas elas guardam a marca de sua época: criadas antes do reconhecimento dos chamados direitos conexos, desenvolvidos apenas após a criação do fonógrafo e da indústria fonográfica, é marca distintiva das precursoras entidades de gestão coletiva europeias terem seus quadros associativos formados apenas por titulares de direito de autor. Mesmo com o surgimento, já no século XX, de OGCs

[5] <https://www.sacem.fr/>

[6] <https://www.siae.it/en>

[7] <https://www.sgae.es/en-EN/SitePages/index.aspx>

[8] <https://www.prsformusic.com/>

[9] <https://www.spautores.pt/>

formadas por artistas e músicos, titulares de direitos conexos, portanto, as associações europeias preferiam manter a tradição da gestão dos direitos de titulares autorais. Originariamente voltadas ao gerenciamento dos direitos de compositores e editores musicais, atualmente, em determinadas situações, chegam até a gerir direitos relativos a obras audiovisuais, dramáticas e literárias, mas sempre apenas em nome dos titulares autorais.

(ii) PPL,¹⁰ AIE¹¹ e a experiência da PPL PRS Ltd¹²

Hoje já há, no Velho Continente, importantes OGCs que administram os direitos de artistas, intérpretes e músicos, tais como a PPL¹⁰ (Reino Unido) e a AIE (Espanha). Voltadas ao gerenciamento dos direitos de intérpretes e músicos, ambas as OGCs se destacam em seus respectivos países de origem. Inclusive, em algumas situações permanentes ou esporádicas, negociam e licenciam determinados tipos de licença juntamente com a entidade local de gestão dos direitos de autor. O exemplo mais evidente desse novo modelo é o da PPL PRS Ltd, uma *joint venture* que combina as atividades de licenciamento do direito de execução pública musical das duas sociedades que compõem o seu nome. A PPL PRS Ltd lançou a licença conjunta em 26 de fevereiro de 2018 e oferece uma licença única, chamada TheMusicLicence, em nome da PRS for Music e da PPL, para a execução pública de obras musicais e fonogramas no Reino Unido, excluídos os usos em plataformas digitais.

Há atualmente no continente europeu organizações de gestão coletiva na grande maioria dos países, em geral, administrando direitos de autor ou conexos. A *joint venture* PPL PRS Ltd é uma experiência considerada inovadora para os padrões europeus.

[10] <https://www.ppluk.com/>

[11] <https://www.aie.es/en/>

[12] <https://pplprs.co.uk/>

IV – O MODELO NORTE-AMERICANO

(i) *Ascap*,¹³ *BMI*,¹⁴ *Sesac*¹⁵ e *SoundExchange*¹⁶

Do outro lado do Atlântico, no entanto, a realidade é bem diferente.

Os Estados Unidos da América são o exemplo mais evidente da adoção do chamado sistema de *copyright* como fundamento do seu ordenamento autoral. Isso significa que obras musicais protegidas podem ser utilizadas, por exemplo, para sonorizar ambientes, em shows, em transmissões de qualquer natureza (inclusive *streaming*), sem que seja necessária uma autorização prévia e expressa dos titulares de direitos ou de quem os represente, o que, ao contrário, é essencial em ordenamentos jurídicos fulcrados no *Droit d'Auteur*. Como corolário do sistema do *copyright*, nos Estados Unidos da América, os usuários precisam apenas se dispor a negociar valores para pagamento de uma licença e dar início à negociação. A partir de tais procedimentos, podem utilizar composições musicais em suas atividades. Esta peculiaridade do ordenamento jurídico dos países que adotam o sistema *copyright* propiciou que surgissem duas entidades distintas de gestão dos direitos de execução pública musical, para atuar simultaneamente no território norte-americano: a *Ascap* e a *BMI*. Ambas representam compositores, letristas e editores musicais, os quais podem escolher entre ambas e se associar à entidade de sua preferência.

Há ainda, embora de magnitude menor, a *Sesac*, que atua no mesmo segmento (execução pública musical), embora mais restrita a determinados gêneros de música e repertórios, tendo sido adquirida em 2017 por um grupo de investimento denominado *The Blackstone Group*.

Atualmente, *Ascap* e *BMI* apresentam resultados surpreendentes no que se refere à arrecadação de direitos e evolução tecnológica voltada ao gerenciamento dos repertórios de seus milhares de associados.

Outra peculiaridade dos Estados Unidos é o fato de o país não ser signatário nem aderente à Convenção Internacional para Proteção aos Artistas Intér-

[13] <https://www.ascap.com/>

[14] <https://www.bmi.com/>

[15] <https://www.sesac.com/>

[16] <https://www.soundexchange.com/what-we-do/for-artists-labels-and-producers/>

pretes ou Executantes, aos Produtores de Fonogramas e aos Organismos de Radiodifusão, a chamada Convenção de Roma, de 1961. Por tal motivo, até os dias de hoje, os direitos conexos não são reconhecidos naquele país. Atualmente, inclusive, renomados intérpretes e produtores de fonograma pleiteiam junto ao Congresso Americano o imediato reconhecimento de seus direitos. Consequentemente, a falta de reconhecimento dos direitos impediu a criação de entidades de gestão coletiva voltadas à administração dos direitos dos titulares conexos.

No entanto, em dezembro de 1998, ao editarem o *Digital Millennium Copyright Act*,¹⁷ os Estados Unidos da América reconheceram, pelo menos no que se refere a determinados usos digitais, os direitos de artistas intérpretes e executantes, propiciando a constituição da SoundExchange, que informa em seu sítio eletrônico que: “*recording artists and sound recording owners must be registered with SoundExchange in order to receive digital performance royalties for the use of their sound recordings on non-interactive platforms like SiriusXM, Pandora and iHeart Radio.*” Portanto, para os efeitos da exploração digital não-interativa, artistas intérpretes e executantes, bem como produtores fonográficos, podem se associar para a gestão coletiva de seus direitos.

Desde a sua constituição em 2002, até os dias de hoje, a SoundExchange vem desenvolvendo suas atividades e ampliando seu leque de atuação originário.

(ii) HARRY FOX Agency (HFA) e The MLC¹⁸

A gestão dos direitos de reprodução mecânica de músicas nunca foi uma tarefa fácil nos Estados Unidos, se analisarmos sob o prisma de gestão coletiva. Para começar, podemos afirmar que as entidades que lá administram tais direitos não são OGCs, mas, sim, agências de natureza privada autorizadas a funcionar no território norte-americano pelo U.S. Copyright Office.¹⁹ Mesmo assim, entendemos ser importante citar as agências mais conhecidas, justamente para esclarecer sua natureza.

A Harry Fox Agency (HFA) licencia, cobra e distribui valores referentes aos chamados direitos mecânicos (reprodução) em nome de compositores e edito-

[17] The Digital Millennium Copyright Act (DMCA) was signed into law by 1 President Clinton on October 28, 1998. The legislation implements two 1996 World Intellectual Property Organization (WIPO) treaties: the WIPO Copyright Treaty and the WIPO Performances and Phonograms Treaty. (<https://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf>)

[18] <https://www.themlc.com/>

[19] <https://www.copyright.gov/>

res musicais. Possui milhares de usuários cadastrados em seu banco de dados e emite licenças para a reprodução de música em formato físico e digital. Foi fundada em 1927 pela então Associação Nacional de Editores Norte-Americanos e, pelo fato de ser uma agência, foi vendida em 2015 para a Sesac, que, por sua vez, como informado anteriormente, foi adquirida recentemente por um grupo de investimento.

Ao longo dos anos, no entanto, a atuação da HFA recebeu várias críticas por parte significativa dos maiores editores musicais norte-americanos. Por este motivo e, em razão de uma série de questionamentos relativos ao licenciamento efetuado diretamente por alguns editores aos denominados DSPs (*digital sales providers*), em 2021, passou a operar o The MLC.

The Mechanical Licensing Collective (The MLC) é uma organização sem fins lucrativos autorizada a funcionar pelo U.S. Copyright Office, em cumprimento a disposições do Music Modernization Act de 2018. Em nome de compositores, letristas, editores musicais, The MLC¹⁹ outorga as chamadas *blanket licenses*²⁰ para os DSPs que as solicitam e que operam mediante *download* e *streaming* de música nos Estados Unidos da América. The MLC não outorga licenças de sincronização, execução pública musical nem para reprodução de gravações físicas. Mas, ao outorgar *blanket licenses*, praticamente importou para o mundo digital fonomecânico um tipo de licença que costumava apenas ser utilizada por entidades de gestão coletiva dos direitos de execução pública musical. O uso das *blanket licenses* pelo The MLC vem possibilitando que os DSPs consigam obter o licenciamento integral dos direitos mecânicos para as músicas disponibilizadas em suas plataformas, cabendo à entidade, por meio de sofisticados processos tecnológicos, identificar todos os titulares de direitos das referidas composições musicais e para eles distribuir os respectivos *royalties*.

Outra peculiaridade do modelo implantado com a criação do The MLC é que os próprios DSPs não apenas contribuíram para a criação da organização como continuam integrando sua direção e atuam em conjunto com editores musicais e demais titulares autorais. Os DSPs suportam integralmente os custos do The MLC.

[20]“In the music industry, a blanket license is used to give blanket permission to use any music from a specific catalog. A blanket license usually is used in a situation where issuing individual music licenses for each piece or each use would be cumbersome. (<https://www.thebalancecareers.com/blanket-license-in-the-music-industry-2460916>)

V – O MODELO BRASILEIRO – OGCS E SEU ESCRITÓRIO CENTRAL

Em 1917, foi fundada no Brasil a primeira organização de gestão coletiva voltada à administração dos direitos incidentes sobre obras dramáticas, a SBAT – Sociedade Brasileira de Autores Teatrais. Anos depois, em 1938, os compositores das trilhas sonoras de peças teatrais, por não se sentirem bem atendidos pela entidade, fundaram a primeira OGC para a gestão dos direitos musicais a Associação Brasileira de Compositores e Autores (ABCA), hoje não mais em funcionamento.

A partir de então, foram sendo criadas inúmeras outras OGCs voltadas à administração dos direitos de execução pública musical. Atualmente, existem em atividade no Brasil sete associações de gestão coletiva desta natureza, devidamente autorizadas a funcionar pela autoridade governamental competente. São elas: Abramus,²¹ AMAR Sombrás,²² Assim,²³ Sbacem,²⁴ Sicam,²⁵ Socinpro²⁶ e UBC²⁷.

Todas essas associações admitem em seus quadros sociais as seguintes categorias de titulares de direitos musicais: compositores/letristas, intérpretes, músicos executantes, produtores de fonogramas e editores musicais. Esta é uma das peculiaridades do modelo de gestão coletiva brasileiro, que se distingue pelo fato de permitir a coexistência de várias associações da mesma natureza, atuando sob o mesmo território e representando simultaneamente os chamados titulares de direito de autor e de direito conexo.

Muitos afirmam que a marca registrada da música brasileira está refletida na estrutura associativa das OGCs musicais: compositores que cantam (os cantautores), músicos que compõem e produzem fonogramas, criadores enfim que assumem diferentes papéis diante da enorme gama de possibilidades criativas de uma canção. Nada mais natural que tais titulares possam ser sócios de uma entidade que os represente, quer para a gestão de seus direitos de autor, quer para a administração dos seus direitos de intérprete, por exemplo.

[21] <https://www.abramus.org.br/>

[22] <https://amar.art.br/>

[23] <https://www.assim.org.br/>

[24] <https://sbacem.org.br/>

[25] <https://sicam.org.br/>

[26] <https://socinpro.org.br/>

[27] <http://www.ubc.org.br/>

Considerando essas peculiaridades, a Lei nº 9.610/98, alterada pela Lei nº 12.853/13, que regula os direitos autorais no país, disciplina em seus artigos 97 a 100, as atividades das associações, bem como de seu Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o Ecad.²⁸

A doutrina do Droit D'Auteur, na qual se baseiam os princípios básicos da legislação autoral pátria, ao colocar os autores e suas criações do intelecto no centro da proteção legal, torna obrigatória a obtenção de autorização prévia e expressa dos titulares de direitos para que suas obras intelectuais sejam utilizadas. Por outro lado, tanto a Constituição Federal quanto a lei autoral brasileira permitem a coexistência no país de várias associações de gestão coletiva da mesma natureza. Estes dois fatores, durante anos, geraram muita insegurança jurídica para titulares de direitos e usuários de música.

Como mencionado, sendo imperiosa a obtenção de autorização prévia para a realização de qualquer execução musical, durante anos, os usuários tiveram que percorrer todas as OGCs em atividade e com elas negociar valores e obter as necessárias autorizações. Caso uma delas não as outorgassem em tempo hábil, antes de um espetáculo musical, por exemplo, o usuário estaria executando música ilícitamente. Por outro lado, os titulares, ao se associar a entidades distintas, enfrentavam problemas de diversas naturezas, tais como: regras de documentação de repertório e direitos associativos diferentes e variando por associação, datas distintas para a liquidação dos direitos arrecadados, valores diferentes cobrados por cada associação em relação às músicas criadas em parceria, enfim, uma infinidade de discrepâncias que só geravam um clima de desconfiança, propício à má gestão e potencializando a insegurança jurídica das relações.

Foi então que, em 1973, ao promulgar a Lei nº 5.988/73, o legislador brasileiro determinou a criação do Ecad, a ser constituído e administrado pelas associações de gestão coletiva dos direitos relativos à execução pública musical, com a finalidade de centralizar a arrecadação e distribuição desses direitos, atuando em todo o território nacional por meio de mandato legal. O Ecad é, na verdade, um *bureau* de serviços das associações, uma espécie de *one-stop-shop*. Para tanto, administra um banco de dados unificado contendo milhões de obras musicais e fonogramas informados permanentemente pelas associações de gestão coletiva que o integram. Na representação das associações e se valendo do mandato que a lei autoral a ele confiou, desde a sua criação, o Ecad vem aprimorando suas atividades, tendo nos últimos anos incluído o Brasil no *ranking* das dez maiores arrecadações de direitos do mundo.

[28] <https://www4.ecad.org.br/>

É única no mundo a existência de uma estrutura composta por várias associações da mesma natureza e um escritório central, sendo, portanto, mais uma das peculiaridades do modelo brasileiro de gestão coletiva de direitos autorais.

VI – OUTROS MODELOS ASSEMELHADOS (NÃO NECESSARIAMENTE DE GESTÃO COLETIVA)

(i) LatinAutor (Latam), ACCS²⁹

A Federação Ibero-Americana de Direitos Autorais, comumente conhecida como LatinAutor, e recentemente denominada Latam, é uma organização sem fins lucrativos fundada por quinze sociedades de direitos musicais de vários países da América Latina. A organização está sediada em Montevideú, Uruguai e tem como objetivo prover o licenciamento de música para serviços digitais na representação dos seus associados.

Latam representa muitos países da América Latina: Argentina (Sadaic), Bolívia (Sobodaycom), Chile (SCD), Colômbia (Sayco), Equador (Sayce), Paraguai (APA), Peru (APDAYC), Uruguai (Agadu), Venezuela (SACVEN), Honduras (AACIMH), Costa Rica (Acam), El Salvador (Sacim), Guatemala (AEI), Panamá (SPAC) e República Dominicana (SGACEDOM).

Por sua vez, nos países caribenhos de fala inglesa, existe a ACCS – Association of Caribbean Collective Societies,²⁹ que é a principal organização de suporte para a indústria de direitos autorais da região. Sua missão é fornecer liderança e experiência, ao mesmo tempo em que promove o uso de materiais protegidos por direitos autorais, maximizando os retornos para as partes interessadas.

Fundada pelas associações Cott (Trinidad Tobago), Jacap (Jamaica), Coscap (Barbados) e Ecco (diversas pequenas ilhas do Caribe oriental), a ACCS atua como o “elo” de comunicação entre as OGCs do Caribe, buscando desenvolver padrões regionais sobre governança e questões operacionais, bem como o estabelecimento de práticas comuns de licenciamento. Também atua como um sistema centralizado de negociação e licenciamento para seus membros e realiza atividades de *lobby*. Acima de tudo, o principal objetivo da ACCS é colocar autores, compo-

[29] <https://accscaribbean.com/>

sitores e editores musicais regionais em uma melhor posição para coletar *royalties* dos mercados internacionais. As atividades da ACCS ainda estão em fase inicial, com o foco no compartilhamento de informações relativas aos repertórios musicais representados por cada OGC integrante.

(ii) Joint ventures

Sempre buscando o aprimoramento de suas atividades, as organizações de gestão coletiva têm criado modelos e formas de trabalho diferenciadas. Dependendo do objetivo almejado, por razões variadas, as OGCs se consorciam para desenvolver atividades definidas.

Anteriormente, já mencionamos a PPL PRS Ltd formada com o intuito de licenciar conjuntamente direitos de autor e conexos no Reino Unido, no que se refere à execução pública de músicas.

Outro exemplo interessante é o da Emmac-SACM³⁰ - Editores Mexicanos de Música y la Sociedad de Autores y Compositores de México, *joint venture* que reúne a entidade de gestão coletiva dos direitos de execução pública musical mexicanos (SACM) e a entidade de editores musicais, para conjuntamente negociar licenças dos usos digitais. O licenciamento conjunto da Emmac e da SACM propicia que as plataformas digitais obtenham uma única licença compreendendo os direitos de reprodução e execução pública musical de autores, compositores e editores de música.

Já a europeia ICE³¹, é uma *joint venture* entre PRS, STIM e Gema, entidades de gestão coletiva dos direitos de autores, compositores e editores musicais de Reino Unido, Suécia e Alemanha, respectivamente, oferecendo administração de direitos autorais, licenciamento de todos os direitos musicais presentes nas utilizações digitais e processamento *on-line* em vários territórios europeus.

Ao ser criada por três das grandes OGCs europeias de gestão de direitos, ICE concentra um dos maiores repertórios do continente, além de reunir a expertise de negócio das OGCs fundadoras. Em 2021, a ICE ultrapassou os dois bilhões de euros em distribuições de *royalties*, beneficiando mais de trezentos mil titulares de direitos.

[30] <http://www.emmacsacm.com.mx/EMMAC/Index>

[31] <https://www.iceservices.com/>

(iii) RME (Rights Managements Entity): Unison³²

Os desafios tecnológicos impostos com o aparecimento das plataformas digitais de distribuição de música e vídeo, bem como as críticas que titulares, editores e produtores de fonograma sempre demonstraram em relação à governança, procedimentos operacionais e modelo de gestão de algumas OGCs, propiciaram o surgimento das chamadas Rights Managements Entiies (RMEs).

Tais organizações fogem ao modelo tradicional de gestão coletiva, porque desenvolvem suas atividades visando lucro e não se enquadram nos rígidos parâmetros de caracterização das organizações de gestão coletiva contidos nas leis autorais de todo o mundo. Mais ainda, as RMEs se apresentam como uma alternativa à tradicional gestão coletiva de direitos, oferecendo agilidade, tecnologia de ponta e comunicação fácil com seus clientes. Um exemplo desse tipo de entidade é a Unison (Espanha) que oferece seus serviços aos titulares de direito prometendo monitoramento permanente das utilizações musicais, pontualidade de pagamentos e gestão atenta dos repertórios representados. No caso particular da Unison, e em razão das peculiaridades da legislação espanhola, a entidade é denominada “operador de gestão independente” e atua mediante subvenção do Ministerio de la Cultura y Deporte da Espanha. Recentemente, a CISAC passou a admitir em seus quadros as chamadas RMEs, conferindo-lhes, no entanto, participação e direitos diferentes daqueles exercidos pelas organizações de gestão coletiva associadas.³³

VII. CONCLUSÃO

O surgimento e a evolução das organizações de gestão coletiva são uma inequívoca demonstração do interesse dos titulares de direitos autorais de administrar seus direitos patrimoniais com eficiência, transparência e agilidade. Atuando como verdadeiras facilitadoras em um mercado mundial cada vez mais consumidor de bens protegidos pela propriedade intelectual, as organizações de gestão coletiva dinamizam as relações e oferecem a possibilidade de os negócios jurídicos que envolvem a utilização de obras criativas serem desenvolvidos licitamente, sem ferir os direitos dos criadores.

[32]<https://www.unisonrights.es/>

[33]<https://www.cisac.org/client-rmes>

A existência de modelos distintos de gestão constantemente aprimorados evidencia a pujança de uma atividade que movimenta anualmente bilhões de dólares em todo o globo terrestre, outorgando autorizações e licenças de uso, recebendo e distribuindo *royalties*, atendendo, desta forma, as necessidades de todos os elos da cadeia produtiva dos bens intelectuais.

A UTILIZAÇÃO DE OBRA PREEXISTENTE NA CRIAÇÃO DE OBRAS DE ARTES: CASO *ANDY WARHOL FOUNDATION FOR THE VISUAL ARTS, INC. V. GOLDSMITH*

Ivana C6 Galdino Crivelli¹
Felipe Bocardo Cerdeira²

Sumário: Introdução: a obra fotográfica como obra preexistente. 2. Histórico do Caso: a utilização de obra preexiste na criação de Warhol.3. Reconhecimento do fair use na decisão de primeiro Grau. 4. A Abordagem restritiva do transformative factor na decisão de segundo grau. 5. Conclusão: o que esperar da Suprema Corte americana?

INTRODUÇÃO: A OBRA FOTOGRÁFICA COMO OBRA PREEXISTENTE.

Em 12 de outubro de 2022, a Suprema Corte dos E.U.A. ouvirá as partes do caso *Andy Warhol Foundation for the Visual Arts (“AWF”), Inc. v. Goldsmith*³. A questão a ser decidida é se as obras de artes que compõem o conjunto denomi-

[1] **Ivana C6 Galdino Crivelli** - advogada, especialista em Direito Autoral, sócia de C6 Crivelli Advogados. Bacharel em Direito pela Universidade do Centro Unificado de Brasília. Mestre e Doutora em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Pós-graduação em Direito dos Contratos pelo CEU-IICS Escola de Direito(SP). Ex Presidente da Associação Paulista de Propriedade Intelectual (ASPI). Diretora da Associação Brasileira de Direito Autoral (ABDA). **Contato: ivana.crivelli@cocrivelli.com.br**

[2] **Felipe Bocardo Cerdeira** – advogado, ssoiciado de C6 Crivelli Advogados. Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Professor de Inglês Jurídico. **Contato: felipebocardocerdeira@gmail.com**

[3] A cada ano, a Suprema Corte dos EUA recebe argumentos verbais/sustentação oral de 70 a 80 casos (processos) Trata-se de uma oportunidade para os Ministros (Justices) fazerem perguntas diretas aos patronos das partes e para os patronos das partes exporem os argumentos de maior importância.

nado *Prince Series* de Andy Warhol possam ou não ser consideradas como *transformative work* – uma obra nova, uma obra transformada. A jurisprudência norte-americana tem reconhecido como obra transformada aquela que transmite um significado ou mensagem diferente da obra primária⁴, no caso, houve a reversão da decisão de 1º grau que qualificava a utilização da obra preexistente como *fair use*.

A integração de obras de arte pré-existentes em novas sempre foi lastreada na doutrina do *fair use*. A decisão proferida pelo *U.S. Court of Appeal for the 9th Circuit* impõe um novo teste à configuração de uma obra transformada que nenhum outro tribunal reconheceu: a nova obra não deve “derivar reconhecidamente ou reter os elementos essenciais da obra originária”.

A Suprema Corte foi acionada para analisar o pedido da AWF a fim de reformar a decisão proferida pelo *U.S. Court of Appeal for the 9th Circuit*, e, assim, melhor definir os contornos exigidos à presença do denominado *transformative factor* (*critério transformador*) à aplicação do *fair use* (U.S. C. (17)1976). A análise e compreensão das decisões de primeiro e segundo grau sobre o caso *Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith* destaca uma zona de subjetividade e imprevisibilidade em relação à interpretação do que a jurisprudência possa reconhecer como *transformative work*.

2. HISTÓRICO DO CASO: A UTILIZAÇÃO DE OBRA PREEXISTE NA CRIAÇÃO DE WARHOL.

Em 3 de dezembro de 1981, a fotógrafa Lynn Goldsmith, em seu estúdio, na cidade de Nova Iorque, fotografou o artista Prince Rogers Nelson, conhecido somente como Prince. O artista foi fotografado vestindo suas próprias roupas, exceto por uma faixa preta, que ele pegou no estúdio da fotógrafa e usou em torno de seu pescoço. A fotógrafa Lynn Goldsmith é uma fotógrafa de grande renome, inclusive sendo uma das primeiras mulheres a ser fotógrafa especializada em ícones

https://www.supremecourt.gov/oral_arguments/oral_arguments.aspx#:~:text=The%20Court%20holds%20oral%20argument,they%20view%20as%20particularly%20important.

[4] Conforme precedentes do Supremo Tribunal dos EUA, Tribunal Federal de Recursos do EUA para 9ª Região (U.S. Court of Appeals for the 9th Circuit, e outros tribunais recursais *in* <https://www.scotusblog.com/case-files/cases/andy-warhol-foundation-for-the-visual-arts-inc-v-goldsmith/>

do rock & roll, tendo diversas de suas obras publicadas na revista Rolling Stones⁵, entre outras publicações relevantes. Além do artista Prince, Lynn Goldsmith fotografou diversos artistas famosos como Sting, Bob Marley, George Harrison, Bob Dylan, entre tantos outros.

No mês de outubro de 1984, a revista *Vanity Fair* licenciou uma das fotografias de Prince, de autoria da Lynn Goldsmith, em preto e branco, que fora tirada numa sessão de fotos, em estúdio, em 3 de dezembro de 1981. A fotografia foi licenciada para ser utilizada pela revista *Vanity Fair* que encomendou de Andy Warhol uma ilustração a partir daquela fotografia para a edição de um artigo sobre o músico Prince. A própria fotógrafa não tinha conhecimento, à época do licenciamento, que sua fotografia seria usada como referência por Andy Warhol. E foi assim que a revista *Vanity Fair* contratou o famoso artista Andy Warhol para criar uma ilustração do cantor Prince para um artigo intitulado *Purple Fame*, publicado na edição de novembro de 1984.

O artista Andy Warhol criou uma ilustração em cores do músico Prince que apareceu no artigo *Purple Fame na revista Vanity Fair*⁶. O artigo continha uma atribuição de crédito pela fotografia: source photograph © by Lynn Goldsmith/LGI. Em seguida, o artista plástico Andy Warhol criou a “Série Prince”, composta de 16 obras, incluindo a ilustração utilizada na revista *Vanity Fair*. A Série Prince compreendia 12 pinturas em *silkscreen*, 2 serigrafias em papel e 2 gravuras. Todas elas baseadas na fotografia de Lynn Goldsmith⁷.

Andy Warhol morreu em 1987, e a *Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.* (“AWF”), recebeu, como legatária, os direitos sobre a Série Prince do espólio do artista falecido. Desde então, 12 obras da Série Prince foram leiloadas ou vendidas em todo o mundo, e as quatro obras remanescentes foram doadas para o Museu Andy Warhol, em Pittsburgh, no Estado da Pensilvânia. Essas obras também foram mostradas em outros museus, galerias, livros, revistas, materiais promocionais e outros, contabilizando pelo menos 30 vezes, desde a edição de novembro de 1984 da revista *Vanity Fair*.

Com a morte do Prince em 21 de abril de 2016, a revista *Vanity Fair* publicou uma cópia online da sua matéria *Purple Fame* da edição de novembro

[5] <https://lynngoldsmith.com/wordpress/bio-cv/>

[6] <https://archive.vanityfair.com/article/1984/11/purple-fame>

[7] <https://i0.wp.com/itsartlaw.org/wp-content/uploads/2021/05/Article-Cover-5-1.png?resize=816%2C459&ssl=1>

de 1984, no dia seguinte, ou seja, 22 de abril de 2016. Nessa cópia online, ambos Andy Warhol e Lynn Goldsmith receberam crédito pela ilustração utilizada na matéria. Em maio de 2016, a Vanity Fair publicou uma edição comemorativa ao artista falecido, intitulada *The Genius of Prince*, ocasião em que obteve uma licença comercial para utilizar a Série Prince. A edição deu somente crédito ao Andy Warhol e não à fotógrafa Lynn Goldsmith. Uma das obras da Série Prince foi usada como ilustração da capa de tal edição.

Foi na citada ocasião, que Goldsmith tomou conhecimento da existência da Série Prince. A fotógrafa, então, entrou em contato com a AWF e informou que acreditava que aquela capa infringia seus direitos como autora da obra fotográfica ali utilizada. Inicialmente, Goldsmith pensava que a infração era em face de uma das fotografias coloridas de Prince, mas, após cuidadosa análise, notificou a AWF por infração aos direitos relativos à fotografia realizada em preto e branco⁸. Posteriormente, a fotógrafa Goldsmith formalizou o registro de copyright da fotografia em preto e branco do músico Prince, como obra não publicada, portanto, inédita.

Em 7 de abril de 2017, com o intuito de preservar direitos, a *Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.* ingressou com uma ação judicial⁹, requerendo uma tutela declaratória no sentido de que as obras da Série Prince baseadas na fotografia de Lynn Goldsmith não infringem o *U.S. Copyright Act 1976*, e, alternativamente, a declaração de que a Série Prince é considerada *fair use* da fotografia de Goldsmith.

Em 9 de junho de 2017, Lynn Goldsmith protocolizou uma *counterclaim* (semelhante a um pedido contraposto no procedimento dos juizados especiais cíveis brasileiros), por infração de direitos decorrentes do *U.S. Copyright Act 1976* sobre a referida fotografia, requerendo, nos autos da ação proposta pela Fundação Andy Warhol, entre outras coisas, que a Fundação Andy Warhol fosse proibida de reproduzir, modificar, criar obras derivadas, vender, oferecer para venda, publicar, exibir ou reivindicar titularidade de copyright sobre a Série Prince ou quaisquer imagens nesta contidas¹⁰.

[8] <https://i0.wp.com/itsartlaw.org/wp-content/uploads/2021/05/Article-Cover-5-1.png?resize=816%2C459&ssl=1> (acessado em 29.06.2022)

[9] Recebendo o número de processo 17-cv-02532-JGK, perante a *U.S. District Court for the Southern District of New York* (Vara Federal de Primeira Instância dos Estados Unidos para a Comarca Sul de Nova Iorque).

[10] Cf.: processo n.º. 17-cv-2532-JGK in https://itsartlaw.org/2021/05/10/a-blow-to-pop-art/#_ftnref3 (acessado em 29/06/2022)

A *Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc* (“AWF”) também alegou a prescrição da pretensão de Lynn Goldsmith, uma vez que, segundo a AWF a prescrição de três anos prevista no U.S. Copyright Act 1976 impediria Goldsmith de alegar infração para atos que ocorreram há mais de três anos antes de Goldsmith protocolizar sua *counterclaim* (pedido contraposto). Ambas as partes requereram o julgamento antecipado da lide (*summary judgment*).

3. RECONHECIMENTO DO FAIR USE PELA DECISÃO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA.

Uma vez superadas as questões preliminares¹¹, o juízo passou a analisar o mérito da causa. A controvérsia não foi analisada como um caso de infração ao U.S. Copyright Act 1976, uma vez que fora reconhecida como utilização fundamentada no fair use. À configuração de hipótese de *fair use* são analisados **quatro fatores**:

- a) **Primeiro fator**: o propósito e as características do uso;
- b) **Segundo fator**: a natureza da obra protegida por Copyright;
- c) **Terceiro fator**: o montante ou substancialidade da porção usada;
- d) **Quarto fator**: o efeito do uso no mercado potencial ou valor da obra;

Na verificação do **primeiro fator** (17 U.S.C. art. 107(1)) que se realiza pela identificação do propósito e das características do uso da obra, ponderou-se se a obra secundária seria de natureza comercial ou para propósitos educacionais sem fins lucrativos. Contudo, a consideração mais importante presente no primeiro fa-

[11] Em 1º de julho de 2019, o juiz federal de primeira instância dos EUA, o Exmo. Sr. John G. Koeltl, emitiu a sentença. Primeiramente, foi concedido o julgamento antecipado da lide, por ser incontroverso, não haver nenhuma disputa sobre questão factual material. Com relação à prescrição alegada pela AWF, esta não foi acolhida. O juízo decidiu que pelo fato da Goldsmith basear sua alegação de infração ao *Copyright Act 1976* pela AWF em um licenciamento ocorrido em 2016 para a revista *Vanity Fair*, este licenciamento, como causa de pedir, não seria atingido pela prescrição, uma vez que não decorreram os três anos previstos em lei.

<https://news.artnet.com/app/news-upload/2019/07/andy-warhol-lynn-goldsmith-ruling.pdf> (acessado em 29/06/2022)

tor é analisar se a obra secundária pode ser considerada de natureza “transformativa”, verificando-se, suas características.

O propósito central da investigação sobre a natureza “transformativa” da obra é se a nova obra meramente substitui elementos da criação original ou, ao invés disso, se exprime algo novo com um propósito adicional ou característica diferente, alterando a primeira obra com uma nova expressão, novo significado ou uma nova mensagem¹²

Segundo a decisão de 1º grau, o *U.S. Copyright Act 1976* não impõe qualquer requisito de que uma obra comente a original ou seu autor para somente assim ser considerada como *transformative work*¹³. Geralmente, quanto mais transformativa a nova obra for, menos os outros fatores serão significativos, como por exemplo, a comercialidade.

A Série Prince de Andy Warhol foi considerada como de natureza incontestavelmente comercial, dado o histórico uso comercial das obras. Porém, a exibição das obras em museus e o fato da AWF ser uma fundação sem fins lucrativos criada com o propósito de promover as artes visuais, atendem o interesse público. De qualquer maneira, as obras da Série Prince foram consideradas como sendo transformativas, diluindo-se a importância de sua natureza comercial. Na comparação realizada entre as duas obras, considerou-se que a obra secundária possui uma nova expressão e emprega uma nova estética com resultados criativos e comunicativos diferentes da obra original. Sendo assim, de acordo com a decisão de primeira instância, cada uma das obras da Série Prince pode ser razoavelmente percebida como sendo uma transformação realizada a partir da obra fotográfica de autoria da Lynn Goldsmith.

A decisão analisa os efeitos ou objetivos vislumbrados pelos autores ou percebidos por terceiros – uma interpretação desafiadora, pois subjetiva. No entendimento de Goldsmith, seu trabalho fotográfico está centrado em ajudar os outros a formularem suas identidades, as quais ela objetiva capturar e revelar através de sua fotografia. No caso, segundo a fotógrafa, as fotografias ilustram que Prince “não é uma pessoa confortável” e que ele é “um ser humano vulnerável.

Em contraste, na decisão foi considerado que a Série Prince de Andy Warhol pode ser razoavelmente percebida como refletindo o oposto. Em todas, exceto uma das obras, o torso de Prince foi removido e seu rosto e uma pequena porção da linha de seu pescoço são colocados em evidência. Os detalhes da estrutura óssea

[12] *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, 510 U.S. 569, 579 (1994).

[13] *Cairou*, 714 F. 3d na pg. 706

de Prince que aparecem nitidamente na fotografia, estão atenuados em diversas das obras da Série Prince e delineados ou sombreados em outras.

Se nas obras de Warhol, a imagem de Prince aparece como uma figura plana, em duas dimensões, na fotografia de Goldsmith, o representado é um ser tridimensional. Ademais, muitas das obras de Warhol na Série Prince contêm cores gritantes, não naturais, em flagrante contraste com o preto e branco da fotografia original.

As obras sem cores da Série Prince aparentam ser esboços grosseiros nos quais a expressão do retratado é quase que totalmente perdida se comparada à fotografia original. De acordo com a decisão, essas alterações resultaram em estética e caráter diferentes do original. Nas obras da Série Prince, pode ser razoavelmente percebida a própria transformação de Prince de uma figura vulnerável e desconfortável para uma figura icônica, maior que a vida. A humanidade do retratado concretizada na fotografia de Goldsmith se foi.

Ademais, na compreensão da decisão de primeira instância, cada obra da Série Prince é imediatamente reconhecível como uma obra de Andy Warhol, da mesma maneira que suas famosas representações de Marilyn Monroe e de Mao Tsé-Tung. Resumindo, as obras da Série Prince são transformativas por possuírem característica diferente, conferirem à fotografia original de Goldsmith uma nova expressão e empregarem uma nova estética com resultados criativos e comunicativos distintos.

No **segundo fator** será considerada a natureza da obra protegida por Copyright (17 U.S.C. art. 107 (2)). Esse fator requer o reconhecimento de que algumas obras estão mais próximas do cerne da proteção pretendida copyright que outras, com a consequência de que é mais difícil de estabelecer seu *fair use* quando os trabalhos anteriores são copiados¹⁴. O julgador deve levar em consideração se a obra protegida por Copyright é criativa ou fatural (informativa) e não publicada ou publicada.

O *fair use* de obras expressivas ou criativas é mais difícil de ser estabelecido do que de obras faturais ou informativas, e a defesa de *fair use* é mais restritiva quando aplicada a obras inéditas e não publicadas do que quando aplicada a obras publicadas. Contudo, assim como no **primeiro fator** (requisito) à configuração de *fair use*, a significância do **segundo fator** é diminuída quando a obra secundária utiliza o trabalho protegido por Copyright para um propósito transformador.

[14] *Campbell*, 510 U.S. pg. 586.

A despeito da fotografia de autoria de Goldsmith ser uma obra criativa não publicada originariamente, foi licenciada para servir de referência para outro artista, situação que afasta a possibilidade desta gozar de proteção adicional contra a utilização de terceiros por *fair use*¹⁵. Ademais, a decisão de 1ª instância considerou que esse fator teria importância limitada uma vez que as obras da Série Prince foram qualificadas como *transformative work*. Assim sendo, foi decidido que o **segundo fator** de *fair use* não favorece a nenhuma das partes.

No **terceiro fator** (17 U.S.C. art. 107 (3)) é analisado o montante e a substancialidade da porção usada em relação à obra protegida como um todo. Esse requisito deve levar em consideração que a extensão da cópia permitida varia de acordo com o propósito e caráter do uso. O magistrado então pergunta se a quantidade e valor elementos usados estão em razoável relação com o propósito da cópia, enquanto reconhece que porções substanciais e chaves de uma obra podem ser usadas para o propósito de transformar aquela obra. Segundo o magistrado que proferiu a decisão, a fotografia de autoria de Goldsmith contém diversos elementos dignos de proteção.

Numa fotografia, os elementos de originalidade podem incluir a pose do sujeito fotografado, iluminação, ângulo, escolha do filme e câmera, a evocação da expressão desejada e qualquer outra variante envolvida. A fotógrafa Goldsmith apresentou provas demonstrando que ela incorporou esses elementos no processo artístico ao fotografar Prince e que estão aparentes na fotografia. Contudo, esses elementos estão quase todos ausentes nas obras da Série Prince. A maioria das obras de Warhol incluem somente a cabeça e uma pequena porção do pescoço de Prince, já a fotografia de Goldsmith captura grande parte do torso de Prince.

Os contornos agudos do rosto de Prince, enfatizados na fotografia, são atenuados nas obras de Warhol. O efeito tridimensional da fotografia produzido pelo fundo e a iluminação foram removidos nas obras de Warhol, que é mais bidimensional. O fundo do branco da fotografia é bem diferente dos fundos em cores gritantes da maioria das obras da Série Prince de Warhol. Ao final, o magistrado conclui que as alterações de Warhol tiram a vulnerabilidade e humanidade de Prince expressadas na fotografia de Goldsmith e apresentam Prince como um grande ícone.

Embora a pose e o ângulo da cabeça de Prince tenham sido copiados da fotografia para a Série Prince, esses não são elementos protegidos como direitos

[15] A proteção adicional assegurada a obras inéditas e não publicadas visa respeitar as escolhas do autor de quando tornar a obra pública e se deve reter a divulgação da obra para aumentar sua demanda.

reservados da fotógrafa, uma vez que não representam sua expressão artística. Ademais, outras fotografias do artista Prince o capturam numa pose similar, indicando que a pose não é particularmente original. Finalmente, o fato das características faciais de Prince constantes na fotografia permanecerem nas obras de Warhol não constituem infração aos direitos da fotógrafa, já que os elementos distintivos de sua apresentação na fotografia estão ausentes nas obras da Série Prince.

O magistrado concluiu que cada uma das obras da Série Prince contém poucos ou nenhum dos elementos protegidos na fotografia de autoria de Goldsmith. Ao remover quase todos os fatores passíveis de proteção da fotografia em suas obras, Andy Warhol transformou a obra de Goldsmith em algo novo e diferente e, portanto, o terceiro fator foi considerado a favor da AWF.

O **quarto fator** (17 U.S.C. art. 107 (4)) considera o efeito do uso no mercado potencial ou valor da obra protegida. De acordo com a decisão em *Harper & Row, 471 U.S. pg. 568*, “essa análise deve levar em consideração não somente o dano à obra original, mas também o dano ao mercado para obras derivadas dela.” Contudo, “o mercado para potenciais usos derivados inclui somente aqueles usos que os criadores das obras originais geralmente desenvolveriam ou licenciariam a terceiros para fazê-lo.”¹⁶

Na aplicação desse **quarto fator** investiga-se se o uso secundário usurpa o mercado ou os mercados derivados para a obra original. Essa usurpação se daria caso o público alvo e a natureza do conteúdo infrator fossem os mesmos que os da obra original. Em suma, na hipótese do uso secundário da obra criar uma obra que substitua a obra original, tal fato implicaria em dano à obra original.

Quanto mais transformativo for o uso secundário, menor será a probabilidade dele substituir o original no mercado. A própria Goldsmith não alega que a obra de Andy Warhol usurpou seu mercado para vendas diretas da fotografia de Prince. É evidente que são diferentes os mercados para as obras de Warhol e para a fotografia de Goldsmith. Contudo, Goldsmith alegou que a Série Prince causou danos ao seu mercado de licenciamento.

Segundo Goldsmith, os mercados de licenciamento coincidem com os mesmos mercados para os quais a AWF licenciou as obras de Warhol, ou seja, o mercado editorial e comercial, incluindo revistas e capas de discos. Mesmo que desde 1981, a fotógrafa só tenha licenciado a fotografia de Prince para ser usada como referência para a revista *Vanity Fair* em 1984, ela alega que reservou tais direitos para o futuro, na expectativa de que o valor da fotografia aumentasse .

[16] Campbell, 510 U.S. pg. 592.

Entretanto, de acordo com o magistrado, Goldsmith não apresentou provas ou argumentos convincentes de que a Série Prince substituiu a sua fotografia no mercado. O magistrado cita a fama e a distintividade das obras de Andy Warhol como fatores que afastam tal usurpação, uma vez que um pretensão licenciante da obra de Warhol queira somente a obra de Warhol. Portanto, a análise desse **quarto fator** favoreceu a autora, a AWF.

O **primeiro, terceiro e quarto fatores** favorecem a AWF. O **segundo fator** é neutro, não favorecendo nem a parte autora e nem a ré. Assim sendo, as obras da Série Prince de Warhol estão protegidas pelo *fair use* e o pedido de infração aos direitos de *copyright* de Goldsmith foi rejeitada. A sentença em primeira instância terminou por reconhecer que a Série Prince estaria protegida pela doutrina do *fair use*, rejeitando todos os pedidos da Ré, Goldsmith. Inconformada com a decisão de primeira instância, Goldsmith entrou com recurso de apelação perante *U.S. Court of Appeals for the Second Circuit*¹⁷.

4. A ABORDAGEM RESTRITIVA DO TRANSFORMATIVE FATOR NA DECISÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA

O *U.S. Court of Appeals for the Second Circuit*¹⁸ recebeu o recurso de apelação protocolizado por Goldsmith e decidiu fazer a análise do recurso segundo o procedimento “de novo”¹⁹. A instância recursal emitiu uma primeira decisão em 26/03/2021²⁰. Tal decisão acabou sendo aditada em 24/08/2021²¹. O aditamento aconteceu em virtude da Suprema Corte dos EUA ter emitido uma decisão posterior a primeira decisão de segunda instância deste processo, no caso *Google LLC v. Oracle America, Inc, 141 S. Ct 1183 (2021)*, a qual discutia os fatores de *fair use*. Um colegiado de três juízes federais de segunda instância decidiu o recurso confor-

[17] O Tribunal Regional Federal dos EUA para a Segunda Região.

[18] Tradução livre: Tribunal Federal dos EUA para a segunda região.

[19] Isso significa que a instância recursiva reexaminou todo o caso, levando em consideração todas as questões de fato e de direito, de acordo com os argumentos e provas apresentados em primeira instância, e desconsiderou por completo a decisão de primeira instância.

[20] <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca2/19-2420/19-2420-2021-03-26.html> (último acesso em 01/07/2022)

[21] <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca2/19-2420/19-2420-2021-08-24.html> (último acesso em 01/07/2022)

me o voto proferido pelo Relator da decisão, o Exmo. Juiz de Segunda Instância, Gerard E. Lynch.

A jurisprudência da Suprema Corte dos EUA orienta no sentido de que à aplicação da doutrina do *fair use*, seja feita, preliminarmente, uma análise da presença, no caso concreto, de todos os quatro fatores autorizativos do *fair use* de acordo com os propósitos do Copyright²². Sendo assim, o tribunal analisou: o propósito e as características do uso (se comercial ou não), se a natureza da obra seria de obra transformada ou obra derivada, a fim de decidir se a AWF poderia se valer do *fair use* como defesa.

Na análise do subfator transformador (contido no primeiro fator), foi questionado se a obra nova meramente substitui os elementos da criação original ou se, ao invés disso, se ela adiciona algo novo, com um propósito adicional ou características diferentes, alterando a primeira obra com uma nova expressão, significado ou mensagem. A avaliação se uma obra é transformativa deve ser feita de acordo com a maneira como ela pode ser razoavelmente percebida. No preâmbulo do (17 U.S.C. art. 107)., o próprio legislador enumerou alguns exemplos de usos transformativos, a saber: crítica, comentário, notícia, ensino, conhecimento e pesquisa. Em *Campbell 510 U.S. pgs. 580-81*, a Suprema Corte dos EUA reconheceu a paródia como *fair use*, uma vez que ela deve imitar o original para atingir seu objetivo.

De acordo com o relator, o juízo de primeira instância foi muito longe ao interpretar a decisão deste próprio tribunal em *Cariou 714 F3d pg. 706*, pois nem sempre uma obra secundária que adiciona uma nova estética ou nova expressão à obra original é necessariamente transformativa. São derivadas aquelas que apesar de adicionarem uma nova expressão, significado ou mensagem à obra original não se qualificam como *fair use* .

As obras derivadas são, por força de lei, reservadas ao titular do copyright, enquanto as obras transformadas a partir de uma obra protegida podem configurar o *fair use* de terceiros. Se o escopo das obras transformadas for interpretado de maneira muito ampla, este pode invadir os direitos às obras derivadas reservados ao seu respectivo titular. Na decisão *Cariou*²³, as obras que apresentam os mesmos elementos da obra original numa nova forma e sem adicionarem algo novo são consideradas derivadas, a exemplo de uma adaptação de literatura para o cinema.

[22] *Campbell, 510 U.S. pgs. 577-78*; vide também Google, 141 S. Ct. pg. 1197; *Cariou, 714 F.3d pg. 705*.

[23] *Cariou (714 F. 3d pg. 708)*

Para o propósito de avaliar se uma obra é transformada (*transformative work*) no contexto da doutrina de fair use, deve-se considerar o propósito e as características da obra primária e da obra secundária. No presente caso, a análise de propósito não tem grande serventia para avaliar a natureza transformadora das obras, uma vez que ambas as obras são obras de arte visual e compartilham o mesmo propósito, ou seja, servirem como obras de arte visual.

A decisão de 2º grau critica a análise do magistrado de 1º. grau, por entender ser inadequado a um juiz agir como um crítico de arte, utilizando critérios subjetivos²⁴ para analisar o caráter transformador de uma obra secundária. A obra secundária deve fazer mais do que impor o estilo de outro artista sobre a obra primária, retendo todos os seus elementos essenciais.

Ao se comparar as obras, conclui-se que a Série Prince não é uma obra transformada de acordo com o significado do primeiro fator de análise de fair use. Segundo o tribunal, a criação de Warhol resume-se à extração de certos elementos da fotografia de Goldsmith, tais como profundidade e contraste, e embelezamento das imagens achatadas com cores berrantes e não naturais. Não há como negar que o propósito e a função das duas obras em análise são idênticos: são obras de arte visual, servindo, essencialmente, como retratos da mesma pessoa.

Desta forma, o tribunal enxerga a Série Prince como uma obra derivada, pois apresenta a mesma obra numa forma diferente (uma impressão em tela de alto contraste), e retém os elementos essenciais da fotografia de Goldsmith sem adicionar ou alterar elementos de maneira significativa. Em suma, o tribunal entende que não se pode desconsiderar que a fotografia é a base da Série Prince.

As modificações feitas por Warhol ampliam alguns dos elementos essenciais da fotografia de Goldsmith e minimizam outros. Mesmo que o efeito cumulativo dessas modificações possa dar uma impressão diferente do objeto da fotografia de Goldsmith, tal fotografia continua como a fundação reconhecível sobre a qual a Série Prince foi construída.

O tribunal não nega a personalidade de Warhol como característica criativa da Série Prince. Reconhece o estilo inconfundível do artista. Entretanto, refuta que o estilo do artista possa ser considerado como uma característica transformadora da obra. Segundo o tribunal, se o estilo artístico viesse a ser considerado ele-

[24] Com relação às características, o juízo de primeira instância entendeu a obra de Warhol como transformada uma vez que a fotografia original de Goldsmith apresentava o artista Prince como uma pessoa vulnerável e desconfortável e a Série Prince de Andy Warhol apresentava o artista como um ícone, maior que a própria vida.

mento de transformação poderia se propiciar uma licença especial para o plágio. À luz dos argumentos apresentados, o tribunal conclui que a Série Prince não se enquadraria no subfator transformador (do primeiro fator) da doutrina do *fair use*.

O juízo de segunda instância passa a analisar se o uso da obra é de natureza comercial ou se seria para propósitos educacionais sem fins lucrativos (17 U.S.C. art. 107(1)). Embora o uso comercial pese contra a decisão de *fair use*, esse critério deve ser aplicado com cautela, uma vez que quase todos os usos, elencados no preâmbulo do art. 107 como exemplos de *fair use*, são usos com fins lucrativos.

A natureza comercial do uso secundário teria sua importância diminuída caso o uso fosse suficientemente transformador, de modo que o autor primário não esperasse compensação por tal uso. O tribunal concorda com a primeira instância quando esta conclui que a Série Prince tem natureza comercial, mas produz um valor artístico que serve a um interesse público maior.

Não obstante, pelo fato do tribunal de segunda Instância entender que a Série Prince não é uma obra transformada como questão de direito, este não pode concluir que a AWF teria o direito de lucrar com as obras sem remunerar Goldsmith por seus direitos, mesmo que tal lucro fosse em benefício do público, já que a missão da AWF é promover as artes visuais. Contudo, esse caráter de utilidade pública pesaria contra a aplicação de determinadas tutelas, como, por exemplo, a ordem de destruição das obras infratoras ou a proibição de sua distribuição. Portanto, pelo fato do tribunal não considerar a Série Prince como *transformative work*, o seu uso comercial adquire relevância contra o seu enquadramento como *fair use*.

O **segundo fator** condicionante da doutrina de *fair use* dirige o juízo a ponderar sobre a natureza da obra protegida por Copyright, incluindo se ela é expressiva ou criativa ou se é mais fatural, sendo que uma obra fatural ou informativa favorece a caracterização de *fair use* com maior facilidade; se a obra é publicada ou inédita, sendo que na hipótese de obras inéditas, é maior a restrição.

A conclusão, por parte do juízo de primeira instância, que este **segundo fator** não favoreceria nenhuma das partes porque a fotografia de Goldsmith foi licenciada para servir como referência e a Série Prince é uma obra altamente transformada está errada. O fato da fotografia de Goldsmith haver sido licenciada para servir como referência, sendo um único uso e em condições limitadas, não modifica seu status de obra inédita nem diminui a proteção legal da autora em escolher quando sua obra deve ser tornada pública.

Uma vez que a primeira instância reconheceu a fotografia de Goldsmith como criativa, inédita e não publicada, o juízo de origem deveria ter considerado

o presente fator como benéfico para a Goldsmith, independente se considerou as obras da Série Prince como *transformative work* de acordo com o significado do *primeiro fator* de análise de *fair use*. Já que a segunda instância não considera a Série Prince como *transformative work* pelos motivos acima, esse *segundo fator* pesa ainda mais em favor de Goldsmith.

O *terceiro fator* considera “o montante e a substancialidade da porção usada em relação à obra protegida por Copyright como um todo” (17 U.S.C. art. 107(3)). Não há uma linha clara delimitando o montante permissível que pode ser “emprestado” da obra original (primária). A depender do propósito do uso secundário, uma obra inteira poderia ser copiada e, mesmo assim, esse uso estaria autorizado pela doutrina de *fair use*.

O tribunal não concorda com a conclusão da primeira instância de que este terceiro fator favoreceria a AWF pelo fato da extração e achatamento da fotografia de Goldsmith ter removido seu uso de luz, contraste, sombreamento e outras qualidades expressivas, retirando quase todos os elementos protegidos da obra primária.

Inicialmente, o tribunal esclarece ser incontroverso que o copyright não protege ideias, mas somente “a maneira original ou única que o autor expressa essas ideias, conceitos, princípios ou processos (Rogers, 960 F.2d pg. 308)”. Embora a Goldsmith não possua direitos exclusivos sobre a imagem do rosto do artista Prince, o direito concede a ela um amplo monopólio da imagem conforme reproduzida em nas fotografias dele, incluindo a fotografia de Goldsmith.

Com isso em mente, o tribunal conclui que a Série Prince reproduz, de maneira significativa, a fotografia de Goldsmith, quantitativamente e qualitativamente. O produto final da Série Prince de Warhol pode ser prontamente identificado como derivado da Fotografia de Goldsmith. Uma comparação entre a Série Prince do Warhol e a fotografia de Goldsmith deixa claro que a fotografia não foi somente usada como uma referência ou uma *aide-mémoire* para que o artista documentasse precisamente as características físicas de seu sujeito.

Ao invés disso, as imagens de Warhol são instantaneamente reconhecíveis como representações ou imagens da própria fotografia de Goldsmith. Quaisquer que fossem os efeitos das alterações feitas por Warhol, a essência da fotografia de Goldsmith foi copiada e persiste na Série Prince. O processo do Andy Warhol teve o efeito de amplificar ao invés de minimizar certos aspectos da fotografia da Goldsmith, segundo o voto do relator.

A apropriação de Warhol da fotografia de Goldsmith também não pode ser considerada razoável em relação a seu propósito. Não há nos autos do processo, nenhuma prova ou argumento que comprove que Warhol se envolveu na escolha da fotografia de Goldsmith, nem mesmo a revista *Vanity Fair* o fez, a AWF não oferece razão alguma para a escolha específica da fotografia de Goldsmith. A representação de Warhol da Fotografia de Goldsmith conserva tantos detalhes da obra primária, que o tribunal não pode chegar a outra conclusão senão que este fator favorece Goldsmith.

Este **quarto fator** indaga “se o uso controverso se torna muito difundido, ele afetará adversativamente o mercado potencial para a obra protegida por copyright. (Bill Graham Archives, 448 F.3d pg. 613) “A análise desse fator requer que equilibremos o benefício que o público obterá se o uso for permitido com o ganho pessoal que o titular do copyright receberia se o uso fosse negado.” (*Wright v. Warner Books, Inc.* 953 F2d pgs 731, 739 (2nd Cir. 1991))

Para avaliar o dano ao mercado potencial, não se deve perguntar se a obra secundária danificaria o mercado para a obra primária, mas se ela usurpa o mercado da primeira ao oferecer um substituto concorrente. Essa análise deve cobrir tanto o mercado primário para a obra, bem como, os mercados derivados. Esse **quarto fator** está proximamente ligado ao **primeiro fator** no sentido de que “quanto maior a utilização da obra original para atingir um propósito que difere do propósito da obra original, é menos provável que a cópia servirá como um substituto satisfatório da obra original.” (*Authors Guild, 804 F.3d pg. 223*, citando *Campbell, 510 U.S. pg. 591*)

O tribunal concorda com a primeira instância no sentido que o mercado primário para a Série Prince do Warhol e para a Fotografia de Goldsmith não coincidem significativamente, contudo o tribunal não concorda com o argumento de que o mercado para as obras de Warhol é o mercado para “Warhols”, porque fazê-lo seria permitir que esse **quarto fator** sempre favoreça o alegado infrator contanto que ele seja bem sucedido o suficiente para gerar um mercado ativo para o seu próprio trabalho. Já com relação ao mercado de licenciamento, o tribunal não concorda com a decisão da primeira instância que a Série Prince não apresenta ameaça para o mercado de licenciamento da Goldsmith.

Inicialmente, o tribunal nota que a primeira instância errou em aparentemente alocar o ônus da prova deste fator para a Goldsmith. O titular dos direitos tem algum ônus inicial de identificar os mercados relevantes, mas não há nenhuma decisão no sentido que o titular dos direitos deve demonstrar danos reais de merca-

do. Pelo fato do “fair use” ser uma defesa afirmativa, o ônus de prova desse **quarto fator** pertence àquele que utiliza tal defesa afirmativa, neste caso a AWF.

Com a exceção de possíveis licenciamentos para exposições em museus e publicações sobre Andy Warhol, pelo fato de ambas as obras serem ilustrações do mesmo músico famoso, com a mesma base consumidora e a AWF não fornecer qualquer prova que a disponibilidade da Série Prince não possa ameaçar para o mercado atual ou potencial para a obra de Goldsmith, esse **quarto fator** favorece Goldsmith.

Segundo o relator, a primeira instância negligenciou completamente o dano potencial ao mercado derivado para a fotografia da Goldsmith. O licenciamento da Série Prince pela AWF para a *Vanity Fair*, em 2016, sem dar crédito ou pagar a Goldsmith, a privou dos pagamentos de royalties que ela teria direito. Os fotógrafos geralmente licenciam suas obras para servirem de referência para obras derivadas estilizadas. Permitir que se faça esse tipo de uso das fotografias sem a conferência do crédito necessário e o pagamento dos respectivos royalties contraria completamente os objetivos do copyright. Na gênese da Série Prince está o contrato de licenciamento entre a Lynn Goldsmith Licensing e a revista *Vanity Fair* para o uso da fotografia da Goldsmith como referência para um artista.

A análise da instância recursal sobre o *quarto fator* também “leva em consideração os benefícios públicos que a cópia irá provavelmente produzir.” (Google, 141 S. Ct. pg. 1206). A AWF argumenta que os benefícios ao público contribuem a seu favor. O relator da decisão recursal discorda.

O tribunal entende que todos os quatro fatores no caso concreto favorecem Goldsmith e assim decide não acatar a defesa de AWF, não reconhecendo que a utilização da fotografia de Goldsmith na criação da Prince Series possa ser considerada como *fair use*²⁵. Inconformada com a decisão de segunda instância, a *Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.* (“AWF”) ingressou com recurso perante a Suprema Corte dos EUA, em 9 de dezembro de 2021.

De acordo com a AWF, a Suprema Corte dos EUA tornou, por repetidas vezes claro, que uma obra de arte é transformativa para os propósitos do *fair use* sob o *Copyright Act* se ela transmite um significado ou mensagem diferentes

[25] Por três votos a zero, sendo o voto do relator, o Exmo. Juiz Desembargador Federal Gerard E. Lynch, acompanhado pelo voto do Exmo. Juiz Desembargador Federal Richard J. Sullivan, o Exmo. Juiz Desembargador Federal Dennis Jacobs lançou voto concorrente com o voto do relator, revertendo a sentença de primeira instância.

da obra primária. A decisão do *Second Circuit*²⁶ estabeleceu que mesmo quando a obra secundária transmite um significado ou mensagem diferentes, ela não é transformativa se reconhecidamente deriva da obra primária e retém seus elementos essenciais.

5. DA CONCLUSÃO: O QUE SE ESPERA DA SUPREMA CORTE AMERICANA?

A AWF alega que a decisão da Segunda Região é conflitante com as decisões da Nona Região, de outros tribunais de apelação e da própria Suprema Corte. A decisão da Segunda Região cria uma incerteza jurídica e uma divisão no entendimento jurisprudencial da doutrina do *fair use*, afetando toda uma classe das artes visuais, incluindo as obras de Andy Warhol e de inúmeros outros artistas.

A pacificação da questão pela Suprema Corte é de tremenda importância cultural, pois uma obra pode ser legal em uma jurisdição e ilegal em outra, dependendo de uma consideração subjetiva do significado da obra nova. A decisão provocou uma grande inquietação na comunidade cultural e acadêmica, nas quais muitos entendem que a decisão frustra a promoção da criatividade que está entre os objetivos da Constituição americana e da legislação construída pelo regime de *Copyright*.

A decisão final sobre o caso deverá ser emitida pela Suprema Corte dos E.U.A. em meados de 2023. Essa futura decisão não deverá adicionar novos fatores, pois estão nomeados textualmente no § 107 do *Copyright Act* os quatro fatores indispensáveis para a verificação se uma obra secundária poderá utilizar uma obra preexistente sem a necessidade de autorização prévia e/ou pagamento de royalties. Contudo, o que se aguarda e será oportuno é que a Suprema Corte forneça esclarecimentos e detalhes para a aplicação dos quatro fatores do *fair use*, especialmente do subfator transformador inerente ao primeiro fator.

[26] Segunda Região.

PARÓDIA COMO LIMITE À PROTEÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS: DEFINIÇÕES E APLICAÇÃO NO BRASIL E EXTERIOR.

Jener Kath Jardim¹

Sumário: 1 Introdução. 2 O que é paródia? 3 Paródia como limite aos direitos autorais. 4 Aplicação da proteção à paródia no Brasil pelo CONAR. 5 Aplicação da proteção à paródia no Brasil pelo Tribunais. 6 Aplicação da paródia em outros países. 6 Conclusão. 7. Índice bibliográfico.

1. INTRODUÇÃO

As paródias, ao longo dos séculos, e notadamente a partir do século XVI, vêm sendo importantes meios de crítica e de desenvolvimento do pensamento humano. As primeiras paródias conhecidas criticavam de forma cômica grandes obras da humanidade, tal como ocorria com as óperas francesas. Entre os intervalos dos atos, os atores apresentavam pequenas cenas parafraseando comicamente o ato anterior no intuito de entreter o público.

Com a evolução dos direitos autorais e dos direitos da personalidade, entendeu-se necessária a criação de uma proteção para as paródias, com a finalidade de se evitar que detentores de direitos impedissem o surgimento da paródia como forma de crítica ao pensamento, já que esta havia se tornado uma verdadeira forma de exercício da liberdade da expressão criativa e artística.

No Brasil, as paródias, assim como as parafrases, são elencadas como limitações aos direitos autorais, conforme a redação do artigo 47 da Lei 9.610 de 19

[1] **Jener Kath Jardim** – Advogado graduado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Pós-graduado em Direito da Propriedade Intelectual pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Coordenador da área de mídia e entretenimento de Mansur Murad Advogados. **Contato:** jkj@muradpma.com

de fevereiro de 1998². Esta redação é idêntica àquela do artigo 50 da Lei 5.988, de 14 de dezembro de 1973, que precedeu a atual Lei.

Mesmo contando com mais de quatro décadas de proteção às paródias, até os dias atuais, profissionais atuantes na área do direito, assim como profissionais de marketing, propaganda e diversos criadores de conteúdo, tais como compositores e escritores, têm dificuldade em definir com precisão quais elementos são necessários em uma peça publicitária, artigo ou obra, para que seja considerada uma paródia. E mais, mesmo contendo todos os elementos caracterizadores para limitar direitos de exclusividade, há dificuldade em compreender como essa obra ou peça publicitária será interpretada pelo detentor dos direitos autorais, e como será a decisão dos tribunais caso essa paródia seja contestada em juízo.

Este curto artigo tentará evidenciar: i) quais são as razões para que as legislações, brasileira e estrangeira, limitem os direitos autorais de modo que as paródias possam ter seu espaço; ii) quais são os limites para as próprias paródias; e iii) como as normas sobre o assunto são positivadas e interpretadas por outros ordenamentos jurídicos.

2. O QUE É PARÓDIA?

Conforme anteriormente afirmado, a paródia é uma limitação ao exercício dos direitos autorais previsto em lei, que visa garantir ao indivíduo a liberdade de expressão para criticar de forma cômica uma obra anteriormente publicada, protegida por direitos autorais.

Não obstante o tratamento dado à paródia pela lei brasileira, José de Oliveira Ascensão entende que a liberdade para parodiar não deveria ser entendida como uma limitação aos direitos autorais. Isto porque, na opinião do autor, a paródia simplesmente não utiliza a obra anterior, conforme o seguinte raciocínio, tanto em relação à paráfrase, quanto à paródia:

A colocação dada pela Lei nº 5.988 a esta matéria não é particularmente feliz. Não há uma limitação ao direito do autor da obra originária, antes se aponta uma atividade que não representa utilização duma obra. Estes artigos

[2] Art. 47. São livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária nem lhe implicarem descrédito.

*não trazem pois exceção, mas manifestações do princípio da livre comunicação das ideias, que só pára quando esconder uma fraudulenta apropriação da obra alheia*³.

Ou seja, para o citado autor, uma paródia não necessitaria limitar direitos de uma obra anterior porque simplesmente não utiliza os direitos ali protegidos. Assim, o direito de paródia seria uma mera “afirmação positivada” do princípio constitucional da liberdade de expressão, conforme elencada no artigo 5º da Constituição brasileira, em seu inciso IV, que trata da livre manifestação do pensamento, e em seu inciso IX que, especificamente, define como livre a liberdade expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença.

Historicamente, as paródias buscam interpretar de forma nova uma obra publicada que tenha alcançado um grande público, ou um determinado nicho ao qual o autor se dirige. Tem como finalidade a adaptação daquela obra conhecida através de um novo tratamento, transmitindo uma ideia diversa da obra original, porém por meio cômico. Filmes, livros, artes plásticas podem ser objetos de paródia, conquanto que o interlocutor tenha o conhecimento do original para distinguir as alterações contextuais e seus significados.

No mundo das obras literárias, é considerada paródia, ou pastiche para os franceses, a imitação textual com a finalidade de alcançar um efeito cômico, tanto em sua motivação quanto em seu meio de expressão. A paródia pressupõe, por parte do leitor, conhecimento anterior do texto que está sendo parodiado, com a construção de um novo argumento.

De forma indireta, José Oliveira de Ascensão em sua obra já citada⁴ também define que a paródia não pode ser uma simples transformação da obra anterior, mas deve conter um caráter criador e tratar de forma antitética o tema emprestado.

Ou seja, a simples utilização de uma obra anterior através de outro meio, a sobreposição ou supressão de seus elementos caracterizadores, não individualizam uma paródia da obra original. É importante que se trate o tema de forma ambígua, contrária, antagônica ou colidente em relação à forma na qual foi tratado na obra anterior.

[3] ASCENSÃO. José de Oliveira. “Direito Autoral”. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p.67.

[4] ASCENSÃO. José de Oliveira. Ob. cit., p. 66.

3. PARÓDIA COMO LIMITE AOS DIREITOS AUTORAIS

Conforme definido pela Lei de Direitos Autorais brasileira desde 1973 (antigo art. 50, incorporado na lei atual através do art. 47) também é necessário, para que uma paródia esteja amparada como limitação aos direitos autorais, que não implique descrédito à obra anterior.

Portanto, para legislação brasileira, a paródia, além de não ser mera reprodução de obra anterior, também não pode causar descrédito a esta, introduzindo um elemento subjetivo para a utilização da paródia, que pode trazer insegurança na utilização do instituto.

Entende-se por descrédito não a falta de crédito ao parodiar a obra anterior, tais como informar quem é seu autor, editora e seu ano de publicação, mas sim utilizar-se de elementos que possam ofender, de alguma forma, os direitos do autor anterior sobre aquela obra, assim como prejudicar o próprio autor em sua dignidade e honra.

Desta forma, a lei brasileira também introduz um elemento subjetivo para que uma paródia não constitua ofensa aos direitos autorais, o descrédito. A partir deste momento, qualquer detentor de direitos autorais sobre uma obra parodiada estaria apto a alegar descrédito e assim tentar impedir a circulação de paródias sobre sua obra perante o Poder Judiciário, que, por sua vez, decidirá sobre a questão.

Não se trata apenas de deixar que o Poder Judiciário decida se uma paródia causa, ou não, descrédito à obra anterior ou ao seu autor, mas também, extrajudicialmente, de fazer com que autores de paródias e publicitários não tenham parâmetros legais para se apoiarem ao elaborarem seus materiais, causando uma insegurança jurídica e, muitas vezes, abuso de direitos por parte dos detentores de direitos autorais.

Isto porque, raramente, um autor ou cessionário de direitos concorda com a veiculação de paródias de suas obras, quando realizadas por terceiros. Neste ponto, bem pensou o constituinte originário ao determinar, no acima citado inciso IX do artigo 5º da Constituição Federal, que a liberdade artística será livre independente de licença.

Portanto, é necessário equilibrar a determinação da Lei de Direitos Autorais, que condiciona a legalidade da paródia à ausência de descrédito ao autor da obra originária, com o direito constitucional à liberdade artística e de expressão.

Aqui, não se trata de equilibrar um direito fundamental com uma norma ordinária. Isto porque presume-se que o descrédito, conforme mencionado no artigo 47 da Lei de Direitos Autorais, também deriva de outros direitos fundamentais, tal como o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução das obras por seus autores, definido no inciso XXVII do artigo 5º da Constituição Federal⁵, e, portanto, também constante no rol de direitos fundamentais.

Baseada nisto, parte da doutrina, inclusive apoiada pela Declaração Universal dos Direitos do Homem⁶, entende a obra artística como uma criação do espírito, e os direitos autorais morais, que aqui interessam, seriam considerados uma extensão dos direitos humanos dos próprios autores, e, portanto, seriam caracterizados também como parte de sua personalidade, conforme afirmado por Carlos Alberto Bittar⁷.

Portanto, para esta parte da doutrina, os direitos autorais morais, especificamente o direito a assegurar a integridade da obra, também são direitos fundamentais, justificando a aplicação de um equilíbrio entre valores constitucionais, entre estes o direito à liberdade de criação artística e de manifestação do pensamento.

Entende-se, então, que descrédito, nos termos da Lei de Direitos Autorais, não poderia ser entendido como a ausência de oposição dos titulares da obra original em relação à paródia realizada acerca de seu trabalho. Ao contrário, entende-se que descrédito ocorreria se a paródia prejudicasse o exercício dos direitos autorais dos titulares da obra original em razão da veiculação da paródia, ou mesmo ferisse a honra e reputação do próprio autor (e não da obra parodiada). Essa é a inteligência do artigo 24, inciso IV da Lei, que garante ao autor o direito de assegurar a integridade da obra.

[5] Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar.

[6] Artigo 27.º/2 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que proclama que “todos têm direito à proteção dos interesses morais e materiais ligados a qualquer produção científica, literária ou artística da sua autoria”.

[7] BITTAR, Carlos Alberto. “Direito de Autor”. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003, p. 47.

O já citado autor José Oliveira de Ascensão ainda afirma que não se pode deixar a cargo do autor o critério de descrédito, sob pena de serem conduzidas oposições com a finalidade de extorquir dos utentes (ou autores das paródias, seguindo o pensamento do citado já citado e saudoso Ascensão) um pagamento suplementar⁸. Por outro lado não se pode deixar a cargo do autor da paródia o mesmo critério, sob pena de se utilizar de obras alheias para alavancar suas vendas por meio de práticas oportunistas⁹.

O entendimento acima é totalmente aplicável ao caso de paródias, em que o autor ou titular do direito autoral vê na crítica humorada de seu trabalho uma maneira de angariar maiores fundos pela utilização de seu trabalho ou utiliza o monopólio estabelecido na Lei de Direitos Autorais como forma de evitar simples aborrecimentos ocasionados pela crítica no formato de paródia.

4. A APLICAÇÃO DA PROTEÇÃO À PARÓDIA NO BRASIL PELO CONAR

Infelizmente não há farta jurisprudência sobre o assunto, já que a experiência demonstra que grande parte dos litígios envolvendo estas questões resolvem-se de maneira extrajudicial.

Tal modo de resolução amigável dessas questões pode ser positivo do ponto de vista prático para as empresas detentoras de direitos autorais e para criadores de conteúdo, pois há menos dispêndio financeiro e redução de esforços que ocorreriam caso estes acordos se transformassem em processos judiciais. Porém, por outro lado, há uma falta de precedentes judiciais relevantes para que toda a sociedade se situe em relação aos limites e à caracterização de uma paródia, e, portanto, há sempre incertezas ao se utilizar de uma paródia para criticar uma obra, ou para fins publicitários.

Uma solução eficaz para os casos de paródia para fins publicitários tem sido o meio de resolução de conflitos através do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR), que vem, ao mesmo tempo, oferecendo balizas para futura utilização de paródias para campanhas publicitárias e evitando

[8] ASCENSÃO. José de Oliveira. Ob. cit., p. 143.

[9] ASCENSÃO. José de Oliveira. Ob. cit., p. 144.

o ajuizamento de ações perante o judiciário, já tão sobrecarregado com inúmeras outras demandas.

Além da legislação vigente, o CONAR estabelece em seu Código Brasileiro de Autorregulação Publicitária (CBAP) algumas regras que podem ser aplicadas diretamente às decisões do CONAR sobre paródias, incluindo: a aceitação da publicidade comparativa, desde que não se caracterize a concorrência desleal, prejuízo à imagem do produto ou à marca de outra empresa (artigo 32, alínea f do CBAP); a não utilização de músicas sem o respeito aos direitos autorais (artigo 39); a proteção à criatividade e originalidade, condenando o plágio ou imitação, com ressalva dos casos em que a imitação é comprovadamente um deliberado e evidente artifício criativo (artigo 41); e condenação à infração das marcas, apelos, conceitos e direitos de terceiros (artigo 42)¹⁰.

Conforme pode ser percebido, todas as normas acima citadas do CBAP derivam diretamente da Lei de Direitos Autorais ou da Lei 9.279/98 (Lei da Propriedade Industrial), uma vez que buscam proteger a reputação das empresas, assim como o caráter inovador das campanhas publicitárias anteriores. Ainda, em certo viés, visam evitar qualquer tipo de prática de atos de concorrência desleal entre anunciantes e agências.

Baseado nessas normas, premissas e valores, o CONAR foi responsável por centenas de decisões a partir de sua fundação e algumas delas dizem respeito às paródias e imitações cômicas.

Em um dos casos de maior repercussão na mídia, o CONAR julgou as representações nº 46 e 47/00, basicamente representadas a partir de campanhas publicitárias da Recofarma, ora detentora da marca Kuat, e da empresa ora fabricante do Guaraná Antarctica. A detentora da marca Antarctica, que utilizava um personagem caracterizado por um “gênio” para atender seu consumidor, entendeu que a Recofarma, na propaganda do guaraná identificado sob a marca Kuat, infringia seus direitos autorais ao utilizar a figura do mesmo gênio que “confundia” todas as palavras dos seus consumidores. Ou seja, quando se pedia o guaraná de uma marca ao personagem, ele entendia que estava sendo pedido o da outra. Nessa propaganda há um jovem que reconhece o gênio de outro comercial e diz que nada irá pedir a ele, pois ele confunde tudo. O CONAR, em decisão célere, optou pela sustação do comercial, pois não considerou esta peça como uma paródia ou como versão bem-humorada da campanha anterior. Ademais, “considerou também que

[10] O Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, assim como todas as decisões do CONAR desde 1978 podem ser encontradas no site <http://www.conar.org.br>.

a caracterização do gênio confere os direitos de criação à Antarctica e sua agência”, que foi acolhido com unanimidade pelos membros do CONAR¹¹.

Ou seja, a utilização do mesmo personagem em outro contexto não evitou que a reprodução deste pudesse ser considerada infração de direitos autorais da agência publicitária e do anunciante que produziu a campanha anterior, mesmo em um contexto cômico, rechaçando a alegação de paródia como defesa. Entende-se, então, que o CONAR considerou que não havia desenvolvimento de argumento novo suficiente para caracterizar a paródia ou que esta causava descrédito ao autor ou à marca do anunciante anterior.

Em outro caso emblemático, em abril de 2003, o CONAR decidiu sobre a representação nº 60/03, na qual se discutia a propaganda anunciada pela empresa ora detentora da marca Telelista, utilizando-se do bordão “não é nenhuma Telelista” em uma alusão clara, segundo os autores da representação, à expressão de propaganda “não é nenhuma Brastemp”.

Os membros do CONAR entenderam que não há nenhuma criação ou inovação na troca das marcas “Telelista” e “Brastemp” que pudesse caracterizar uma paródia e optaram por recomendar a sustação do comercial. O Conselheiro Relator da representação concedeu liminar sustando a exibição do filme enquanto aguardava apresentação de defesa, alegando que inexistiria na referida peça qualquer artifício criativo, tratando-se apenas de uma cópia pobre da campanha da Brastemp. Ao fim, confirmou sua decisão inicial, propondo a sustação em definitivo do filme da Telelista e da 100% Propaganda, recomendação aceita por unanimidade¹². Tal decisão foi mantida em grau de recurso.

Na representação nº 320/05, o CONAR decidiu sobre a propaganda anunciada pela Escola Panamericana de Arte que simulava a propaganda de redes de vendas de eletrodoméstico no varejo, que alegadamente fazia alusão aos anúncios da empresa outrora conhecida como Casas Bahia, porém utilizando de violência para chamar a atenção do público. Neste anúncio, o protagonista falava de maneira exaltada, conforme acontece nos anúncios das redes de varejo, porém pro-

[11] “GUARANÁ KUAT”, Representação nº 46/00, Autor: Central Globo de Operações e Produção Comercial, Representação nº 47/00, Autora: Antarctica, Anunciante e agência: Recofarma, engarrafadora do Guaraná Kwat, e DPZ, Relator: Arthur Amorim, Decisão: Sustação.

[12] “TELELISTA - A LISTA TELEFÔNICA DO BRASIL”, Mês/Ano Julgamento: Abril de 2003,

Representação nº: 60/03, Autor(a): Multibras e Talent, Anunciante e agência: Telelista e 100% Propaganda, Relator: José Manuel Cascão da Costa, Decisão: Sustação.

movendo ofertas inverossímeis, nas cores branca, vermelha e azul, para demonstrar a qualidade do serviço prestado pelo anunciante.

O CONAR entendeu que não havia plágio, e, portanto, caracterizava-se a paródia, uma vez que não havia prejuízo às Casas Bahia (que instaurou a representação), e que aquele modelo de anúncio era comum a todas as redes de vendas no varejo. No entanto, recomendou a alteração do comercial somente pela violência excessiva, já que as cenas de violência passariam dos limites. Por isso, recomendou a alteração do anúncio, proposta aceita por unanimidade pelos membros do Conselho de Ética¹³.

Em março de 2006, o CONAR julgou a representação nº 339/05 contra a Fiat Automóveis, pela paródia do filme “Rocky, O Lutador”. Nesta paródia, o carro anunciado subia as escadas do Museu do Ipiranga, em São Paulo, fazendo alusão às cenas do mencionado filme, nas quais o personagem principal se preparava para suas lutas correndo e subindo escadas.

A Fiat se defendeu da representação alegando paródia do filme, utilizando a tese que foi, ao final, acolhida pelo CONAR, que entendeu que as cenas do comercial jamais incitarão a sua reprodução pelos telespectadores, pois a característica de paródia é facilmente compreendida¹⁴. Portanto, neste caso, o CONAR entendeu que a paródia estava bem caracterizada, e decidiu pelo arquivamento da representação, dado que o comercial não infringia direitos autorais dos produtores do filme e não lhes causavam nenhum descrédito.

Outras decisões do CONAR, tanto em relação à publicidade comparativa, quanto à infração de direitos autorais, seguem o mesmo princípio das decisões mostradas acima: a paródia necessita ter caráter criativo em relação à obra ou campanha publicitária de referência, não implicando em descrédito à mesma. A crítica aqui se estabelece na falta de análise direta, em termos de paródias, utilizada nas decisões do CONAR, pois não há um aprofundamento jurídico maior na limitação dos direitos autorais nas questões decididas, pois os casos foram decididos com base no CBAP e por meio de senso comum no ramo publicitário.

[13] “MAIS CRIATIVIDADE - ESCOLA PANAMERICANA DE ARTE”, Representação nº 320/05, Autora: Y&R, Anunciante e agência: Escola Panamericana de Arte e Loducca 22, Relator: Carlos Eduardo Toro, Sexta Câmara, Decisão: Alteração.

[14] “FIAT PÁLIO - MUSEU DO IPIRANGA”, Mês/ano de julgamento: Março de 2006, Representação nº: 339/05, Autor(a): Conar, por iniciativa própria; Anunciante e agência: Fiat e Leo Burnett, Relator(a) e Voto vencedor: Ênio Basílio Rodrigues, Câmara: Primeira Câmara, Decisão: Arquivamento.

Não há uma nitidez ao se decidir que esse ou aquele anúncio não pode ser veiculado por infrações aos direitos autorais ou por ser ato de concorrência desleal, mas sim de maneira genérica e com base em uma razoabilidade alcançada sem uma metodologia definida. Por outro lado, o CONAR historicamente ofereceu algumas bases para futuras campanhas publicitárias baseadas em paródias, algo que o Poder Judiciário veio a fazer recentemente.

5. A APLICAÇÃO DA PROTEÇÃO À PARÓDIA NO BRASIL PELOS TRIBUNAIS

Ainda há poucas decisões judiciais relevantes sobre o assunto que apontem para nortes na caracterização de uma paródia, sendo que só recentemente as nossas cortes superiores foram obrigadas a se posicionar sobre o tema. Percebe-se, que o assunto vem sendo tratado de forma casuística, mas que, devido à escassez de precedentes no Brasil, estes recentes julgados firmam-se como importantes casos para balizar julgamentos vindouros.

Em um dos primeiros casos em que julgou a paródia como tema principal, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em maio de 2011, decidiu no Recurso Especial nº 1.131.498 - RJ (2009/0149030-4)¹⁵ pela falta de caracterização para limitação dos direitos autorais. Trata-se de uma ação judicial por violação de direitos de autor, ajuizada por herdeiro do conhecido apresentador Chacrinha, diante da reprodução de uma das músicas de autoria de seu pai pela rede de supermercados Carrefour em uma peça publicitária.

Na letra utilizada pela rede de supermercados, os versos foram substituídos por outros de caráter também alegadamente cômico, que faziam propaganda do anunciante. Neste caso, decidiu o STJ:

Diz a Lei 9.610/98, em seu art. 47 que são livres as paráfrases e paródias. O recorrente, com base nesse artigo afirma que no caso não se há falar em ato ilícito, porquanto a canção reproduzida na propaganda se encaixaria nessas modalidades.

[15] REsp 1131498 / RJ, Recurso Especial 2009/0149030-4, Relator(a) Ministro Raul Araújo, Órgão Julgador: Quarta Turma, Data do Julgamento 17/05/2011, Data da Publicação/Fonte: DJe 08/06/2011, RSTJ vol. 223 p. 474.

Parafrasear significa traduzir em palavras próprias pensamento original de outro autor. É maneira diferente de dizer algo que já foi dito. É usar um texto como tema para trabalho de maior amplitude.

No mesmo voto, o Relator, Exmo. Sr. Ministro Raul Araújo, ainda complementa:

Ainda que se adotasse o segundo posicionamento, verifica-se que na hipótese dos autos a letra original da canção foi alterada de modo a atrair consumidores ao supermercado da ré, não havendo falar em paráfrase, pois a canção original não foi usada como mote para desenvolvimento de outro pensamento, ou mesmo em paródia, isto é, em imitação cômica, ou em tratamento antitético do tema. Foi deturpada para melhor atender aos interesses comerciais do promovido na propaganda.

Naquele caso, o STJ decidiu que a paródia precisa contar com o desenvolvimento de novos argumentos, cuja amplitude deve ser maior do que a própria obra parodiada, além de dar tratamento antitético ao tema, não se configurando na simples substituição de palavras para atender uma ou outra finalidade. Acrescenta-se que faltou à música veiculada por Carrefour qualquer elemento de caráter cômico ou duplo significado, assim como tratamento antitético do tema para que a paródia ficasse caracterizada.

Outro caso importante decidido pelo STJ acerca das paródias foi o caso do site “Falha de São Paulo”, por meio do Recurso Especial nº 1.548.849 em 04/09/2017¹⁶. Nesta decisão o STJ entendeu pela aplicação da proteção à paródia como limitação aos direitos autorais:

(...) A paródia é forma de expressão do pensamento, é imitação cômica de composição literária, filme, música, obra qualquer, dotada de comicidade, que se utiliza do deboche e da ironia para entreter. É interpretação nova, adaptação de obra já existente a um novo contexto, com versão diferente, debochada, satírica.

Assim, a atividade exercida pela Falha, paródia, encontra, em verdade, regramento no direito de autor, mais específico e perfeitamente admitida no

[16] REsp 1.548.849/SP, Relator(a) Ministro Marco Buzzi, Órgão Julgador: Quarta Turma, Data do Julgamento 20/06/2017, Data da Publicação/Fonte: DJe 04/09/2017, RSTJ vol. 223 p. 474.

ordenamento jurídico pátrio, nos termos do direito de liberdade de expressão, tal como garantido pela Constituição da República.

A paródia é uma das limitações do direito de autor, com previsão no art. 47 da Lei 9.610/1998, que prevê serem livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária nem lhe implicarem descrédito. Essas as condições para que determinada obra seja parodiada, sem a necessidade de autorização do seu titular.

Ou seja, o STJ entendeu que todos os requisitos necessários para caracterizar uma paródia estavam presentes no caso e, ainda, que a falta de conotação comercial é um requisito dispensável para sua análise. Este foi o primeiro entendimento expresso pelas cortes superiores brasileiras que trouxe a paródia como um fator de limitação dos direitos autorais.

Em seguida, o STJ reafirmou o entendimento no REsp 1.597.678 / RJ, em acórdão de 21/08/2018¹⁷. Neste caso, o STJ julgou a legalidade de uma campanha publicitária que fez alusão aos versos da letra da canção “Garota de Ipanema”, sem reproduzir a melodia de coautoria de Tom Jobim e Vinicius de Moraes, entendendo ao final que tal campanha publicitária se tratava de uma paródia:

(...) A paródia é lícita e consiste em livre manifestação do pensamento, desde que não constitua verdadeira reprodução da obra originária, ou seja, que haja uma efetiva atividade criativa por parte do parodiador, e que não tenha conotação depreciativa ou ofensiva, implicando descrédito à criação primeva ou ao seu autor. O art. 47 da Lei nº 9.610/1998 não exige que a criação possua finalidade não lucrativa ou não comercial. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou que a campanha publicitária, promovida em formato impresso e digital, fez mera alusão a um dos versos que compõem a letra da canção “Garota de Ipanema”, alterando-o de forma satírica e não depreciativa, sem reproduzir a melodia de coautoria de Tom Jobim e Vinicius de Moraes.

A publicidade é técnica de comunicação orientada à difusão pública de produtos, empresas, serviços, pessoas e ideias, que também envolve a atividade criativa.

O juízo acerca da licitude da paródia depende das circunstâncias fáticas de cada caso concreto e envolve um certo grau de subjetivismo do julgador ao afe-

[17] REsp 1.597.678 / RJ, Relator(a) Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Órgão Julgador: Terceira Turma, Data do Julgamento 21/08/2018, Data da Publicação/Fonte: DJe DJe 24/08/2018, RT vol. 998 p. 734.

rir a presença dos requisitos de comicidade, distintividade e ausência de cunho depreciativo, conforme exigido pela legislação de regência.

O STJ, na própria ementa, aponta os requisitos da comicidade, distintividade e ausência de cunho depreciativo definidos pela Lei de Direitos Autorais como requisitos para caracterização da paródia, expressamente desconsiderando se o uso da paródia possui finalidade comercial ou não.

Nos julgamentos seguintes, a exemplo do REsp 1.810.440 / SP de 12/11/2019¹⁸ e do REsp 1.967.264 / SP de 15/02/2022¹⁹, o STJ reconhece, respectivamente, a aplicação do instituto da paródia mesmo em campanhas eleitorais (desde que presentes os requisitos) e que não há necessidade de dar créditos à obra parodiada. Tais decisões ainda podem ser contestadas através de recursos.

Portanto, nota-se que a discussão sobre paródia nas cortes superiores brasileiras ainda é bastante recente, mas pode-se dizer que em um período de uma década houve evolução significativa. Da ausência de discussão judicial sobre o tema (o que acontecia de forma superficial em sede de CONAR) sobreveio a formação de precedentes relevantes que tendem a favorecer o instituto da paródia conforme disposto na Lei de Direitos Autorais.

6. APLICAÇÃO DA PARÓDIA EM OUTROS PAÍSES

Dos tópicos acima, percebe-se que a pesquisa e as decisões sobre o tema no Brasil são bastante recentes e, portanto, passa-se a analisar como os outros ordenamentos jurídicos lidam com a questão em relação aos requisitos para caracterização da paródia. Foram reunidas, então, informações de como é tratado o assunto nos Estados Unidos da América e na França, como dois dos maiores sistemas clássicos de *common law* e *civil law*.

[18] REsp 1.810.440 / SP, Relator(a) Ministro Marco Aurélio Bellizze, Órgão Julgador: Terceira Turma, Data do Julgamento 12/11/2019, Data da Publicação/Fonte: DJe 21/11/2019.

[19] REsp 1.967.264 / SP, Relator(a) Ministro Nancy Andrichi, Órgão Julgador: Terceira Turma, Data do Julgamento 15/02/2022, Data da Publicação/Fonte: DJe 18/02/2022.

6.1. A Paródia nos Estados Unidos da América

Os Estados Unidos da América são um terreno fértil para a pesquisa sobre o instituto da paródia, já que se trata de um país que possui fortes garantias ao direito de livre manifestação do pensamento, e ao mesmo tempo, grande proteção aos *copyrights*.

Considerando que lidam com uma extensa gama de direitos autorais, os tribunais americanos têm sido mais experimentados através de ações judiciais propostas por grandes empresas detentoras de direitos autorais, inclusive em aspectos internacionais.

Sobretudo, no sistema norte-americano, a configuração (ou não) de uma paródia dependerá da análise do caso concreto. Porém, diferentemente do direito brasileiro, a análise pelos tribunais americanos se dará à luz do *fair use*, previsto na seção 107 do *Copyright Act*, que de forma alternativa, equivale ao Capítulo IV do Título III da Lei 9.610 de 1998. Porém, diferentemente do que ocorre na legislação brasileira, o Copyright Act não trata as paródias como “limitações”, mas sim como “uso justificado” ou “uso admitido”.

A seção 107 da lei norte-americana autoriza o uso justificado de obras protegidas por *copyrights*²⁰ com a finalidade de crítica ou comentário sem que incorra em infração de direitos. Para tanto é necessário que se verifique:

- (1) o propósito e tipo de utilização, incluindo se o mesmo é de natureza comercial ou educacional sem fins lucrativos – as utilizações de obras protegidas para a criação de paródias com fins educativos e sem finalidade comercial seriam mais admitidas;
- (2) a natureza do trabalho copiado – as obras não publicadas ou de cunho denotativo estariam mais sujeitas ao uso justificado do que as obras publicadas e conotativas.
- (3) a quantidade e proporcionalidade do copiado em relação ao todo – quanto menos a paródia utilizar da obra parodiada, maior probabilidade de justificar seu uso; e

[20] Trata-se aqui do conceito norte-americano de proteção aos direitos do autor, que se difere do *Droit d'Auteur* advindo da escola francesa, do qual deriva o direito autoral como conhecemos no direito brasileiro. Basicamente, o *Droit d'Auteur* confere, além dos direitos patrimoniais, comuns ao *Copyright*, também os direitos morais sobre a obra, o que, em caso de paródia, permite aos norte-americanos analisar o tema também de forma diferente.

(4) o efeito do uso relativamente ao mercado potencial ou valor do trabalho sob direito de autor – se a paródia faz com que a obra original perca espaço no mercado ou diminua em seu valor de comércio, seu uso é menos justificado.

Ou seja, se a paródia tiver um propósito não lucrativo e educacional, e não interferir no mercado da obra original, maiores as chances de ser considerada de uso justo.

Com base nisto, e apoiadas na forte influência da liberdade de expressão na cultura norte-americana, as Cortes americanas, inicialmente, decidiram pelo uso justo da paródia e privilegiaram a aplicação da Primeira Emenda à Constituição daquele país, assegurando a liberdade de expressão através de paródias para fins diversos.

Por exemplo, no caso *Campbell v. Acuff-Rose Music*²¹, a Suprema Corte americana aplicou os passos do uso justificado para a paródia feita pelo grupo *2 Live Crew* da música de *Roy Orbison* “*Oh, Pretty Woman*”, em 1989. A Corte considerou que, mesmo tendo finalidade comercial, a paródia, com letra e versos alterados, era tão ridícula que se tornava uma obra nova substancialmente diferenciada da obra original. Além disso, a alteração foi interpretada como exercício da liberdade de expressão, cuja crítica não prejudicava a exploração comercial da obra anterior por qualquer aspecto:

(b) Parody, like other comment and criticism, may claim fair use. Under the first of the four §107 factors, “the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature . . .,” the enquiry focuses on whether the new work merely supersedes the objects of the original creation, or whether and to what extent it is “transformative,” altering the original with new expression, meaning, or message. The more transformative the new work, the less will be the significance of other factors, like commercialism, that may weigh against a finding of fair use. The heart of any parodist’s claim to quote from existing material is the use of some elements of a prior author’s composition to create a new one that, at least in part, comments on that author’s work. But that tells courts little about where to draw the line. Thus, like other uses, parody has to work its way through the relevant factors. Pp. 8-12.

(...)

[21] Inteiro teor do precedente *Campbell v. Acuff-Rose Music* está disponível em <http://www.law.cornell.edu/supct/html/92-1292.ZS.html>. Acesso em: 03 jul. 2022.

(e) The Court of Appeals erred in holding that, as a matter of law, 2 Live Crew copied excessively from the Orbison original under the third §107 factor, which asks whether “the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole” are reasonable in relation to the copying’s purpose. Even if 2 Live Crew’s copying of the original’s first line of lyrics and characteristic opening bass riff may be said to go to the original’s “heart,” that heart is what most readily conjures up the song for parody, and it is the heart at which parody takes aim. Moreover, 2 Live Crew thereafter departed markedly from the Orbison lyrics and produced otherwise distinctive music. As to the lyrics, the copying was not excessive in relation to the song’s parodic purpose. As to the music, this Court expresses no opinion whether repetition of the bass riff is excessive copying, but remands to permit evaluation of the amount taken, in light of the song’s parodic purpose and character, its transformative elements, and considerations of the potential for market substitution. Pp. 17-20.

(f) The Court of Appeals erred in resolving the fourth §107 factor, “the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work,” by presuming, in reliance on Sony, supra, at 451, the likelihood of significant market harm based on 2 Live Crew’s use for commercial gain. No “presumption” or inference of market harm that might find support in Sony is applicable to a case involving something beyond mere duplication for commercial purposes. The cognizable harm is market substitution, not any harm from criticism. As to parody pure and simple, it is unlikely that the work will act as a substitute for the original, since the two works usually serve different market functions. The fourth factor requires courts also to consider the potential market for derivative works. See, e. g., Harper & Row, supra, at 568. If the later work has cognizable substitution effects in protectable markets for derivative works, the law will look beyond the criticism to the work’s other elements. 2 Live Crew’s song comprises not only parody but also rap music. The absence of evidence or affidavits addressing the effect of 2 Live Crew’s song on the derivative market for a nonparody, rap version of “Oh, Pretty Woman” disentitled 2 Live Crew, as the proponent of the affirmative defense of fair use, to summary judgment. Pp. 20-25.

Assim, a Suprema Corte norte-americana entendeu que a paródia em questão era transformativa em relação à obra anterior e que seria improvável que sua venda substituísse a venda da obra original, por total impossibilidade de confusão.

Inclusive, neste precedente, a Suprema Corte americana criou a diferenciação entre paródia e sátira. Para a Corte, a paródia “copia” o objeto a ser parodiado e brinca com este, e, portanto, é de uso permitido. Já a sátira faz o uso de aspectos presentes no trabalho anterior e os utiliza para criticar outro objeto ou a própria sociedade, não sendo necessário se utilizar da obra protegida para fazê-lo e, por isso, o seu uso não seria justo.

Em junho de 2012, o *United States Court of Appeals for the Seventh Circuit*²² utilizou a argumentação do precedente acima citado para decidir sobre caso em que a paródia utilizava trabalho anterior, sobretudo utilizando o “cerne” do trabalho anterior (“heart”, no original em inglês). Ainda assim, o Tribunal entendeu que a paródia constituía um uso justo da obra anterior, conforme parte do Acórdão a seguir, no caso *Brownmark Films, LLC v. Comedy Partners*²³:

The creative and expressive nature of the original WWITB places the work within the core of copyright protection. But this factor only establishes that the original elements of WWITB are protected to the outer bounds of copyright protection, which is defined by fair use. In the case of parody, this factor offers little help to Brownmark because “parodies almost invariably copy publicly known, expressive works.” Id. at 586.

Regarding the third factor, SPDS’s use of the original WWITB was not insubstantial. Certainly, SPDS used the “heart” of the work; the work’s overall design and distinctive visual elements. Harper & Row, Publrs. v. Nation Enters., 471 U.S. 539, 565 (1985). But in the context of parody, “copying does not become excessive in relation to parodic purpose merely because the portion taken was the original’s heart.” Campbell, 510 U.S. at 588. Parody therefore “presents a difficult case.” Id. Indeed, it may even seem as an anomaly under fair use that parody, a favored use, must use a substantial amount of qualitative and quantitative elements to create the intended allusion; there are few alternatives. But when parody achieves its intended aim, the amount taken becomes reasonable when the parody does not serve as a market substitute for the work. See id. (“How much more is reasonable will depend . . . on the extent to which the [work’s] overriding purpose and character is to parody the original or, in contrast, the likelihood that the parody may serve as a market substitute for the original.”). The South Park WWITB is clearly a parody and has not supplanted the original WWITB.

[22] Equivalente, grosso modo, a uma seção do Tribunal Regional Federal, no Brasil.

[23] Inteiro teor da decisão disponível em <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca7/11-2620/11-2620-2012-06-07.html>. Acesso em: 03 jul. 2022.

It follows from the third factor that SPDS's parody cannot have an actionable effect on the potential market for or value of the original WWITB video under the fourth factor. As the South Park episode aptly points out, there is no "Internet money" for the video itself on YouTube, only advertising dollars that correlate with the number of views the video has had. It seems to this court that SPDS's likely effect, ironically, would only increase ad revenue. Any effect on the derivative market for criticism is not protectable. Id. at 592. And the plaintiff has failed to give the district court or this court any concrete suggestion about potential evidence indicating that the South Park parody has cut into any real market (with real, non-Internet dollars) for derivative uses of the original WWITB video.

We agree with the district court's well-reasoned and delightful opinion. For these reasons, the judgment of the district court is AFFIRMED.

No caso acima retratado, o desenho animado South Park, reproduzia a obra anterior, mas se utilizando de toda a estilização característica da série, o que ainda configurou uso justo para o tribunal americano.

Ao longo do tempo, também foram sendo expostos os ganhos econômicos gerados a partir da exploração de paródias e, a partir de então, surgiram teses contrárias à aplicação do uso justo para as paródias. Porém, as paródias não deixaram de ser analisadas dentro do mesmo método de apuração do uso justificado.

De modo geral, infere-se que as cortes norte-americanas, baseadas em precedentes anteriores, entendem que a paródia somente se configura quando duas mensagens simultâneas são transmitidas: a da obra parodiada e a da própria paródia, normalmente em antítese cômica à anterior.

Existem outras importantes decisões das Cortes americanas sobre o assunto e, em todas elas, é possível perceber que a tese das paródias como matéria de defesa parece ter sido amplamente aceita pelo Judiciário norte-americano.

6.2. A Paródia na França

A França é uma das grandes matrizes do direito autoral da forma que se conhece no Brasil. O seu Código da Propriedade Intelectual protege as criações dos autores contra reproduções não autorizadas, conforme consta ao artigo L 122-4. Contudo, o Código também determina a tolerância às paródias, pastiches e carica-

turas em seu artigo L 122-5²⁴. Os franceses não tratam a paródia como uma limitação dos direitos autorais, mas, definitivamente, como uma exceção.

Tal como no Brasil, na França é igualmente necessário que a paródia tenha um caráter criativo e inovador em relação à obra parodiada, que haja traços cômicos e dois significados distintos. Observa-se, no entanto, que os franceses se atêm a dois princípios básicos nesta aplicação:

(1) Provocar Sorrisos ou Risos – a paródia, em geral, deve provocar estas reações no público, riso ou sorriso, sem, no entanto, denegrir a imagem do autor da obra parodiada.

(2) Impossibilidade de confusão – conforme nos outros ordenamentos, a paródia na França também não pode levar o público a confundi-la com o trabalho parodiado e nem acarrete em prejuízo, financeiro, para este.

No mais, os franceses determinaram alguns padrões para tipos de paródia: caricatura, pastiche e paródia musical. Se uma obra de determinado tipo tiver as características estabelecidas nesses padrões, provavelmente será considerada uma exceção ao exercício do direito autoral.

De acordo com a construção doutrinária francesa, para que uma caricatura (aqui não somente para desenhos de seres humanos, mas para todo e qualquer objeto transmitido em obra plástica) seja legal, é preciso que ela zombe da obra parodiada, dando contornos grotescos aos traços anteriores e os deformando de alguma forma a causar sorriso no público. Entende-se que as “gargalhadas” ou “risos” (em detrimento de “sorrisos”), em se tratando de caricaturas, sejam um sinal de que a paródia atribua caráter pejorativo à obra parodiada ou ao seu autor.

O pastiche, que, para os franceses, é um tipo de paródia voltada às obras literárias, necessita de “cópia” de parte do trabalho parodiado, porém com a criação de novos argumentos que tornem a parte reproduzida irrelevante no conjunto da nova obra. O pastiche pode ter como alvo um gênero de obras anteriores e não precisa estar restrito a um único trabalho anterior. Também é necessário um ar cômico, mas que não necessariamente leve o público a sorrir ou rir. Ótimos exemplos são a obra *Don Quixote*, de Miguel de Cervantes, que parodia os romances de cavalaria mais antigos.

[24] A lei e os tribunais franceses diferenciam os três gêneros, sendo que o termo paródia também pode ser utilizado como genérico. O termo caricatura é mais aplicado às obras plásticas, pastiche às obras literárias e paródia, em sentido estrito, para obras musicais. Cada uma das espécies de paródia tem regras estabelecidas através de precedentes e costumes.

Já a paródia (musical), em estrito senso, é aplicada à obra musical que satiriza uma música anterior e que deve cumprir com o objetivo de fazer o público em geral rir ou gargalhar (mais do que sorrir). Aqui, inicialmente, os franceses exigiam uma crítica à música anterior. Porém, com a evolução dessa espécie de paródia, somente seria preciso que se faça uma sátira utilizando a melodia antecedente.

Essas são as noções básicas utilizadas na França para a caracterização de cada uma das espécies de paródia, mas que não invalidam a constatação de outros tipos de paródia tolerados pela lei francesa.

O “direito a rir”, não caracterizado intrinsecamente, mas amparado por outros direitos, já foi invocado algumas vezes nos tribunais franceses para a defesa de paródias, juntamente com a liberdade de livre manifestação do pensamento, como parte do bloco constitucional francês.

Da mesma forma, o direito à liberdade de expressão aplicado no contexto das paródias foi apoiado pela Corte de Apelação (instância máxima na França) do *Tribunal de Grande Instance de Paris* (TGI) que entendeu que “*l’exception de parodie apparaît comme une limitation en faveur de la libre expression*”²⁵ e que “*les juridictions seraient plus réceptives à une exception basée sur la liberté d’expression dans le contexte de la parodie que dans d’autres situations*”²⁶.

Em outro caso de grande repercussão, o TGI de Paris entendeu que, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, o direito à livre expressão tem tanta força quanto o direito à proteção às obras autorais. Dessa forma, como ambos fazem parte do bloco constitucional, devem ser igualmente protegidos. E concluiu perguntando: como seria possível fazer paródia sem “debochar” de algo ou alguém, o limite parece ser sutil. Essa decisão pôs em xeque o padrão de que a paródia não deve ofender o autor ou o trabalho anterior, concretizando o que foi chamado de “*le mythe de la parodie révérencieuse*”²⁷

Portanto, o ordenamento francês, historicamente, forneceu guarida às paródias, desde que se caracterizassem nos padrões acima descritos e invocando a liberdade de expressão.

[25] Em tradução livre “a exceção para a paródia constitui uma limitação em favor do direito de livre expressão”. Julgado pela Cour d’appel (Corte de Apelação) de Paris do TGI de Paris em 23 de março de 1978.

[26] Em tradução livre “as cortes devem ser mais receptivas a uma exceção baseada na liberdade de expressão no contexto de uma paródia do que em outras situações”. Julgado pelo TGI de Paris, 1ª Câmara, Seção 1, 30 de abril 1997, no caso Pagnol v. Société VOG.

[27] Em tradução livre “o mito da paródia reverencial”. Julgado pelo TGI de Paris, 3ª Câmara, Seção 1, 13 fevereiro de 2002, no caso AFP v. Callot.

Contudo, em famoso caso, os tribunais franceses, decidiram, que a obra *La Bicyclette Bleue* da escritora Régine Deforges seria um plágio da famosa obra *E o Vento Levou* da autora norte-americana Margareth Mitchell (no original em inglês “*Gone with the Wind*”) já que ambas as obras teriam os mesmos argumentos narrativos básicos. Essa interpretação prevaleceu malgrado as diferenças entre as obras, a exemplo do fato de que a obra anterior se passava nos Estados Unidos e tinha como cenário a guerra de secessão americana, enquanto a paródia ocorria no período de ocupação alemã da França na 2ª Guerra Mundial. Assim, consideraram que a suposta paródia escrita pela autora francesa seria plágio da obra anterior e que os argumentos introduzidos não justificariam a proteção à paródia (ou pastiche, na especificação dos franceses), o que culminou na condenação da autora ao pagamento de indenização por violação a direitos autorais.

Ao fim, infere-se que o ordenamento francês, ao mesmo tempo em que preza pelo direito do autor, de acordo com sua história e vida política, também zela pela liberdade de expressão; o que, no presente caso, ocorre sob o viés da paródia.

7. CONCLUSÃO

Ao final, conclui-se que a experiência brasileira com paródias (seu estudo pela academia e apreciação pelos tribunais) ainda é relativamente recente quando comparada com as discussões sobre o tema nos Estados Unidos e na França, onde há métodos um pouco mais claros para que se determine a legalidade, ou não, de uma paródia.

As decisões brasileiras sobre paródia em sede de autorregulamentação pelo CONAR chegaram a conclusões que balizam os requisitos para a configuração de paródia sem um viés jurídico. Em sede judicial, vê-se o início de uma interpretação pelo STJ que privilegia a proteção da paródia, mas ainda sem contar com uma eventual análise do tema pela corte suprema, se é que isto irá ocorrer²⁸.

[28] O Supremo Tribunal Federal chegou a analisar incidentalmente o tema nos julgamentos das arguições de descumprimento de preceito fundamental (ADPF), na ADPF 697 / DF (publicado em 19/07/2021, disponível em <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/despacho1221247/false>) e ADPF 963 / RJ (publicado em 27/05/2022, disponível em <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/despacho1308555/false>) porém o critério para as decisões foi baseado na inadequação do instituto da ADPF para tratar de tais questões do que no uso da paródia como limitação aos direitos autorais, ambos para fins eleitorais.

Isto provoca uma insegurança jurídica que pode acarretar na não utilização do instituto da paródia, limitando o exercício pleno da liberdade de expressão e, ao final, da democracia. Não se fala aqui que o brasileiro deixará de parodiar trabalhos anteriores, pois a visão cômica sobre as situações cotidianas e políticas faz parte da própria cultura brasileira, do dia-a-dia e da vida econômico-social deste país. Porém, trata-se sobre a utilização da paródia como exceção ou limitação, na defesa contra pleitos baseados em uso indevido de direitos autorais.

Não há certeza jurídica em como se deve utilizar o instituto definido no artigo 47 da Lei de Direitos Autorais, devido à ausência de métodos ou padrões para tanto. Seria oportuno, tal como foi desenvolvido nos Estados Unidos da América e na França, que fossem criados padrões ou métodos para que o autor de paródias pudesse ter uma fronteira mínima antes de veicular sua obra, estabelecendo, assim, certa segurança jurídica, tal como ensaiou o STJ nas decisões mais recentes acima apontadas.

Uma solução seria a reativação ou a criação de entidade semelhante ao Conselho Nacional de Direitos Autorais, que foi extinto em 1990. Atualmente, não há entidade oficial a que se possa consultar previamente sobre questões relacionadas aos direitos do autor, o que poderia ser importante ao estabelecimento dos requisitos para caracterização da paródia em matéria de defesa. Isso porque os pareceres emitidos pelo extinto Conselho eram de caráter público e apontavam uma direção clara sobre as formas de utilização dos direitos autorais pela sociedade e poderia fazê-lo em relação à utilização da paródia entre outros institutos.

Considerando que o Conselho encontra-se extinto e não há qualquer notícia ou previsão do seu retorno, espera-se que o Judiciário e os advogados especialistas, ao se defrontarem com casos de paródia, apliquem uma racionalidade e equilíbrio entre a proteção conferida aos direitos autorais e a liberdade de expressão e livre circulação de ideias, para assim construir uma base doutrinária nacional sobre o tema, pois, de certo, a paródia é um instrumento importante para a crítica e para o desenvolvimento da democracia e não deveria deixar de ser por questões de direito.

8. ÍNDICE BIBLIOGRÁFICO

ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Autoral. 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997.

AUFDERHEIDE, Patricia e JASZI, Peter. Reclaiming Fair Use: How to Put Balance Back in Copyright. 1 ed. Chicago, IL: Ed. University of Chicago Press, 2011.

BALKIN, Jack M. Digital Speech and Democratic Culture: A Theory of Freedom of Expression for the Information Society. In: New York University Law Review. Vol. 79. Abril de 2004.

BARBOSA, Denis Borges, Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2 ed., disponível em http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/livros/livros_digitaais.html. Acesso em: 27 dez. 2012.

BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Autor. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003.

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7 ed. Coimbra: Editora Almedina, 2008.

JACQUES, Sabine. The Parody Exception in Copyright Law. 1 ed. Oxford University Press, 2019.

MORAES, Alexandre. Direito Constitucional. 28 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2012.

NETANEL, Neil W. Copyright's Paradox. 1 ed. New York, NY: Oxford University Press, 2010.

PARANAGUÁ, Pedro. Direitos autorais. 1 ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009.

RAMOS, Carolina Tinoco. Contributo Mínimo em Direito do Autor: O mínimo grau criativo necessário para que uma obra seja protegida; contornos e tratamento jurídico no direito internacional e no direito brasileiro, in O Contributo Mínimo na Propriedade Intelectual: Atividade inventiva, Originalidade,

Distinguibilidade e Margem Mínima. Denis Borges Barbosa, Rodrigo Souto Maior e Carolina Tinoco Ramos – Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2010.

SCHNEIDER, Ari. CONAR 25 Anos - Ética na Prática. 1 ed. São Paulo: Editora Terceiro Nome, 2005.

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 11 ed. São Paulo: Malheiros, 1996.

SOUZA, Allan Rocha de. A Construção Social dos Direitos Autorais. Revista da ABPI, v. 93, p. 11-22, 2008.

STROWEL, Alain e TULKENS, François et al. Droit d'auteur et liberté d'expression: Regards francophones, d'Europe et d'ailleurs. 1 ed. Bruxelas: Ed. Larcier, 2006.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). REsp 1131498 / RJ, Recurso Especial 2009/0149030-4, Relator(a) Ministro Raul Araújo, Órgão Julgador: Quarta Turma, Data do Julgamento 17/05/2011, Data da Publicação/Fonte: DJe 08/06/2011, RSTJ vol. 223 p. 474.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). REsp 1.548.849/SP, Relator(a) Ministro Marco Buzzi, Órgão Julgador: Quarta Turma, Data do Julgamento 20/06/2017, Data da Publicação/Fonte: DJe 04/09/2017, RSTJ vol. 223 p. 474.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). REsp 1.597.678 / RJ, Relator(a) Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Órgão Julgador: Terceira Turma, Data do Julgamento 21/08/2018, Data da Publicação/Fonte: DJe 24/08/2018, RT vol. 998 p. 734.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). REsp 1.810.440 / SP, Relator(a) Ministro Marco Aurélio Bellizze, Órgão Julgador: Terceira Turma, Data do Julgamento 12/11/2019, Data da Publicação/Fonte: DJe 21/11/2019.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). REsp 1.967.264 / SP, Relator(a) Ministro Nancy Andrighi, Órgão Julgador: Terceira Turma, Data do Julgamento 15/02/2022, Data da Publicação/Fonte: DJe 18/02/2022.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). ADPF 697 / DF - Distrito Federal, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, Relator(a): Min. Cármen Lúcia

Julgamento: 08/06/2021, Publicação: 19/07/2021. Disponível em <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/despacho1221247>.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). ADPF 963 / RJ – Rio de Janeiro, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, Relator(a): Min. Alexandre de Moraes, Julgamento: 24/05/2022, Publicação: 27/05/2022. Disponível em <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/despacho1308555>.

TEPEDINO, Gustavo e SCHREIBER, Anderson. A Garantia da Propriedade no Direito Brasileiro, in Revista da Faculdade de Direito de Campos, Ano VI, Nº 6 - Junho de 2005.

WACHOWICZ, Marcos e SANTOS, Manoel Joaquim Pereira dos. Estudos de Direito do Autor e a Revisão da Lei dos Direitos Autorais. 1ed. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2010.

A VULNERABILIDADE NO CONSUMO DE PRODUTOS VIA INTERNET EM FACE DA PIRATARIA. UMA PERSPECTIVA SOB O PRISMA DA FRAGILIDADE NA PROTEÇÃO DE DADOS DO CONSUMIDOR.

Marcello do Nascimento¹
Mariana Benfati Brandi Silva²

Vivemos uma era digital, onde a tecnologia nunca se desenvolveu tanto. Em virtude da pandemia do Covid-19 que restringiu mundialmente o direito de ir e vir, foi necessário adaptar-se à um novo estilo de vida muito mais conectado, onde a busca por bens de consumo pela internet aumentou exponencialmente. Enquanto na pandemia, diversos setores foram seriamente impactados, segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm)³ em 2020, o crescimento de consumo de produtos via internet atingiu 73,88% no volume de vendas. Estima-se que até 2024 o e-commerce brasileiro deverá atingir um faturamento de R\$ 314,8 bilhões. Isso representa um aumento de 55,5% para os próximos anos.

[1] **Marcello do Nascimento** – Sócio principal de David do Nascimento Advogados Associados. Advogado graduado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC). Especialista em Direito do Consumidor pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC). Possui grande experiência na área da Propriedade Intelectual, com atuação direta nas associações de PI, exercendo cargos de presidente, conselheiro, procurador, árbitro, palestrante e coordenador de cursos. É mediador de congressos nacionais e internacionais além de ser reconhecido nos principais rankings jurídicos globais. **Contato: marcello@dnlegal.com.br.**

[2] **Mariana Benfati Brandi Silva** – Advogada graduada pelo Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP. Especialização em Propriedade Imaterial – Direitos Autorais – Propriedade Industrial – Direitos da Personalidade e Comunicação – Escola Superior de Advocacia (ESA OAB SP). Coordenadora da área de Repressão a Infração do escritório David do Nascimento Advogados Associados, com sólida experiência na proteção da propriedade intelectual há mais de 10 anos. É palestrante convidada em seminários da OAB/RN e autora de artigos sobre propriedade intelectual e combate à pirataria. **Contato: mbenfati@dnlegal.com.br.**

[3] TERRAZZAN, M. O e-commerce cresceu, amadureceu e precisa mais do que uma boa tecnologia para levar a melhor experiência ao consumidor. Abcomm, 10 de nov. de 2021. Disponível em: <https://abcomm.org/noticias/o-e-commerce-cresceu-amadureceu-e-precisa-mais-do-que-uma-boa-tecnologia-para-levar-a-melhor-experiencia-ao-consumidor/>

Enquanto a pandemia anuncia o seu final, seu “legado” deixa marcas na economia e na forma de fazer negócios. O impacto econômico provocado pelo crescimento do comércio eletrônico é um caminho sem volta.

É inquestionável que a adesão ao comércio eletrônico foi um facilitador durante o período de isolamento social tanto para os consumidores quanto para os lojistas que se valeram desse mecanismo para alavancar as suas vendas e se manterem ativos no mercado. As pessoas deixaram de se locomover para os grandes centros comerciais e passaram a adquirir bens de consumo com apenas um clique nos seus celulares. Em contrapartida, com a comercialização online, lojistas passaram a atingir um público muito maior, para além das suas cidades e do seu nicho cotidiano de vendas.

No entanto, como de costume, a inovação quase nunca vem acompanhada de leis robustas e atualizadas o suficiente para garantir a segurança necessária nas relações jurídicas. As fraudes advindas com o aumento significativo do comércio eletrônico são inúmeras e a contrafeição, popularmente conhecida como pirataria, se não uma delas, ajuda no seu fomento.

O conceito de pirata, nos dias atuais, é muito distinto do seu termo de origem, que identificava aquele que cruzava os mares no intuito de furtar ou roubar cargas marítimas de navios ou embarcações, tirando proveito econômico dos seus atos ilícitos.

Consoante dispunha De Plácido e Silva, a ação do pirata entende-se como “uma violência desautorizada praticada por um navio em outro, seja para se apoderar dele, ou de sua carga, ou de passageiros que nele se encontram” (SILVA, 1991, p. 374)

Já no século XX, com a constituição da Organização Mundial do Comércio – OMC, na celebração do Acordo Sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (ACORDO TRIPS)⁴ o mesmo termo surge com outra conotação, configurando “pirataria” como a violação de direitos autorais e conexos, não guardando relação alguma com infrações de marcas, patentes e desenhos industriais.

[4] ACORDO SOBRE ASPECTOS DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL RELACIONADOS AO COMÉRCIO https://web.archive.org/web/20150417001423/https://bvc.cgu.gov.br/bitstream/123456789/2357/1/acordo_trips.pdf - Acesso em 22/06/2022

No Brasil, o termo “pirataria” surgiu com a criação do Comitê Intermistrial de Combate à Pirataria, que veio a ser extinto pelo ⁵Decreto nº 5.244 de 14.10.04 que dispunha no parágrafo único de seu artigo 1º em síntese que, para seus fins, entende-se por pirataria a violação aos direitos autorais que tratam as Leis 9.609/98 e 9.610/98 que dispõem respectivamente sobre a proteção da propriedade intelectual de programas de computadores e sua comercialização no Brasil, bem como sobre os direitos autorais de seus titulares e aos que lhe são conexos.

Embora a nossa legislação tenha restringido o termo tão somente para violações de direito autoral e conexos, popularmente, a expressão “Pirataria” tem sido aplicada de forma ampla, abarcando também todas as violações de propriedade industrial.

Conforme ensina Gabriel di Blasi,⁶ “a propriedade industrial é uma espécie do gênero propriedade intelectual que trata da proteção jurídica dos bens incorpóreos aplicáveis, tecnicamente, de forma prática, nos diversos segmentos das indústrias. Aborda assuntos referentes às invenções e aos certificados de adição; aos modelos de utilidade; aos desenhos industriais; aos segredos de negócio (trade secret); aos nomes de domínio (domain name); às marcas de produto ou de serviço, de certificação, coletivas e tridimensionais; à repressão a falsas indicações geográficas e demais indicações; e à repressão à concorrência desleal” (DI BLASI, 2010, p. 25).

Portanto, sob um prisma mais atualizado, em consonância tanto com o ordenamento jurídico quando com a terminologia popular, ensina João Henrique da Rocha Fragoso (2011, p. 341), a definição de “pirataria” é:

O nome fantasia que se dá ao crime tipificado pelo Código Penal (Art. 184 e parágrafos seguintes) consistente na violação de direitos de autor de obra intelectual, e de direitos a eles conexos. Envolve a criação intelectual relativa às obras literárias, artísticas e científicas e de fonogramas, além de suas execuções públicas. Abrange ainda, em relação à tais bens, a sua aquisição, venda, exposição pública, ou oferecimento por meios digitais ou analógicos, sem intuito de lucro direto ou indireto. Também se denominam como pirataria, os crimes tipificados na Lei 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial) em seu título V – Crimes Contra a Propriedade Industrial. Tais crimes são praticados contra direitos relativos a patentes, desenhos industriais, marcas, tí-

[5] BRASIL. Decreto-Lei nº 5.244 de 14 de out. de 2004. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5244.htm Acesso em 22/06/022

[6] DI BLASI GABRIEL, A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes, desenhos industriais e transferência de tecnologia. Rio de Janeiro: Forense, 2010.

tulo de estabelecimento, sinais de propaganda e indicações geográficas, bem como o crime de concorrência desleal.⁷

Podemos então, por assim dizer, que pirataria é na verdade o nome que se dá ao ilícito tipificado no artigo 184 do Código Penal, bem como aos ilícitos previstos no capítulo V da Lei 9.279/96 em seus artigos 183 a 195.⁸

[7] FRAGOSO, J. H. Pirataria e comportamento social. In: PIMENTA, E. S. (Coord.). Estudos de combate à pirataria. 1. ed. São Paulo: Letras Jurídicas, 2011. p. 341 a 373.

[8] “Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

§ 1o Se a violação consistir em reprodução total ou parcial, com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

§ 2o Na mesma pena do § 1o incorre quem, com o intuito de lucro direto ou indireto, distribui, vende, expõe à venda, aluga, introduz no País, adquire, oculta, tem em depósito, original ou cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista intérprete ou executante ou do direito do produtor de fonograma, ou, ainda, aluga original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente.

§ 3o Se a violação consistir no oferecimento ao público, mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para recebê-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda, com intuito de lucro, direto ou indireto, sem autorização expressa, conforme o caso, do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor de fonograma, ou de quem os represente:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

§ 4o O disposto nos §§ 1o, 2o e 3o não se aplica quando se tratar de exceção ou limitação ao direito de autor ou os que lhe são conexos, em conformidade com o previsto na Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, nem a cópia de obra intelectual ou fonograma, em um só exemplar, para uso privado do copista, sem intuito de lucro direto ou indireto.» (NR)

Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem:

I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou

II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

Art. 190. Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:

I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou

em parte; ou

II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem;

II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem;

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;

V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;

VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento;

VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve;

VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave;

IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem;

X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador;

XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;

XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou

XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser;

XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos.

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

§ 1º Inclui-se nas hipóteses a que se referem os incisos XI e XII o empregador, sócio ou

O consumo de produtos falsificados tem sido uma problemática cada vez mais intensa no nosso país. Uma pesquisa realizada pelo Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade (FNCP) identificou que a economia brasileira perdeu cerca de R\$ 300 bilhões em 2021 para o mercado ilegal. O valor é a soma das perdas registradas por 15 setores industriais, que chegam a R\$ 205,8 bilhões, e a estimativa dos impostos que deixaram de ser arrecadados, de R\$ 94,6 bilhões, valor este que poderiam ter sido revertidos em prol da sociedade.⁹

Ainda de acordo com o FNCP, houve uma alta de 4,4% em relação à 2020, quando as perdas para o mercado ilegal alcançaram R\$ 288 bilhões. O setor de vestuário foi um dos mais impactados com perdas de R\$ 60 bilhões, um aumento de 11% em relação a 2020.

Foi-se o tempo em que acreditava que a pirataria era uma problemática de cunho empresarial e atingia tão somente a imagem e prestígio das detentoras de direitos de Propriedade Intelectual. Os prejuízos causados para a sociedade podem ser muito altos. Não bastasse afetarem a população de forma indireta em virtude da sonegação de impostos, como bem menciona Edson Vismona, “as perdas não são apenas econômicas, são de competitividade da indústria nacional, uma vez que, ao não pagar impostos, o ilegal fica mais barato, provocando uma concorrência desleal e corrosiva que prejudica a geração de empregos formais e renda para o brasileiro.” (apud NASCIMENTO, 2022).

Num passado não muito distante, acreditava-se que os produtos falsificados eram produzidos somente por países Asiáticos, como a China e o Vietnã, e ingressavam no Brasil através de portos, aeroportos e pela via terrestre pelas fronteiras entre Guiana, Guiana Francesa e Suriname. No entanto, muito desse material contrafeito hoje é produzido em larga escala em território nacional e são amplamente distribuídos para todo o país. O foco dos contrafatores nacionais acaba sendo a indústria têxtil e de calçados esportivos já que os produtos são muito procurados pelos consumidores, garantindo um lucro fácil e rápido. Estes infratores normalmente se utilizam de material de baixíssima qualidade e mão de obra barata.

administrador da empresa, que incorrer nas tipificações estabelecidas nos mencionados dispositivos.

§ 2º O disposto no inciso XIV não se aplica quanto à divulgação por órgão governamental competente para autorizar a comercialização de produto, quando necessário para proteger o público.

[9] NASCIMENTO, T. Perdas com mercado ilegal no Brasil sobem 4,4% e chegam a R\$300 bilhões em 2021. CNN Brasil. 14 de mar. de 2022. Business. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/business/perdas-com-mercado-ilegal-no-brasil-sobem-44-e-chegam-a-r-300-bilhoes-em-2021/>

A maior concentração nos dias atuais de fabricantes clandestinos que exercem essa atividade ilícita está localizada nas cidades de Nova Serrana, em Minas Gerais, Apucarana, no Paraná e Franca, em São Paulo. Estes fabricantes concorrem diretamente com pequenas empresas e prejudicam o mercado formal.

Para além do debate empresarial, sob o prisma consumerista, produtos falsificados podem trazer riscos iminentes para a vida e para a saúde de quem os consome.

A Nossa Constituição Federal em seu artigo 1º, inciso III garante como direito fundamental, a dignidade da pessoa humana. A seguir, em seu artigo 5º inciso XXXIII, garante que o Estado promoverá na forma da lei, a defesa do consumidor.

Sobre esse aspecto, ensina Heitor Estanislau do Amaral (2011, p. 242), que:

“A Constituição Federal de 1998 é muito cristalina ao assentar que a defesa e a proteção do consumidor, em terra brasileira são objetivamente consagradas para o cumprimento dos princípios gerais da atividade econômica do país, elevadas à condição de direitos e garantias fundamentais do povo brasileiro, justamente para, no frígido dos ovos, darem total guarida à dignidade da pessoa humana.”¹⁰

Em outras palavras, a Constituição prevê que a preservação e manutenção dos direitos da pessoa humana nas relações consumerista são imprescindíveis para assegurar não somente a segurança do consumidor como também fomentar práticas legais de comércio e fomento da economia.

Seguindo os mesmos princípios da nossa Carta Magna, a Lei 8078/90 tem como função principal proteção do consumidor, considerado hipossuficiente nas relações contratuais. Prevê, portanto, em seu art. 6º, que são direitos básicos do consumidor: *i*) a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos; *ii*) a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações; *iii*) a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação

[10] AMARAL, H.E. A Legitimação Processual do Consumidor nos Ilícitos de Pirataria. In: PIMENTA, E. S. (Coord.). Estudos de combate à pirataria. 1. ed. São Paulo: Letras Jurídicas, 2011. p. 233 a 254.

correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Além disso, a mesma lei em seu artigo 8º, pautando pela segurança e proteção do consumidor informa que os produtos ou serviços inseridos no mercado de consumo, não poderão acarretar riscos à saúde ou segurança do consumidor.

Por fim, estabelece em seu artigo 18 que os fornecedores de produtos falsificados respondem solidariamente pelos vícios que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuem o valor.

Se em uma relação lícita de mercado, o consumidor é considerado hipossuficiente, sendo amplamente protegido pela Constituição Federal e pelo Código de Defesa do Consumidor, imagine o tamanho da fragilidade daquele que adquire produto falsificado e não pode ou não consegue reivindicar seus direitos perante o infrator? Quem comete tal atividade age a socapa da Lei, de forma velada. Na maioria das vezes não possui nem sequer empresa constituída, ou quando a constitui, utiliza-se de laranjas na qualidade de sócios para evitar responsabilizações pecuniárias e “escapar” de sanções cíveis e penais.

O objetivo aqui, é o lucro fácil com mão de obra barata e o não acatamento a nenhuma norma é intrínseco das atividades deste tipo criminoso. Raros são os casos em que um consumidor consegue identificar quem realmente está por trás de uma prática ilícita na internet. Que dirá responsabilizá-lo então por qualquer dano ou vício de produto, ou ainda pior, por prejuízos ou riscos à vida e a integridade de sua família.

Ainda assim, a pirataria é culturalmente validada no Brasil. Afinal, onde há oferta, há procura. É uma atividade ilícita perigosa que é vista como inofensiva para sociedade, e utilizada como meios possíveis de trabalho em um país que sofre com a recessão econômica.

Há um estigma muito grande por parte da população de que o combate à pirataria só beneficiaria somente as grandes empresas detentoras dos direitos de Propriedade Intelectual, limitando o acesso de produtos e serviços a quem não possui condições financeiras de arcar com o custo do produto legal.

Esquece-se que o mercado ilegal, além de financiar o crime organizado e fomentar o trabalho análogo a escravidão, atinge indistintamente todos os setores da indústria. De medicamentos, produtos cosméticos a parafusos de avião. De bebidas alcoólicas a defensivos agrícolas. De brinquedos a peças automotivas. Inúmeros são os setores que sofrem com a falsificação. Lamentavelmente a pirataria se

faz presente em todos os setores onde há potencial de lucro fácil sem que o infrator sequer sopesse os perigos atrelados a determinado segmento mercadológico, como no caso da indústria farmacêutica.

Em virtude da pandemia, a ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária emitiu um alerta sobre o crescimento na identificação dos casos de falsificação de medicamentos no Brasil. De acordo com a agência reguladora, em 2018 foram identificadas três falsificações de medicamentos, em 2019 foram quatro, e em 2020, mais de 16 casos, e a grande maioria envolvendo medicamentos de alto custo. Os principais alvos dessas quadrilhas eram os medicamentos para tratamento de pacientes oncológicos, antivirais destinados ao tratamento da hepatite C e medicamentos utilizados na terapia de complicações do transplante de medula óssea. É indiscutível portanto, o nível do potencial lesivo que a pirataria pode ter já que o consumo desses produtos pode levar à morte. E o pior, estes medicamentos são facilmente encontrados no ambiente online fora de redes farmacêuticas e drogarias ainda que exista uma norma que restrinja o acesso desses produtos pela internet (Resolução RE nº 4.657, de 13 de dezembro de 2021).¹¹

Vale lembrar que a falsificação de medicamentos é crime hediondo. Isso significa dizer que é um crime de extrema gravidade, recebendo pela legislação vigente (art. 273, caput e § 1º, §1º-A, § 1º-B, do CP), um tratamento mais rígido que as demais infrações penais. É também um crime inafiançável. Possui pena máxima de 15 anos de reclusão, com agravantes em caso de morte ou sequelas.

O avanço desta prática perniciosa no ambiente digital trouxe inseguranças e prejuízos ainda maiores. Há alguns anos atrás, produtos falsificados eram facilmente identificáveis somente nas ruas e camelôs dos grandes centros empresariais das grandes capitais. Bastava dirigir-se para o famigerado Shopping 25 de Março para encontrar lá todo tipo de réplicas de produtos a preços inferiores ao valor de mercado. A escolha em adquirir um produto sabidamente falsificado, optando pelo menor preço, nestes casos era do consumidor que conseqüentemente assumia todos os riscos ao adquirir determinado tipo de produto.

Com o advento da internet ficou ainda mais fácil a circulação de produtos contrafeitos no ambiente online. Lojistas passaram a ter um maior alcance de suas vendas, e os consumidores, em contrapartida, ofertas cada vez mais tentadoras em termos de preço e concorrência. Em contrapartida, os riscos ao adquirir produtos pela internet em sites e plataformas não confiáveis são cada vez maiores.

[11] ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Anvisa alerta para a falsificação de medicamentos. Brasil, [20-]. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2020/anvisa-alerta-para-a-falsificacao-de-medicamentos>

O primeiro risco que o consumidor corre é cair em uma compra fraudulenta, e o produto nunca chegar. O segundo está em adquirir um produto sem procedência, pensando se tratar de um produto original. Isso porque, hoje em dia, a dificuldade na identificação antes da compra de um produto de origem espúria é eminente, já que pela internet, pode-se oferecer um tipo de produto e entregar outro completamente diferente do anunciado. As chances do consumidor ser ludibriado ficaram ainda mais elevadas.

Hoje, ainda que não seja real, a internet ainda é vista como terra de ninguém. Um território sem fiscalização onde tudo é permitido. E os infratores tem se valido do ambiente online para praticar os mais variados tipos de golpe.

Não é difícil imaginar que neste contexto, a inexigência de documentação para cadastro e a ausência de requisitos robustos que garantam a veracidade das informações fornecidas para publicação de anúncios, aliadas à falta de fiscalização tornaram os Marketplaces e provedores internacionais os queridinhos dos falsificadores para exploração desta atividade. Isso porque a dificuldade em identificar os responsáveis por esta prática criminosa ficou ainda maior, aumentando ainda mais a insegurança jurídica nas relações de consumo via internet.

Neste aspecto, a nossa Lei 12.965/2014, que auto regulamenta a utilização da internet no Brasil, conhecida como o Marco Civil da Internet tornou-se um óbice ainda maior ao combate à pirataria virtual, especialmente em virtude da “quase isenção” na responsabilização dos marketplaces e redes sociais na divulgação destes produtos ilícitos.

Isso porque, em seus artigos 18 e 19, dispõe:

Art. 18. O provedor de conexão à internet não será responsabilizado **civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros.**

Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet **somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.**¹²

[12] BRASIL. Lei nº 12.965, de 23 de abr. de 2014. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. Presidência da República, Secretaria-Geral, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Brasília, DF, 23 de abr. de 2014. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm

Embora os mencionados dispositivos versem sobre liberdade de expressão, há uma clara distorção para isentar essas plataformas de e-commerce da responsabilidade na distribuição de produtos falsificados ofertados pelos seus usuários, o que é completamente incoerente, já que as mesmas auferem lucro com as vendas de seus vendedores. Balizado nestes artigos, o legislador assegurou a estas plataformas o direito de não fiscalizar e remover seus anúncios de forma extrajudicial e tampouco de informar dados cadastrais dos fornecedores a terceiros, sem que haja uma ordem judicial determinando que o façam.

Além disso, a única hipótese prevista para responsabilização destes marketplaces seria no caso de um desacato a uma determinação judicial para remoção de um conteúdo. Ou seja, somente após tomar ciência de ordem judicial e permanecer inerte quanto a retirada do material do conteúdo ilegal ou danoso é que uma plataforma e-commerce poderia ser responsabilizada concorrentemente pelo ilícito perpetrado.

É nítido que tal dispositivo não prejudicou somente os detentores de marcas/direitos autorais, mas também o consumidor tornando-o ainda mais vulnerável na obtenção de informações e na garantia da efetividade dos seus direitos.

Com a incidência da oferta de produtos contrafeitos pela internet, e com as limitações impostas pelo Marco Civil da internet, o Ministério da Justiça, por intermédio do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, (CNCP) desenvolveu então um guia de boas práticas e orientações às plataformas de comércio eletrônico para implementação de medidas de combate à venda destes produtos ilícitos. Dentre as principais medidas está a criação de um programa de proteção à Propriedade Intelectual pelos marketplaces para recebimento de denúncias para remoção extrajudicial de conteúdo que viole direitos de seus titulares, além da cooperação com o fornecimento de informações aos agentes de repressão de todo território nacional. Alguns marketplaces, como o Mercado Livre e Magalu já aderiram ao programa.

No entanto, a criação de mecanismos eficientes para detecção e fiscalização de anúncios de produtos ilícitos ou fraudulentos que ostentem produtos contrafeitos, independente de denúncia por parte dos seus titulares de direitos, por parte dos marketplaces ainda continua a passos lentos.

Para além dos debates acerca da dificuldade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e das dificuldades impostas pelo Marco Civil no combate à pirataria na internet, ao adquirir produtos falsificados, o consumidor fica vulnerável e exposto inclusive a outros tipos de fraudes, correndo sérios riscos da exposição da sua privacidade e subtração dos seus dados por terceiros mal-intencionados.

Enquanto Startups e empresas de todo país correram contra o tempo para adequar-se à tão temida Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018) para tratamento de seus dados a prevenir qualquer sanção ocasionada por um indesejado vazamento de dados, o infrator, agindo de má-fé, tem, cada vez mais se apropriado dessas informações na tentativa de alavancar fraudes e obter vantagens ilícitas.

Como bem cita Vinícius Cervantes Arruda (apud GONÇALVES, 2021 pg 171-178):

Enquanto empresas investem na adequação de suas atividades à nova legislação, o mercado encontra-se abarrotado de websites, apps, produtos como as set-up boxes e outros, exclusivamente focados no comércio de mercadorias falsificadas, na transmissão ilegal de conteúdo, dentre outras atividades, em total desrespeito à Propriedade Intelectual e à lealdade concorrencial. A supracitada violação da Propriedade Intelectual e prática de concorrência desleal, é acompanhada do tratamento de dados pessoais, tanto nas situações em que o próprio consumidor insere seus dados para compra e recebimento do produto ou serviço, quanto nas situações em que tal atividade de tratamento de dados é realizada sem o seu consentimento ou existência de qualquer outra base legal. Ou seja, contrariando não apenas a boa-fé, mas também os outros dez princípios elencados na LGPD, em seu artigo 6º, dentre outras não conformidades com a norma.¹³

Portanto, a aplicação das previsões do Marco Civil da Internet e da própria Lei Geral de Proteção de Dados podem ser complexas em especial diante de pessoas não idôneas que buscam se mascarar pela internet e utilizam-se da tecnologia para evitar a sua identificação, localização e rastreamento.

Sem entrar em detalhes acerca da aplicabilidade de tais normas e dos mecanismos possíveis para a identificação de pessoas maliciosas, é imprescindível dizer que hoje, infelizmente, o maior responsável pela preservação dos seus dados ainda é o consumidor já que ainda não se sabe ao certo como a futura Autoridade Nacional de Proteção de Dados atuará com relação à problemática do vazamento de dados envolvendo sites e plataformas ilícitas.

[13] GONÇALVES, M. C. A pandemia da pirataria. Belo Horizonte: Vorto Editora, [2020]. Disponível em: <https://www.museudapirataria.com.br/wp-content/uploads/2021/05/A-Pandemia-da-Pirataria.pdf>

Este, por sua vez, precisa sempre se certificar ao disponibilizar seus dados de que o está fazendo para uma empresa idônea que se preocupará em tratá-los e preservá-los nos termos da Lei. Em outras palavras, é imprescindível que o consumidor seja responsável e consuma de forma consciente no ambiente online, evitando comprar em players desconhecidos, com preços surpreendentemente atrativos ou baixar conteúdo suspeito na internet.

Antes de adquirir um produto online, é imprescindível que o consumidor se atente para alguns pontos importantes, para não ser vítima de fraude:

(I) certificar-se de que está logado em uma conexão segura de internet durante a compra – evite adquirir produtos online utilizando-se de conexões públicas;

(II) que o site ou plataforma escolhida possua uma política de privacidade de armazenamento de dados que resguarde as informações do consumidor em consonância com a LGPD;

(III) que a loja virtual é uma loja certificada ou um canal oficial de vendas de determinada marca ou produto, e que emitam nota fiscal;

(IV) que em caso de dúvida, o consumidor realize uma pesquisa para identificar a reputação do estabelecimento onde está adquirindo o produto.

Segundo dados divulgados pela IBM Security, o vazamento de dados custou às empresas brasileiras cerca de U\$ 1.12 milhão de dólares, ou seja mais de R\$ 6 milhões para cada empresa em razão de algum incidente de segurança, entre a metade de 2019 e 2020.¹⁴

Agora, ao consumidor esse prejuízo ainda que não seja mensurável de pronto, pode trazer, no mínimo, muita dor de cabeça e alguns prejuízos financeiros, seja com a divulgação dos seus dados pessoais e a utilização de tais informações para fins criminosos, invasão e perda de contas em redes sociais, como por intermédio de fraudes bancárias. A busca pelo menor preço pela internet ou vantagens gratuitas, pode sair muito mais cara que a encomenda.

[14] SOLER, F. G. ; BENFATI, M. A proteção de dados e a insegurança no consumo de produtos falsificados na internet. Migalhas. 09 de jun. de 2021. Migalhas de Peso. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/346800/a-protecao-de-dados-e-a-inseguranca-no-consumo-de-produtos-falsificado>

E não tem sido raras as notícias que veiculam diretamente a pirataria digital tendo como ganho secundário a tentativa de acessar dados sensíveis dos usuários de internet por intermédio de sua conexão ou de seus celulares.

De acordo com Jonas Antunes, diretor jurídico regulatório da Associação Brasileira de Televisão por Assinatura (ABTA) além da venda de produtos falsos pela internet, os desvios de sinais de TV a cabo e plataformas de streaming hoje causam um prejuízo de cerca de R\$ 15 bilhões por ano. “Quase 150 mil cargos deixam de ser contratados pelas empresas formais que trabalham para desenvolver o país justamente porque há uma preferência pelo consumo ilegal que operações que não pagam imposto não respeitam direito de terceiros.” (MENDES; CHAVES; SANTORO, 2021).¹⁵

Um Estudo de engenharia reversa realizado pela Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel em 2021 em TV Boxes não homologados pela agência aponta a presença de malware instalados nos aparelhos. Malware nada mais é do que um software espião que tem como objetivo causar danos ou prejuízos aos usuários tais como: roubo ou sequestro de dados e interceptação de informações de aparelhos conectados à mesma rede. Em outras palavras, os criminosos manipulam o controle dos aparelhos para captura de dados pessoais, contas bancárias, fotos e toda e qualquer informação disponível em celulares e notebook de seus usuários. É impossível calcular o tamanho do prejuízo no acesso e divulgações dessas informações, já que nos dias atuais, a nossa vida está diretamente atrelada aos nossos aparelhos.¹⁶

Nem os Softwares passam ilesos. Segundo a Software Alliance, quase 40% dos softwares em uso no mundo não tem licença apropriada. Em virtude da ilicitude nas licenças, estas empresas estão perdendo cerca de 46 bilhões de dólares ao ano. Pequenos empresários que se valem de softwares sem licenciamento também se expõem em risco de terem suas informações captadas por meio de malwares, trojans e outras práticas de crackers cada vez mais difíceis de serem rastreados. (GERMAIN, 2020).¹⁷

[15] Disponível em <https://www.cnnbrasil.com.br/business/pirataria-entenda-como-os-produtos-falsificados-chegam-ao-brasil/>

[16] ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações. Anatel constata presença de malware em aparelhos de tv box não homologados. Brasil, [20-]. Disponível em: <https://www.gov.br/anatel/pt-br/assuntos/noticias/anatel-constata-presenca-de-malware-em-aparelhos-de-tv-box-nao-homologados>

[17] GERMAIN, J. M. Software Piracy Spreading With the Virus. Ecommerce Times, 1 de set. de 2020. Disponível em: <https://www.ecommercetimes.com/story/software-piracy-spreading-with-the-virus-86826.html>

Durante os anos de pandemia, houve um aumento exponencial no consumo de aplicativos de streaming pirata. Um dos principais nomes, Cine Vision V5, alcançou a marca de 5,5 milhões de downloads no Google Play. Os números ultrapassaram os downloads de plataformas legítimas como Disney+, Star+, Netflix e o HBO Max. Streaming são plataformas online que oferecem conteúdo como filmes, séries, músicas e programas de TV em formato transmitido sem a necessidade de download do conteúdo em dispositivo. Os streamings ilegítimos são ilegais e nos mesmos moldes que a TV BOX e o Software pirata, podem colocar em risco o smartphone e deixar os dados do seu usuário expostos.¹⁸

Portanto, ao iludir-se com benefícios gratuitos baixando softwares ou acessando streamings ilícitos ou até na busca pelo menor preço ao adquirir aparelhos TV Boxes não homologados pela ANATEL, os dados do consumidor se tornam completamente disponíveis para que os infratores acessem qualquer tipo de informação, podendo gerar uma cadeia de crimes muito mais lesivos. O vazamento destes dados pode desencadear uma série de crimes muito mais graves a depender das informações captadas.

O Ministério da Justiça e Seguranças Públicas, preocupado com os rumos e a proporção que a pirataria digital tem tomado em nosso país, tem deflagrado desde 2019 a operação 404, atualmente na sua 4ª fase. Nesta última, foram cumpridos mais de 30 mandados de busca e apreensão em onze Estados distintos contra suspeitos de transmitirem conteúdo ilegal na internet. Segundo o Ministério da Justiça, os investigados capturavam o sinal de canais de televisão fechada e cobravam para repassá-los para assinantes do serviço de pirataria. Estima-se que o dano causado pelos crimes é de R\$ 366 milhões por ano.¹⁹

Nesta mesma operação também foram removidas inúmeros perfis e páginas de redes sociais, bloqueados 266 sites e 461 aplicativos de streaming piratas. Dos sites bloqueados, seis estavam hospedados nos Estados Unidos e 53 no Reino Unido com o intuito claro de evitar fiscalização.

Nota-se, portanto, uma clara movimentação das autoridades com a finalidade de combater a pirataria e os crimes alimentados por ela.

Ao final de 2021, o Ministério da Justiça e Segurança Pública por meio do Conselho Nacional de Combate à Pirataria (CNCP) lançou o Novo Plano Na-

[18] Disponível em <https://www.gedai.com.br/pirataria-digital-nos-dias-de-hoje-estudo-de-possiveis-formas-para-seu-controle/>

[19] Disponível em <https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2022/06/21/ministerio-da-justica-faz-operacao-contrapirataria-digital-em-dez-estados.ghtml>

cional de Combate à Pirataria, para os próximos quatro anos. O plano é dividido em quatro eixos: (I) Institucional: Visa trazer discussões sobre a viabilidade de instalações de delegacias especializadas no combate à pirataria e fomentar o aperfeiçoamento legislativo; (II) Prevenção e Proteção: Visa colocar em prática projetos que aperfeiçoem medidas de repressão à infração; (III) Capacitação: Fomentar ações de treinamentos relacionados ao combate à pirataria e delitos correlatos aos agentes públicos com foco no intercâmbio de informações e a facilitação das investigações; (iv) Educacional: Mostrar ao consumidor os malefícios da pirataria, alertando para os riscos à sua própria saúde e sobre o fomento de crimes mais graves.

Além disso, uma das medidas a curto prazo propostas pelo Ministério da Justiça é a ampliação, atualização e divulgação das listas de sites violadores de propriedade intelectual no âmbito da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).

De acordo com a Secretária Nacional do Consumidor, Juliana Domingues, “o documento é resultado da parceria fundamental do poder público e dos setores privado em ações conjuntas que visam combater com efetividade a pirataria e os crimes contra a propriedade intelectual”. (CAMAROTTO, 2021)

Acredita-se, portanto, que nos próximos quatro anos teremos muita evolução e aumento no combate a pirataria por parte das autoridades fiscalizadoras, tanto no ambiente online quanto no offline.

Enquanto o legislador não acompanha a evolução das novas tecnologias, o crime organizado se desenvolve com facilidade, buscando utilizar de novos mecanismos para obtenção de lucro fácil às custas da população, que despreparada e até “inocente” ainda procura pelo menor preço ou custo benefício sem imaginar o que ocorre por trás dos bastidores da compra mais benéfica.

Vale lembrar que na maioria das vezes, a pirataria é somente a ponta de um iceberg. Ela fomenta o crime organizado financiando crimes mais graves como o tráfico de drogas, corrupção, tráfico de pessoas e sonegação fiscal. Com o apoio do vazamento de dados pessoais, essas ações criminosas podem ganhar outro patamar.

Nestes casos, é imprescindível lembrar da necessidade de conscientização da ilicitude e dos problemas causados por tais práticas. Assim como a pirataria traz muitos prejuízos ao país, às empresas e aos consumidores, o mesmo ocorre com a violação de dados pessoais do consumidor. Cabe, portanto, à população, entender os riscos atrelados ao consumo de produtos ilegais online também com relação à violação à proteção de dados.

REFERÊNCIAS

ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações. Anatel constata presença de malware em aparelhos de tv box não homologados. Brasil, [20-]. Disponível em: <https://www.gov.br/anatel/pt-br/assuntos/noticias/anatel-constata-presenca-de-malware-em-aparelhos-de-tv-box-nao-homologados>

ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Anvisa alerta para a falsificação de medicamentos. Brasil, [20-]. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2020/anvisa-alerta-para-a-falsificacao-de-medicamentos>

AMARAL, H. E. A Legitimação Processual do Consumidor nos Ilícitos de Pirataria. In: PIMENTA, E. S. (Coord.). *Estudos de combate à pirataria*. 1. ed. São Paulo: Letras Jurídicas, 2011. p. 233 a 254.

BENFATI, M. ; TEIXEIRA, F. C. A falsificação e os prejuízos causados ao consumidor. Migalhas. 03 de dez. de 2018. Migalhas de Peso. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/292215/a-falsificacao-e-os-prejuizos-causados-ao-consumidor>

BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dez. de 1940. Código Penal: Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Rio de Janeiro, 7 de dez. de 1940. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Brasília, DF, 5 de out. de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

[BRASIL. Lei nº 10.695, de 1 de jul. de 2003. Altera e acresce parágrafo ao art. 184 e dá nova redação ao art. 186 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, alterado pelas Leis nos 6.895, de 17 de dezembro de 1980, e 8.635, de 16 de março de 1993, revoga o art. 185 do Decreto-Lei no 2.848, de 1940, e acrescenta dispositivos ao Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal: Presidência da República, Casa Civil,](#)

Subchefia para Assuntos Jurídicos. Brasília, DF, 1 de jul. de 2003. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.695.htm

BRASIL. Decreto-Lei nº 5.244 de 14 de out. de 2004. Dispõe sobre a composição e funcionamento do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual, e dá outras providências. Brasília. DF, 14 de out de 2004. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5244.htm

BRASIL. Lei nº 12.965, de 23 de abr. de 2014. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. Presidência da República, Secretaria-Geral, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Brasília, DF, 23 de abr. de 2014. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/112965.htm

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de ago. de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Presidência da República, Secretaria-Geral, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Brasília, DF, 14 de ago. de 2018. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/113709.htm

BRASIL. Plataforma online do governo brasileiro, [20-]. Disponível em: https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/conselho-nacional-de-combate-a-pirataria-lanca-guia-de-boas-praticas-e-orientacoes-as-plataformas-de-comercio-eletronico/GuiaBoasPraticasOrientacoesasPlataformasdeComercioEletronico_compressed.pdf

CAMAROTTO, M. Novo plano nacional de combate à pirataria mira ambiente digital. Valor Econômico, 3 de dez. de 2021. Disponível em: <https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/12/03/novo-plano-nacional-de-combate-a-pirataria-mira-ambiente-digital.ghtml>

DI BLASI, G. A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes, desenhos industriais e transferência de tecnologia. Rio de Janeiro: Forense, 2010.

FRAGOSO, J. H. Pirataria e comportamento social. In: PIMENTA, E. S. (Coord.). *Estudos de combate à pirataria*. 1. ed. São Paulo: Letras Jurídicas, 2011. p. 341 a 373

GERMAIN, J. M. Software Piracy Spreading With the Virus. Ecommerce Times, 1 de set. de 2020. Disponível em: <https://www.ecommercetimes.com/story/software-piracy-spreading-with-the-virus-86826.html>

GONÇALVES, M. C. A pandemia da pirataria. Belo Horizonte: Vorto Editora, [2020?]. Disponível em: <https://www.museudapirataria.com.br/wp-content/uploads/2021/05/A-Pandemia-da-Pirataria.pdf>

HANNA, W. Operação contra pirataria digital prende 10 pessoas e bloqueia mais de 700 sites e aplicativos de streaming ilegal. G1, 21 de jun. de 2022. Disponível em: <https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2022/06/21/ministerio-da-justica-faz-operacao-contr-pirataria-digital-em-dez-estados.ghtml>

MENDES, D. ; CHAVES, K. ; SANTORO, T. Entenda como os produtos piratas chegam ao Brasil. CNN Brasil, 1 de jun. de 2021. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/business/pirataria-entenda-como-os-produtos-falsificados-chegam-ao-brasil/>

NASCIMENTO, T. Perdas com mercado ilegal no Brasil sobem 4,4% e chegam a R\$300 bilhões em 2021. CNN Brasil, 14 de mar. de 2022. Business. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/business/perdas-com-mercado-ilegal-no-brasil-sobem-44-e-chegam-a-r-300-bilhoes-em-2021/>

SANTOS, C. Procom defende mudança no artigo 19 do Marco Civil da Internet para combater venda de produtos falsificados em marketplaces. Tiinside, 28 de jan. de 2021. E-commerce. Disponível em: <https://tiinside.com.br/28/01/2021/procom-defende-mudanca-no-artigo-19-do-marco-civil-da-internet-para-combater-venda-de-produtos-falsificados-em-marketplaces/>

SILVA, O. J. Vocabulário Jurídico – Vol III. 11 ed. Rio de Janeiro: Forence, 1991.

SOLER, F. G. ; BENFATI, M. A proteção de dados e a insegurança no consumo de produtos falsificados na internet. Migalhas. 09 de jun. de 2021. Migalhas de Peso. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/346800/a-protecao-de-dados-e-a-inseguranca-no-consumo-de-produtos-falsificado>

SUTTO, G. Pandemia gera explosão de marketplaces e aumenta disputa por consumidores. Infomoney, 12 de out. de 2021. Disponível em: <https://www.infomoney.com.br/mercado/2021/10/12/pandemia-gera-explosao-de-marketplaces-e-aumenta-disputa-por-consumidores>

infomoney.com.br/negocios/pandemia-gera-explosao-de-marketplaces-e-aumenta-disputa-por-consumidores/

TERRAZZAN, M. O e-commerce cresceu, amadureceu e precisa mais do que uma boa tecnologia para levar a melhor experiência ao consumidor. Abcomm, 10 de nov. de 2021. Disponível em: <https://abcomm.org/noticias/o-e-commerce-cresceu-amadureceu-e-precisa-mais-do-que-uma-boua-tecnologia-para-levar-a-melhor-experiencia-ao-consumidor/>

VIDAL, L. A. ; SERATIUK, R. R. ; DA COSTA, P. H. Pirataria digital nos dias de hoje: estudo de possíveis formas para seu controle. Gedai – Grupo de Estudos de Direito Autoral e Industrial, 23 de jan. de 2021. Disponível em: <https://www.gedai.com.br/pirataria-digital-nos-dias-de-hoje-estudo-de-possiveis-formas-para-seu-controle/>

A OBRA EM COAUTORIA E SEU EXERCÍCIO

Maria Luiza de Freitas Valle Egea¹

Sumário: 1. Aspectos gerais; 2. O tratamento dispensado pela legislação brasileira na obra em coautoria, 2.1. A quem se atribui a coautoria, 2.2. O exercício dos direitos autorais pelos coautores

1. ASPECTOS GERAIS

As criações literárias, artísticas ou científicas podem dar-se de forma conjunta, por mais de um autor, constituindo esse resultado em obra em coautoria, cujos elementos principais são a pluralidade de autores e a criação de acordo com uma ideia comum.

O conceito de obra em coautoria trazido pela lei brasileira que regula os direitos autorais, Lei nº 9.610/98 de 19 de fevereiro de 1998, considera obra em coautoria quando for criada em comum por dois ou mais autores².

Tal definição poderá levar à compreensão de que a obra se constituirá em um resultado unitário, o que, na realidade, nem sempre acontece, como está explicitado mais adiante na própria lei, ao referir-se às contribuições dos coautores realizadas para a criação comum, mas que possam ou não ser utilizadas separadamente, o que pode vir a ser motivo de desentendimentos entre eles.

Algumas legislações estrangeiras trataram do conceito de obra em coautoria de uma forma mais ampla, abordando, de maneira clara, o regime jurídico no

[1] Graduada pela Pontifícia Universidade Católica – Faculdade Paulista de Direito, especializada em Direito Autoral, Diretora da Associação Brasileira de Direito Autoral – ABDA. Professora da Escola Superior de Advocacia – ESA/OAB em São Paulo. Sócia do escritório de Advocacia Freitas Valle Egea Advogados Associados.

[2] Lei n. 9.610/98 – artigo 5º. Para os efeitos desta Lei, considera-se: (...) VIII – obra: a) em coautoria – quando é criada em comum, por dois ou mais autores;

qual se aplica, em especial no que se refere à colaboração de cada autor e o caráter de distinguibilidade no exercício dos direitos sobre ela.

A legislação espanhola³, ao tratar da obra em coautoria - chamada de obra em colaboração - a reconhece como aquela resultado unitário da participação de vários autores, e desde logo garante que os direitos sobre tal obra se estendam a todos eles.

De acordo com essa legislação, os autores podem explorar separadamente seus aportes, com independência, mesmo em sendo tais obras pertencentes ao mesmo gênero ou a gênero diverso, mantendo como restrição ao exercício individual que a utilização em separado não possa causar prejuízo à exploração comum da obra e por óbvio, respeitado pacto em contrário firmado pelos autores, se houver.

Além do mais, a legislação deixa a critério dos autores a determinação sobre os direitos de cada um, na proporção por eles estabelecida, ou, não sendo o caso, se aplicam as regras da comunidade de bens do Código Civil espanhol, referindo-se às regras de condomínio.

Reconhecido o condomínio nesse tipo de obra, a legislação espanhola estabelece que uma vez divulgada, nenhum dos autores poderá recusar injustificadamente seu consentimento para a exploração na forma como foi feita, o que reduz consideravelmente os litígios que possam existir entre os coautores e a exploração da obra.

[3] TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, REGULARIZANDO, ACLARANDO Y ARMONIZANDO LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES (APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO N° 1/1996 DE 12 DE ABRIL DE 1996, Y MODIFICADO POR EL REAL DECRETO-LEY N° 6/2022, DE 29 DE MARZO DE 2022)

Artículo 7. Obra en colaboración.

1. Los derechos sobre una obra que sea resultado unitario de la colaboración de varios autores corresponden a todos ellos.
2. Para divulgar y modificar la obra se requiere el consentimiento de todos los coautores. En defecto de acuerdo, el Juez resolverá. Una vez divulgada la obra, ningún coautor puede rehusar injustificadamente su consentimiento para su explotación en la forma en que se divulgó.
3. A reserva de lo pactado entre los coautores de la obra en colaboración, éstos podrán explotar separadamente sus aportaciones, salvo que causen perjuicio a la explotación común.
4. Los derechos de propiedad intelectual sobre una obra en colaboración corresponden a todos los autores en la proporción que ellos determinen. En lo no previsto en esta Ley, se aplicarán a estas obras las reglas establecidas en el Código Civil para la comunidad de bienes.

Por outro lado, caso a obra não tenha sido divulgada, se exige o consentimento de todos os coautores para a publicação. E, da mesma forma, caso a obra em coautoria venha a ser modificada, será necessário o consentimento de todos, em respeito a importante aspecto do direito moral dos autores. Eventuais divergências deverão ser resolvidas em juízo.

Já o Código de Propriedade Intelectual Francês⁴ considera ser a obra em coautoria um trabalho de propriedade conjunta dos autores, que exercerão seus direitos em comum acordo, cabendo à jurisdição civil resolver o desacordo.

Diferentemente da legislação espanhola, a utilização dos aportes de cada autor com independência do todo, segundo a lei francesa, só será permitida quando a participação de cada um dos coautores for de gêneros diferentes. Assim a contribuição pessoal, quando de gêneros diferentes, poderá se dar em separado, desde que não haja acordo em contrário e aquela exploração não prejudique a obra comum.

Se a legislação espanhola é mais ampla e o Código de Propriedade Intelectual Francês é mais restrito, a legislação italiana⁵ apresenta um conceito ainda

[4] [FR603](#)

CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (VERSION CONSOLIDÉE AU 1ER JANVIER 2021)

Article L113-3

L'oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer. Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l'oeuvre commune.

[WIPO Lex, Colección de leyes](#) – acesso em 26/06/2021

[5] [ITALIAIT175](#)

LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633 SULLA PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO (AGGIORNATA CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2010, N. 64)

10. [1] Se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori.

[2] Le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo.

[3] Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La difesa del diritto morale può peraltro essere sempre esercitata individualmente da ciascun coautore e l'opera non può essere pubblicata, se inedita, né può essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l'accordo di tutti i coautori. Tuttavia in caso di ingiustificato

mais extremo, pois considera que, se na obra em coautoria houver um caráter de indistinguibilidade e indissociabilidade, não se permite a utilização em separado.

Naquela legislação, os direitos pertencem a todos os coautores, presumindo-se serem as partes indivisas e de igual valor, salvo se houver um acordo expresso em sentido contrário, apenas no que diz respeito ao valor de cada participação.

A lei italiana faculta a cada autor a defesa individual do direito moral. Em relação à obra inédita só autoriza a publicação com o consentimento de todos os coautores e não permite a modificação ou utilização da obra de forma diferente da primeira publicação sem o consentimento de todos os coautores.

De modo a evitar a ocorrência do abuso do direito, deixa claro que em caso de recusa injustificada de um ou mais coautores, a publicação, a modificação ou a nova utilização da obra poderá ser autorizada pela autoridade judiciária, nas condições e forma por ela estabelecida.

As diferentes legislações implicam na existência de dois tipos de obras em coautoria, segundo o aporte de cada colaborador poder ou não ser identificado dentro do conjunto, com algumas variantes.

2. O TRATAMENTO DISPENSADO PELA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA NA OBRA EM COAUTORIA.

2.1. A quem se atribui a coautoria.

A sistematização da legislação brasileira em relação às legislações examinadas sobre o tema apresenta diferenças a partir da estruturação do assunto, onde se tem o conceito de obra em coautoria nas disposições preliminares no artigo 5º

rifiuto di uno o più coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione dell'opera può essere autorizzata dall'autorità giudiziaria, alle condizioni e con le modalità da essa stabilite.

VIII, a), seguido pelo capítulo II da lei que trata da autoria das obras intelectuais e no capítulo III que se refere aos direitos patrimoniais do autor e sua duração.

Em relação ao conceito, este já foi inicialmente tratado, lembrando-se que a lei considera obra em coautoria àquela criada em comum, por dois ou mais autores.

Desse conceito destaca-se que a lei vigente aperfeiçoou seu texto em relação à legislação anterior, que tratava a coautoria como obra em colaboração, entendida na lei passada como aquela “produzida” em comum, por dois ou mais autores. A lei vigente conceituou como aquela “criada” em comum por dois ou mais autores.

Este aperfeiçoamento se alinhou com o próprio conceito de autoria das obras intelectuais, considerado autor, nos termos da lei, a pessoa física “criadora” de obra literária, artística ou científica,⁶ pois “é do fenômeno da criação que resulta a atribuição de direitos sobre obras intelectuais”.⁷

A obra ou criação intelectual há de ser resultado da atividade humana e assim acontece também na obra em coautoria, cuja atribuição da autoria se dará àqueles em cujo nome, pseudônimo ou sinal convencional for utilizada, que é como trata a legislação no capítulo da autoria das obras intelectuais.⁸

Seguindo a sistemática aplicável ao direito de autor, a lei resguarda que alguns tipos de atividades, ainda que intelectuais, por faltarem o elemento da “criatividade” não pode atribuir autoria ou coautoria a simplesmente quem auxiliou o autor na produção da obra literária, artística ou científica.⁹

Carlos Alberto Bittar registra “que nem todo produto do intelecto interessa ao Direito de Autor. Certas emanações da inteligência não ingressam na esfera desse direito (como as criações que respondem a manifestações religiosas, políticas, e outras”, citando Ascarelli, “a proteção da obra intelectual não implica na de toda criação intelectual”.¹⁰

[6] Art. 11. Autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica.

[7] Bittar, Carlos Alberto. Curso de Direito Autoral, pág. 34, Editora Forense, 1ª. Edição - RJ

[8] Art. 15. A coautoria da obra é atribuída àqueles em cujo nome, pseudônimo ou sinal convencional for utilizada.”

[9] LDA § 1º Não se considera coautor que, simplesmente auxiliou o autor na produção da obra literária, artística ou científica, revendo-a, atualizando-a, bem como fiscalizando ou dirigindo sua edição ou apresentação por qualquer meio.

[10] Bittar, Carlos Alberto. Direito de Autor na Obra Publicitária, pág. 30 e nota 15, Editora

Assim acontece em relação aos trabalhos feitos por revisor de obra intelectual, especialmente nas obras literárias ou científicas que não se caracterizam em coautoria, uma vez que nessa atividade não há qualquer aporte criativo novo na obra sob revisão. Da mesma forma, uma simples atualização de uma obra, não gera coautoria por faltar um elemento substancial que é a criação.

Mas, em certos casos, há que se diferenciar uma atividade criadora e outra de caráter auxiliar ou de mera colaboração. Veja-se o exemplo da atualização em obras didáticas, na qual haverá um esforço intelectual passível de identificação de coautoria, com o aporte de novos textos, elementos suficientemente relevantes na obra e demais contribuições intelectuais, evidentemente, mediante a concordância do autor da obra originária.

Diferentemente do que acontece com simples aportes de textos que servem de base para o desenvolvimento da obra, ou ainda o trabalho do editor que é meramente técnico no preparo, fiscalização e direção de uma obra.

Essa dificuldade de diferenciar a existência de coautoria em determinados trabalhos tem como exemplo um caso muito relevante no mundo das artes plásticas no qual se considerou coautor um dos assistentes de renomado artista plástico.

Trata-se do caso do artista francês Pierre-Auguste Renoir e um de seus assistentes Richard Guino, que executou sob a direção e idealização de Renoir onze esculturas entre os anos de 1913 e 1917. As esculturas foram publicadas pela primeira vez na França no final de 1917 e sob o nome de Pierre-Auguste Renoir. Em 1973, Guino obteve uma determinação da Suprema Corte Francesa de que ele era coautor das esculturas.¹¹

Neste caso, foi determinante para o reconhecimento da coautoria entre os artistas o esforço criativo de Guino, não importando ter sido a idealização e direção realizada por Renoir, atos esses que não foram capazes de descaracterizar a coautoria, por conta de uma certa hierarquia e subordinação, o que aliás, não é característica desse tipo de obra.

Ainda no capítulo da autoria das obras intelectuais, a lei trata da coautoria daquele que for o autor do assunto ou argumento literário, musical ou litero-

Revista dos Tribunais, 1981

[11] [SOCIETE CIVILE SUCCESSION GUINO v. RENOIR | FindLaw](#) acesso em 03/07/2022

-musical (roteirista ou o compositor) o diretor e os criadores dos desenhos animados, consideradas tais participações indivisíveis no conjunto da obra.¹²

2.2. O exercício dos direitos autorais pelos coautores

Uma vez admitida a coautoria, o exercício dos direitos dos coautores deverá ser de comum acordo, salvo convenção em contrário.¹³

Como comenta Leonardo Machado Pontes, a lei brasileira “adotou a aproximação francesa no conceito de obra em coautoria, ao quebrar o princípio da indivisibilidade absoluta (*indivisibilité absolue*) dos aportes criativos”.¹⁴

Nesse sentido, como já se comentou, a lei brasileira tratou expressamente da contribuição do autor que possa ser utilizada separadamente, reconhecendo-lhe todas as faculdades inerentes à sua criação, como obra individual¹⁵ e aquela cuja obra não for divisível¹⁶, ditando regras do convívio entre os autores.

Carlos Alberto Bittar, esclarece que na “conjugação simultânea de esforços, pode advir, em função do resultado final produzido, diferentes situações: a) divisibilidade absoluta entre as diferentes colaborações (em que cada qual conserva a sua individualidade, como em coletâneas de artigos); b) divisibilidade relativa (em que, embora individualizadas, as criações juntam-se intimamente para formar a obra final, como na composição musical, com letra e música de autores diferentes); e c) fusão das contribuições pessoais na obra resultante (como nas obras escritas ou compostas em comum; artigos, livros, composições musicais em parceria; e dicionários, por pessoas diversas, em trabalho conjunto).¹⁷

[12] Art. 16. São coautores da obra audiovisual o autor do assunto ou argumento literário, musical ou litero-musical e o diretor. Parágrafo único. Consideram-se coautores de desenhos animados os que criam os desenhos utilizados na obra audiovisual.

[13] Art. 22. Os coautores da obra intelectual exercerão, de comum acordo, os seus direitos, salvo convenção em contrário.

[14] Pontes, Leonardo Machado. Direito de Autor: A teoria da dicotomia entre a ideia e a expressão, pag. 41, Arraes Editores, 2021

[15] Art. 15, § 2º. Ao coautor, cuja contribuição possa ser utilizada separadamente, são asseguradas todas as faculdades inerentes à sua criação como obra individual, vedada, porém, a utilização que possa acarretar prejuízo à exploração da obra comum.

[16] Art. 32. Quando uma obra feita em regime de coautoria não for divisível, nenhum dos coautores, sob pena de responder por perdas e danos, poderá, sem consentimento dos demais, publicá-la ou autorizar-lhe a publicação, salvo na coleção de suas obras completas.

[17] Bittar, Carlos Alberto – Direito de Autor, pág. 34– 2ª. Edi. Revista e Atualizada – Editora Forense Universitária, 1994

A divisibilidade absoluta entre as diferentes colaborações, tal qual o exemplo citado por Bittar, como em coletâneas de artigos, nas quais cada autor conserva sua individualidade, parece de fácil solução e pode-se referir a obras pertencentes ao mesmo gênero.

Os problemas acontecem quando a divisibilidade é relativa, que embora a legislação brasileira não trate expressamente, a doutrina entende ser possível quando as obras pertencem a distintos gêneros.

Pontes, referindo-se aos trabalhos cujos gêneros sejam diferentes, reconhece a possibilidade de exploração em separado, se não causar prejuízo à exploração comum, na obra em coautoria, “justamente porque a lei permite a divisibilidade relativa”. E traz como exemplo disto a composição e letra no caso da música.¹⁸

Eliane Y. Abrão afirma que “na obra divisível, ou composta, como por exemplo, uma canção cuja letra é feita por um autor e música por outro, cada autor pode fazer livre uso de sua obra desde que destacável da obra comum, e mantidas intactas suas qualidades originais nas utilizações individuais. A lei veda, apenas, a utilização quando prejudicial à exploração da obra comum (§2º art. 15)”.¹⁹

Tem-se, pois, que a lei brasileira estabelece apenas uma limitação no caso de obra em coautoria divisível, de forma que o coautor possa explorar a obra separadamente, desde que não cause prejuízo à exploração da obra comum, com independência do gênero a que pertencem as contribuições individuais já que a divisibilidade também poderá ser absoluta com obras do mesmo gênero.

O critério determinado pelo conceito legal de ser a obra em coautoria quando criada em comum por dois ou mais autores apenas exige um resultado unitário, independentemente da possibilidade dos aportes de cada autor serem divisíveis ou não.

Raquel de Román Pérez assinala, em relação ao resultado unitário das obras em coautoria, que as legislações, de uma maneira geral, expressam que esse tipo de resultado da obra se refere a “uma criação que ante os olhos dos expertos e do público se observe como um todo, como uma criação intelectual unitária.”²⁰

[18] Pontes, obr. Cit. Pag. 41.

[19] Direitos de autor e Direitos conexos – 2a. ed. revista e ampliada, pág. 126, Editora Migalhas 2014.

[20] Pérez, Raquel de Roman. Obras Musicales, Compositores, Intérpretes, Nuevas Tecnologías, pág.128, Editorial Reus, Madrid, 2003.

A criação comum ou unitária tem como uma das características que a colaboração deve ser contemporânea, ou seja, as realizações devem ocorrer no mesmo momento temporal.

Entretanto, essa característica não é absoluta posto que se reconhece a existência de obra em coautoria no caso das obras dramático-musicais, nas quais a criação da música e do libreto, necessariamente não acontecem no mesmo momento, podendo o libreto antecipar os textos para que o compositor crie e incorpore a música e letra.

Segundo o Glossário da OMPI, na obra dramático-musical “o elemento musical está normalmente integrado no libreto de modo a constituir uma obra de colaboração.”²¹

“Libreto: um texto escrito com o fim de criar uma obra dramático-musical. O libreto e a música correspondente constituem, em muitos casos, uma obra de colaboração.”²²

Em geral, as criações em coautoria de obras com diferentes compositores musicais (letra e música), acontecem desta forma, em que o letrista entrega sua criação ao compositor musical para incorporar, em outro momento, a música ou ao contrário, reciprocamente, numa relação de verdadeira colaboração, participando os compositores em igualdade de condição, tanto que a eles são asseguradas todas as faculdades inerentes ao resultado unitário da criação.

A propósito das criações musicais, a lei considera “composições musicais” como aquelas que “tenham ou não letra”.²³ Quer dizer que tanto a letra como a música pertencem ao mesmo gênero denominado composição musical, como confirma José Carlos Costa Netto ao informar que “a terminologia internacional inclui na denominação genérica “obra ou composição musical” também a litero-musical”²⁴.

Nesse sentido, a análise da divisibilidade relativa neste tipo de obra deve ser caso a caso, para justificar o uso separado da música ou da letra, não nos pare-

[21] OMPI Glossário do Direito de Autor e dos Direitos Vizinhos, pág. 89, publicação OMPI, Geneva, 1983.

[22] OMPI, Glossário, pág. 144

[23] Art. 7º. (...) V- as composições musicais, tenham ou não letra;

[24] Costa Netto, José Carlos, Direito Autoral no Brasil, pág. 212, 3ª. Edição revista, ampliada e atualizada, Saraiva Jur, 2019.

cendo suficiente somente a vedação de utilização que acarrete prejuízo à exploração da obra comum.

É que a multitude de gêneros de composições musicais, muitas vezes não permite a individualização dos esforços de um compositor e um letrista, diante das influências mútuas que acontecem, por exemplo nos gêneros pop, rap e outros e, em cuja publicação da composição musical poderá se dar de forma individualizada, destacando-se o nome do letrista e do musicista.

Costa Netto ressalva que “não é incomum o fato de, na criação musical popular, não haver uma divisão precisa entre “parceiros”, definido exatamente o compositor da música, de um lado, e o da letra, de outro. Mesmo que a participação de um na criação da música seja maior do que a do outro, ou o mesmo acontecendo em relação à letra, neste caso, há na criação conjunta da obra a ocorrência de influências mútuas na composição da música e da letra. Resulta em um entrelaçamento indissociável das respectivas criações. Nessa situação, apesar de não haver alteração com referência à divisão dos direitos patrimoniais em partes iguais, já mencionada, não haverá possibilidade de utilização em separado da criação de cada compositor, uma vez fundidas, de forma definitiva, em uma obra comum.”²⁵

Para evitar certas injustiças, a própria indústria fonográfica, já há muito tempo deixou de dar especificações individuais entre autores de letra e música nos créditos das composições musicais, a menos que haja convenção em contrário entre os coautores. Assim é que, nem todo o público tem o conhecimento de que Vinicius de Moraes ou Antonio Carlos Jobim foram compositores de várias músicas cujas letras foram criadas por Chico Buarque de Holanda, entre outros grandes compositores brasileiros, sendo letra e música, duas criações intelectuais integradas, pertencentes ao mesmo gênero que é a “composição musical”.

Não é por outra razão que Costa Netto esclarece que, no processo criativo, a letra dá forma em ligação estreita ao tema melódico, “pois não se trata exatamente de um poema ou prosa, no aspecto literário, nem propriamente consiste em melodia (emissão de sons sucessivos), no campo musical. Não encerra apenas uma ideia, mas dá forma a esta em ligação estreita à sonoridade, ao tema melódico”.²⁶

Pedro Vicente Bobbio já escrevera, no ano de 1951, que a “doutrina e jurisprudência andaram um tanto incertas sobre si deviam de prevalecer as normas que regem a colaboração, ou a co-autoria, ou si deveriam de considerar como separados e autônomos os direitos do compositor e do escritor, ou si, finalmente, havia

[25] Obr.cit. páginas 127 e 128.

[26] Obr. cit.p. 218, 3ª. Edição, Saraiva Jur 2019.

de se conceder ao musicista um que de superioridade. (...) Creio que a hipótese não se enquadra nos princípios da colaboração. Esta pressupõe, até no seu próprio sentido gramatical, que a obra seja o produto de um labor comum a duas ou mais pessoas, de tal maneira entrosado que se não possa separar a contribuição individual, no todo que resultou. (...) Também não considero texto poético e a partitura musical como duas criações completamente autônomas ou independentes.”²⁷

À vista dos entendimentos da doutrina que não considera criações autônomas ou independentes no texto e música da composição musical, e diante dos inúmeros problemas que esta análise suscita, a permissão de exploração independente só poderia ser considerada em determinados casos, ainda que a lei seja expressa na proibição da utilização que prejudique a exploração da obra comum.

Em determinados casos, será até possível que a utilização em separado não cause perdas econômicas ao coautor, pressupondo-se que esta se dê de forma diferente daquela da obra comum, como por exemplo, a reprodução somente da letra da composição musical em um livro.

Entretanto, se não causa prejuízo econômico ao coautor da obra comum, poderá resultar em prejuízo de ordem moral ao autor da música, se a utilização não indicar o nome do coautor mesmo na participação em separado.

Não se admite que um livro que reproduza a obra musical “Samba de uma nota só”, por exemplo, de autoria de Newton Mendonça (letra) e Antonio Carlos Jobim (música), só atribua o crédito a Newton Mendonça pelo uso individual da letra, não identificando Antonio Carlos Jobim em face da justificativa de ser ele o compositor da música e que aquele uso se faz somente da letra.

A própria leitura da letra em si da composição musical remete à obra como um todo e ainda que assim não fosse, é direito moral do coautor o de ter seu nome indicado mesmo na utilização de parte de obra, direito esse essencial, indisponível, inalienável, irrenunciável, até porque a letra da composição musical identifica a própria obra comum.

Eliane Y Abraão a respeito dos direitos morais, os quais se incluem o direito ao crédito, esclarece que tais direitos “são oponíveis *erga omnes* porque pode o autor defendê-los contra todos e qualquer agressão vinda de terceiro ou mesmo de

[27] Bobbio, Pedro Vicente -O Direito de autor na criação musical pág. 22, 23, Editora Lex, 1951

parceiros, como os coautores, quando divisível a obra, ou dos próprios cessionários dos direitos de comercialização da obra.”²⁸

Assim, portanto, a igualdade de condições relativas aos direitos morais de autor deve ser facultada a todos os coautores, não somente quando haja indivisibilidade da obra, mas também no caso de ser a obra divisível.

Isto não significa que os coautores não possam estabelecer diferentes condições de participação na obra comum.

A proporção dos autores na obra em coautoria se refere ao conteúdo econômico das faculdades patrimoniais, perfeitamente disponíveis, de acordo com os interesses de cada um.

Esta determinação convencional não afeta a autoria, posto que, a autoria se opera de modo automático e nasce no momento da criação da obra comum, quando indistinguível os aportes intelectuais ou no momento de criação da parte que se possa distinguir e posteriormente em relação ao conjunto da obra.

Não havendo disposição expressa entre os coautores, presume-se que desfrutam eles em igualdade de proporção na porcentagem dos ingressos que corresponda à exploração comum da obra.

O regime da coautoria de obra indivisível implica que nenhum coautor poderá publicar a obra ou autorizar-lhe a publicação sem que haja o consentimento dos demais, sob pena de responder por perdas e danos. A única exceção para a publicação se dá na coleção de suas obras completas.

Destaca-se que a divergência, que se decidirá por maioria²⁹, se refere à publicação da obra, pressupondo-se ser ela inédita e não depois da obra ter sido publicada, como na prática, acontece com algumas discussões de negativa de consentimento de um dos coautores no uso de obra já publicada.

Em sendo a obra inédita, a lei deixa a decisão para a maioria ou na falta desta o coautor deverá recorrer a um juízo cível, até por conta das perdas e danos que aquele que publicar sem o consentimento dos demais poderá sofrer.

[28] Obr. cit. pag. 139

[29] Art. 32. Quando uma obra feita em regime de coautoria não for divisível, nenhum dos coautores, sob pena de responder por perdas e danos, poderá, sem o consentimento dos demais, publicá-la ou autorizar-lhe a publicação, salvo na coleção de suas obras completas. § 1º Havendo divergência, os coautores decidirão por maioria.

Tanto no caso de ser a obra inédita, ou já publicada, se a obra for indivisível, no uso sem o consentimento da maioria ou na negativa de uso de algum dos coautores, poderá caracterizar afronta aos princípios da boa-fé e do abuso do direito, o que fundamenta a intervenção judicial.

É que na relação de colaboração para a criação desse tipo de obra deverá haver um sentimento recíproco entre todos, observadas determinadas regras de conduta trazidas dos preceitos romanos, como lembrado por Nelson Nery Junior, “*honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere (viver honestamente, não causar dano a outrem e dar a cada um o que é seu)*.”³⁰

O critério de boa-fé não é só aplicável aos contratos, mas se estende a todos os atos da vida civil, o que inclui a parceria realizada por coautores na criação de uma obra comum.

A boa fé “tende a evitar um abuso do direito ou a evitar um vir contra os atos próprios (*venire contra actum proprium non valet*),”³¹ também no caso de que alguma parte “pretende exercitar seu direito de maneira abusiva, seja com intenção de causar dano a seu devedor, seja sem proveito algum para si, seja contrariando os fins que a lei teve em mira ao reconhecer seu direito subjetivo.”³²

A valoração dos referidos princípios é que determinará se o impedimento de publicar ou negativa de explorar a obra depois de publicada é admissível, como poderá ser o caso de que esses atos passaram a afetar a reputação do coautor, em função de alguma modificação na obra.

Na ausência de causa justa, que implique em afronta à reputação e imagem do autor,³³ prevalecerão as faculdades patrimoniais dos demais autores, que, nesse caso, não poderão ser impedidas.

O impedimento dos coautores publicar, sem autorização dos demais ou por maioria a obra indivisível, contempla uma exceção que permite ao coautor

[30] Nery Jr., Nelson, Contratos no Código Civil, pág. 406. in O Novo Código Civil. Estudos em homenagem ao Prof. Miguel Reale, Coordenação Domingos Franciulli Netto, Gilmar Ferreira Mendes, Ives Gandra da Silva Martins Filho, . LTr 2003.

[31] Obr. cit. Pág. 429.

[32] Obr. cit. Pág. 435

[33] Art. 24. São Direitos morais de autor: (...) VI – o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem.

publicar na coleção de suas obras completas, não havendo qualquer infração ou responsabilidade por perdas e danos.

No caso de que a decisão por maioria ou pelo juízo cível autorizar a publicação da obra em regime de coautoria, ao coautor dissidente se assegura o direito de não contribuir para as despesas de publicação, renunciando a sua parte nos lucros, e o de vedar que se inscreva seu nome na obra.³⁴

Trata-se de resguardar o coautor dissidente de ter seu nome inscrito em obra, cuja publicação ele repudiou. E assim também não ser onerado em relação à publicação.

A retirada do nome do coautor dissidente deve preceder de documento hábil, a fim de evitar que este venha a exercer seus direitos morais de autor, mediante a reivindicação, que pode ser feita a qualquer tempo, conforme lhe permite a lei, quanto a coautoria na obra comum.³⁵

Independentemente de ser a obra indivisível, a lei faculta a cada coautor, individualmente, sem aquiescência dos demais, registrar a obra e defender os próprios direitos contra terceiros.³⁶

O coautor poderá, desse modo, com total independência registrar a obra, o que lhe é facultativo no sistema dos direitos de autor, por ser o registro meramente declaratório e não constitutivo de direitos.

Poderá também defender os direitos sobre a obra comum, com total independência dos coautores, nesse caso, cabendo-lhe o recebimento de indenização proporcional a sua parte na obra, para evitar o enriquecimento sem causa, na medida em que os demais coautores poderão também ingressar em momento posterior contra o infrator.

Cabe ainda aqui anotar a questão das obras compostas, reconhecidas como obras em coautoria, cuja facilidade na compreensão da divisibilidade e do uso independente dos aportes de cada autor se justifica, inclusive no que se refere à

[34] Art. 32: §2º Ao coautor dissidente é assegurado o direito de não contribuir para as despesas de publicação, renunciando a sua parte nos lucros, e o de vedar que se inscreva seu nome na obra.

[35] Art. 24. São direitos morais do autor: I – o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra; II – o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra; (...)

[36] Art. 32, § 3º. Cada coautor pode, individualmente, sem aquiescência dos outros, registrar a obra e defender os próprios direitos contra terceiros

obra musical, por se tratar a música e poesia, “um trabalho preexistente incorporado em um único trabalho *a posteriori* por escolha de seus autores”³⁷, permitindo-se, assim, a exploração em separado, independentemente da autorização de outros autores, sem maiores problemas.

Em relação à duração dos direitos patrimoniais na obra em coautoria, no caso de ser ela indivisível, serão exercidos pelos autores durante toda a sua vida e com o falecimento de um deles, os direitos serão protegidos por 70 anos, contando-se da morte do último dos coautores sobreviventes.³⁸

Eliane Y Abrão esclarece que a regra “obedece ao enunciado contido no Artigo 7 bis, de Berna, segundo o qual as disposições que tratam dos prazos de proteção “são igualmente aplicáveis quando o direito de autor pertence em comum aos colaboradores de uma obra, sob reserva de que os prazos consecutivos à morte do autor sejam calculados a partir da data da morte do último colaborador sobrevivente”.³⁹

Falecendo o coautor sem sucessores, seus direitos serão acrescidos aos dos sobreviventes, isto porque, não existe domínio público parcelado. Assim, os sobreviventes ou seus sucessores gozarão integralmente dos direitos patrimoniais sobre a obra até que esta venha a cair em domínio público.

[37] Pontes, obr.cit. pag. 42

[38] Art.42. Quando a obra literária, artística ou científica realizada em coautoria for indivisível, o prazo previsto no artigo anterior será contado da morte do último dos coautores sobreviventes. Parágrafo único. Acrescer-se-ão aos dos sobreviventes os direitos do coautor que falecer sem sucessores.

[39] Abrão, Eliane Y. Comentários à Lei de Direitos Autorais e Conexos, pág. 164, Lumen Juris, 2017.

O DESAFIO DOS DIREITOS AUTORAIS DAS OBRAS AUDIOVISUAIS NA ERA DA MULTITELA

Marina de Lima Draib¹

Flávia Tendler²

Sumário: 1. Introdução; 2. Dos Direitos e Das Regulações – O que muda?; 3. Pontos finais de discussão

1. INTRODUÇÃO

O desafio de sobrevivência das corporações é gigantesco. Os competidores são diferentes, o mercado é fluído, as conquistas passadas não levarão necessariamente às realizações futuras. A palavra de ordem é inovar.

Se intitulávamos o mundo como VUCA – volátil, incerto, complexo e ambíguo (em inglês: volatile, uncertain, complex, ambiguous), após pandemia do Covid 19 está sendo tratado como BANI – frágil, ansioso, não linear, incompreensível (brittle, anxious, non-linear, incomprehensible).

[1] Marina de Lima Draib é advogada em São Paulo, com atuação em veículos de comunicação e escritórios de advocacia, com foco em Direito da comunicação e propriedade imaterial. Possui MBA em Gestão de Negócios pelo IBMEC. Mestre em Direitos Difusos e Coletivos pela PUC/SP. Especialista em Direito Empresarial pela PUC/SP.

[2] Flavia Tendler é Advogada de Direito Autoral e entretenimento, Pós-graduada em propriedade intelectual pelo CCE/PUC RJ e Direito do Entretenimento, Comunicação, Lazer e Cultura pelo CEU-IICS Escola de Direito e com especialização em Copyright e Vídeo Game Law pela universidade de Berkeley, Califórnia. É membra da Comissão de Direitos Autorais, Direitos Imateriais e Entretenimento da Oab/RJ, da Comissão de Estudos de Direito de Propriedade Imaterial da IASP, da Comissão do Direito da inovação, Propriedade Intelectual e combate à pirataria da OAB/SC e do Women in Music Brasil.

A globalização intensificou o fluxo das informações, a conectividade entre as corporações e as pessoas. Os conteúdos se movem rapidamente ao redor do mundo como nunca presenciamos. A tecnologia permite que levemos a globalização a um passo além, não esquecendo que ela substitui o próprio ser humano. A inovação também é estimulada a medida em que observamos o apreço pelo novo, o interesse ao lançamento, aos novos produtos.

Em recente mapeamento sobre o que acontece em 60 segundos na Internet pode-se verificar três aspectos relevantes: acesso ao conteúdo de entretenimento, troca de mensagens pessoais e interações em redes sociais, o que demonstra a conexão entre pessoas e pessoas e conteúdos.



³Figura 1 – This Is What Happens in An Internet Minute

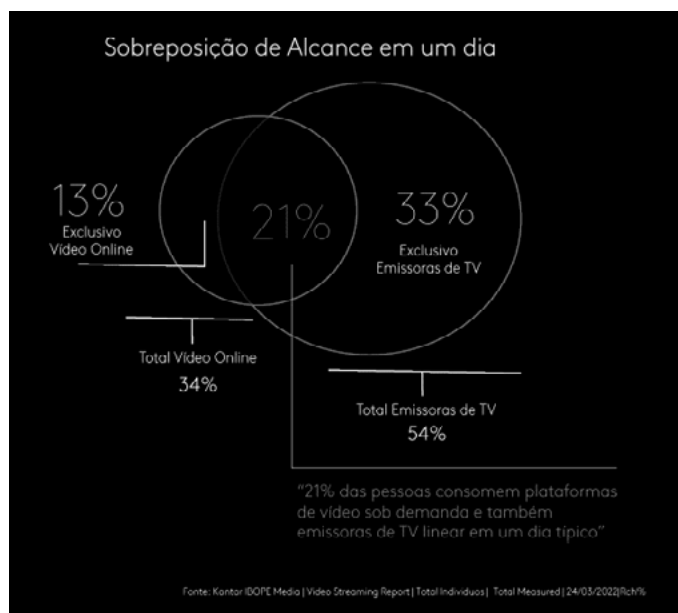
Segundo a pesquisa CETIC, lançada em 2021 do segmento “TIC Domicílios – 2021”, que mede o crescimento ao acesso da Internet em todo o Brasil, de forma a ser um indicador às políticas públicas de inclusão digital, houve um crescimento de acesso. Verificou-se que houve um crescimento de acesso à Internet em todos os segmentos, nas áreas urbanas e rurais, em todas as faixas de renda familiar e estratos sociais. (<https://cetic.br/pt/pesquisa/domicilios/indicadores/>)

[3] Disponível em: <https://www.linkedin.com/posts/lorilewis_everyone-is-walking-around-with-the-internet-activity-6788121748610007040-iglg?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web>. Acesso em: 07 jul. 2022.

Na referida pesquisa apurou-se que, pela primeira vez na série histórica, o acesso à Internet pela televisão ficou acima do acesso pelo computador, ocorrendo em 44% dos usuários brasileiros, um aumento de 7 pontos percentuais acima do registrado em 2019. Isto porque, nas palavras de Alexandre Barbosa “O avanço do uso da Internet pela TV está associado ao consumo de cultura e entretenimento, que durante a pandemia passou a ser reportado por uma parcela maior da população”.

A expressão multitela tanto pode expressar o consumo simultâneo de conteúdo, ou seja, o espectador assiste a um conteúdo em uma tela e interage com outros conteúdos ou pessoas em outro aparelho, mas também pode designar a migração do conteúdo audiovisual para os diversos os diversos equipamentos, como computadores, smartphones.

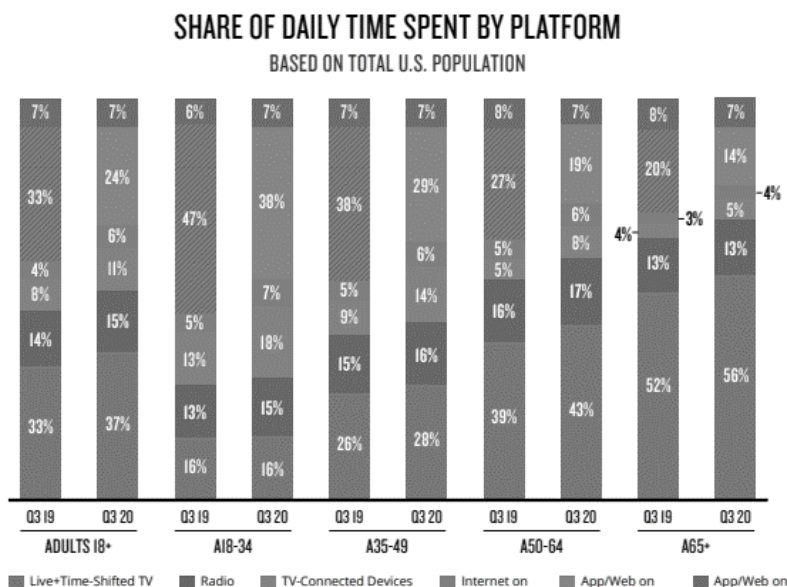
O primeiro fenômeno é visivelmente observado e, entendemos, melhor seria intitulado de sobreposição. Citando-se dados do Kantar Ibope Media, vejamos o comportamento do consumo de vídeo em diferentes formatos:



⁴ Figura 2 – Sobreposição de Alcance em um dia

[4] Fonte: Kantar | IBOPE Media | Video Streaming Report | Total Individuos | Total Measured | 24/03/2022 | Rch%

No relatório “Nielsen Total Audience” de março de 2021 abaixo, embora relativo ao Estados Unidos da América, visualiza-se a mudança do comportamento do espectador conforme a faixa etária, demonstrando a tendência do consumo de conteúdo em qualquer lugar em que se encontre o espectador, quando se vê a faixa de acesso a app e web via *smartphones*.



⁵ Figura 3 – Share Of Daily Time Spent By Platform

Todos esses pontos são trazidos ao debate para demonstrar a constante e rápida mudança de hábito dos espectadores, ávidos por consumo de conteúdo em qualquer local, sendo absolutamente irrelevante a tecnologia empregada, qual a modalidade pela qual o acessará. Vale a máxima, o consumidor quer acessar o conteúdo no local onde se encontra, o que torna a tecnologia utilizada para a conexão irrelevante para esse processo.

A par do comportamento do espectador, a mudança da concorrência e a inovação constante são os principais pontos propulsores à necessária releitura dos direitos autorais. Cita-se o exemplo do *Paypal*⁶, o qual surgiu sem ser comparável aos bancos, e hoje é uma forma de pagamento. Ocorre o mesmo com o Google,

[5] Fonte: The Nielsen Total Audience Report: Advertising Across Today’s Media (2021, p. 23).

[6] Trata-se o Paypal de uma plataforma de pagamento online

quando anos atrás não era visto como concorrentes aos corretores de imóveis, por exemplo, e hoje já demonstram uma concorrência de serviços.

Indiscutível a aceleração da inteligência artificial e, embora desconhecidas as formas pelas quais poderemos utilizá-la no audiovisual, é indiscutível que haverá aplicações específicas para o entretenimento.

A compreensão desse universo acima exposto, no qual está inserido o conteúdo audiovisual é essencial, para se buscar o equilíbrio, a sustentabilidade do setor econômico.

É primordial termos um alinhamento interno dos direitos com os acontecimentos externos.

2. DOS DIREITOS E DAS REGULACÕES – O QUE MUDA?

No intuito de demonstrar que a tecnologia e a regulamentação não estão necessariamente interligadas às modalidades de uso, e são irrelevantes para os titulares dos direitos autorais, trazemos a recente disputa entre a Claro e Fox perante a Anatel.

Em brevíssimo resumo, após longa discussão, entendeu-se que streaming de conteúdo audiovisual na internet não pode ser confundido com serviços de telecomunicações e, por maioria de votos, deve ser entendido como SVOD (ou Serviço de Valor Adicionado Programado por Subscrição) e não como TV Linear pela Internet (TVLAI).

A discussão do enquadramento regulatório é relevante para os direitos autorais? Em absoluto. Devemos ter consciência da limitação de nossa capacidade de futurólogo, e estarmos cientes que não daremos conta de todas as transformações e diversificações que estão por vir. Afinal, o que se alterou para os titulares dos direitos autorais? Houve alteração para os espectadores? Novamente a resposta é negativa.

Quando falamos em direitos autorais em consonante com este tema, temos que ter em mente algumas definições e ponderações.

Em primeiro lugar a principal diferença nos ordenamentos jurídicos, hoje separados entre “*Copyrights*” (direitos de cópia) x Direitos de autor. O Primeiro de origem Anglo Saxã se preocupa mais com a ordem prática e remuneração pelos usos e é o sistema dos Estados Unidos por exemplo. Já o segundo de origem francesa se preocupa com a proteção do autor, do titular de direitos, e é o sistema brasileiro e de grande parte da Europa.

Esta grande diferença impacta e muito na forma e licenças das obras musicais nas produções audiovisuais, assim como sistemática e cadeia de licenciamento em geral.

Quando pensamos no tema em questão, estamos falando de formas de acesso/distribuição e consumo de obras audiovisuais. Aqui as emissoras de televisão não estão qualificadas como transmissoras dos seus conteúdos e sim, como detentoras dos direitos sobre suas produções.

Trata-se de produção audiovisual, seja uma novela, uma série, um filme e tantos outros exemplos de produções que podemos dar, de uma obra coletiva protegida pela lei de direitos autorais. Em seu artigo 5º, a legislação autoral⁷ traz as seguintes definições importantes para elucidarmos este tema sob a ótica autoral.

“Art. 5º Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - Publicação - o oferecimento de obra literária, artística ou científica ao conhecimento do público, com o consentimento do autor, ou de qualquer outro titular de direito de autor, por qualquer forma ou processo;

II - Transmissão ou emissão - a difusão de sons ou de sons e imagens, por meio de ondas radiolétricas; sinais de satélite; fio, cabo ou outro condutor; meios óticos ou qualquer outro processo eletromagnético;

III - retransmissão - a emissão simultânea da transmissão de uma empresa por outra;

IV - Distribuição - a colocação à disposição do público do original ou cópia de obras literárias, artísticas ou científicas, interpretações ou execuções fixadas e fonogramas, mediante a venda, locação ou qualquer outra forma de transferência de propriedade ou posse;

[7] Lei 9610/98

V - Comunicação ao público - ato mediante o qual a obra é colocada ao alcance do público, por qualquer meio ou procedimento e que não consista na distribuição de exemplares;

VI - Reprodução - a cópia de um ou vários exemplares de uma obra literária, artística ou científica ou de um fonograma, de qualquer forma tangível, incluindo qualquer armazenamento permanente ou temporário por meios eletrônicos ou qualquer outro meio de fixação que venha a ser desenvolvido;

VII - contrafação - a reprodução não autorizada;

VIII - obra:

b) coletiva - a criada por iniciativa, organização e responsabilidade de uma pessoa física ou jurídica, que a publica sob seu nome ou marca e que é constituída pela participação de diferentes autores, cujas contribuições se fundem numa criação autônoma;

i) audiovisual - a que resulta da fixação de imagens com ou sem som, que tenha a finalidade de criar, por meio de sua reprodução, a impressão de movimento, independentemente dos processos de sua captação, do suporte usado inicial ou posteriormente para fixá-lo, bem como dos meios utilizados para sua veiculação;

XI - produtor - a pessoa física ou jurídica que toma a iniciativa e tem a responsabilidade econômica da primeira fixação do fonograma ou da obra audiovisual, qualquer que seja a natureza do suporte utilizado;

XII - radiodifusão - a transmissão sem fio, inclusive por satélites, de sons ou imagens e sons ou das representações desses, para recepção ao público e a transmissão de sinais codificados, quando os meios de decodificação sejam oferecidos ao público pelo organismo de radiodifusão ou com seu consentimento;”

Quando saímos da esfera da telecomunicação e regulação própria da área, passamos para o consumo através de plataformas de *streaming*, onde há a transmissão dos conteúdos sem que seja necessário armazenar o arquivo pelo usuário final.

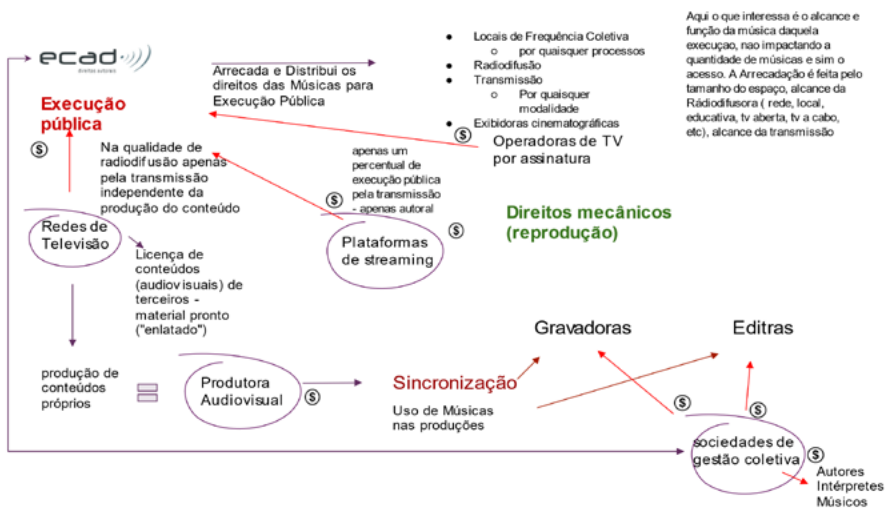
Perceba, já temos estas definições em nossa legislação vigente, não existe aqui fato ou tecnologia nova. Através de uma distribuição as produções audiovisuais são disponibilizadas para transmissão, reprodução e execução através de plataformas de vídeo, sejam pagas sejam gratuitas. (*SVOD*)

Precisamos então, compreender a cadeia de autorizações necessárias para tais distribuições, e aqui vale lembrar quem são os detentores dos direitos.

No caso de obra audiovisual, são considerados como co-autores o autor do assunto ou argumento literário e o diretor mas, é o Produtor, como organizador a quem cabe os direitos patrimoniais sobre o conjunto da obra coletiva, já tendo em regra, obtido as respectivas cessões dos autores para que possa livremente, resguardando remunerações e direitos morais, distribuir tal obra coletiva.

Ainda na cadeia de autorizações, um outro componente inserido das produções audiovisuais que são as músicas lá sincronizadas. Aqui temos como praxe uma divisão entre músicas originais compostas para a produção e músicas comerciais e/ou pré-existentes licenciadas para o audiovisual, que após sincronizadas passam a ser parte da obra audiovisual.

Aqui temos dois direitos que se complementam ao formar uma terceira obra em comum e que tem sido um ponto de discussão nas distribuições para as plataformas. No quadro abaixo é possível ver o diagrama das receitas e autorizações necessárias do uso da música nas produções:



Cabe às plataformas de vídeo, pela natureza de sua operação arcar com os direitos mecânicos e com os direitos de execução pública, pelos usos da plataforma, que em nada tem a ver com o direito de inclusão (sincronização).

As plataformas estão aqui aplicando a conceituação de direitos mecânicos americana, onde há apenas a reprodução e muitas vezes havendo uma cessão total de direitos, inclusive morais, que é permitida na legislação americana e por muitas vezes as trilhas produzidas são realmente da produtora, mas, desconsiderando a distribuição que existe na definição brasileira, assim como, se baseando apenas no fonograma, excluído em sua definição obra audiovisual.

E neste momento temos aqui um embate negocial já que se baseando no Copyright desconsidera pontos cruciais da proteção autoral. Um problema comum por exemplo é que muitas vezes as produtoras audiovisuais podem não ter os direitos musicais liberados para plataformas VOD, o que raramente ocorre nas licenças norte americanas. E aí, a quem cabe este custo? Seria da plataforma a obrigação de remunerar pelos usos nela ocorridos, como fazem com a execução pública, mas negocialmente exigem que as produções sejam entregues com este direito liberado, o que causa um novo custo na produção, principalmente antigas. Como fica essa conta?!

E aqui temos um possível ponto de atrito entre detentores das músicas e produtoras audiovisuais. De um lado há uma tentativa em se equiparar esses usos como a venda de DVD's, o que poderia ser um retrocesso, se a tecnologia avança, também se adequam os usos pertinentes aquele modelo de negócio, e as definições já estabelecidas pela LDA permitem essa adequação com definições claras.

Temos que ter em vista que hoje, as plataformas de *streaming* de vídeo remuneram os direitos mecânicos (reprodução + Distribuição) das produções audiovisuais, nada mais sendo devido além de execução pública para as músicas.

Para aqueles que já trabalham na área de direitos autorais é regra que a aplicação do artigo 31 da Lei se torna inquestionável de forma que, a autorização dada por um meio e uma modalidade não se estende às demais, por serem independentes, em harmonia o princípio da interpretação restritiva dos direitos autorais.

Todavia o que aqui está trazendo a discussão não se trata de uma forma de burlar, furtar ou diminuir os direitos do autor, mas sim que haja a livre transição das obras em um mundo mais inovador no qual a tecnologia irá transcender a previsibilidade quando ocorrem as transações. Não queremos negar o direito de remuneração justa do autor, mas que o meio não se torne mais relevante que o fim, um obstáculo a ampla divulgação e exploração do conteúdo.

É certo que se trata de uma jornada de inovação e não um destino a que chegaremos a um determinado momento, de tal forma que, se não houver a releitu-

ra, o distanciamento de situações pretéritas para o enfrentamento do futuro⁸. Longe de trazer as soluções, o que será uma missão de todos que militam na área e dos próprios titulares, diversas proposições serão possíveis, tais como mudanças legislativas, autorregulação, ampliação do fair use, etc.

Aparentemente, o inciso V do artigo 49 da Lei de Direitos Autorais traz uma limitação ao transbordamento dos direitos autorais na medida em que prevê “a cessão só se operará para modalidades de utilização já existentes à data do contrato;”. A despeito da melhor doutrina entender que tecnologia está compreendido no artigo 49, absolutamente pertinente em situações pretéritas, não há essa indicação na lei, e a tecnologia se mostrou diferente de modalidade.

Há anos a discussão nos cerca, citando-se o assunto “Digitalização de obras” (Abrão, Eliane Y., “Direitos de Autor e Direitos Conexos”, São Paulo: Migalhas, 2014, p. 600):

“De um ponto de vista simplificado, a digitalização levada a efeito para conservar acervos e armazená-los com a exclusiva finalidade de atender internamente os arquivos de uma instituição, não pode ser considerada violação a direitos autorais. A disponibilização desse material ao público, porém, com a qual ganha a obra novos leitores, faz com que alguns autores e titulares entendam o novo suporte como novo modelo de utilização, disponibilizado para novo público.”

Em continuidade, é consignado que a comunidade jurídica especializada ainda se divide, e precedente do TJSP é pela interpretação restritiva dos direitos autorais.

É possível verificar uma certa tendência, obviamente a ser confirmada *a posteriori*, que as modalidades, melhor serão compreendidas quando pensadas em mercados, setores da economia.

Ademais, depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra em qualquer modalidade de uso, destacando-se o inciso X: “*quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser inventadas.*”

Temos ainda uma questão importantíssima de que a nossa legislação (direito de autor) em muito se difere da legislação base (Direito de cópia – Copyright) das plataformas de vídeo estrangeiras. Há de se respeitar o sistema legal local.

[8] Todavia, decisões condenatórias simplesmente no fato de ter havido digitalização do conteúdo não terá espaço na nova economia.

3. PONTOS FINAIS DE DISCUSSÃO

Temos em voga aqui novas formas de distribuição e consumo dos conteúdos que hoje movimentam toda uma cadeia de remuneração que tem que se ajustar entre si.

De um lado temos as plataformas de vídeo como ponta final de entrega de conteúdos massivamente de terceiros para o consumidor final, com receita própria de publicidade e/ou assinaturas.

De outro lado temos os detentores dos direitos destes conteúdos, sendo eles as produtoras audiovisuais e titulares das músicas que precisam ser adequadamente remunerados pelo consumo de seus bens.

Internamente temos ainda o relacionamento entre os detentores das músicas e das produtoras audiovisuais.

Por fim, temos ainda as plataformas se tornando também grandes produtoras audiovisuais.

Será que já vimos este filme antes?!

Já não passamos por mudanças de consumo anteriormente?

Já não vimos nascerem primeiro o cinema, depois os canais de televisão aberta e posteriormente os canais fechados de televisões a cabo?

Fora regulações comerciais, tributárias e específicas de comunicação, se faz de fato necessário mudarmos leis autorais com conceitos amplos a cada nova tecnologia?

Já não se torna obsoleta a discussão entre pares que juntos licenciam seus conteúdos?

Todos devem ter remunerações justas e equitativas para uma manutenção saudável de toda cadeia produtiva.

Aqueles que lucram com os conteúdos devem saber como remunerar adequadamente aqueles que lhe provêm o objeto de seu lucro.

Mas temos uma economia que não retrocederá. A chamada economia da mídia tem características próprias diversas da indústria tradicional, que podem ser:

“163.

As características-chave dessa indústria são as seguintes:

a) **Não-escassez** – o conceito-chave de escassez na teoria econômica aplica-se apenas à produção do conteúdo midiático, mas não a sua reprodução. Isso ocorre pela natureza do ‘produto midiático’, definido como o conjunto das mensagens e comunicações que utilizam um determinado tipo de mídia como suporte. O produto midiático não se esgota pelo consumo. Por exemplo, a despeito do número de vezes que uma canção seja ouvida ou que um filme seja visto ou que uma notícia seja lida, a depreciação se restringe ao suporte do produto.

b) **Não-rivalidade** – o consumo do produto midiático não reduz a quantidade disponível desse mesmo bem para o consumo de outros indivíduos. Dada essa característica, o produto midiático aproxima-se dos ‘bens públicos puros’, que se diferenciam pelo fato de, além de não-rivais, também serem ‘não excludentes’, tornando impossível excluir determinados indivíduos da população de seu consumo, uma vez definido o volume de produção.

Segundo GABSZEWICZ, Jean & SONNAC: ‘(...) A aplicação dessa noção à economia da mídia difere conforme a mídia em questão. Pode ser o caso de um bem público com exclusão – caso da assinatura do serviço de TV a cabo, do preço pago para comprar um periódico o para ir ao cinema – ou de um bem público puro – como o caso da televisão aberta ou dos jornais gratuitos.’ 34 Voto Conselheiro Luis Carlos Thadeu Delorme Prado nos ACs 53500.002423/2003 e 53500.029160/2004 (Sky|Directv), julgados pelo CADE em 2006, pp. 43-44 (DOC SEI 0168612).

A análise do micromercado da mídia acima transcrito somado com a análise dos pontos legislativos e regulatórios tem que se interrelacionar para que haja fomento e crescimento econômico para os titulares, para os produtores, tal qual para as plataformas.

Temos sem dúvida mais questões do que soluções, mas amplamente questões que dependem de uma boa comunicação entre as partes e setores que se relacionam entre si, criando modelos de negócios sustentáveis para toda a cadeia de produção e distribuição do conteúdo.

Se faz fundamental que todos os atores desta cadeia estejam abertos a evoluir com a tecnologia, mas, acima de tudo cabe também àqueles que desenvolvem novas plataformas e tecnologias em se preocupar logo em fase de inicial de projeto como remunerar o objeto central da sua plataforma, afinal não estaríamos sequer falando de multtelas se não existissem os filmes, séries, músicas, vídeos imagens e o mais vasto conteúdo para se exibir.

APURAÇÃO DOS PREJUÍZOS DA INFRAÇÃO A PROPRIEDADES INTELECTUAIS

Maurício Carlos da Silva Braga¹

Rogério Gomes Gigel²

Sumário: I - APURAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS ASSEGURADA PELA LEI 9.279/96; II – APURAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS ASSEGURADA PELA LEI 9.610/98; III - DA RECOMPOSIÇÃO DOS PREJUÍZOS MORAIS DA INFRAÇÃO A PROPRIEDADES INTELECTUAIS; e, IV - CONCLUSÃO

O presente estudo tem por finalidade a análise de um tema de grande repercussão e muito debate nos Tribunais, porquanto operadores do direito, magistrados e até mesmo empresários despertam interesse nas conseqüências legais advindas de violações às propriedades intelectuais.

De um modo geral, as violações às propriedades intelectuais, acarretam prejuízos materiais e morais, tendo sua abrangência e desdobramentos legais tra-

[1] Graduado em 1978 pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (Largo de São Francisco). Atuação especializada em Propriedade Intelectual e Combate à Pirataria, exercendo os seguintes cargos: **SECRETÁRIO NACIONAL de DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL – SDAPI**, da Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania; Membro do **GIPI – Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual**; Membro do **CNCP – CONSELHO NACIONAL DE COMBATE À PIRATARIA**; Atuou no Comitê Permanente de Direitos Autorais da **OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual**, na sua sede em Genebra (Suíça); A convite do Governo Brasileiro, participou dos trabalhos da CPI da Pirataria em Brasília; Presidente da **ABRAL – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE LICENCIAMENTO**; Diretor-Secretário da **ASPI – ASSOCIAÇÃO PAULISTA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**. É sócio fundador e diretor da **BRAGA & ASSOCIADOS – ADVOGADOS**, constituída em 1984.

[2] Graduado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Judas Tadeu. Membro da Comissão V – Direito das Coisas e Propriedade Intelectual da IX Jornada de Direito Civil: Comemoração dos 20 anos da Lei n. 10.406 e da Instituição da Jornada de Direito Civil, realizada pelo Centro de Estudos Judiciários (2022). Advogado na empresa **BRAGA & ASSOCIADOS – ADVOGADOS**.

tados pela Lei da Propriedade Industrial – Lei nº 9.279/96, quanto à marca, desenho industrial, patente de invenção, modelo de utilidade e atos de concorrência desleal; Lei de Direitos Autorais - Lei 9.610/98, quanto às obras intelectuais que representam as criações do espírito e que resultam em criações artísticas, literárias e científicas.

Os direitos em análise detêm proteção constitucional.

A prática ilícita, diante das circunstâncias definidas pela lei prejudica diretamente as vendas ou os negócios dos titulares das propriedades intelectuais, em decorrência do desvio de clientela promovido pela infração, bem como pela vulgarização do direito atingido.

Assim sendo, os lucros cessantes ocasionados pela infração às propriedades intelectuais são inequívocos, estando, inclusive, pacificado o entendimento no C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA de que “*as perdas e danos, nos casos de uso indevido de marca, decorrem do próprio ato ilícito praticado pela ré*”³.

I - APURAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS ASSEgurADA PELA LEI 9.279/96

Os danos morais e materiais decorrentes do uso indevido de marca e propriedade industrial não demandam a prova concreta do prejuízo, que se presume.

Em caso de infração a demais propriedades intelectuais, portanto, **deve ser reconhecido o direito da vítima da infração aos danos materiais e aos danos morais (aferíveis *in re ipsa*).**

De acordo com a lei da propriedade industrial um ato contrário à lei, seja exposição, seja ocultação, seja comercialização, *já é suficiente para a confirmação da prática ilícita de infração*, como também para determinar a apuração dos prejuízos às propriedades intelectuais. Isso porque a atividade ilegal acarreta diretamente prejuízo material ao titular da propriedade intelectual violada, na medida em que

[3]STJ - REsp n. 101.118-PR - 4ª Turma - j. 02-03-2000 - Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira.

a infração promove a exposição e venda de um produto que não deveria estar no mercado, em detrimento do produto original.

Para o reconhecimento da prática ilícita e do dever de indenizar, não se questiona a quantidade de produtos que foram destinados ao arripio da lei na empreitada criminosa, tampouco o legislador estabeleceu, para o reconhecimento da infração, sobre a necessidade de análise da intenção do infrator.

Também é importante ressaltar que a infração às propriedades intelectuais ocasiona forçosamente prejuízo ao patrimônio do titular do direito violado. Em alguns casos, os lucros do titular da propriedade intelectual violada não são atingidos pela infração, mas isso não significa a inexistência de prejuízo. Em verdade, se a infração não existisse o titular da propriedade intelectual obteria lucros maiores, porque no mercado os consumidores apenas iriam adquirir os produtos originais.

Não se pode esquecer que a estratégia do infrator coibida pelo legislador está justamente na confusão criada para iludir o consumidor, criando vínculo que nunca existiu, associando o produto contrafeito, na maior parte das vezes, de baixa qualidade e preços menores, despertando o interesse em adquirir produtos que não utilizam a matéria prima, a tecnologia desenvolvida pelo titular da marca, que fez seu produto tornar líder de vendas em seu segmento.

Nas ações em que se discute a existência de infração/contrafação de marcas, patentes, desenhos industriais etc., a indenização pelos prejuízos patrimoniais experimentados pela vítima da infração deve ser fixada com base nos critérios dispostos nos arts. 208 e 210 da Lei 9.279/96, mediante a apuração do quantum na fase de liquidação de sentença.

Tanto doutrina e Jurisprudência são unânimes em destacar que os danos materiais e morais, quando se trata da exploração da propriedade industrial alheia, encontram-se “*in re ipsa*”.

Neste sentido, a doutrina especializada ensina que ***“A simples violação do direito obriga à satisfação do dano, na forma do art. 159 do CC, não sendo, pois, necessário, a nosso ver, que o autor faça a prova dos prejuízos no curso da ação. Verificada a infração, a ação deve ser julgada procedente”*** (GAMA CERQUEIRA)⁴.

[4] Tratado da Propriedade Industrial Vol. II, Tomo II. 3ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. p. 217/218

Na mesma direção, também consagrada doutrina que: “... *as condutas em questão não necessitam ser reiteradas. Um ato isolado é suficiente para caracterizar o crime. As quantidades de produtos vendidos, importados, exportados, oferecidos ou expostos à venda e mantidos em estoque é absolutamente irrelevante, na medida em que a lei é silente quanto a esse aspecto, no que está correto. Da mesma forma, não há que se discutir sobre a intenção do infrator. A Lei não exigiu conduta específica para que seja tipificado o crime. Pouco importa, no caso de oferecimento ou exposição à venda, por exemplo, que o infrator obtenha sucesso e consiga efetivamente vender os produtos com marca contrafeita. Basta o mero oferecimento ou exposição à venda para se aplicar o artigo em questão. Ainda sobre exposição à venda, cabe deixar claro que não é necessária a exposição pública dos produtos. É suficiente que haja sua disponibilização aos consumidores, de qualquer forma, para caracterizar-se o delito.*”⁵

Em caso de infração, portanto, o Poder Judiciário, na forma da lei, está consolidando o entendimento da imperiosa necessidade de efetiva punição ao contrafator, buscando desta maneira coibir esse tipo de prática repudiada pela lei, de tal sorte que, o exclusivo pagamento de um único produto, não enseja o caráter punitivo necessário estabelecido pelo legislador ao instituir a Lei da Propriedade Industrial. A fixação de arbitramentos pífios, apenas estimulará a continuidade da prática ilícita, o que não é esperado pela sociedade, pela lei, pela vítima da infração e pelo próprio Poder Judiciário.

As perdas e danos estão estabelecidas pelo legislador nos artigos 208, 209 e 210 da Lei Federal nº 9.279/96.

O artigo 208 indica critério para recomposição dos benefícios que o titular do direito teria auferido se a infração não tivesse sido praticada.

Estão asseguradas pelo art. 209 as perdas e danos que prejudicam a reputação e negócios alheio, criando confusão entre estabelecimentos ou serviços, abarcando atos ilícitos de concorrência desleal.

Já o artigo 210, estabelece que o cômputo dos lucros cessantes será definido pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

[5] Comentários à Lei da Propriedade Industrial, IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual, Ed. Renovar, 2005, fls.381/382)

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

Assim sendo, a lei apresenta critérios para apuração dos prejuízos materiais, sendo certo que o critério indicado pelo artigo 208 está também registrado pelo inciso I do artigo 210 do mesmo diploma legal.

Caso o prejudicado já tenha a prova do montante dos prejuízos, prontamente poderá de antemão, ao ingressar com a ação para pretender a paralisação da prática ilícita, indicar o valor da causa e do prejuízo. Contudo, a lei, como a Jurisprudência, diante desta questão tormentosa facultou ao prejudicado a adoção do procedimento de liquidação de sentença.

Assim sendo, caberá ao prejudicado, dentre os critérios estabelecidos em lei, eleger qual é mais adequado e vantajoso para a recomposição dos prejuízos que experimentou. Observa-se, portanto, que o legislador tencionou privilegiar o direito do titular da propriedade intelectual violada, partindo do princípio que somente este pode efetivamente estimar a natureza e gravidade do prejuízo experimentado.

O primeiro critério, especificado no inciso I do artigo 210, que reproduz o critério indicado no artigo 208, assegura o pagamento de indenização em valor correspondente aos acréscimos que o titular do direito violado poderia ter auferido se a violação não existisse. Neste sentido, tem-se que a cada produto contrafeito vendido, um produto original deixou de ser comercializado, nascendo daí os prejuízos materiais.

Outro critério legal para recomposição dos prejuízos materiais é aquele disposto no inciso II do artigo 210, que representa os benefícios que foram obtidos pelo autor da infração.

Muitas vezes, o agente infrator, sabendo da prática criminosa que está cometendo, acobertará os vestígios de sua atividade, principalmente via adulteração de sua contabilidade, visando justamente prejudicar a apuração de seus lucros. Este critério é vantajoso se o prejudicado tem provas dos altos lucros que são obtidos por todo o período da prática criminosa. Contudo, deve-se levar em consideração, que na maior parte das vezes, o preço do produto contrafeito é infinitamente

menor que o valor do produto original, o que também poderia resultar em valores muito distantes que o titular do direito poderia obter se todos os produtos originais fossem vendidos.

Por fim, tem-se o critério – inciso III do artigo 210 - que representa a formalização de um contrato para a exploração lícita do direito. Trata-se da recomposição dos danos a partir da remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem. Este critério apresenta-se vantajoso, se a vítima da contrafação possui contrato já formalizado com terceiro que já exerce a exploração da mesma propriedade intelectual, de forma lícita e poderá servir de parâmetro indenizatório.

Da mesma maneira, referido critério poderá ser invocado pelo titular do direito violado, como objeto de prova técnica no curso do processo ou na fase de liquidação do julgado, para que seja definido o valor de uma licença.

Examina a doutrina se as hipóteses tratadas pelos incisos I e II do artigo legal supra transcrito não se tratariam de lucros cessantes, mas danos propriamente emergentes, pois a recomposição dos prejuízos provocados pela infração, nas situações em exame, estaria direcionada e dependeria da apuração do lucro obtido pelo contrafator, que sempre buscará acobertar os lucros obtidos e criará todo tipo de artimanhas para prejudicar o cumprimento da sentença condenatória proferida em seu desfavor.

Neste sentido, a Jurisprudência uníssona do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: *“Direito marcário. Ação cominatória, com pedidos de indenizatória, visando a impedir a ré de produzir e de comercializar produtos que violem a marca titulada pela autora. Sentença de parcial procedência. Apelação da ré, pela reversão do resultado. Apelação da autora, pela majoração da verba indenizatória do dano moral. Autora que logrou comprovar a titularidade da marca “CBF” e sua subsequente violação pela corrê, que se utilizou indevidamente de sinais distintivos e comercializou produtos contrafeitos. Danos materiais e morais que se encontram “in re ipsa” quando se trata da exploração da propriedade industrial alheia. “A simples violação do direito obriga à satisfação do dano, na forma do art. 159 do CC, não sendo, pois, necessário, a nosso ver, que o autor faça a prova dos prejuízos no curso da ação. Verificada a infração, a ação deve ser julgada procedente” (GAMA CERQUEIRA). Jurisprudência deste TJSP e do STJ. Danos materiais. Apuração em liquidação de sentença, nos termos dos arts. 208 e 210 da Lei 9.279/96. Enunciado VIII do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Valor danos morais. Os critérios de fixação dos danos morais “devem visar (...) à*

máxima eficácia do remédio jurídico, (...) asseguradas as garantias do devido processo legal” (DENIS BORGES BARBOSA). Arbitramento em quantia irrisória, considerando-se o porte econômico da ré, a extensão dos atos praticados e a necessidade de se coibir o ilícito lucrativo. Sua majoração. Reforma parcial da sentença recorrida. Apelação da ré desprovida e recurso da autora provido.”⁶

Como visto, portanto, existindo a prática de ato ilícito, surge o dever de indenizar os prejuízos no campo material, que poderão inclusive, ser arbitrados na fase de liquidação de sentença, conforme matéria sumulada pelo recente **Enunciado VIII** do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial da Egrégia Corte de Justiça do Estado de São Paulo: *“Nas ações de contrafação, em regra, a indenização por danos materiais deve ser fixada com base nos critérios dispostos nos arts. 208 e 210 da Lei 9.279/96, com apuração em fase de liquidação de sentença.”*

II – APURAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS ASSEGURADA PELA LEI 9.610/98

A Lei nº 9.610/98 – Lei de Direito Autoral, através do artigo 7º, incisos I à XIII define as obras intelectuais protegidas pelo direito autoral.

Por sua vez, o legislador apresentou as situações não abarcadas pela proteção autoral, através do artigo 8º - incisos I à VI do referido diploma legal.

Quanto à prática ilícita, a mestre Eliane Abrão ensina que *“a violação clássica aos direitos autorais é a que ocorre por meio de reproduções (cópias idênticas) integrais ou parciais feitas sem o consentimento dos titulares.”*⁷.

É muito importante ressaltar, que a Lei nº 9.610/98 estabeleceu através do artigo 18, que os direitos autorais independem de registro para sua proteção legal. Assim sendo, nasce a proteção autoral mediante a exteriorização da criação, por seu titular, independentemente de registro, servindo tal assentamento como meio de prova de titularidade.

[6] Apelação n.º 1062795-55.2019.8.26.0100 – destaques nossos)

[7] “Direitos de autor e direitos conexos”, 2ª ed., São Paulo, Ed. Migalhas, 2014, p. 377

Constatada a violação ao direito autoral, o titular da obra, seus cessiônários ou sucessores poderão pleitear a apreensão dos exemplares que fraudulentamente reproduzem o direito, bem como a imediata suspensão da divulgação e a recomposição dos prejuízos experimentados, conforme estabelecem os artigos 102, 103 - parágrafo único e 104 da Lei Federal n.º 9.610/98.

O artigo 103, estabelece que o infrator perderá para o titular do direito os exemplares que se apreenderem e pagar-lhe-á o preço dos que tiver vendido, sendo que a Jurisprudência tem julgado que deve ser aplicado o preço do produto original. Importante ressalva está disposta no parágrafo único desse artigo, já que prevê o pagamento do valor equivalente a 3000 (três mil) exemplares, além dos apreendidos, quando não se puder aferir a quantidade de exemplares da edição fraudulenta:

Art. 103. Quem editar obra literária, artística ou científica, sem autorização do titular, perderá para este os exemplares que se apreenderem e pagar-lhe-á o preço dos que tiver vendido. Parágrafo único.

Não se conhecendo o número de exemplares que constituem a edição fraudulenta, pagará o transgressor o valor de três mil exemplares, além dos apreendidos.

As Cortes superiores asseguram a proteção legal decorrente da violação de direito patrimonial e moral ao autor de obra ilicitamente reproduzida: **RECURSOS ESPECIAIS. 1. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE VIOLAÇÃO DE DIREITO MORAL E PATRIMONIAL DO AUTOR DE OBRA ARQUITETÔNICA, REPRODUZIDA EM LATAS DE TINTAS E MATERIAL PUBLICITÁRIO, SEM SUA AUTORIZAÇÃO E INDICAÇÃO DO CRÉDITO AUTORAL. (...) 5. VIOLAÇÃO DE DIREITO PATRIMONIAL DO AUTOR. RECONHECIMENTO. MENSURAÇÃO CERTA E DETERMINADA DO DANO MATERIAL. NECESSIDADE. 6. VIOLAÇÃO DE DIREITO MORAL DO AUTOR. AUSÊNCIA DO CRÉDITO AUTORAL. SUFICIÊNCIA PARA A CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO ESPECIAL DA FABRICANTE DE TINTAS IMPROVIDO; E RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO AUTOR DA OBRA PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A criação intelectual é expressão artística do indivíduo; a obra, como criação do espírito, guarda em si aspectos indissociáveis da personalidade de seu criador. Nessa extensão, a defesa e a proteção da autoria e da integridade da obra ressaem como direitos da personalidade do autor, irrenunciáveis e inalienáveis. Por conseguinte, a mera utilização da obra, sem a devida atribuição do crédito autoral representa, por si, violação de um direito da personalidade do autor e, como tal, indenizável. 7. Recurso especial**

*da fabricante de tintas improvido; e recurso especial do autor da obra parcialmente provido.*⁸

III - DA RECOMPOSIÇÃO DOS PREJUÍZOS MORAIS DA INFRAÇÃO A PROPRIEDADES INTELECTUAIS

Da mesma maneira, a infração à propriedade intelectual também acarreta prejuízos de ordem imaterial.

Neste sentido, também devem ser recompostos os danos morais. Considerando que o titular da propriedade industrial (marcas, patentes, desenho industrial etc), na maior parte dos casos se trata de pessoa jurídica, no campo não patrimonial exsurge a possibilidade de reconhecimento da indenizabilidade em virtude da difamação decorrente da infração, que atinge diretamente a boa fama e reputação da empresa que viu seu invento ou marca vulgarizado pela prática criminosa.

Não se pode admitir o arbitramento em quantia irrisória, devendo ser considerado o porte econômico do infrator, a extensão dos atos praticados e, principalmente, **a necessidade de se coibir o ilícito lucrativo, de forma a desestimular a prática ilícita.**

Os danos morais oriundos da violação de marca ou patente registrada decorrem diretamente da prática do ato ilícito, sem que se faça necessária a prova do abalo em si mesmo.

A infração acarreta necessariamente a violação da honra objetiva do titular da propriedade industrial, residindo o ato ilícito no fato de que a violação acarreta confusão no mercado consumidor, desvio de clientela, perda financeira e ofensa à reputação do nome dos titulares do direito violado.

Sobre o tema, já reconheceu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que a condenação no pagamento de indenização por danos morais se justifica pela ***“vulgarização do produto e a depreciação da reputação comercial do titular da marca, efeitos da prática de falsificação, constituem elementos***

[8] (STJ, REsp 1562617/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016 g.n.)

suficientes a lesar o direito à imagem do titular da marca, o que autoriza a reparação por danos morais.”⁹

Nesta mesma direção, confira-se a recente Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em que a Ministra Maria Isabel Gallotti, ao decidir Agravo em Recurso Especial, proferiu a seguinte decisão monocrática: “... ***quanto à necessidade de reparação dos danos morais, o acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Corte Superior, para a qual os danos morais oriundos da violação de marca registrada decorrem diretamente da prática do ato ilícito, sem que se faça necessária a prova do abalo em si mesmo. Confiram-se, a respeito do tema, os seguintes julgados. ... 6. Recurso especial mediante o qual as rés pretendem: i) seja afastada sua responsabilidade, pela ausência de cometimento do ato reconhecido como ilícito; ii) seja afastada sua condenação à compensação dos danos morais, por não terem sido comprovados; e iii) seja reduzido o valor fixado para os danos morais. 7. Proibição de utilização de marca alheia registrada que decorre diretamente de lei e não de decisão judicial, que apenas reconhece a configuração do ilícito e impede sua reiteração. ... 9. Conforme jurisprudência deste Superior Tribunal, os danos morais oriundos da violação de marca registrada decorrem diretamente da prática do ato ilícito, sendo despicienda a efetiva comprovação do abalo. - REsp 1881211/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021***”.

Concluindo sua criteriosa decisão: “É cabível, portanto, a condenação da agravada ao pagamento de indenização por danos ***morais.Fixo a indenização em R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor requerido pela agravante e compatível com os valores que têm sido fixados por este Tribunal em casos semelhantes, consoante se verifica dos julgados acima citados. Em face do exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial. Julgo procedente o pedido de indenização por danos morais, que fixo em R\$ 20.000,00 (vinte mil reais). Condeno a agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios correspondentes a 20% do valor da condenação.***”¹⁰

Uma questão importante que vem sendo tratada pelo Poder Judiciário como um todo diz respeito à adequada fixação do valor *quantum debeatur*, no que tange à aferição do dano moral.

[9] Recurso Especial n. 466.761-RJ, j. em 3.4.2003, Relatora Ministra Nancy Andrighi

[10] AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1772195 - SP (2020/0262188-1) RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, j.25.04.2022

Cabe aqui uma crítica às sentenças absolutórias ou condenatórias, que fixam quantias irrisórias, e que acabam por incentivar a prática de infrações. Aliás, tais sentenças vem sendo reformadas diuturnamente por nossos Tribunais Superiores. Após medirem as conseqüências de seus atos e diante dos irrisórios valores conferidos pelo Judiciário, os contrafatores muitas vezes, conscientemente, escolhem insistir na prática ilícita, numa atitude temerária e quase viciada. Os infratores, assim, sabem que o resultado final será altamente lucrativo.

O Poder Judiciário, com o objetivo de derrubar essa lógica danosa, vem punindo o ilícito lucrativo de forma severa, como se observa da decisão supra transcrita, reconhecendo a disparidade entre as baixas indenizações praticadas e os exorbitantes valores angariados com a contrafação.

Tal tendência sugere que a condenação irrisória seja majorada, passando a ser arbitrada observando a ótica da racionalidade econômica, fixando a sanção pecuniária em quantia que desestime a infração da regra jurídica.

Quanto ao dano moral no campo do direito autoral, aplicam-se as mesmas regras, doutrinas e jurisprudências até aqui colacionadas.

Todavia, diante da ressalva prevista no artigo 49, I da Lei n. 9.610/1998 (LDA), vislumbra-se a impossibilidade de transferência a terceiros de referido direito personalíssimo, encontrando os licenciados, os cessionários ou terceiros legalmente autorizados por outros meios admitidos em Direito, barreiras para pleitear judicialmente o dano moral de titularidade do autor da obra protegida pelo direito autoral.

“Art. 49. Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente transferidos a terceiros, por ele ou por seus sucessores, a título universal ou singular, pessoalmente ou por meio de representantes com poderes especiais, por meio de licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos em Direito, obedidas as seguintes limitações:

*I - a transmissão total compreende todos os direitos de autor, **salvo os de natureza moral expressamente excluídos por lei;**” grifei*

Na hipótese de infração a propriedades intelectuais, os danos morais decorrem da violação da honra objetiva, em virtude da confusão no mercado consumidor e ofensa à reputação do nome do titular do direito violado.

IV - CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, constatamos a toda evidência que os nossos Tribunais vêm se preocupando em privilegiar o direito do titular da propriedade intelectual, seja na estipulação de critérios previstos em lei mais favoráveis ao prejudicado, como também na fixação de valores de indenização, tanto patrimonial, quanto moral, mais compatíveis com os efetivos prejuízos experimentados pelo titular, ou seja, o autor da ação.

É sabido que os réus - agentes violadores – por sua natureza infratora procurarão se valer de todos os meios ilícitos para burlar a apuração de seus lucros reais. Por isso mesmo, sem dúvida, o processo judicial deve servir de instrumento não apenas de reparação dos danos causados ao titular da propriedade intelectual, mas, sobretudo, de aparelho inibidor de atividades ilícitas lucrativas.

Nem sempre os dispositivos legais são sinônimos de garantia de recomposição de prejuízos, razão pela qual a atividade de nossos julgadores se torna imprescindível para cumprir esse desiderato.

A atividade da advocacia deve se empenhar pela aplicação do melhor critério daqueles previstos na lei, de forma a direcionar adequadamente a cada caso concreto.

PERÍCIA COMPLEXA NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Rogério Prado de Castro Monteiro¹

Sumário: 1. Introdução. 2. Breves considerações acerca da contextualização dos direitos de Propriedade Industrial sob o enfoque da prova. 3. Perícia Complexa. 4. Perícia Complexa na Propriedade Industrial. 5. Conclusão. 6. Índice Bibliográfico

1. INTRODUÇÃO

Na forma do artigo 156 do Código de Processo Civil, o juiz será *assistido por perito* quando a *prova do fato* depender de *conhecimento técnico* ou *científico*, sendo que a *prova pericial* consiste em *exame, vistoria ou avaliação*, conforme o artigo 464, *caput*, do CPC, e será *indeferida* nas hipóteses previstas em seu parágrafo primeiro, ou seja, quando (i) *a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico*; (ii) *for desnecessária em vista de outras provas produzidas*; e (iii) *a verificação for impraticável*.

De ofício ou a requerimento das partes, a perícia poderá ainda ser substituída pela chamada *prova técnica simplificada*, quando o ponto controvertido for de menor complexidade (artigo 464 § 2º, CPC), o juiz realizará a inquirição de um especialista que possua conhecimento científico ou técnico, com formação acadêmica específica na área objeto de seu depoimento, e que poderá valer-se de qualquer recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens com o fim de esclarecer os pontos controvertidos da causa (artigo 464, §§3º e 4º do CPC).

[1] Advogado graduado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Especialista em Propriedade Imaterial, Direitos Autorais, Propriedade Industrial, Direitos da Personalidade e Comunicação, pela Escola Superior de Advocacia da OAB/SP. Especialista em Direito Processo Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP.

Discorrendo sobre o papel da perícia no processo judicial, KNIJNIK define que “na vida prática, o encontro da ciência com o processo está materializado na perícia. A vocação da perícia, como parece óbvio, parece introduzir subsídios, fornecer respostas, resolver problemas”², o que poderia se tratar de uma solução simples, satisfatória e que supriria a necessidade da causa a contento, afinal, a informação técnica/científica faltante estaria sendo preenchida mediante a realização da *prova pericial*, não fosse o “paradoxo pericial”, comentado pelo autor, consistente no fato de que “convoca-se o perito porque assuntos inerentes à ciência estão além da compreensão do juiz, leigo, por definição, naquela área do conhecimento. No entanto, o sistema exige que esse mesmo juiz não só aprecie, como ainda eleja teses científicas eventualmente conflitantes, ou mesmo inacabadas, resolvendo assuntos que até aos cientistas devem soar controvertido e intermináveis. Ao fim e ao cabo, o julgador – seja eles estatal ou mesmo um árbitro – vê-se na contingência de recorrer ao perito ante a falta de conhecimento especializado. Depois, a este mesmo julgador – desprovido daqueles conhecimentos científicos – pede-se apreciar a qualidade o acerto da obra do expert, podendo até mesmo rejeitar-lhe as conclusões. (...) já houve quem definisse a prova pericial como uma *‘empreitada absurda’*”³. Questão muito interessante e sobre a qual também se manifestou Ada Pellegrini Grinover⁴.

Para a realização do encargo, o sistema processual determina que o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia (465, *caput*, CPC), valendo aqui destacar a preocupação do legislador para que o citado profissional comprove sua especialização, mediante apresentação de currículo (artigo 465, § 2º, II, CPC), sob pena de poder ser substituído quando faltar-lhe conhecimento técnico ou científico (artigo 468, I CPC). Considerando o disposto nos artigos 479⁵ e 371⁶, do CPC,

[2] KNIJNIK, Danilo – “PROVA PERICIAL e seu controle no Direito Processual Brasileiro. Ed. Revista dos Tribunais, 2018, pág. de Apresentação.

[3] *ibid.*, pág. de Apresentação.

[4] GRINOVER, Ada Pellegrini. Prova Pericial: Conhecimento Técnico Especializado e Perícia Complexa, publicado na Revista da Propriedade Industrial nº 89 (Jul/Ago 2007), pág.4: “Dessa maneira, é inevitável a indagação: como pode o juiz, que se presume desconhecer a matéria técnica especializada (razão pela qual determinou a prova pericial), controlar o conteúdo do trabalho do perito, diante de tal desconhecimento? Como pode o juiz valorar uma prova cuja substância, por definição, é para ele estranha?”

[5] artigo 479 do CPC. “O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”.

[6] artigo 371 do CPC. “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

“o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos”⁷.

Como ensinam CARVALHO e FABRIS, “não importa que o magistrado que esteja conduzindo a causa, em virtude da sua qualificação técnica profissional, possua conhecimento específico para analisar a situação controvertida. Se a capacitação exigida por esta situação não estiver dentro dos parâmetros daquilo que se pode esperar de um juiz, inviável a dispensa da perícia técnica”⁸.

Assim, a *especialidade* parece ser a resposta eleita pelo sistema para a solução da *questão de fato* que dependa de conhecimento *técnico/científico*, quando será realizada *prova pericial* na *área de conhecimento correspondente*; caso a *questão de fato* exija esclarecimento em *mais de uma área ou campo de conhecimento*, poderá ser nomeado mais de um perito, de modo que atuem no processo tantos profissionais quanto sejam necessários, de modo que sejam abrangidas todas as áreas do *conhecimento especializado* que se fizerem necessárias na forma da *perícia complexa*.

Nesse contexto, considerando-se a *natureza imaterial* dos bens protegidos pela propriedade industrial, máxima atenção deve ser dada à produção da prova em juízo, capaz de afetar direitos de livre concorrência e mercados, razão essa que aquilata o papel ocupado pela *perícia complexa*, na condição de ferramenta que dará a solução científica ou técnica para as *questões de fato* controvertidas no processo.

2. BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DA CONTEXTUALIZAÇÃO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL SOB O ENFOQUE DA PROVA

[7] AgInt no REsp 1.557.353/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 22/11/2016. No mesmo sentido: AgRg no AREsp 189.300/SP Agravo em Recurso Especial 1.148.337 – RJ.

[8] CARVALHO, Marcelo Campos de e FABRIS, Roner Guerra. “A prova Pericial nas Ações de Contrafação de Marca. In ROCHA, Fabiano de Bem. Capítulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009, pág. 199.

No âmbito dos direitos de propriedade industrial, a realização da prova assume contornos especiais⁹, uma vez que, dada a sua natureza imaterial, os bens tutelados são, ao mesmo tempo, fruídos e limitados por parâmetros definidos pela própria sociedade (através de leis, tratados, convenções, normas, regulamentos, costumes, doutrina, jurisprudência, etc.) numa relação jurídica estabelecida onde haverá, no mínimo, o tangenciamento de direitos e interesses entre o *titular do bem exclusivo*, o *Estado* e toda a *coletividade*.

A existência dessa *tensão* entre essas partes não representa um aspecto negativo, muito pelo contrário, demonstra a preservação de um campo para aquisição e fruição por parte dos titulares de direitos dessa natureza, ao mesmo tempo em que garante sanção para sua violação e impõe limites para o seu exercício, estipulando direitos e obrigações para o titular da propriedade industrial, para a coletividade e para o próprio Estado, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

Em brilhante síntese, Denis Borges Barbosa, tratando do tema “*A tensão constitucional quanto à Propriedade Intelectual*”, *contrapõe os direitos de proteção aos bens de propriedade industrial/intelectual (artigo 5º da Constituição Federal, incisos XXIX, XXVII e XXVIII) com o direito da livre concorrência (artigo 1º, inciso IV e artigo Art. 170, IV, todos da Constituição Federal*.¹⁰

Ora, se há uma relação jurídica entre *titular de direito sobre um bem imaterial, coletividade e Estado*, nada mais justo que a prova, em especial a prova pericial, preenchidos os requisitos de seu cabimento, possam servir como garantia de preservação da estabilidade das relações, o que, efetivamente, somente pode ser preservado se esse direito à prova constituir-se inculcado dentro do *devido processo legal*, consolidado constitucionalmente no artigo 5º, LIV da CF, prevenindo o arbítrio, o abuso de direito, o abuso de poder e outras formas de subversão a direitos.

[9] PEREIRA, Luiz Fernando C. “Tutela Jurisdicional da Propriedade Industrial – Aspectos Processuais da Lei n. 9279/1996”, Revista dos Tribunais, 2006. p. 16: “Não se duvida da importância de se tratar de forma apartada a tutela jurisdicional da propriedade industrial, não apenas para apontara demanda por tutelas diferenciadas, mas, especialmente, tutelas que respondam à natureza específica dos direitos envolvidos”.

[10] BARBOSA, Denis Borges. “Uma Introdução à Propriedade Intelectual”. 2ª ed. Ed. Lumen Juris, 2003. págs. 93/94. “Ao contrário do que ocorria na nossa tradição constitucional até a Carta de 1946, a Carta de 1988 não prevê alternativa à proteção das criações intelectuais e tecnológicas senão a restrição à concorrência através da exclusiva”, citando ainda como “outros elementos de tensão constitucional” (...) a) A colisão entre a proteção dos interesses do investidor e do criador e o princípio do uso social das propriedades. b) A cláusula finalística da propriedade industrial. c) Os parâmetros constitucionais de proteção à tecnologia, a autonomia tecnológica e à cultura. d) As liberdades constitucionais de criação artística e de expressão”.

Os bens imateriais protegidos pela propriedade industrial atuam na coletividade, influenciando diretamente na vida das pessoas, dentro de suas casas, no seu trabalho, delimitando, muitas das vezes, o que se vê, como se vê e o que não pode ser visto, seja num ambiente, seja num espetáculo, num filme, no computador ou no celular, intervindo, comprovadamente, no *campo das liberdades* e da *autonomia da vontade*, com caráter *erga omnes*, segundo regras territoriais específicas.

Portanto, dada a sua amplitude (e *tensão* que provoca), a natureza imaterial dos bens de propriedade industrial não pode significar um *perigo* para os sujeitos expostos à sua existência, já que confere direitos de ação inibitória, indenizatória, dentre outros ao seu titular, atua no *campo da autonomia da vontade e liberdade* da coletividade e, ainda subordina-se ao Estado em condições de espaço, tempo, exercício de direitos e limitações, razão pela qual a realização da (devida) *prova pericial* (artigo 156 do CPC) e da *perícia complexa* (artigo 475 CPC), preenchidos seus respectivos requisitos, servirá como garantia do *devido processo legal*, prevenindo abusos, arbítrios e ilegalidades.

Em que pese o fato de o presente artigo não pretender tratar do estudo da obrigatoriedade ou não da realização da *prova pericial* em demandas envolvendo direitos de propriedade industrial, é necessário que seja realizada uma abordagem mínima sobre o tema, pois, antes de decidir a modalidade da perícia, dizendo-a complexa ou não, o magistrado deverá, com base no sistema posto, decidir se haverá ou não a prova pericial e em seguida, justificar os fundamentos dessa decisão. Em outras palavras, decide-se primeiro se haverá ou não perícia; num segundo momento, em sendo positiva a resposta, realiza-se a definição de sua modalidade (*perícia – artigo 156 do CPC, perícia complexa – artigo 475 do CPC*, ou, até mesmo *prova técnica simplificada – artigo 464 § 2º do CPC*).

Parece-nos que a definição da necessidade ou não da prova pericial nos é dada pela leitura conjunta dos artigos 156 e 464 § 1º, incisos I, II e III do CPC, devendo ser realizada “quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico”, nos termos do primeiro dispositivo legal supracitado, salvo se “*I - a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico; II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas; III - a verificação for impraticável*”, como define o segundo dispositivo legal citado alhures.

Assim, quando a prova sobre a *questão de fato* depender de conhecimento técnico ou científico, sobressai a norma do artigo 156 do CPC e, com isso, exclui-se, imediatamente, a proibitiva do inciso I do artigo 464 § 1º, do CPC, restando autorizada a realização da *prova pericial*¹¹, salvo alguma situação prática que

[11] BUENO, Cássio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil Anotado. 1ª ed. São Paulo:

invoque a incidência do inciso III do artigo 464 § 1º do CPC, no caso de que a prova se torne impraticável.

A dúvida, porém, pode surgir se, tratando-se da hipótese de necessidade de prova sobre *questão de fato, reconhecidamente técnica ou científica* (artigo 156 do CPC), poderia ou não o juiz indeferir a prova pericial, fundamentando-se no inciso II do artigo 464 § 1º do CPC, ou seja, quando entender que a prova (pericial) seria *desnecessária em vista de outras provas produzidas*.

De fato, o legislador elencou no referido dispositivo uma hipótese segundo a qual a perícia deverá vir a ser indeferida, *quando for desnecessária, diante de outras provas produzidas*, o que permitiria concluir que, em alguns casos, à luz de *outros elementos probatórios*, questões de fato que dependam de conhecimento técnico ou científico, poderiam ser esclarecidas e bem entendidas, sem a realização da prova técnica apta e hábil para enfrentá-las.

Contudo, a interpretação teleológica do disposto no artigo 156 do CPC permite concluir que a determinação de realização de prova técnica, no advento da necessidade de esclarecimento *sobre questão de fato que dependa de conhecimento técnico ou científico*, seria *cogente*, no sentido de que, *questão (de fato) técnica ou científica* se resolve através de *perícia técnica ou científica*, dando ao problema que se pretende resolver um *remédio* adequado e correspondente, suficiente ao esclarecimento pretendido.

Para que essa interpretação seja feita, contudo, o texto do inciso II do artigo 464 § 1º do CPC teria, assim, uma eficácia de interpretação limitada e condicionada à norma do artigo 156 do CPC (imperativa e cogente), prestigiando, assim, a regra de que *questão de fato técnica ou científica* deve ser resolvida através de *perícia técnica ou científica*, à exclusão de provas de qualquer outra natureza, sob pena de o magistrado decidir o processo com base num *elemento impróprio ou inapto* e que não corresponda ao objeto da lide, empregando-lhe contorno diferente de sua essência e natureza. Diante dessa interpretação, afasta-se o risco de análise e decisão com base na *impressão pessoal de seu julgador*, impede-se o *arbitrio*¹² e, em

Saraiva, 2015. Pág. 312 “O art. 464, *caput* e seu § 1º indicam as hipóteses em que é admitida a prova pericial e os casos em que ela não será deferida, inovando, neste ponto, quando comparados com o art. 420 do CPC atual. A disposição também se harmoniza com o *caput* do art. 156.

[12][RECURSO ESPECIAL Nº 2002424 – SP: “6. No entanto, a questão não fica assim resolvida, pois, *mutatis mutandis*, como dito no acórdão do recurso especial repetitivo 1.124.552/RS, julgado pela Corte Especial, o melhor para a segurança jurídica consiste em não admitir que matérias de fato ou eminentemente técnicas sejam tratadas como se fossem exclusivamente de direito, resultando em deliberações arbitrárias ou divorciadas do exame

última instância, reduz-se a possibilidade de uma *decisão injusta*, preservando ao interessado, a realização da *prova adequada* no processo, na medida da *tecnicidade* exigida para aquela prova.

Mas, então, qual seria a hipótese de indeferimento da perícia, com base no inciso II do artigo 464 § 1º, do Código de Processo Civil? Quando a prova pericial, necessária para aclarar questões de fato técnicas ou científicas se tornaria *desnecessária em vista de outras provas produzidas* no processo, nos termos da referida disposição legal?

Buscando um entendimento lógico e que tenha como propósito o reconhecimento de harmonia para todo o sistema, podemos entender que a *prova técnica* deverá ser indeferida, com base no artigo 464 § 1º, II do CPC, tornando-se, desnecessária, em vista de *outras provas técnicas produzidas, desde que estas outras provas possuam natureza e caráter eminentemente técnico ou científico*, como laudos anteriormente realizados, provas técnicas ou científicas consideradas em avaliações de casos semelhantes, estudos científicos de órgãos ou entidades estabelecidas, provas técnicas emprestadas de outros processos (artigo 372 do CPC), etc., excluindo-se, desse rol (artigo 464 § 1º, II do CPC), todo e qualquer tipo de prova que não se trate de prova técnica ou científica ou especialidade diversa da questão de fato investigada e, ainda, provas inaptas para dar a resposta e esclarecimento suficientes para a *questão de fato* controversa.

probatório do caso concreto. Naquele mencionado precedente, citou-se a abalizada doutrina de Humberto Theodoro Júnior advertindo que “o que de forma alguma se tolera é desprezar o juiz o laudo técnico para substituí-lo por seus próprios conhecimentos científicos em torno do fato [...]. Todo meio de convencimento, para ser útil ao processo, tem de obedecer ao respectivo procedimento legal de produção dentro dos autos, sempre com inteira submissão ao princípio do contraditório. *Quod non est in actis no est in mundo*. Informes técnicos, estranhos ao campo jurídico, portanto, somente podem penetrar no processo por intermédio de laudo pericial produzido na forma da lei, por perito regularmente nomeado para a diligência probatória. Ressaltou-se, ainda, que: a) cabe franquear às partes a produção da prova necessária à demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado, sob pena de cerceamento de defesa e invasão do magistado em seara técnica com a qual não é afeito; b) sem dirimir a questão eminente técnica subjacente á jurídica, uma ou outra conclusão dependerá unicamente do ponto de vista do julgador, manifestado quase que de forma ideológica, por vez às cegas e desprendida da prova dos autos - em não raros casos, também, simplesmente inexistente; c) nenhuma das partes pode ficar ao alvedrio de valorações superficiais do julgador acerca de questões técnicas, matéria acerca da qual, em regra, deveria o magistrado se abster de manifestar juízo de valor. Note-se o disposto naquele mencionado precedente: Porém, a meu juízo, para a solução da questão, as “regras de experiência comum” e as “as regras da experiência técnica” devem ceder vez à necessidade de “exame pericial” (art. 335, CPC), cabível sempre que a prova do fato “depender do conhecimento especial de técnico” (art. 420, I, CPC)”. (grifos nossos)

Assim, entendemos que não basta apenas existirem outras *provas técnicas* no processo, mas que, além disso, estas devem conter provas técnicas ou científicas *compatíveis, suficientes e adequadas* para o enfrentamento da *questão de fato* em todos os aspectos de sua amplitude, sob pena de não ser o caso de indeferimento da perícia com base no artigo 464, § 1º, II do CPC, tal como restou decidido no AREsp 2116147¹³, o qual resolveu questão atinente ao terrível acidente ocorrido na Cidade de Mariana (MG) em 5 de novembro de 2015.

Nessa oportunidade, em sede de agravo em recurso especial, durante liquidação de sentença, o Superior Tribunal de Justiça negou o pedido para que a prova pericial designada pela instância inferior fosse indeferido com base no artigo 464, § 1º, II do CPC, fundamentando a decisão no fato de que a prova constante dos autos (que também possui natureza técnica), traria conclusões apenas quanto a degradação do imóvel atingido pelo rompimento da barragem, mas seria inapto para qualificar e quantificar os danos materiais e a atividade econômica, pelo que a perícia técnica designada foi mantida.

A decisão diz que o dossiê constante dos autos seria *“suficiente para constatar situação de degradação do imóvel dos embargados após o rompimento da barragem de Fundão, não sendo possível, todavia, qualificar e quantificar as perdas e danos materiais e de atividade econômica, o que autoriza a produção de prova pericial para tal finalidade”*, reconhecendo a necessidade da prova técnica, bem como

[13] “Quanto aos arts. 464, § 1o, II, do CPC/2015 e 186, 403, 927 e 944 do CPC/2015, extraem-se as seguintes razões de decidir do aresto impugnado (e-STJ fls. 1.874/1.875): A questão reside em saber se a prova pericial, cuja produção foi determinada, é necessária ou não para apurar o dano alegado suportado pelo imóvel dos agravados a título de desvalorização por força do rompimento de barragem de minério de propriedade da agravante. A decisão recorrida compreendeu que o dossiê aplicado pela Cáritas Brasileira revela diagnóstico realizado em campo, durante vistoria, suficiente para constatar situação de degradação do imóvel dos embargados após o rompimento da barragem de Fundão, não sendo possível, todavia, qualificar e quantificar as perdas e danos materiais e de atividade econômica, o que autoriza a produção de prova pericial para tal finalidade. A paisagem antecedente mostra-se de todo adequada, uma vez que os agravados requerem indenização pela desvalorização de imóvel rural por força do rompimento de barragem de minério de propriedade da agravante, e não por danos que os rejeitos de minério tivessem causado de forma direta ao imóvel rural. Perceba que o dossiê de Cáritas Brasileira (documento 49-51) não é bastante em si para descortinar o dano alegado suportado pelos agravados a título de desvalorização de imóvel rural, por força do rompimento de barragem de minério de propriedade da agravante. Assim sendo, a decisão recorrida garante a realização de prova pericial necessária para qualificar e quantificar as perdas e danos dos bens materiais e atividades econômicas que os agravados alegaram ser vítimas. A atribuição do custeio da prova pericial para a agravante tem por justificativa o fato de que os agravados são consumidores e hipossuficientes, litigam sob o palio da justiça gratuita, sendo notória a falta de peritos cadastrados no Sistema AJ para realização de perícias complexas na cidade de Mariana, e que a inversão do ônus da prova já foi deferida (...).” (grifos nossos)

a natureza e vulto do evento, para que fosse mantida a determinação de realização de *perícia complexa*.

Isso não significa, porém, que *outras provas produzidas* não devam ser valoradas pelo magistrado, mas apenas confirma que a regra geral para a solução de questão de fato que dependa de conhecimento técnico-científico deve ser ainda aquela prevista no artigo 156 do CPC, somente podendo ser esta indeferida caso existam no processo outras provas (técnicas) que forneçam respostas suficientes para o seu total esclarecimento, quando aí sim se enquadraria a previsão do artigo 464, § 1º, II do CPC, observadas, ainda, as hipóteses previstas nos seus incisos I e III.

O que nos parece determinante para a realização ou não da prova pericial (tratando-se ou não de direitos de propriedade industrial) é saber se a questão de fato depende ou não de conhecimentos técnicos ou não. Se a resposta for afirmativa, temos como imprescindível a prova pericial; caso a resposta seja negativa, esta poderá não dever ser realizada. O sistema do Código de Processo Civil, tem soluções diferentes para perícias, conforme a sua complexidade, fornecendo *prova técnica simplificada* (artigo 464 § 2º do CPC), para questões de baixa complexidade, perícias regulares (artigo 156 do CPC), para questões comuns, que envolvam uma especialidade e, por fim, perícias complexas (artigo 475 do CPC), para casos que demandem mais de uma especialidade da ciência ou dentro de um campo específico dela. Assim, não é a complexidade maior ou menor da questão de fato que define se a prova pericial possa ou não ser dispensada, e, sim, a necessidade ou não de apresentação de uma resposta técnico-científica ao problema, uma vez que a lei processual fornece ferramentas adequadas para que toda questão técnica seja resolvida por perícia, sejam elas de pequena, média ou complexa natureza.

Apesar desse entendimento, doutrina e jurisprudência têm caminhado no sentido de que, em alguns casos, a prova pericial, em ações envolvendo direitos de propriedade industrial, poderia ser dispensada, por uma série de fatores como em razão de sua *desnecessidade em vista de outras provas produzidas*, em virtude de eventual menor complexidade da questão técnica especificamente discutida, ou mesmo, com fundamento no *princípio do livre convencimento ou persuasão racional do juiz*¹⁴.

[14] STJ - RESP 1721231 / RS(...) 3. “O STJ tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos bastantes para a formação de seu convencimento. 4. Sabe-se que, no sistema da livre persuasão racional, o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe decidir quais elementos são necessários para o julgamento, ante sua discricionariedade de indeferir pedido de produção de provas ou desconsiderar provas inúteis, consoante o teor dos artigos 130 e 131 do CPC/73 (arts. 370

Dessa forma, segue prevalecendo na literatura e nos tribunais o enfoque mais amplo sobre as hipóteses que permitiriam a *dispensabilidade da prova pericial* em temas relacionados à propriedade industrial, reservando a *prova técnica* somente para questões mais complexas, como o são, por exemplo, as perícias em ações de nulidade e de contrafação sobre *patentes de invenção*.

Já no caso de ações envolvendo *marcas, patentes de modelo de utilidade e desenhos industriais*, sob o argumento da *menor complexidade das questões de fato debatidas*, tem-se visto um maior número de decisões *dispensando a realização da prova pericial*, com fundamento no *livre convencimento* do magistrado na apreciação do conjunto probatório constante do processo.

Por fim, nos conflitos envolvendo alegações de violação a *trade dress*¹⁵ e acusação da prática de *atos de concorrência desleal*, por possuírem esses um maior grau de proximidade de questões de fato, os tribunais têm determinado a realização de *perícia técnica* a fim de apurar os contornos reais de sua ocorrência, dada “as sutilezas que podem separar a concorrência desleal da legítima prática competitiva” (REsp 1591294/PR).

3. PERÍCIA COMPLEXA

O atual artigo 475 do CPC (Lei 13.105/15), repetindo os termos do artigo 431-B do código processual anterior (Lei 5869/73, com redação dada pela Lei nº 10.538/01), de forma simples e objetiva, define que “tratando-se de perícia complexa que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, o juiz poderá nomear mais de um perito, e a parte, indicar mais de um assistente técnico”.

e 371 do CPC/2015). 5. Hipótese em que o acórdão recorrido concluiu ser “desnecessária a produção de prova, tanto pericial quanto oral, pois suficiente ao julgamento da lide a perícia constante dos autos” (fl. 779, e-STJ)”. (grifos nossos)

[15] RECURSO ESPECIAL Nº 1.778.910 – SP. USO INDEVIDO DE MARCA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONJUNTO-IMAGEM (TRADE DRESS). COMPARAÇÃO NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM SIMPLES OBSERVAÇÃO DAS EMBALAGENS DOS PRODUTOS EM CONFRONTO. DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVA. 1. A fim de se concluir pela existência de concorrência desleal decorrente da utilização indevida do conjunto-imagem de produto da concorrente é necessária a produção de prova técnica (CPC/73, art. 145). O indeferimento de perícia oportunamente requerida para tal fim caracteriza cerceamento de defesa.2. Recurso especial provido.

Para melhor compreensão do instituto, pode-se dizer que a realização da *perícia complexa* gira em torno da natureza da *questão de fato* a ser examinada, ou seja, em sendo *complexo* o fato que depender da realização de *perícia* (técnica/científica), natural que mais de uma *especialidade* (técnica/científica) seja demandada, com o objetivo de auxiliar o juiz em sua decisão. Ou seja, se o fato é complexo, o desmembramento de seus elementos constituintes por especialidades, para análise de especialistas (divisão em partes) pode ser um caminho muito frutífero para a melhor compreensão do caso pelo juiz (entendimento do todo), pelo que, a realização da *perícia complexa* exsurge como uma ferramenta apta e eficaz para o enfrentamento e elucidação da *questão do fato complexo*.

Há, assim, uma ligação direta (e lógica) entre *questão de fato* e a *especialidades* necessárias para realizar o seu esclarecimento, podendo o juiz nomear mais de um perito para esse fim, caso faltem ao *expert* nomeado conhecimento técnico/científico nas áreas do conhecimento invocadas. Nesse sentido, excelente a observação de Ada Pellegrini Grinover¹⁶, quando, tratando do tema da *perícia complexa*, discorre sobre a conexão entre a *questão de fato* (enquanto matéria a ser examinada no processo) e *especialidade* (enquanto ferramenta apta para examinar a questão de fato no processo).

Muito interessante a visão de Teresa Arruda Alvim Wambier e Luiz Rodrigues Wambier, quando destacam que, além das especialidades técnicas ou científicas, em si, a *perícia complexa* pode ser compreendida em duas modalidades distintas: (i) a perícia que, pela sua natureza, envolva a necessidade de laudos de *diferentes áreas da ciência*, como Medicina, Engenharia, Contabilidade, etc. e (ii) a perícia que, embora realizada *dentro da mesma área do conhecimento ou do saber humano*, exija a especialidades dentro desse campo desse campo, como, p.ex., quando, para a solução de uma única *questão de fato complexa* no segmento da Engenharia, podem ser demandadas especializações sobre aspectos técnicos ou científicos em mais de uma de suas subáreas, como a Engenharia Mecânica, a Engenharia Química, a Engenharia Elétrica, etc. (2002, WAMBIER e WAMBIER, páginas 58/62, *apud* GRINOVER, op. cit., 2007, pág. 8), situação que parece muito bem aplicável à perícias envolvendo propriedade industrial, como será visto adiante.

[16] GRINOVER, Ada Pellegrini. Prova Pericial: Conhecimento Técnico Especializado e Perícia Complexa, publicado na Revista da Propriedade Industrial nº 89 (Jul/Ago 2007), pág.7: “Não raro à especialidade se une a questão de fato, isto é, a abrangência de diferentes especialidades a demandar, correlatamente, a intervenção de diferentes técnicos, especialistas em diferentes matérias. Aliás, uma coisa está ligada à outra: matérias que no passado estiveram atribuídas a um mesmo especialista geraram, por sua complexidade, o surgimento de novas especialidades. Foi assim na Medicina, no Direito e nas demais áreas do conhecimento e da técnica...”

Preenchidos os requisitos, ou seja, em se tratando do caso em que a *questão de fato* a ser resolvida no âmbito do processo dependa da atuação que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, entendemos que a realização da *perícia complexa* não se trata de uma mera *facultas agendi* do juiz, devendo ser realizada sempre que surja a necessidade de esclarecimento técnico/científico, tratando-se do direito à realização da prova e ao *devido processo legal*¹⁷, inseridos, portanto, no âmbito das garantias do *direito processual constitucional*¹⁸.

Essa posição doutrinária, que coloca o direito à prova pericial (por se tratar de questão técnica, artigo 156 CPC) no âmbito do *devido processo legal* e, por conseguinte, no patamar do *direito processual constitucional*, conduz à conclusão de que, no mesmo sentido, em se tratando de *questão complexa* (tratando-se de tema que demande conhecimento técnico ou científico), devem ser conjugadas as disposições do artigo 156 CPC com as disposições do artigo 475 CPC, para que, uma vez preenchidos os requisitos, também seja obrigatória a realização de *perícia complexa*, sob pena de invalidade¹⁹.

Embora seja um tema que provoque muitos debates, boa parte da doutrina e da jurisprudência entende que a realização da prova pericial em ações envolvendo a propriedade industrial seria dispensável, em especial, quando não complexas as questões de fato envolvidas, entendendo que a realização da prova técnica

[17] artigo 5º CF- “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança, a propriedade, nos termos seguintes: (...) LIV, da Constituição Federal de 88- ninguém será privado da liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal”.

[18] DINAMARCO, Cândido Rangel. DOS LIMITES DA LIBERDADE JUDICIAL NA ESCOLHA DO PERITO E DA PERÍCIA COMPLEXA. Revista da ABPI – Nº 89 – JUL/AGO 2007, p. 50. “O presente capítulo desenvolve-se na nobre e elevadíssima seara processual-constitucional do direito à prova, do direito ao processo e ao *due process of law* e da solene promessa constitucional de ministrar tutela jurisdicional adequada a quem tiver direito a ela (acesso à justiça – Const., art. 5º, inc. XXXV). Todos esses temas e aspectos remontam ao direito processual constitucional, no qual residem todos esses princípios e garantias e de onde promanam luzes suficientes para aclarar o que talvez no plano infraconstitucional pudesse ser menos claro, ou para eliminar de vez eventuais dúvidas levantadas contra a mens do próprio direito infraconstitucional”.

[19] GRINOVER, Ada Pellegrini. Prova Pericial: Conhecimento Técnico Especializado e Perícia Complexa, publicado na Revista da Propriedade Industrial nº 89 (Jul/Ago 2007), p.73. “Na eventualidade de não ser determinada a realização da perícia complexa, qual a eficácia probatória do laudo pericial? R. Por violação do direito à prova e pela negativa de vigência ao disposto nos artigos 135 e 431-B do CPC, o laudo padecerá de invalidade, não sendo apto a servir de fundamento para a sentença que decidir a controvérsia em questão”. (grifos nossos)

seria cabível apenas nos casos em que a complexidade das questões de fato assim o exigirem.

Entendemos aqui que a obrigatoriedade da realização da prova pericial (e, por conseguinte, da prova pericial complexa, quando for o caso) está em perfeita sintonia com a garantia constitucional do *devido processo legal*, reforçada, por exemplo, pelas razões que levaram o legislador a realizar a redação do artigo 371 do CPC/15, que alterou substancialmente a redação do artigo 131 do CPC/73²⁰, suprimindo o termo “livremente”, para fixar, em terminologia mais objetiva e assertiva, que “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”, como que reforçando a as razões do julgamento da causa, às *provas constantes dos autos*, reforçando o dever de adstrição do juiz às *provas constantes dos autos*, o que, por conseguinte, afasta o risco de decisões realizadas com base em impressões pessoais ou razões externas ou aleatórias à discussão travada nos autos.

Além do exemplo citado, nos casos de propriedade industrial, podemos ainda justificar a obrigatoriedade da realização da prova pericial em razão da necessidade específica de delimitação de direitos e obrigações, considerando a sua natureza imaterial e a tensão que provoca entre a liberdade/autonomia da vontade *versus* o direito de exclusividade do titular sobre os bens imateriais, como visto anteriormente.

Conforme preceitua o § 1º do artigo 156 do CPC, “*os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado*”, devendo possuir, assim, conhecimento técnico-científico para atuar na resolução da questão controversa dos autos²¹.

[20] Art. 131 do CPC/73. “O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento”.

[21] REsp 1726227/SP: 1. “A prova pericial é meio probatório destinado a apurar a ocorrência de fatos para os quais é imprescindível o conhecimento de premissas técnico-científicas não disponíveis ao conhecimento do homem comum. 2. O conhecimento técnico-científico é, portanto, essencial ao perito, que deverá assumir o encargo com imparcialidade, atendendo os deveres e responsabilidades legalmente estabelecidos (art. 146, 147 e 422 do CPC/1973). 3. A ausência de conhecimento técnico compatível com o objeto a ser periciado impõe ao juiz da causa a promoção, de ofício, de sua substituição. 4. O conhecimento jurídico, ainda que especializado e aprofundado no âmbito do direito autoral e de propriedade industrial, não assegura à perita nomeada o conhecimento necessário para apurar a similitude ou dessemelhança entre equipamentos eletrônicos, que envolve a composição física e o funcionamento e a programação dos dispositivos, fatos essenciais para configurar a contrafação alegada. 5. Recurso especial provido”. (grifos nossos)

No caso de *perícia complexa*, a exigência deve ser observada ainda com maior rigor, na medida em que várias especialidades são chamadas a atuar de forma sinérgica na produção da prova, seja quando atuarem simultaneamente em grandes e diferente áreas da ciência e do conhecimento, seja quando, dentro de um campo só da ciência, as especialidades se dividam em subáreas da mesma matéria, exigindo comprovado conhecimento-técnico para todas elas.

Ainda no campo da *perícia complexa*, esse rigor impede que o perito nomeado se valha de auxiliares com conhecimentos em outras áreas de especialização para a elaboração do laudo, “*isso porque todos os peritos envolvidos na realização da perícia complexa devem atender os mesmos deveres e se sujeitar às mesmas responsabilidades, gozando do mesmo status jurídico de perito expert da confiança do Juízo.*”²²

4. PERÍCIA COMPLEXA NA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Também na seara dos direitos de propriedade industrial, quando as *questões de fato* dependerem de conhecimento técnico-científico, a perícia técnica deverá ser realizada; em se tratando de investigação técnica ou científica para elucidação

[22] REsp 1726227/SP: No caso dos autos, verifica-se que a perícia a ser realizada tem por objetivo verificar a existência de identidade nos equipamentos produzidos pelas partes litigantes, o que certamente envolve conhecimentos técnicos especializados considerados essenciais para a solução adequada do litígio, por ocasião do provimento da primeira apelação, que anulou a primeira sentença. Aliás, o acórdão recorrido ainda foi expresso no sentido de que a perícia dos autos seria complexa, acrescentando que, por isso, a perita nomeada teria se valido “de auxiliares com conhecimentos em outras áreas para a elaboração do laudo” (e-STJ, fl. 429), apesar de concluir que isso “não implica em falta de capacidade técnica para a elaboração da perícia” (e-STJ, fl. 429). Contudo, essa conclusão do Tribunal a quo não encontra respaldo no regramento estabelecido para a utilização das provas periciais, especialmente no caso de reconhecimento da complexidade da perícia, quando o objeto da produção de prova depende de mais de um ramo de conhecimento científico. Nessas situações, admite o art. 431-B do Código de Processo Civil de 1973 (art. 475 no CPC/2015) a nomeação pelo juiz da causa de múltiplos peritos ou de uma equipe multidisciplinar que deverá produzir a prova. Veja-se que, ainda nesses casos, a lei não admite que a indicação dos demais peritos seja terceirizada, pois não há previsão para que o perito “subnomeie” auxiliares de outras áreas do conhecimento; essa nomeação, quando necessária, caberá ao juiz. Isso porque todos os peritos envolvidos na realização da perícia complexa devem atender os mesmos deveres e se sujeitar às mesmas responsabilidades, gozando do mesmo status jurídico de perito expert da confiança do Juízo.

de *questão de fato*, em mais de um campo do conhecimento, tem-se que a *perícia complexa* deverá ser realizada.

Depois dos estudos realizados sobre os temas preliminares, nos é permitido ao menos conjecturar que até uma ação movida em razão de violação de *marca registrada* possui questão de fato técnico-científica *mínima*, comparativa dos signos, capaz de justificar a realização de *prova pericial*, ainda que na forma de *prova técnica simplificada* (artigo 464 § 2º, CPC).

Mesmo para o argumento de que para a análise de contrafação de marca, o juiz poderia realizar o julgamento com base na sua própria experiência comum, enquanto consumidor ou por se tratar de uma questão de menor complexidade, imagina-se que este fará a comparação direta, *marca x marca*, para aferir eventual conflito.

Todavia, escapar-se-á dessa análise comum (enquanto consumidor) o levantamento completo de todas as marcas existentes registradas perante o INPI e que possuam grafia e fonética idênticas ou aproximadas, para a mesma classe e para classes afins, restando prejudicada a apuração necessária/indispensável para decidir quanto à força ou diluição dos signos em cotejo. Ainda que se trate de uma singela ação de violação de marca registrada, considerando essas referências técnicas citadas, não deveria estar o juiz assistido por um perito para decidir? Como poderá o magistrado decidir se a marca em cotejo é forte, fraca ou diluída, sem possuir em mãos elementos que lhe confirmem a exata percepção da distância (gráfica, fonética e ideológica) das demais marcas registradas de terceiros, perante o INPI? Sem essa prova técnica em mãos, estará o juiz julgando a causa à luz do princípio da isonomia ou estará decidindo com base na sua impressão pessoal?

E, mais, dependendo das especialidades questionadas, surgirá a necessidade de realização de *análises semiótica, semiológica e/ou linguística* de termos, *pesquisas de mercado, pesquisas junto a concorrentes, pesquisas junto a consumidores, levantamento e apresentação de relatórios de marcas registradas perante o INPI*, com o devido filtro e análise das marcas e classes idênticas e afins e que possam demonstrar colidência ou convivência pacífica. Ações dessa natureza, que possuam mais de uma especialidade a ser investigada, devem norteadas pela realização de *perícia complexa*?

Se considerarmos possíveis teses de defesa do réu numa ação dessa natureza, como o uso legítimo do signo questionado em razão do seu *caráter genérico*, comum ou diluído, ou, até mesmo a impossibilidade de confusão do consumidor em razão de sua especialização ou em virtude de diferentes públicos para as marcas comparadas, abre-se aí uma enormidade de *questões de fato* que deveriam ser apu-

radas através de *prova pericial/prova pericial complexa*, ensejando a realização de *pesquisas de mercado* para aferição da impressão do público sobre as marcas, *pesquisas de mercado* aptas para apurar a especialização dos consumidores e/ou *pesquisas de mercado* para análise dos segmentos para os quais as marcas são voltadas, com o fim de apurar se existe ou não possibilidade de confusão ou de *convivência pacífica*.

Na seara da análise de questões de concorrência, não raro, empresas *fabricantes de peças originais* promovem demandas em face de *fabricantes de peças de reposição*, alegando, na mesma ação, violação à marcas, patentes, desenhos industriais e até mesmo ao seu *trade dress*, reclamando o pagamento de *royalties* retroativos, indenizações e propondo a regularização das supostas infrações cometidas, mediante a celebração de um contrato com pagamento de valor mensal fixo, tudo isso no bojo de uma ação judicial, muitas vezes acompanhada de liminares de proibição de uso e de outras medidas inibitórias e/ou coercitivas, com eficácia imediata.

Numa só demanda, o fabricante de peças de reposição chega a ser acusado de violação de um, mais de um, ou de todos esses objetos ao mesmo tempo, situação clássica que demandaria a atuação de *perícia complexa*, para que todas essas *subáreas da propriedade industrial* possam fornecer respostas técnicas ao juiz da causa sobre a licitude ou licitude da conduta quanto a cada um desses direitos, sem que a impressão da acusação de violação de conjunto de bens possa desviar o julgador da *especialidade e independência* de cada área do conhecimento que deva ser visitada, no caso, *marcas, patentes, desenhos industriais e trade dress*.

Apesar do aspecto comum que os une (todos são direitos da propriedade industrial), individualmente, tratam-se de institutos que protegem *direitos diferentes*, com prazos de validade diferentes, protegidos de diferentes formas e que, por essas razões, demandam *perícias especializadas* para cada objeto, na forma de perícia complexa.

Ainda que um único profissional seja designado para a perícia, nos moldes dos estudos realizados, este *deverá comprovar especialização para cada segmento referente aos objetos investigados*, podendo ser nomeado mais de um perito caso lhe falte alguma ou algumas especializações para os objetos da análise técnica. Além dessas áreas, considerando a possibilidade de pesquisas de mercados, confrontando os segmentos de fabricantes de peças originais e peças de reposição, além das especialidades mencionadas, um ou mais peritos podem ser nomeados especificamente para pesquisas e/ou análises de mercado, incluindo, estudo de práticas concorrenciais, público consumidor, vendas e faturamento, dentre outras especialidades. Na realidade, *o caso concreto é que especializará a perícia*.

Dessa forma, como demonstrado, a *perícia complexa*, na seara da propriedade industrial, não situa-se no âmbito de alternativo das provas que as partes ou o juízo possam produzir no processo, emergindo, conforme o caso, como *imprescindível* ao esclarecimento dos pontos controversos da causa, no caso concreto, a partir dos quais deverão ser definidas as *perícias especializadas*, cabendo aos sujeitos processuais a identificação de todas as questões de fato a serem resolvidas, para que sejam realizadas as perícias correspondentes.

5. CONCLUSÃO

Conclui-se que a *prova pericial* é uma garantia inerente ao *devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa* (artigo 5º, LIV e LV da CF), devendo ser realizada quando a prova depender de conhecimento técnico (artigo 156 do CPC); quando o ponto controvertido for de *menor complexidade*, cabe, ainda, a realização da *prova técnica simplificada* (artigo 464 § 2º, CPC) e, finalmente, tratando-se de *questão de fato que possua natureza complexa*, deverá ser realizada a *perícia complexa* (475 do CPC), devendo ser indeferida nas hipóteses do artigo 464, *caput*, do CPC § 1º, incisos I, II e III.

Apesar da doutrina e da jurisprudência estarem mais propensas a admitir a dispensa da prova pericial em casos envolvendo direitos da propriedade industrial, este trabalho propõe uma leitura que reconhece a natureza eminentemente técnica daqueles direitos, pelo que, seu exame impõe sempre, ainda que minimamente, nos casos mais simples, a realização de *prova técnica simplificada, perícia técnica* ou *perícia complexa*, sem prejuízo de que, em última instância, o juiz viesse apenas a ser assistido em suas decisões por um perito.

Esse entendimento reforça a adstrição do juiz à prova dos autos e, por conseguinte, afasta ou pelo menos diminui o risco de que a decisão de questões atinentes aos direitos de propriedade industrial sejam tomadas em razão de impressão pessoal do julgador, sintonizando sua visão com aspectos técnicos intrínsecos e extrínsecos de natureza técnica, aproximando-o da tensão que falamos sobre direito de propriedade exclusiva em face de direitos de liberdade e inerentes à autonomia da vontade, considerando ainda, a disposição constitucional da parte final do artigo 5º, XXIX da CF (cláusula finalística), que condiciona esses direitos de propriedade industrial ao interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

Portanto, nessa linha de percepção, considerando a aproximação do Código de Processo Civil de 2015 aos princípios da Constituição Federal, o que se depreende especialmente na leitura dos doze primeiros artigos da lei processual, bem como a redação do artigo 371 do CPC/15, que alterou substancialmente a redação do artigo 131 do CPC/73, entendemos que ao decidir uma causa de propriedade industrial, o magistrado deve deter a percepção exata dos limites técnicos e da repercussão que o caso específico terá frente às partes e frente à coletividade, razão pela qual, a assistência de um técnico no assunto torna-se cogente, não em razão da complexidade maior ou menor do direito, mas de sua natureza jurídica.

Em vista do exposto, a *perícia complexa* assume, portanto, papel diferenciado nessa matéria, não só em razão das múltiplas especialidades que um tema de propriedade industrial possa vir a exigir para solucionar questões controversas em juízo, mas, também, em razão da repercussão da decisão judicial no âmbito dos direitos tutelados.

6. ÍNDICE BIBLIOGRÁFICO

BARBOSA, Denis Borges. “Uma Introdução à Propriedade Intelectual”. 2ª ed. Ed. Lumen Juris, 2003.

BUENO, Cássio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil Anotado. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015.

CARVALHO, Marcelo Campos de e FABRIS, Roner Guerra. Aprova Pericial nas Ações de Contrafação de Marca. In ROCHA, Fabiano de Bem. Capítulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009.

DINAMARCO, Cândido Rangel. DOS LIMITES DA LIBERDADE JUDICIAL NA ESCOLHA DO PERITO E DA PERÍCIA COMPLEXA. Revista da ABPI – Nº 89 – JUL/AGO 2007.

GRINOVER, Ada Pellegrini - Prova Pericial: Conhecimento Técnico Especializado e Perícia Complexa, publicado na Revista da Propriedade Industrial nº 89 (Jul/Ago 2007)

KNIJNIK, Danilo – “PROVA PERICIAL e seu controle no Direito Processual Brasileiro. Ed. Revista dos Tribunais, 2018.

PEREIRA, Luiz Fernando C. “Tutela Jurisdicional da Propriedade Industrial – Aspectos Processuais da Lei n. 9279/1996”, Revista dos Tribunais, 2006.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) AgInt no REsp 1.557.353/RS, Relator. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 22/11/2016. No mesmo sentido: Garga no REsp 189.300/SP Agravo em Recurso Especial 1.148.337 – RJ.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) RECURSO ESPECIAL Nº 2002424 – SP, Relator Ministro LUIZ FELIPE SALOMÃO, decisão monocrática. Data da Publicação: 01/07/22.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2116147 – MG (2022/0125289-0), Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, decisão monocrática. Data da Publicação: 01/07/22.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) RECURSO ESPECIAL Nº 1.721.231 - RS (2017/0324985-9) Relator: Ministro Herman Benjamin, 2ª. Turma. Data da Publicação: 02/08/2018.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) RECURSO ESPECIAL N. 1726227 – SP (2017/0150725-6) Relator : Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3ª. Turma. Data da Publicação: 08/06/2018

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) RECURSO ESPECIAL N 1721231 – RS (2017/0324985-9) Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN – 2ª. Turma. Data da Publicação: 14/12/2017

PARÓDIA DE MARCAS E PARASITISMO

Wilson Pinheiro Jabur¹

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Diluição de marcas. 3. Parasitismo, concorrência e aproveitamento parasitário. 4. Paródia. 5. Considerações Finais. 6. Referências.

1. INTRODUÇÃO

A marca é uma das espécies dos sinais distintivos, aqueles elementos fonéticos ou visuais, aplicados na designação de pessoas ou empresas, produtos ou serviços, a fim de distingui-los e de permitir ao público reconhecê-los².

Trata-se de um instrumento econômico que confere ao seu titular o direito de uso exclusivo de determinado sinal em relação a certos produtos ou serviços, nos territórios em que buscou e obteve essa exclusividade, quer por registro, quer por uso, conforme a legislação daquele país o determine.

[1] **Wilson Pinheiro Jabur** – sócio de Salusse, Marangoni, Parente e Jabur Advogados. Mestre em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP); Advogado, agente da propriedade industrial, árbitro e mediador em São Paulo; Diretor da Câmara de Nomes de Domínio do Centro de Solução de Disputas da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (CSD-ABPI). Contato: w.jabur@smabr.com

[2] “Os sinais distintivos podem ser definidos como os meios fonéticos ou visuais, particularmente as palavras ou imagens, aplicados na vida econômica e social na designação das pessoas ou empresas, assim como nos produtos ou serviços que elas fornecem, a fim de distingui-los e de permitir ao público reconhecê-los”, tradução livre de Paul Mathèly, **Le droit français des signes distinctifs**, Paris: L.J.N.A., 1984, pág. 03. No original: «*Les signes distinctifs se définissent comme étant des moyens phonétiques ou visuels, particulièrement des mots ou des images, qui sont appliqués, dans la vie économique et sociale, à la désignation des personnes et des entreprises, ainsi que des produits ou service qu’elles fournissent, afin de les distinguer et de permettre au public de les reconnaître*».

No Brasil, a Lei nº 9.279/1996, chamada de Lei da Propriedade Industrial (“LPI”) assegura a propriedade da marca a quem a registrar, assegurando tanto o seu uso exclusivo³ em todo o território nacional (art. 129), quanto o direito de “zelar pela integridade material ou reputação” da marca (art. 130, inc. III).

Da dicção do inc. III do art. 130 depreende a doutrina que o legislador buscou proteger o titular contra a diluição da marca, preservando a unicidade, a reputação e a consistência no uso do sinal.

O titular da marca, contudo, deve tolerar certos usos, não podendo, *inter alia*, “impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo” (art. 132, inc. IV).

Este dispositivo contempla hipóteses do que parte da doutrina convencionou chamar de “paródia de marcas” à semelhança do conceito de paródia, invocado no art. 47 da Lei nº 9.610/1998, a chamada de Lei de Direitos Autorais (“LDA”), que indica serem “livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária nem lhe implicarem descrédito”.

Traz a LDA a vedação ao descrédito como grande limitador das paródias (além, claro da vedação à simples reprodução⁴), ao passo que a LPI demandará, além da ausência de conotação comercial, igualmente restar ausente o risco de prejuízo ao caráter distintivo do sinal parodiado.

O objeto deste artigo será, portanto, analisar a chamada “paródia” de marcas, traçando diferenças entre os usos que devem ser tolerados pelo titular da marca, daqueles usos que a doutrina repudia à luz da teoria da diluição, enquadrando-os como atos de parasitismo, dentro da concorrência parasitária, sub-ramo da concorrência desleal, como será visto a seguir. Para tanto, insta antes analisar a

[3] Esta exclusividade está limitada pelo princípio da especialidade, que corresponde “à esfera dentro da qual se aplica a proteção conferida à marca. De acordo com este princípio, o sinal registrado como marca terá amparo legal apenas para determinados produtos ou serviços, idênticos ou similares àquele a que se destina a proteção conferida, dentro de determinado segmento comercial ou industrial, e não todo o setor ou mercado.” (Aurélio Wander Bastos, **Dicionário brasileiro de propriedade industrial e assuntos conexos**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1997, verbete “princípio da especialidade”, p. 219). Apenas haverá proteção especial, em todos os ramos de atividade para aquelas marcas tidas como de alto renome.

[4] Ascensão assevera que “a paródia não pode limitar-se ao mero aproveitamento do tema anterior. Tem de se apreciar o seu próprio grau de criatividade, para julgar daquilo a que se chama o ‘tratamento antitético do tema’”, dando a obra anterior o tema, mas sendo a paródia uma “criação peça por peça de que resulta um novo conjunto”. José de Oliveira Ascensão, **Direito Autoral**, 2ª ed. ref. e ampl., Rio de Janeiro: Renovar, 1997, pp. 65/6.

teoria da diluição das marcas e divisar os conceitos de parasitismo, concorrência e aproveitamento parasitário.

2. DILUIÇÃO DE MARCAS

A teoria da diluição de marcas foi inicialmente concebida para proteger a fama e qualidades atreladas a marcas que gozam de reputação e certo grau de notoriedade, contra tentativas de um terceiro que busca se valer de uma aproximação com uma marca afamada e seu alto poder de venda. Outro aspecto protegido por esta teoria seria a consistência do uso do sinal, na medida em que o consumidor fixa mentalmente a imagem da marca e o uso de outra forma por terceiro pode atrapalhar essa percepção do consumidor, aí também abrangida a teoria da unicidade, aplicável especialmente àquelas marcas fantasiosas ou altamente distintivas, como será visto abaixo.

Assim, busca-se resguardar a unicidade, a reputação e a consistência no uso das marcas, ou, de outra forma, a integridade material e moral de um sinal distintivo. O Instituto Dannemann Siemsen em seus Comentários à Lei de Propriedade Industrial esclarece:

A unicidade porque, se um sinal é único, única será a fonte que sobreviverá à mente do consumidor. *A reputação* porque é o conceito do sinal no mercado que atrairá ou afastará o consumidor leigo ao efetuar a sua primeira compra, e que cativará ou não a sua fidelidade. *A consistência no uso* porque muitos consumidores fixam na memória a imagem fotográfica de uma marca, sendo certo que o uso de configurações diferentes para um mesmo sinal dificulta sua lembrança ou confunde o público. Esses três elementos, portanto, influenciam diretamente o poder de venda da marca e, conseqüentemente, o seu valor no fundo de comércio da empresa.⁵

Nos Estados Unidos, a doutrina evoluiu para identificar três formas de diluição: a ofuscação (*blurring*), a maculação (*tarnishment*) e a adulteração de marca.

[5] **Comentários à Lei de Propriedade Industrial**, 3ª ed., rev. e atual., Rio de Janeiro: RENOVAR, 2013, p. 317.

Já o *tarnishment* consiste na destruição da imagem positiva da marca, ocasionando o denegrimento⁷ da marca e trazendo danos à usual boa reputação da marca notória. Pode ser traduzido como maculação, que atinge a reputação do sinal pela associação deste com produto ou serviço de *baixa qualidade* ou pela sugestão de um vínculo com um conceito *moralmente reprovado* pela sociedade.

A teoria da diluição, nos últimos anos, encontrou grande aceitação no ordenamento jurídico norte-americano, sendo objeto, inclusive, de uma lei federal intitulada *Federal Trademark Dilution Act*, promulgada em janeiro de 1996, com o fim de uniformizar a sua aplicação em todos os Estados norte-americanos.

Essa lei passou por uma revisão em 2006, conhecida como o *Trademark Dilution Revision Act 2006*, em razão do caso envolvendo as marcas Victoria's Secret e Victor's Little Secret⁸, em que a Suprema Corte decidiu que deveria haver efetiva e atual diluição e que a lei federal norte-americana não contemplava a hipótese do “tarnishment”. As marcas em discussão eram as seguintes:

VICTORIA'S SECRET



Após essa nova legislação, a controvérsia foi novamente levada aos tribunais⁹ e a decisão foi favorável à titular da marca Victoria's Secret, estabelecendo-se o que parece ser um novo padrão de diluição por maculação de marcas famosas associadas a produtos relacionados a sexo: se uma marca com uma associação semântica clara a uma marca famosa for usada para vender bens ou serviços relacionados a sexo, há uma forte inferência de que a marca júnior provavelmente maculará a marca famosa, transferindo-se o ônus ao titular da nova marca de apresentar prova de que não há probabilidade de maculação, para refutar a presunção de diluição.

[7] Críticas recentes ao uso do termo “denegrimento” têm surgido por atribuírem à expressão cunho racista, o que, fosse verdadeiro, não seria, de fato, tolerável. Ocorre, contudo, que o verbo denegrir tem sua origem no latim “denigrare”, que significa “manchar a reputação de alguém ou tirar o mérito de” (v. <https://www.dicio.com.br/denegrir/> . Acesso em 01/07/2022), não havendo justificativa, portanto, para deixar de ser utilizado.

[8] Victor Moseley and Cathy Moseley, d/b/a Victor's Little Secret v. V. Secret Catalogue Inc., et al., No. 01-1015 (argued Nov. 12, 2002).

[9] *V Secret Catalogue, Inc. v. Moseley* 2010 WL 1979429 (6th Cir. May 19, 2010).

Por fim, uma terceira forma de diluição seria a adulteração, em que o uso do sinal em formatação diversa por terceiros prejudica a fixação de uma imagem única junto ao público consumidor, afetando indiretamente a distintividade do signo.

Esta terceira forma de diluição, como ensina Filipe Fonteles Cabral, foi baseada no caso *Deere & Co. v. MTD Products, Inc.* (41 F. 3rd 39, 2nd Cir.1994), em que a empresa ré usou o logotipo da autora, a figura de um cervo, em publicidade comparativa, dotando a marca estática de movimento: “o comercial, em tom irônico, traz os tratores das duas empresas. Ao avistar o trator da MTD, a figura do cervo salta para fora do emblema do trator da Deere e foge de medo”¹⁰.

Um exemplo de marca que foi indeferida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”)¹¹, ainda que não com fundamento na previsão expressa no inciso III, do artigo 130, mas que nele encontraria respaldo, é o da marca “GUNS AND COFFEE”, para artigos do vestuário, que evoca a conhecida marca da rede de cafés STARBUCKS:



Possuindo incidência excepcional, a teoria da diluição demanda a verificação da ocorrência dos seguintes elementos:

- a possibilidade de dano moral ou material à marca;
- o grau de distintividade da marca; e
- o grau de renome da marca¹².

[10] Filipe Fonteles Cabral, “Diluição de marca: uma teoria defensiva ou ofensiva?” in **Revista da ABPI** nº 58, mai/jun 2002, p. 25.

[11] Pedido de registro nº 912862416, indeferido em 25/09/2018 com fundamento no inciso XIX, do art. 124 da LPI, em razão das marcas anteriores nos 823414574 (STARBUCKS COFFEE), 840433441 (figurativa), 824948530 (STARBUCKS COFFEE), 840462417 (figurativa), 908340052 (figurativa) e 823410021 (STARBUCKS COFFEE).

[12] “... quanto mais famosa e dotada de distintividade for uma marca, mais ela deve encontrar

Não se fala aqui, necessariamente, de marca de alto renome ou notoriamente conhecida, mas sim de marca famosa e/ou fantasiosa.

Com efeito, a doutrina destaca que, se a marca foi cunhada e não existe em qualquer idioma, não haveria razão para que outra empresa adote a mesma marca, protegendo-se, desta forma, a criatividade humana e a unicidade desse sinal no mercado. De outra parte, em se tratando de marca não fantasiosa e formada por verbete conhecido,

a tutela contra a diluição não deve incidir com tanta intensidade, em respeito ao princípio da novidade relativa e ao princípio da especialidade das marcas. Isso não significa que marcas evocativas não estejam protegidas contra a diluição, mas a aplicação dessa teoria para produtos ou serviços que não guardem afinidade entre si estará condicionada à fama do sinal no mercado.¹³

2. PARASITISMO, CONCORRÊNCIA E APROVEITAMENTO PARASITÁRIO

A teoria da concorrência parasitária foi formulada inicialmente por Yves Saint-Gal, apresentada em congresso da *Ligue Internationale contre la Concurrence Déloyale* que ocorreu em Munique, de 19 a 21 de maio de 1955, e por Remo Franceschelli, professor da Universidade de Roma que a difundiu na Itália a partir de 1956¹⁴.

Yves Saint-Gal indica que algumas práticas comerciais incorretas podem ser chamadas de vários nomes como “deslealdade comercial”, “parasitismo comercial”, “atos abusivos extracontratuais” ou, como ele propõe, “concorrência parasitária e aproveitamento parasitário”¹⁵, entendendo-se por:

amparo contra a diluição, de modo a, justamente, preservar a sua unicidade e integridade” (Instituto Dannemann Siemsen, **Comentários à Lei de Propriedade Industrial**, 3ª ed., rev. e atual., Rio de Janeiro: RENOVAR, 2013, p. 319).

[13] Instituto Dannemann Siemsen, op. cit, p. 321.

[14] Remo Franceschelli, “La concurrence parasitaire en Italie» in **La concurrence parasitaire en droit comparé – Actes du Colloque de Lausanne**, Genebra: Librairie Droz, 1981, p. 7.

[15] *Ces pratiques incorrectes peuvent être désignées sous diverses appellations, telles que « déloyauté commerciale », « parasitisme commercial », « agissements abusifs extra-contractuels » ou,*

‘concorrência parasitária’ o ato ou os atos de um comerciante ou industrial que tira ou procura tirar proveito das realizações pessoais de outrem e do renome adquirido legitimamente por um terceiro, mesmo sem intenção de causar dano a este último.

‘aproveitamento parasitário’ o ato de um comerciante ou industrial que, mesmo sem intenção de causar dano, tira ou procura tirar proveito do renome adquirido legitimamente por um terceiro, e sem que haja normalmente risco de confusão entre os produtos e estabelecimentos.¹⁶

A teoria do aproveitamento parasitário deriva, pois, do parasitismo da fama de um sinal distintivo alheio e tem por fundamento os princípios gerais do direito relativos à boa-fé, ao passo que a concorrência parasitária seria uma espécie da concorrência desleal, pressupondo uma relação de concorrência entre os agentes econômicos.

No Brasil, a teoria do aproveitamento parasitário foi introduzida na prática administrativa do INPI pelo parecer normativo intitulado “Do aproveitamento parasitário da fama de signo distintivo alheio no exame dos pedidos de registro de marca no Brasil”, da Presidência do INPI, publicado na RPI nº 1.201, de 07/12/1993 e posteriormente convertido no Ato Normativo INPI nº 123/1994.

Este parecer buscava proteger marcas “afamadas”, repudiando a reprodução ou imitação de marcas famosas em ramos não concorrentes ou afins, concluindo:

que o Examinador do INPI deve sempre levar em consideração:

1. Que o depósito de marca constituída de signo distintivo de renome de terceiro, ainda que para assinalar produto ou serviço distinto e inconfun-

comme nous l'avos plus spécialement proposé, concurrence parasitaire et agissements parasitaires.
Yves Saint-Gal, **Protection et défense des marques de fabrique et concurrence déloyale**, Paris : J. Delmas et Cie., 5a ed., 1991, p. W18.

[16] Tradução livre do original : *On entend par concurrence parasitaire l'acte ou les actes d'un commerçant ou d'un industriel qui tire ou s'efforce de tirer profit des réalisations personnelles d'autrui et du renom acquis légitimement par un tiers, même s'il n'a pas toujours l'intention de nuire à ce dernier. On entend par agissements parasitaires, l'acte d'un commerçant ou d'un industriel qui, même sans avoir l'intention de nuire, tire ou s'efforce de tirer profit d'un renom acquis légitimement par un tiers, et sans qu'il y ait normalement risque de confusion entre les produits et les établissements.*
Yves Saint-Gal, **Protection et défense des marques de fabrique et concurrence déloyale**, Paris : J. Delmas et Cie., 5a ed., 1991, p. W19.

dível, constitui-se, objetivamente, de aproveitamento parasitário da fama e prestígio alheios;

2. Que o aproveitamento parasitário constitui-se de claro e indiscutível desvio de função das regras de proteção à propriedade industrial, caracterizando-se como fraude à lei, portanto nulo, independentemente do elemento intencional;

3. Que o Examinador do INPI, seja em primeira ou em instância recursal, ao tomar conhecimento de pedido de registro nestas condições, deve indeferi-lo com base no art. 160, inciso I, do Código Civil, por aproveitamento parasitário e fraude à lei.

Decisões relativamente recentes proferidas pelo INPI¹⁷ reconhecem estar esse parecer ainda vigente, adaptando a tipificação do aproveitamento parasitário como infringência ao disposto no inciso I do art. 188 do Código Civil vigente, que dispõe:

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

Nestes casos em que não haja relação de concorrência entre as partes e em que o parasita queira se valer do prestígio de uma marca “pegando carona” em sua boa reputação, é aplicável o dever geral de boa-fé previsto no art. 187 do Código Civil. Parte da doutrina encontra fundamento na fraude à lei ao passo que, para outros, o enquadramento mais adequado seria o do abuso do direito.

[17] V., *inter alia*, o processo nº 901686387, para a marca nominativa TWITTER na classe NCL(9) 30, destinada a assinalar “massas alimentares; Biscoitos; Amêndoas (Bolinhos ou biscoitos de -); Biscoitos amanteigados; Biscoitos de água e sal; Massas com ovos [talharim]; Chocolate em pó [para uso na culinária, exceto para fabricação de bebidas]; Bolos; Malte (Biscoitos de -); Chocolate (Bebidas à base de -) bolinhos”. Neste caso a marca, embora inicialmente registrada, foi declarada nula em segunda instância administrativa, tendo sido exarada a nota técnica INPI/PR/CGREC nº 04/2017 no processo administrativo de nulidade de marca, assim ementada: “Marcas. Processo administrativo de nulidade instaurado em face de pretensa ilegalidade na concessão de registro de marca. Aproveitamento parasitário. Parecer normativo vigente. Posicionamento da Procuradoria Federal do INPI. Caracterização. Nulidade da concessão do registro. Infringência do inciso I do art. 188 da Lei nº 10.406/2002 c/c art. 122 da LPI.”

Denis Borges Barbosa, preferindo a designação genérica de “parasitismo” enxerga na tese do enriquecimento sem causa possível fundamento para o aproveitamento parasitário, ressaltando a necessidade de prudência e recomendando sua aplicabilidade

apenas no caso de que se possa induzir confusão entre o público quanto à origem dos produtos ou serviços, ou quando possa ocorrer denigramento do titular original, ou ainda diluição de sua imagem no mercado (...). Ou seja, não é o parasitismo, mas a *lesão sobre* o parasitado que se visaria prevenir e compor. (destaques no original)¹⁸

Diversas decisões da jurisprudência nacional reconhecem a aplicação da teoria do aproveitamento parasitário, merecendo destaque ao menos três casos.

O primeiro, refere-se à nulidade de registro da marca BUBBLICIOUS para cosméticos em razão de marca anterior para gomas de mascar. O acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região destaca o risco aos consumidores, afirmando:

Propriedade industrial e processo civil. Marca. Idêntica denominação. Diferentes classes. Colidência. Anulação do registro concedido. Perdas e danos. Abstenção de uso da marca. Justiça federal. Incompetência. **A vedação ao aproveitamento parasitário de fama e marca alheia, constante da lei de propriedade industrial, abrange não apenas produtos idênticos, mas, que guardem afinidade, a qual deve ser vista em termos de mercado consumidor.** A norma de regência visa a resguardar, acima de tudo, os consumidores. Há que procurar, sempre, prevenir a possibilidade de confusão entre os consumidores. Sob o ponto de vista da responsabilidade civil, os eventuais danos advindos da utilização indevida da marca devem ser apreciados na esfera estadual. Portanto, é a Justiça Federal incompetente para apreciar tal pleito. Apelação provida parcialmente¹⁹.

O segundo é o conflito envolvendo, de um lado, o whisky Johnnie Walker e, de outro lado, a cachaça João Andante. O acórdão proferido pelo Tribunal

[18] Denis Borges Barbosa, **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2ª ed., rev. e atual., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 321.

[19] TRF2 2002.02.01.010302-1, data da decisão 01/02/2006.

de Justiça do Estado de São Paulo, reconhecendo o “evidente parasitismo da marca famosa das demandantes e o risco de sua diluição” está assim ementado²⁰:

AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Autoras, titulares da marca de whisky “Johnnie Walker” pedem abstenção das rés ao uso da marca “João Andante” na comercialização de cachaças, e reparar os prejuízos de ordem patrimonial e extrapatrimonial sofridos – Clara associação entre os elementos figurativos das duas marcas – Embora as partes comercializem bebidas destiladas distintas, voltadas a públicos diferentes (o que impede a confusão entre os consumidores), não se pode desconsiderar o evidente parasitismo da marca famosa das demandantes, e o risco de sua diluição – Ainda que a marca das rés tenha buscado inspiração em outras referências, constitui nítida paródia da marca das requerentes – Registro da marca “João Andante” que, ademais, foi anulado pelo INPI – Comportamento concludente das rés, que alteraram sua marca para “O Andante”, modificando também o elemento figurativo dela constante, não pode ser desprezado – Dever das requeridas de se abster de usar a marca “João Andante” em seus produtos, e de utilizar a mesma expressão em seu domínio de Internet – Proteção que, contudo, não alcança o nome empresarial das requeridas, sujeito a regramento distinto – Dever de abstenção que tampouco abarca as variações da expressão “João Andante”, pois impróprio impor restrições a comportamentos hipotéticos – Indenização dos danos patrimoniais e morais sofridos pelas autoras, relativos ao período de utilização ilícita da marca “João Andante” – Prejuízos de ordem patrimonial in re ipsa, a serem liquidados por arbitramento, segundo o critério do artigo 210, II da LPI – Pessoa jurídica passível de sofrer prejuízos de ordem extrapatrimonial – Inteligência da Súmula 227 do STJ – Ilícito lucrativo que merece reprimenda, mediante fixação de indenização por danos morais, no valor de R\$ 90.000,00 – Ação parcialmente procedente – Redistribuição da sucumbência – Recurso das autoras parcialmente provido e recurso das rés não conhecido, por falta de interesse recursal. TJSP, A/C 1029080-95.2014.8.26.0100, j. 31/02/2017.

As partes recorreram ao Superior Tribunal de Justiça e a decisão, recentemente proferida, manteve o reconhecimento da violação, ainda que reduzindo o valor da condenação por danos morais e manifestado o entendimento de que o

[20] A/C 1093251-56.2017.8.26.0100, data do julgamento: 10 de setembro de 2018. Apelantes: DIAGEO BRASIL LTDA e DIAGEO BRANDS BV. Apeladas: AGROPECUÁRIA SANTO ANTONIO DO CERRADO LTDA., GGMR ANDANTES DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. e JOÃO ANDANTE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.

acórdão recorrido não teria concluído que haveria parasitismo “residual” pelo uso da expressão “O ANDANTE”²¹. As marcas em discussão são as seguintes:



Já o terceiro caso, também do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, trata da utilização de mesmo padrão visual de embalagem e marca assemelhada à marca de amido de milho MAIZENA no produto capilar ALISENA²²:

[21] RESP Nº 1.881.211 - SP (2018/0249272-2), data do julgamento: 17 de setembro de 2021, de cuja ementa extraem-se os seguintes trechos: RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS. AÇÃO PROPOSTA PELOS TITULARES DA MARCA JOHNNIE WALKER. TUTELA INIBITÓRIA E CONDENATÓRIA PELO USO DA MARCA JOÃO ANDANTE PARA DESIGNAR BEBIDAS DESTILADAS. RECURSO DAS AUTORAS. ALEGAÇÃO DE PARASITISMO RESIDUAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO NÃO CONFIGURADO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU NÃO HAVER PARASITISMO PELO USO DA EXPRESSÃO O ANDANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS. (...) 1. Ação proposta pelos titulares da marca mista JOHNNIE WALKER com o objetivo de: i) impedir as rés de utilizarem a marca mista JOÃO ANDANTE e suas variações para designar bebidas destiladas; ii) condená-las ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais decorrentes da utilização indevida. 2. Recurso especial pelo qual as autoras pretendem que as rés sejam impedidas de utilizar também a marca O ANDANTE, a fim de evitar **parasitismo residual**. 3. Tese arguida pelas autoras que não foi examinada, sequer implicitamente, pelo Tribunal de origem. Aplicação da Súmula 211/STJ. (...) 8. O exame das razões do recurso especial – para afastar a conclusão adotada no acórdão recorrido de que, ao menos por um certo período, as rés utilizaram a marca considerada infratora – demandaria uma incursão no acervo fático-probatório, o que não se mostra possível. Aplicação da Súmula 7/STJ.

[22] Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: A/C 1029080-95.2014.8.26.0100, data do julgamento: 31 de maio de 2017. Apelante: UNILEVER BRASIL LTDA. Apelada: GFG COSMÉTICOS LTDA.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Trade dress – Marca de amido de milho “Maizena” e produto capilar “Alisena” – Apresentação de produtos pela ré com mesmo padrão visual utilizado por empresa que explora conjunto-imagem bastante tradicional – Hipótese em que os produtos se destinam a finalidades distintas, não estando descaracterizados, entretanto, o **parasitismo e a deslealdade concorrencial** – Possibilidade de **indevida associação entre os produtos não descartada**, e **manifesta apropriação indevida da demandada sobre o investimento da empresa mais tradicional na construção de sua marca** – Inibitória procedente – Apelação provida.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Lucros cessantes – Trade Dress – Direito de exclusividade violado pela ré – Incontroversa produção e comercialização de produtos nas configurações consideradas violadoras – Nexo causal evidenciado – Apuração do quantum debeaturno na fase de liquidação da sentença, mediante exame dos livros contábeis e notas fiscais da ré (LPI, art. 210, II), e com fixação de valor correspondente a 20% do faturamento com as vendas dos produtos irregulares – Indenizatória procedente – Apelação das autoras provida para este fim.

As embalagens e marcas em questão eram as seguintes:



Como se vê das decisões acima, estando presentes o risco de associação indevida entre os produtos e a tentativa de aproveitamento dos investimentos da empresa mais tradicional na construção de sua marca, tem sido reconhecida a ocorrência do parasitismo.

4. PARÓDIA

A paródia é uma forma particular de crítica ou ironia, partindo quer de uma obra, quer de situações vividas. Tanto na literatura²³, quanto no dia-a-dia em sociedades democráticas, tem ela desempenhado “função importante nas sociedades democráticas como um catalisador do desenvolvimento da arte e do discurso”.²⁴

Maria Helena Gracelácio da Paixão sustenta que a paródia consistiria na recriação de uma obra artística ou intelectual a partir de uma “perspectiva cômica, crítica ou irônica.”²⁵, sendo a presença do elemento humorístico na paródia também indicada por Mônica Gavazza que, em artigo sobre os limites à paródia de marcas, traça paralelo com a legislação autoral e indica o elemento humorístico como outro aspecto a ser perquirido nestes casos, asseverando que:

Marcas famosas, que possuem notoriedade junto ao consumidor, são geralmente eleitas para serem utilizadas em paródias já que, pela sua exposição e destaque no mercado, obtêm um status de reconhecimento bastante elevado junto ao público e oferecem essa compreensão instantânea do humor.²⁶

Estaria, assim, contemplada a utilização de marcas conhecidas em contextos que querem provocar riso ou críticas.

[23] *La parodia ha sido desde la antigüedad clásica una de las más practicadas formas de estilo literario. El parodista, con plena libertad, tomaba estilo, personajes, trama e incluso derechamente la obra ajena para contrahacerlos, deformarlos y conseguir una crítica divertida – o si se quiere, una diversión crítica – de la obra original y de lo que esa obra significaba en su contexto social o cultural. El parodista, como el bufón en la corte, tenía todo el derecho a decir cuanto se le pasase por la cabeza a propósito de lo dicho por otro, zahiriendo con su ingenio el orgullo de los cortesanos aduladores o petulantes.* Antonio B. Perdices Huetos, “La muerte juega al gin rummy (la parodia en el derecho de autor y marcas)” in **Pe.I. Revista de Propiedad Intelectual**, nº 3, Madrid: Bercal, set./dez.1999, p. 9.

[24] No original: *Parodies have been created throughout times and cultures. Representing a particular form of comment, parodies have an important function in democratic societies as a catalyst in the development of art and discourse.* Sabine Jacques, **The parody exception in Copyright Law**. Londres: Oxford University Press, 2019, p. 1.

[25] “Teoria da diluição marcaria e a exceção da paródia: o abuso de direito na liberdade de expressão” in **Revista ASPI**, nº 7, ago. 2020, p. 13.

[26] “Paródia de marca: qual o limite?” in **Valor Econômico**, 07/07/2017. Disponível em: <http://www.matos.com.br/wp-content/uploads/2017/08/ArtigoParodiadeMarcaQualoLimite-MonicaGavazza.pdf>. Acesso em 01/07/2022.

Algumas marcas têm, inclusive, tomado a dianteira e buscado formas lucrativas de utilização de suas marcas e outros elementos distintivos de maneira autorizada²⁷. Outros usos, contudo, parecem não contar com esse endosso, mas destacam explicitamente esse tom. Veja-se, por exemplo, esta camiseta e a descrição com que é vendida²⁸:



A Camiseta Ardidias Pimenta é uma de nossas camisetas hilárias e parte da coleção de camiseta divertidas, já que a estampa dela é uma releitura do logo da camiseta Adidas, marca super famosa pelo mundo.

A releitura conta com a mesma imagem encontrada numa camiseta da Adidas, porém no lugar do símbolo, usamos pimentas.

Essa camiseta engraçada te agradou? Portanto, não deixe de conferir outros modelos de camisetas engraçadas em nossa loja.

Ou, ainda, a criação de uma edição limitada de 100 bolsas a partir das embalagens de massa BARILLA, criadas pelo designer Nik Bentel, após ter cozinado a centésima caixa de penne durante o período de isolamento social em razão da pandemia, e que o levou a, a partir de uma “visão irreverente do último ano passado dentro de casa”, “transformar objetos mundanos em algo mais excitante no mundo pós-pandêmico²⁹:

[27] V., por exemplo, a linha de camisetas feitas pela marca Reserva a partir de licenciamento da marca e ícones relativos à linha de produtos de chocolate “LÍNGUA DE GATO” da Copenhagen: <https://www.epgrupo.com.br/reserva-lanca-kit-de-camiseta-e-chocolates-em-parceria-com-a-kopenhagen/>. Acesso em 01/07/2022.

[28] https://www.elo7.com.br/camiseta-divertida-ardidas/dp/17154BF?elo7_source=google_shop&elo7_medium=cpc&elo7_campaign=Shopping-google_shop-cpc-Shopping-Moda_Acessorios-Smart&elo7_content=Moda_Acessorios_Smart&gclid=CjwKCAjw-sqKBhBjEiwAVaQ9aw30lYZ6kEyARegnAM52lIVPDKWD3aigmkwlzxxCr23P20Iu-dW3fxoC4MMQAvD_BwE. Acesso em 01/07/2022.

[29] V. <https://meucardapio.net.br/destaque/designer-transforma-caixa-macarrao-bolsa,7943>. Acesso em 01/07/2022. Do comunicado à imprensa divulgado pelo designer (disponível em <http://www.nikolasbentelstudio.com/>, acesso em 01/07/2022) deixa ele clara a intenção de causar “reflexão e criar algo excitante a partir do mundano” (“*The bag is na irreverent take on the past year staying inside. Using the mundane objects we had lying around during the pandemic and turning them into something a little more thrilling for our post pandemic world. The goal of the bag is to inspire a bit of thought and reflection on being able to create something exciting from the mundane*”... “*And remember, this is in no way affiliated with Barilla*”). Uma segunda edição foi lançada em 08/06/2022 e se esgotou rapidamente.



Nota-se, nos exemplos acima, que dos materiais publicitários oferecendo esses produtos, buscaram os criadores ressaltar que se tratam de “releituras” ou que não há nenhuma relação com o titular da marca original, elemento relevante a ser sopesado ao se considerar o interesse ou aproveitamento econômico.

Decisão paradigmática em caso de paródia de marca e obras protegidas pelos direitos autorais foi o Recurso Especial nº 1.548.849-SP, decisão de 20/06/2017, que tratou do conflito entre Folha da Manhã S/A, que publica o jornal “Folha de S. Paulo” e o Sr. Mario Ito Bocchini, que registrou o nome de domínio <falhadespaulo.com.br> e o utilizava para “blog” de críticas a reportagens publicadas jornal. Diante da utilização do deboche e da ironia para entreter e da ausência de conotação comercial, o STJ entendeu admissível a paródia, extraindo-se da ementa os seguintes trechos:

RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. FOLHA SE SÃO PAULO E FALHA DE SÃO PAULO. DIREITO DE MARCA X DIREITO AUTORAL. PARÓDIA. ADAPTAÇÃO DE OBRA JÁ EXISTENTE A UM NOVO CONTEXTO. VERSÃO DIFERENTE, DEBOCHADA. LIMITAÇÃO DO DIREITO DE AUTOR. INEXISTÊNCIA DE CONOTAÇÃO COMERCIAL. PRESCINDÍVEL. CONCORRÊNCIA DESLEAL NÃO CONFIGURADA.

...

3. No caso dos autos, no entanto, a disposição do direito marcário não deve ser invocada para solução da controvérsia. É que as duas empresas envolvidas na demanda, apesar de possuírem nomes semelhantes, Falha e Folha de São Paulo, prestam serviços, em tudo, diversos. Uma (Falha) produz crítica aos posicionamentos políticos e ideológicos da outra (Folha), sem a possibilidade de serem concorrentes. A Falha produz paródia com base nas matérias

produzidas pela Folha, expressando-se, declaradamente, de modo contrário às opiniões expostas pelo jornal, por meio da sátira e do humor.

4. A paródia é forma de expressão do pensamento, é imitação cômica de composição literária, filme, música, obra qualquer, dotada de comicidade, que se utiliza do deboche e da ironia para entreter. É interpretação nova, adaptação de obra já existente a um novo contexto, com versão diferente, debochada, satírica.

5. Assim, a atividade exercida pela Falha, paródia, encontra, em verdade, regramento no direito de autor, mais específico e perfeitamente admitida no ordenamento jurídico pátrio, nos termos do direito de liberdade de expressão, tal como garantido pela Constituição da República.

6. A paródia é uma das limitações do direito de autor, com previsão no art. 47 da Lei 9.610/1998, que prevê serem livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária nem lhe implicarem descrédito. Essas as condições para que determinada obra seja parodiada, sem a necessidade de autorização do seu titular.

8. A falta de conotação comercial é requisito dispensável à licitude e conformidade da manifestação do pensamento pela paródia, nos termos da legislação de regência (art. 47 da Lei n. 9.610/1998).

9. Não há falar, no caso dos autos, em concorrência desleal. A uma, porque a questão é definida no âmbito da Lei de Marcas (Lei nº 9.279/96), não invocada para a solução dessa demanda. A duas, porque, dentre as condutas que tipificam a concorrência desleal não está a conotação comercial, da qual a Falha fora acusada.

10. Recurso especial parcialmente provido

Outro caso em que a prevalência da conotação comercial foi definitivo para o deslinde da questão é envolveu a marca THE NORTH FACE, parodiada pela “The South Butt, LLC”. Neste caso, ainda que as partes tenham chegado a um acordo, houve posterior descumprimento pela continuidade da comercialização de artigos do vestuário sob a marca “THE BUTT FACE, NEVER STOP SMILING”, abaixo reproduzida, o que levou a titular da marca parodiada a levar a questão aos Tribunais e o caso, ao final, foi solucionado por meio de novo acordo³⁰. As marcas em litígio eram as seguintes:

[30] V. https://en.wikipedia.org/wiki/The_South_Butt. Acesso em 01/07/2022.



Além da questão da presença ou não de conotação comercial, existe outro grande divisor de águas entre os usos aceitos e aqueles vedados. Como indica Mônica Gavazza, deve-se perquirir o “intuito comercial direto advindo desse humor para o usuário, bem como os efeitos gerados ao titular da marca parodiada”³¹, notadamente o risco de depreciação do seu valor.

Constata-se, portanto, que não basta a presença do tom crítico, espirituoso ou cômico: para que a paródia de uma marca seja tolerada ela também não pode caracterizar prejuízo ao caráter distintivo da marca, aqui entendido como riscos de descrédito, maculação ou depreciação da marca parodiada, além de pesarem nas decisões analisadas a prevalência ou não da conotação comercial no uso sendo feito, em alinhamento com as limitações impostas pelo art. 132, inc. IV da LPI (“desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo”).

Quanto à questão da conotação comercial, embora não seja questão pacífica na doutrina, a jurisprudência do STJ em casos tratando de paródia de obras protegidas por direitos autorais tem caminhado³² no sentido de admiti-la ainda que presente a finalidade lucrativa ou comercial, como se depreende das seguintes decisões:

[31] *Op et. loc. cit.*

[32] Há, ao menos um precedente mais antigo, o RESP nº 1.131.498-RJ (2009/0149030-4), julgado em 17/05/2011, que tratou da utilização de trecho da música “Roda Roda Roda” como modificações, em campanha publicitária do CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., em que foi reconhecido o interesse comercial da propaganda e determinado a abstenção e pagamento de danos morais: “3. Na hipótese dos autos, a letra original da canção foi alterada de modo a atrair consumidores ao estabelecimento da sociedade empresária ré, não havendo falar em paráfrase, pois a canção original não foi usada como mote para desenvolvimento de outro pensamento, ou mesmo em paródia, isto é, em imitação cômica, ou em tratamento antitético do tema. Foi deturpada para melhor atender aos interesses comerciais do promovido na propaganda”.

- RESP nº 1.597.678 - RJ (2014/0321935-1), admitindo campanha publicitária, promovida em formato impresso e digital, fazendo alusão a um dos versos que compõem a letra da canção “Garota de Ipanema”, alterando-o de forma satírica e não depreciativa, tendo o voto do Relator, Min. Villas Bôas Cueva destacado a “inequívoca intervenção burlesca por parte dos publicitários idealizadores da campanha” e o fato de que o art. 47 da Lei nº 9.610/1998 exige apenas:

(i) que a paródia não constitua verdadeira reprodução da obra originária, ou seja, que haja uma efetiva atividade criativa por parte do seu criador, e (ii) que não tenha conotação depreciativa ou ofensiva, implicando descrédito à criação primeva ou, por extensão, ao seu autor.

Não se extrai da lei, pois, o requisito de que a criação possua finalidade não lucrativa ou não comercial³³;

- RESP nº 1.810.440 – SP (2018/0290642-9), admitindo paródia da composição “O Portão” de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, utilizada com alterações e sem autorização, na campanha política para reeleição do Deputado Federal Francisco Everardo Oliveira Silva – Tirica, tendo o Tribunal asseverado que a “finalidade da paródia, se comercial, eleitoral, educativa, puramente artística ou qualquer outra, é indiferente para a caracterização de sua licitude e liberdade assegurada pela Lei n. 9.610/1998”.

Depreende-se destas decisões que o STJ tem admitido paródias de obras protegidas pelo direito de autor, ainda que presente conotação comercial, por não prever a LDA restrições à finalidade comercial da paródia.

Sendo outra a redação da LPI, no sentido de que o titular da marca apenas poderá “impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo”, possivelmente outro deverá ser o entendimento jurisprudencial.

[33] Da ementa constou o seguinte trecho: “A paródia é lícita e consiste em livre manifestação do pensamento, desde que não constitua verdadeira reprodução da obra originária, ou seja, que haja uma efetiva atividade criativa por parte do parodiador, e que não tenha conotação depreciativa ou ofensiva, implicando descrédito à criação primeva ou ao seu autor. O art. 47 da Lei nº 9.610/1998 não exige que a criação possua finalidade não lucrativa ou não comercial” (RESP nº 1.597.678-RJ, julg. 21/08/2018).

dencial, especialmente levando em conta o uso que estiver sendo feito e se ele puder ser enquadrado como concorrência ou aproveitamento parasitário.³⁴

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como visto, os titulares de marcas possuem direitos exclusivos, porém limitados e não absolutos. De outra parte, marcas fantasiosas e dotadas de reputação e certo grau de notoriedade recebem maior proteção, de acordo com a teoria da diluição, de forma a salvaguardar, não apenas os seus titulares, mas os consumidores em geral, buscando-se evitar tentativas de um terceiro se valer de uma aproximação com uma marca afamada e seu alto poder de venda.

A teoria da diluição também protege o consumidor contra usos confusórios que atrapalhem a correlação entre marcas fantasiosas ou altamente distintas fixadas nas mentes dos consumidores e o uso de outra forma por terceiro tendente a atrapalhar essa percepção ou o risco de maculação desse sinal.

A paródia de marcas aceita pelo ordenamento é aquela que, além de não ser passível de enquadramento como concorrência ou aproveitamento parasitário, pressupõe contexto que, tratando a marca de forma cômica, crítica ou irônica, não caracterize riscos de descrédito, maculação ou perda de valor da marca parodiada.

[34] Antonio Huetos, analisando a legislação espanhola, conclui que a paródia de marcas que se limite ao mero aproveitamento da marca, sem que esteja presente o elemento antitético [como definido por Ascensão acima (v. nota nº 3)] seria uma simples tomada de materiais criados e desenvolvidos por outros em benefício próprio e, nesse sentido, as regras de concorrência rechaçariam essa prática. (“*la parodia no antitemática se trata de una simple toma de materiales creados y desarrollados por otros en beneficio propio, y en ese sentido, las reglas de una competencia basada en el esfuerzo propio deben rechazar esas prácticas (art. 12 LCD)*”). “La muerte juega al gin rummy (la parodia en el derecho de autor y marcas)” in **Pe.I. Revista de Propiedad Intelectual**, nº 3, Madrid: Bercal, set./dez.1999, p. 50. Edson Beas Rodrigues Junior defende a possibilidade de aplicação direta de exceção aos direitos de marca com base na liberdade de expressão, professando que “[a]s paródias poderão ser apostas em produtos que sirvam, fundamentalmente, como meios de divulgação das críticas e/ou satíricas cristalizadas nas paródias. Em termos concretos, isso implica que paródias de macas poderão ser apostas, por exemplo, em peças de vestuário, botons, canecas, bonés, cartazes e adesivos”, recomenda, contudo, que a lei brasileira seja revista para que a paródia seja expressamente introduzida como uma exceção dedicada a salvaguardar o direito à liberdade de expressão (“Direito de marcas: a exceção da paródia e da crítica e a contribuição do teste dos três passos ao acordo TRIPs para a tutela da liberdade de express expressão” in **Revista da ABPI**, nº 150, set./out. 2017, p. 25).

Em outras palavras, a paródia de marcas deverá ser tolerada se não caracterizar violação à integridade material e reputação do sinal (“prejuízo para seu caráter distintivo”) nem ato de parasitismo (concorrência ou aproveitamento parasitário).

6. REFERÊNCIAS

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

BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2ª ed., rev. e atual., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 321.

BASTOS, Aurélio Wander. **Dicionário brasileiro de propriedade industrial e assuntos conexos**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1997.

CABRAL, Filipe Fonteles. “Diluição de marca: uma teoria defensiva ou ofensiva?” *in* **Revista da ABPI** nº 58, mai/jun 2002, pp. 24/29.

FRANCESCHELLI, Remo. “La concurrence parasitaire en Italie» *in* **La concurrence parasitaire en droit comparé – Actes du Colloque de Lausanne**, Genebra: Librairie Droz, 1981, pp. 7/34.

GAVAZZA, Mônica. “Paródia de marca: qual o limite?” *in* **Valor Econômico**, 07/07/2017. Disponível em: <http://www.matos.com.br/wp-content/uploads/2017/08/ArtigoParodiadeMarcaQualoLimite-MonicaGavazza.pdf>. Acesso em 27/09/2021.

HUETOS, Antonio B. Perdices. “La muerte juega al gin rummy (la parodia en el derecho de autor y marcas)” *in* **Pe.I. Revista de Propriedad Intelectual**, nº 3, Madrid: Bercal, set./dez.1999, pp. 9-51.

INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN. **Comentários à Lei de Propriedade Industrial**, 3ª ed., rev. e atual., Rio de Janeiro: RENOVAR, 2013.

JACQUES, Sabine. **The parody exception in Copyright Law**. Londres: Oxford University Press, 2019.

MATHÈLY, Paul. **Le droit français des signes distinctifs**, Paris: L.J.N.A., 1984.

PAIXÃO, Maria Helena Gracelácio da. “Teoria da diluição marcaria e a exceção da paródia: o abuso de direito na liberdade de expressão” *in* **Revista ASPI**, nº 7, ago. 2020, pp.13/5.

RODRIGUES JUNIOR, Edson Beas. “Direito de marcas: a exceção da paródia e da crítica e a contribuição do teste dos três passos ao acordo TRIPs para a tutela da liberdade de express expressão” *in* **Revista da ABPI**, nº 150, set./out. 2017, pp. 3/28.

SAINT-GAL, Yves. **Protection et défense des marques de fabrique et concurrence déloyale**, Paris : J. Delmas et Cie., 5a ed., 1991.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS DA PROTEÇÃO INTERNACIONAL DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E SEUS IMPACTOS SOBRE A TRANSFERÊNCIA GLOBAL DE TECNOLOGIA

Yi Shin Tang¹

Embora a importância dos direitos de propriedade intelectual (DPIs) venha sendo reafirmada em praticamente todos os estudos jurídicos sobre os mecanismos de disseminação global de conhecimento e tecnologia, tem-se observado um demasiado foco no papel das jurisdições nacionais sobre o tema, em detrimento de uma compreensão suficientemente rigorosa dos impactos do sistema internacional em tais processos. O presente artigo propõe preencher uma lacuna substancial nesta discussão, sugerindo um método mais formal para compreender a estrutura de incentivos que ocorrem entre a regulação dos DPIs, os aspectos econômicos e comerciais sobre a disseminação de tecnologia e o papel do regime jurídico internacional.

O artigo é dividido em três partes. A primeira parte desenvolve o modelo teórico que descreve os aspectos fundamentais do direito e da economia dos DPIs aplicados às transações internacionais, e como isto afeta a estrutura de incentivos dados a empresas e proprietários de tecnologia. A segunda parte estende as conclusões da seção anterior, demonstrando como o regime jurídico internacional se dis-

[1] Professor Doutor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo. Graduação em Direito pela Universidade de São Paulo (USP). LL.M em Direito e Economia Global pela New York University. LL.M em Asian Legal Studies pela National University of Singapore. Doutorado em Análise Comparada da Economia e das Instituições pela Università degli Studi di Torino, Itália. Doutorado em Direito pela Universiteit Gent, Bélgica. Ex-Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Copenhague (Dinamarca). Foi pesquisador no Department of Politics and International Studies da Universidade de Cambridge (Reino Unido), Max Planck Institute for Innovation and Competition (Alemanha), NUS School of Public Policy (Singapura), Cornell Law School (EUA) e FGV-SP. Sócio de Magalhães e Dias Advocacia. Contato: ystang@usp.br.

tingue das meras regulamentações nacionais e como ele pode oferecer mecanismos aprimorados para a proteção dos fluxos internacionais de tecnologia. Finalmente, considerando o fato de que os chamados acordos de investimento estrangeiro direto (IED) e de licenciamento constituem os principais modos de transferência de tecnologia entre países, a terceira parte abordará brevemente como o regime jurídico internacional evoluiu para as formas atuais de proteção dos DPIs à luz dessas duas atividades centrais.

1. DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL COMO UM INCENTIVO PARA TRANSFERÊNCIAS INTERNACIONAIS DE TECNOLOGIA

A relação entre maior proteção dos DPIs e aumento dos níveis de transferências de tecnologia ainda é objeto de extensos debates na literatura atual. Isso ocorre principalmente porque cada uma das duas formas mais importantes de transferência de tecnologia – IED e contratos de licenciamento – depende de fatores muito específicos para se concretizar e, portanto, pode responder de formas variadas a uma mesma política. Por exemplo, embora as atividades de licenciamento pareçam estar claramente ligadas a níveis mais fortes de proteção de DPIs, diversos estudos sugerem que a maioria das decisões do IED leva em conta o clima geral de investimento como um todo, e não apenas aos níveis de proteção de DPIs disponíveis em determinada jurisdição.²

Outros autores também afirmam que, como o impacto de uma regulamentação de DPIs pode variar de acordo com a natureza da tecnologia que está sendo protegida, DPIs mais fortes podem até dificultar os níveis de entrada de tecnologia para alguns setores econômicos específicos.³ Assim, embora regimes mais rigorosos de DPIs possam favorecer o IED na maioria dos países, seu grau efetivo de impacto deve ser compreendido em conjunto com outras variáveis, tais como o

[2] Keith E. Maskus, *Intellectual Property Rights in the Global Economy* (Washington, DC: Institute for International Economics, 2000); Carlos A.P. Braga & Carsten Fink, 'International Transactions in Intellectual Property and Developing Countries', *International Journal of Technology Management* 19 (2000): 35; Edson K. Kondo, 'The Effect of Patent Protection on Foreign Direct Investment' *Journal of World Trade* 29 (1995): 97.

[3] Linsu Kim, 'Technology Transfer and Intellectual Property Rights: Lessons from Korea's Experience', in *Intellectual Property Rights & Sustainable Development Series* (2002), ed. UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development, <www.ictsd.org/pubs/ictsd_series/iprs/CS_kim.pdf>, 1 January 2009.

nível de desenvolvimento do país anfitrião, seu tamanho de mercado, a qualidade de seu ambiente macroeconômico, as indústrias tecnológicas específicas envolvidas, bem como o comportamento e a capacidade absorptiva de suas empresas locais.⁴

Embora a importância desses diversos fatores não deva ser contestada, fato é que os DPIs ainda retêm papel preponderante nas atividades de IDE e licenciamento de tecnologia.⁵ Com vistas a compreender essa afirmação, torna-se necessário fornecer um modelo teórico capaz de determinar em quais aspectos uma proteção de propriedade intelectual interfere efetivamente em cada modo de transferência de tecnologia, de acordo com as características particulares dessas duas atividades.

Neste sentido, é importante descrever as características de uma atividade típica do IED como catalisador de processos de transferência de tecnologia. Com efeito, em uma abordagem do IED, um detentor de tecnologia (geralmente na figura de uma empresa multinacional) transferirá sua tecnologia para um país anfitrião, internalizando toda a produção em suas subsidiárias estrangeiras ali localizadas. Assim, a matriz pode optar por desenvolver novas atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D) em suas subsidiárias estrangeiras ou implementar a tecnologia já desenvolvida em seu país de origem. Em ambos os casos, o fornecimento de tais tecnologias naturalmente requer a transferência de uma quantidade significativa de conhecimento técnico para a empresa afiliada. Ao internalizar esse processo, o IED tem a vantagem de garantir o controle total sobre a gestão de sua produção no exterior e, em última instância, sobre o uso de sua tecnologia. Além disso, todos os aluguéis produzidos por suas afiliadas serão totalmente ganhos pela empresa-matriz.

Devido às vantagens monopolistas decorrentes da propriedade de uma determinada tecnologia, as multinacionais frequentemente relutam em transferir sua tecnologia para uma subsidiária afiliada se houver um alto risco de ver seu conhecimento dissipado para outros concorrentes no mercado do Estado anfitrião. Como consequência, a internalização também serve para retardar a dissipação da vantagem tecnológica. No entanto, embora a multinacional possa desfrutar de um nível substancial de controle sobre a divulgação e aplicação de sua tecnologia na

[4] ICTSD-UNCTAD, 'Intellectual Property Rights, Implications for Development', *Intellectual Property Rights & Sustainable Development Series* (2003), <www.ictsd.org/pubs/ictsd_series/iprs/PP.html>, 1 January 2009, 89.

[5] Ver e.g. Keith E. Maskus, 'Lessons from Studying the International Economics of Intellectual Property Rights', *Vanderbilt Law Review* 53 (2000): 2219-2239; Keith E. Maskus, 'Using the International Trading System to Foster Technology Transfer for Economic Development', *Michigan State Law Review* 2005 (2005): 219-241; Carlos A. P. Braga, 'The Economics of Intellectual Property Rights and the GATT: A View from the South', *Vanderbilt Journal of Transnational Law* 22 (1989): 243.

abordagem do IED, torna-se evidente que um grau mínimo de proteção de DPIs ainda deva ser garantido pelo país anfitrião, a fim de atrair a mínima segurança e confiança dos proprietários de tecnologias estrangeiras.⁶

Por outro lado, uma grande desvantagem da transferência de tecnologia através de IED é que o proprietário da tecnologia passa a ter de arcar com uma alta quantidade de custos fixos, tais como manutenção de instalações fixas, custos trabalhistas e outras despesas legais e administrativas relacionadas com a criação de uma nova subsidiária no exterior.⁷ Devido a tais dificuldades, as empresas multinacionais podem, alternativamente, extrair lucros a partir de sua tecnologia sem ter de arcar diretamente com os esforços de gestão nos mercados locais. De fato, tais empresas podem preferir conceder acordos de licenciamento para outras empresas naqueles mercados com as quais não tenham qualquer relação de controle, de modo a obter o acesso a novos mercados sem a necessidade de investir diretamente nesses países. Nota-se, portanto, que contratos privados de licenciamento surgem como uma segunda opção viável para as multinacionais, tendo em vista a vantagem significativa que esse arranjo possui em relação aos investimentos diretos no que diz respeito aos custos de entrada em mercados estrangeiros.

Por outro lado, dado que os lucros dos proprietários de tecnologia derivam diretamente dos contratos de licenciamento (uma vez não há controle sobre a produção local), tais detentores tornam-se altamente expostos ao risco de deserção contratual – isto é, a possibilidade de que a empresa licenciada acabe por violar o contrato de licenciamento e inicie sua produção em concorrência com o licenciador, sem levar em conta outros possíveis concorrentes que também possam querer usar ilegalmente a tecnologia em questão.⁸ Como consequência, as empresas que optam por se engajar em contratos de licenciamento são extremamente dependentes do nível de proteção dos DPIs concedido no país anfitrião – na verdade, uma dependência em escala ainda maior do que na abordagem do IED.⁹ Além disso, a

[6] Ingo Selting, 'FDI and International Protection of Intellectual Property', in *Legal Aspects of Foreign Direct Investment*, ed. Daniel D. Bradlow & Alfred Escher (The Hague: Kluwer Law International, 1999), 206.

[7] Ibrahim F. Shihata, *Legal Treatment of Foreign Direct Investment: The World Bank Guidelines* (London: Martinus Nijhoff, 1993), 22.

[8] Kenneth J. Vandeveld, 'The Economics of Bilateral Investment Treaties', *Harvard International Law Journal* 41 (2000): 475; Bernard Hoekman et al., 'Transfer of Technology to Developing Countries: Unilateral and Multilateral Policy Options', World Bank Policy Research Working Paper No. 3332 (2004), <www.ssrn.com/abstract=610377>, 9.

[9] Um terceiro modo possível de transferência de tecnologia poderia ser, neste caso, através da exportação direta de mercadorias do exterior para o mercado local. No entanto, essa transferência só ocorreria sob condições ilegítimas ou economicamente inviáveis, tais como engenharia reversa e aprendizagem gradual. Embora as exportações possam ser consideradas

abordagem do IED preserva a vantagem adicional de evitar os custos de transação associados às negociações com um terceiro independente normalmente encontradas em contratos de licenciamento, incluindo os custos de negociação e monitoramento tanto para licenciadores quanto para licenciados.¹⁰ **A Tabela 1** resume esta comparação.

Tabela 1. Comparações entre regimes de IDE e Licenciamento

Modo de Transferência	Vantagens	Desvantagens
IDE	Controle total sobre produção e tecnologia Lucros derivam totalmente da produção internalizada Internalização garante dissipação mais lenta da vantagem tecnológica Evita custos de transação com terceiros independentes	Custos fixos no mercado local Sujeito a maiores barreiras legais de entrada no mercado local
Licenciamento	Sem custos fixos Acesso mais fácil aos mercados externos	Sem controle sobre a produção local Os lucros são compartilhados com o licenciado Maior risco de quebra contratual Fortemente dependente de DPIs locais

Em suma, em um típico processo de transferência internacional de tecnologia, os proprietários desse ativo devem avaliar de antemão quais dos modos acima são mais vantajosos ao entrar em um mercado externo. Mais especificamente, deve-se avaliar se os lucros obtidos com o licenciamento ou investimento em um determinado país – sobretudo no caso de países em desenvolvimento, no qual as relações entre demanda pela tecnologia, oportunidades de ganhos com o acesso ao mercado e o respectivo risco institucional são mais delicadas – são satisfatoriamente maiores do que os lucros que poderiam ser obtidos apenas exportando diretamente os produtos resultantes daquela tecnologia para aquele mesmo país, no

como um modo de acesso a um mercado externo, elas não podem ser vistas como um modo usual de transferência de tecnologia comercial. Ver Amy J. Glass & Kamal Saggi, ‘Licensing versus Direct Investment: Implications for Economic Growth’, *Journal of International Economics* 56 (2002): 133.

[10] Richard Blackhurst & Adrian Otten, *Trade and Foreign Direct Investment* (Geneva: World Trade Organization, 1996), 15.

contexto do risco de perder o controle sobre seus monopólios tecnológicos.¹¹ Dado que o mesmo nível de proteção de DPIs terá diferentes impactos sobre as atividades de IED e de licenciamento, torna-se necessário, então, especificar como um certo nível de proteção de DPIs em um determinado país realmente influencia a decisão de investir ou licenciar no exterior.

Nicholson (2002) e Tang (2009) fornecem uma análise econômica e institucional úteis para este problema,¹² ao demonstrar que há uma forte relação entre o nível de incentivos legais para a proteção dos DPIs e a disposição das empresas em fornecer sua tecnologia a outros mercados – sobretudo no que tange aos países em desenvolvimento. Em brevíssima síntese, ocorre que, sob a presença de fortes níveis de proteção a DPIs em um estado anfitrião, os proprietários de tecnologia tornam-se mais propensos a realizar transferências internacionais de tecnologia para esse mercado. A questão fundamental dessa abordagem é que, dependendo do grau específico de tal proteção, o licenciamento torna-se a alternativa mais eficiente para uma transferência internacional de tecnologia na medida em que não existem custos fixos, ao mesmo tempo em que o risco de deserção contratual é mínimo. Por outro lado, à medida que as condições de proteção de DPIs se deterioram, os proprietários de tecnologia mudarão sua preferência para a realização de atividades de IDE, até o ponto em que mais nenhuma opção de transferência de tecnologia se torne viável em um país em desenvolvimento. Portanto, uma vez que o grau de proteção jurídica de DPIs se mostra um incentivo fundamental para qualquer um dos dois tipos de transferência internacional de tecnologia, passa a ser necessário entender quais tipos de incentivos legais estão disponíveis para os formuladores de políticas nos países em desenvolvimento.

[11] Isso porque, embora a exportação não implique em custos no mercado anfitrião, os custos marginais de produção são substancialmente maiores em um país desenvolvido do que em um país em desenvolvimento. Há também outros elementos que impedem a decisão de exportar, tais como os custos de transporte e tributação. Ver Pin Lin & Kamal Saggi, 'Incentives for Foreign Direct Investment under Imitation,' *Canadian Journal of Economics* 32 (1999): 1277-1279.

[12] Michael W. Nicholson, 'Intellectual Property Rights, Internalization, and Technology Transfer', FTC Bureau of Economics Working Paper No. 250 (2002), <www.ssrn.com/abstract=393661>, 1 January 2009; Yi Shin Tang, *The International Trade Policy for Technology Transfers: Legal and Economic Dilemmas on Multilateralism versus Bilateralism* (The Hague: Kluwer Law International, Global Trade Law Series, 2009), pp 61-68.

2. BENEFÍCIOS DE UM SISTEMA INTERNACIONAL DE PROTEÇÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

2.1. A comparação com sistemas nacionais/domésticos

A partir do momento em que a aquisição e absorção de tecnologias estrangeiras passou a se tornar uma atividade menos onerosa do ponto de vista industrial e econômico, a preocupação da maioria dos países em relação à proteção dos DPIs passou a ocorrer principalmente quanto à adoção de medidas que garantissem maior eficácia aos seus mecanismos jurídicos tradicionais, geralmente através da promulgação de leis nacionais mais rígidas e da aplicação de procedimentos legais de caráter exclusivamente doméstico, visando a impedir o vazamento da maior parte das tecnologias proprietárias para outros países de maneira ilegítima. No entanto, a eficácia desses mecanismos tornou-se progressivamente deteriorada à medida que o custo econômico da disseminação de tecnologias foi se tornando cada vez mais reduzido, de tal sorte que a proteção de uma determinada tecnologia proprietária em um país começou a depender da eficácia das leis de muitos outros países. Neste contexto, a presença de um ambiente internacional resultou em um cenário em que as leis de propriedade intelectual criadas sob o sistema de um determinado país acabassem por se tornar completamente ineficazes no exterior, uma vez que a proteção originalmente fornecida por essas leis não se mostrava mais suficiente para salvaguardar cada característica específica da tecnologia inovadora em outras jurisdições.

Por essa razão, é possível compreender como as formas nacionais e internacionais de regulação dos DPIs podem ser ordenadas entre si sob um critério de eficácia, no contexto dos diversos graus de sua proteção descritos na seção anterior. Embora as formas domésticas de proteção de DPIs em um país possam ser eventualmente consideradas rigorosas quanto restritas à sua própria jurisdição, elas perdem completamente esse significado à medida que a tecnologia se torna facilmente replicável no exterior e o país para onde é transmitida não possui níveis semelhantes de proteção legal.¹³ Por outro lado, a mesma norma de propriedade intelectual recuperaria sua força originalmente pretendida caso aquele país conseguisse impor sua respectiva política a uma outra jurisdição com menor rigor de proteção. Considerando a natureza soberana dos Estados e sua posição de tomadores de deci-

[13] Hong Xue, 'Between the Hammer and the Block: China's Intellectual Property Rights in the Network Age', *University of Ottawa Law & Technology Journal* 2 (2005): 307-311.

são individuais no fórum internacional,¹⁴ o único método não-coercitivo possível para que esse país consiga dar eficácia a qualquer uma de suas políticas de proteção a DPIs ocorre por meio do seu engajamento em um comportamento cooperativo com um (bilateral) ou mais países (multilateral) em que tal Estado pretende proteger os ativos tecnológicos de suas empresas nacionais. Em outras palavras, o desenvolvimento de um sistema internacional de proteção de DPIs mostra-se teoricamente mais eficaz em termos de efetividade institucional em um contexto de fácil disseminação global de tecnologia, o que, conseqüentemente, resultaria em maiores incentivos para que decisões de licenciamento ou investimento por parte dos proprietários de tecnologia ocorram.

Há que notar, contudo, que o fenômeno da transferência de tecnologia geralmente envolve duas categorias de Estados com capacidades materiais, demandas e interesses distintos. De um lado, países desenvolvidos são notadamente os principais detentores de tecnologia de fronteira por meio de suas multinacionais e, portanto, interessados em resguardar a proteção de seus ativos por meio de normas e procedimentos rigorosos de DPIs. De outro lado, os chamados países em desenvolvimento, justamente por se situarem em um contexto de baixa inovação tecnológica e elevada demanda pela sua absorção, nem sempre vislumbram benefícios diretos de uma política rígida de proteção a DPIs.

Neste contexto, qual seria a lógica inicial por trás da disposição dos países desenvolvidos (detentores de tecnologia) e em desenvolvimento (demandantes de tecnologia) para se engajarem em um comportamento efetivamente cooperativo, de modo a incentivar maiores níveis de transferência de tecnologia? Uma possível explicação é que os Estados não desenvolvem normas de propriedade intelectual em função de qualquer objetivo específico de promover justiça política ou moral para com os desenvolvedores de novas ideias e invenções,¹⁵ mas porque, na realidade, tais normas promoverão cada vez mais esforços criativos através dos incentivos econômicos fornecidos por essas regulamentações. Com efeito, os custos políticos e de negociação associados a um determinado processo legislativo são tão altos que as leis nacionais de proteção à propriedade intelectual jamais seriam trazidas à exis-

[14] Yi Shin Tang, *The International Trade Policy for Technology Transfers: Legal and Economic Dilemmas on Multilateralism versus Bilateralism* (The Hague: Kluwer Law International, Global Trade Law Series, 2009), cap. 5.

[15] A. Samuel Oddi, 'The International Patent System and Third World Development: Reality Or Myth?' *Duke Law Journal* (1987): 876; Pedro Suárez-Baltodano, 'Intellectual Property Rights, Global Competition and Transfer of Technology: Prospects for a Global System of Innovation Rights based on the Quasi-Contract of Unjust Enrichment', Universität Konstanz, Fachbereich für Rechtswissenschaft (2000), <www.deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=960383956>, 74.

tência, a não ser que tais leis efetivamente incentivam mais atividades de inovação e de produtividade de forma a devidamente compensar aqueles custos de legislação.

Esse tipo de estratégia baseado em incentivos foi continuamente absorvido pelos formuladores de políticas públicas nos países desenvolvidos, os quais reconheceram os benefícios decorrentes do comportamento inovador das empresas e das sociedades induzidos por normas rigorosas de proteção a DPIs. No entanto, mesmo tais governos apresentaram diferentes percepções sobre qual o nível ideal de recompensa econômica que deve ser concedido através de um determinado padrão de DPIs, de tal modo que o ponto ideal de calibração das políticas de propriedade intelectual nunca se mostrou verdadeiramente pacífico. Por essa razão, cada governo acabou por estabelecer seu respectivo grau de proteção de DPIs de forma extremamente particular, resultando em políticas dissonantes e fragmentadas em todo o mercado global de transferências de tecnologia. Nesse contexto, é possível entender por que tamanha diferenciação de interesses levou a uma divisão bastante notável entre países desenvolvidos e em desenvolvimento: enquanto nações tecnologicamente avançadas tendem a impor DPIs mais rigorosos, as economias menos desenvolvidas geralmente compartilham a visão de que padrões mais fracos de DPIs gerarão outros tipos de incentivos econômicos benéficos ao seu desenvolvimento.¹⁶

Assim, quando uma determinada multinacional proprietária de tecnologia procura garantir seus respectivos direitos de propriedade intelectual em múltiplas jurisdições estrangeiras, percebe-se imediatamente que a abundância de diferentes políticas de DPIs, bem como a extensão dos direitos garantidos por cada uma delas, frequentemente carecem de qualquer consistência com as normas e práticas de propriedade intelectual com as quais aquela empresa está mais familiarizada em seu próprio país, sem falar na possibilidade de até enfrentar um sistema jurídico estrangeiro notoriamente incompatível com a do seu país.¹⁷ Nesse sentido, muitos países em desenvolvimento não percebem os benefícios a longo prazo de uma estratégia de proteção rigorosa à propriedade intelectual, de modo a optar por calibrar suas leis nacionais de acordo com um menor grau de proteção a DPIs.

De fato, há uma gama considerável de possíveis recursos tecnológicos cujo uso não-autorizado permitiria que empresas nos países em desenvolvimento

[16] WTO Council for TRIPS, 'The Relationship between the TRIPS Agreement and the Convention on Biological Diversity and the Protection of Traditional Knowledge', Submission by Bolivia, Brazil, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, India, Peru, Thailand, Venezuela, Doc. No. IP/C/W/403, 24 June 2003. See also Jaime Aboites & Mario Cimoli, 'Intellectual Property Rights and National Innovation Systems', *Revue d'Économie Industrielle* 99 (2004), <www.rei.revues.org/document14.html>.

[17] Claudia Schultz, 'The TRIPS Agreement and Intellectual Property Protection in Brazil', *American Society of International Law Proceedings* 98 (2004): 101.

passassem a produzir bens de forma mais eficiente e competitiva, com um retorno praticamente imediato em termos de produtividade e lucros econômicos. Além disso, como a maioria dos cidadãos desses países não são os principais criadores das tecnologias apropriadas, muitas vezes também emerge uma mentalidade local que não percebe o valor das ideias comercialmente exploráveis e que mereçam proteção legal.¹⁸ Como resultado, é razoável presumir que esses países tenham alguma preferência pela adoção de uma postura de “free-riders” em relação a desenvolvedores de tecnologia no exterior.

Em outras palavras, a estratégia contrastante dos países em desenvolvimento em comparação com os países desenvolvidos muitas vezes reflete os próprios interesses de seus nacionais,¹⁹ uma vez que estes buscam minimizar os custos decorrentes de uma regulamentação excessivamente restritiva de DPIs, ao mesmo tempo em que não conseguem vislumbrar as vantagens de longo prazo em atrair a confiança e o investimento dos detentores de tecnologia estrangeiros. Além disso, deve-se notar também que a existência de leis que reconheçam e protejam a propriedade intelectual não implica necessariamente a proteção real da tecnologia estrangeira em tais jurisdições. De fato, uma das queixas mais frequentes dos países desenvolvidos e proprietários de tecnologia é que a maioria das nações em todo o mundo dispõem de leis de propriedade intelectual que são mal aplicadas, seja porque os tribunais locais são incapazes ou não estão dispostos a fazê-lo, seja porque os órgãos reguladores locais não possuem os recursos necessários para monitorar e assegurar a devida aplicação dessas normas.²⁰

Observa-se, enfim, que uma política pública de DPIs que poderia ser considerada economicamente justificável para países em desenvolvimento é, ao mesmo tempo, considerado por nações industrializadas como simples apropriação ilícita ou, em termos mais técnicos, violação de propriedade.²¹ É neste cenário que fica clara a necessidade de um sistema internacional de proteção de DPIs que supere os diversos problemas decorrentes de uma mera soma de regulamentações nacionais. A fim de se prevenir a apropriação ilegítima de uma determinada tec-

[18] Ruth L. Okediji, ‘The International Relations of Intellectual Property: Narratives of Developing Country Participation in the Global Intellectual Property System’, *Singapore Journal of International & Comparative Law* 7 (2003): 378-384.

[19] Neil Weinstock Netanel, ‘Copyright and a Democratic Civil Society’, *Yale Law Journal* 106 (1996-1997): 341-362.

[20] Carlos A.P. Braga & Carsten Fink, ‘Reforming Intellectual Property Rights Regimes: Challenges for Developing Countries’, *Journal of International Economic Law* 1 (1998): 549.

[21] G. Gregory Letterman, *Basics of International Intellectual Property Law* (Ardsley: Transnational Publishers, 2001), 14; Angela Mia Beam, ‘Piracy of American Intellectual Property in China’, *Journal of International Law & Practice* 4 (1995): 337-341.

nologia estrangeira e manter os incentivos à inovação global, torna-se necessário que os países em desenvolvimento sejam persuadidos sobre ineficiência de práticas pouco rigorosas de proteção aos DPIs, ou sejam compelidos a adotar padrões de proteção mais fortes mediante barganhas com outros interesses desses países – por exemplo, dando-lhes acesso aos mercados dos países desenvolvidos em outros setores (e.g. agricultura, serviços, etc.). Ademais, há incentivos para a formação de tal sistema internacional de DPIs na medida em que, de qualquer forma, é do interesse dos países em desenvolvimento atrair investimentos estrangeiros, ao mesmo tempo em que os países industrializados têm interesse em proteger o valor econômico de suas tecnologias, o que leva teoricamente a um comportamento cooperativo que ocasione um nível satisfatório de proteção de DPIs.

A propósito, esta mecânica de cooperação interestatal tem se mostrado um método importante para o gradual fortalecimento das leis de DPIs em cada país, mesmo na ausência de tratados internacionais e valendo-se apenas de esforços de coordenação administrativa e/ou judiciária. Já na presença de efetivos esforços para a celebração de acordos internacionais, a cooperação em relação às normas de DPIs pode se desdobrar em efeitos de graus variados, desde as abordagens de cooperação limitada (como acordos bilaterais e regionais) até as de cooperação mais ampla (como os esforços mais harmonizadores encontrados em fóruns multilaterais). Tal equilíbrio entre harmonização em larga escala e negociação Estado-a-Estado deve ser levado em consideração ao se avaliar suas características e graus de influência particulares sobre o reforço das normas locais de DPIs, conforme será discutido na próxima seção.

2.2. O papel do direito internacional na indução de padrões mais elevados de DPIs

Em que pesem as considerações acima, nunca é demais frisar que o direito e as práticas internas ainda permanecem como os determinantes imediatos dos DPIs dentro das fronteiras soberanas de cada Estado-nação. No entanto, essa realidade não tem de nenhuma maneira prejudicado a tendência crescente de harmonização global das normas e mecanismos de DPIs entre os países – especialmente nas últimas duas décadas, quando alcançou um nível sem precedentes de uniformidade regulatória até a sua culminação nos Acordos de Marrakesh da OMC em 1994. Devido à lógica que impulsiona a disposição dos países desenvolvidos e em desenvolvimento de negociar na arena das relações internacionais descritas anteriormente, trata-se de uma tendência que persistirá apesar de todas as dificuldades nas negocia-

ções multilaterais ocorridas desde os anos 2010.²² No entanto, as formas pelas quais essa harmonização vem ocorrendo são variadas.

A primeira forma, e geralmente considerada a mais tradicional na disciplina do direito internacional, é a harmonização através de um tratado. Por serem o canal mais reconhecido de interação formal entre Estados, tratados internacionais são os meios mais eficazes de criar obrigações legais que eventualmente impliquem em alterações legislativas internas, contanto que tais obrigações não sejam explicitamente proibidas pelo próprio direito internacional.²³ Como consequência, temas abordados por convenções internacionais são capazes de gerar efeitos em direção a um maior ou menor grau de uniformidade entre seus signatários, dependendo apenas dos termos exatos negociados entre estes.²⁴ Dessa forma, os tratados internacionais tornaram-se o principal método utilizado pelos Estados para harmonizar suas leis e práticas nacionais de propriedade intelectual, bem como para estabelecer as condições específicas para sua implementação, aplicáveis apenas aos Estados-partes desses acordos ou às entidades (empresas ou indivíduos) sujeitas à jurisdição desses países. Exemplos eminentes da regulamentação internacional dos DPIs sob este método são os chamados Tratados Bilaterais de Investimento (BITs) e o Acordo sobre Aspectos Relacionados ao Comércio dos Direitos de Propriedade Intelectual da OMC (Acordo TRIPS).

A segunda forma de harmonização jurídica internacional deriva diretamente do estabelecimento de organizações (ou instituições) internacionais. Embora estas próprias organizações frequentemente derivem de um tratado internacional, seu status como pessoas jurídicas independentes sob o direito internacional as credencia a desempenhar funções particulares no que diz respeito à produção de

[22] Trata-se de ponto a ser ressaltado, considerando o fato de que, após apresentar a maioria de suas queixas e propostas, a maioria dos países em desenvolvimento eventualmente passaram a reconhecer a OMC como um espaço legítimo de negociação multilateral no tema da propriedade intelectual. Ver WTO, Council for TRIPS, Proposal by the African Group, Bangladesh, Barbados, Bolivia, Brazil, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Jamaica, Pakistan, Paraguay, Philippines, Peru, Sri Lanka, Thailand and Venezuela, Doc. No. IP/C/W/312, WT/GC/W/450, 4 October 2001.

[23] Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados (1969), Art. 53; Hans Kelsen, 'Conflicts between Obligations under the Charter of the United Nations and Obligations under Other International Agreements: An Analysis of Article 103 of the Charter', *University of Pittsburgh Law Review* 10 (1948-1949): 286; Hersch Lauterpacht, 'The Covenant as the Higher Law', *British Yearbook of International Law* 17 (1936): 55.

[24] Ver *Reparations for Injuries Suffered in the Service of the United Nations* (Advisory Opinion), ICJ Report 174 (1949), 185; *Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (Southwest Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970)*, Advisory Opinion, I.C.J. Rep. (1971), 56.

normas junto aos Estados.²⁵ Neste sentido, as organizações internacionais podem promover a harmonização jurídica através do desenvolvimento de leis-modelo,²⁶ códigos de conduta²⁷ e outras normas técnicas, com ou sem a participação dos Estados durante a elaboração desses documentos. Como a natureza jurídica desses instrumentos é secundária, os países individuais têm o direito de, a seu critério, adotar essas leis em sua totalidade ou parcialmente, incluindo a possibilidade de incorporar versões modificadas.²⁸

O terceiro método para a harmonização de um sistema de DPIs entre Estados ocorre por meio dos chamados “transplantes jurídicos”. Transplantes jurídicos são tipicamente vistos como processos onde as leis são copiadas literalmente a partir de uma determinada jurisdição e subsequentemente importadas ao sistema legal de outra.²⁹ Por exemplo, tais processos podem resultar da imposição das regras de um Estado-metrópole sobre suas colônias, ou da decisão de um Estado de imitar as práticas legislativas de outro sob a premissa de que o sistema legal deste último possui maior reputação.³⁰ Os transplantes legais são formas particularmente importantes na área de harmonização dos DPIs, sobretudo em um contexto no qual novas regulamentações são constantemente exigidas para enfrentar os desa-

[25] Quincy Wright, ‘The Jural Personality of the United Nations’, *American Journal of International Law* 43 (1949): 509.

[26] Ver e.g. Gulum Bayraktaroglu, ‘Harmonization of Private International Law at Different Levels: Communitarization v. International Harmonization’, *European Journal of Law Reform* 5 (2003): 127.

[27] Além do Código Internacional de Conduta sobre Transferências de Tecnologia (UNGA Res. A/RES/48/167 1994), vale mencionar o Código de Conduta sobre Corporações Transnacionais (23 I.L.M. 626, 1984).

[28] Julie Mertus & Elizabeth Breir-Sharlow, ‘Power, Legal Transplants and Harmonization’, *University of Detroit Mercy Law Review* 81 (2003): 477.

[29] Edward Wise, ‘The Transplant of Legal Patterns’, *American Journal of Comparative Law Supplement* 38 (1990): 1.

[30] Gianmaria Ajani, ‘By Chance and Prestige: Legal Transplants in Russia and Eastern Europe’, *American Journal of Comparative Law* 43 (1995): 93. Intimamente relacionados com o primeiro método, transplantes jurídicos também podem ocorrer quando um país é virtualmente forçado a cumprir as exigências de outro porque este último Estado goza de significativa influência política ou econômica, de modo que um país mais dependente tem que adotar leis e políticas estipuladas para substituir aqueles que são percebidos pelo país exigente como causando danos injustificáveis aos direitos e interesses dos cidadãos. Embora a conclusão de um tratado bilateral seja muitas vezes a origem formal de tais transplantes, parece evidente que nenhuma negociação efetivamente ocorre entre as partes do Estado que difere da primeira abordagem. Ver Jeremy J. Kingsley, ‘Legal Transplantation: Is This What the Doctor Ordered and Are the Blood Types Compatible: The Application of Interdisciplinary Research to Law Reform in the Developing World: A Case Study of Corporate Governance in Indonesia’, *Arizona Journal of International & Comparative Law* 21 (2004): 493.

fios ocasionados pelos avanços tecnológicos. Neste sentido, como o país-modelo é frequentemente pioneiro ou inovador em um determinado campo tecnológico, as regulamentações promulgadas sob sua jurisdição têm uma chance razoavelmente maior de lidar de forma mais eficiente com os efeitos desconhecidos de tal inovação, seja devido a um tempo mais longo para debates legislativos anteriores ou em função de uma simples experiência técnica.³¹ Como consequência, muitas nações tornam-se às vezes dispostas a adotar, pelo menos parcialmente, as leis de propriedade intelectual de outros países tecnicamente avançados.

Por outro lado, é improvável que as regras adotadas no todo ou em parte a partir de sistemas jurídicos externos produzam efeitos idênticos aos que foram produzidos em seu lugar de origem. Pior ainda, se tais modelos foram adotados pela mera imposição de um Estado dominante ou contra a vontade do país beneficiário, a probabilidade de sua inépcia jurídica é tão alta que pode não haver nenhum esforço real do país adotante para implementar essas leis nem qualquer grupo de interesse que pressionaria seu governo a implementá-las de fato.³² Ademais, diversos países são simplesmente incapazes de implementar a maioria de suas leis, particularmente no que diz respeito àqueles recentemente promulgados e cujo tema não é absolutamente familiar para seus cidadãos. Mesmo nos casos em que há motivação do país beneficiário para implementar um modelo importado de DPIs, as diferenças entre o país originário e o de adoção quase sempre produzirão diferenças imprevisíveis na aplicação das leis absorvidas por meio de um transplante legal, especialmente se consideradas as diferentes características institucionais envolvendo cada parte, incluindo as culturas jurídicas e experiências históricas, línguas, religiões, nível de desenvolvimento econômico e ideologias dominantes sobre o tratamento do ativo intelectual em questão.³³

Por essas razões, apesar do nível sem precedentes de harmonização internacional dos DPIs voltados à proteção da tecnologia estrangeira, cada um dos métodos descritos acima possui vantagens e desvantagens específicas em termos de eficácia institucional e incentivos econômicos para disseminação tecnológica, tornando necessário explorar e identificar até que ponto essas estratégias podem melhorar a negociação de padrões internacionais eficientes de DPIs.

[31] G. Gregory Letterman, *Basics of International Intellectual Property Law* (Ardsley: Transnational Publishers, 2001), 15.

[32] Peter K. Yu, 'Currents and Crosscurrents in the International Intellectual Property Regime', *Loyola of Los Angeles Law Review* 38 (2004): 429-430.

[33] Rodolfo Sacco, 'Legal Formats: A Dynamic Approach to Comparative Law', *American Journal of Comparative Law* 39 (1991): 343-401.

2.3. Vantagens da proteção internacional de DPIs sob a perspectiva da multinacional detentora de tecnologia

Embora seja conhecido o fato de que os países em desenvolvimento padeçam de uma elevada carência de inovação tecnológica em comparação com os países desenvolvidos, obviamente não é adequado tratar aquela primeira categoria de países como um grupo homogêneo em termos de condições econômicas. Com efeito, dentro deste chamado grupo dos países em desenvolvimento, há uma grande amplitude de Estados sob circunstâncias muito diversas de demandas tecnológicas e, portanto, em níveis muito variados de inovação.³⁴ Neste contexto, um determinado proprietário de tecnologia (particularmente quando se trata de uma multinacional) é capaz de explorar eficientemente o mercado internacional de tecnologia com base nos ganhos competitivos específicos que ele pode alcançar conforme as condições econômicas e institucionais de cada mercado onde a empresa estará presente.³⁵

Por exemplo, uma multinacional pode ter interesse em transferir ou licenciar seus ativos tecnológicos no exterior, apenas na condição de que tal inovação tenha se tornado suficientemente obsoleta no próprio mercado doméstico daquela empresa. Em alternativa, a empresa também pode observar vantagens em licenciar uma tecnologia recém-desenvolvida para um país em desenvolvimento, caso o seu proprietário não tenha nenhuma expectativa de utilizar essa inovação em seu país de origem. De fato, quando uma tecnologia é desenvolvida para realizar algo que não pode ser aplicado no próprio país do inovador – e.g. um novo método de extração de petróleo em alto-mar desenvolvido por uma multinacional cujo país sequer possui território marítimo – torna-se essencial que a empresa seja capaz de proteger seus DPIs nos países onde tal inovação pode ser efetivamente utilizada. Desse modo, sob o ponto de vista da empresa multinacional que concentra grande parte da atividade inovadora, é esperado que ela preserve a sua capacidade de escolher livremente onde e para quem elas vão transferir suas tecnologias, sobretudo quanto à entidade que se beneficiará dessa concessão – que poderá inclusive ser um concorrente indireto – e quanto ao país em que tais inovações podem ser utilizadas. Em outras palavras, o proprietário da tecnologia deve ter a prerrogativa fundamental de

[34] UNCTAD, *A Positive Agenda for Developing Countries: Issues for Future Trade Negotiations* (New York: United Nations, 2000), 77; Amanda S. Reid, 'Enforcement of Intellectual Property Rights in Developing Countries: China as a Case Study', *DePaul-LCA Journal of Art & Entertainment Law* 13 (2003): 78-83.

[35] Dina Kallay, *The Law and Economics of Antitrust and Intellectual Property: An Austrian Approach* (Cheltenham: Edward Elgar, 2003), 22-25; Carlos A. P. Braga & Carsten Fink, 'The Relationship between Intellectual Property Rights and Foreign Direct Investment', *Duke Journal of Comparative & International Law* 9 (1998): 166.

avaliar a nacionalidade da empresa beneficiária e os possíveis mercados estrangeiros onde a mesma competirá.

Nesse sentido, tratados multilaterais e bilaterais que lidam com a proteção de DPIs possuem outra vantagem adicional em comparação com leis meramente domésticas, uma vez que são capazes de fornecer sinalizações institucionais diferenciadas para os detentores de tecnologia – particularmente aqueles dispostos a maximizar os benefícios extraídos de suas constantes atividades inovadoras.³⁶ Ao contar com sua influência global e com o acesso a informações privilegiadas sobre os mercados estrangeiros em que atuarão, empresas multinacionais que detenham tecnologia de fronteira tendem a perceber o sistema internacional de proteção de DPIs como um mecanismo menos oneroso para implementar e efetivar as condições jurídicas necessárias para que a tecnologia possa ser transferida sem o risco de que seja indevidamente utilizada.³⁷ Portanto, ao confiar na eficácia do sistema internacional de proteção de DPIs, tais empresas acabem por ter menos custos de seleção dos próprios mercados em que atuarão, uma vez que, ao perceber um nível semelhante de proteção de DPIs em todos os países que tenham aderido a tal sistema, elas deixam de enfrentar considerações específicas sobre o ambiente jurídico de cada mercado potencial. Consequentemente, no processo de escolha sobre qual país mais rentável ou interessante para transferir sua tecnologia, as multinacionais passam a ter que focar suas preocupações apenas em fatores além do âmbito jurídico (i.e. condições macroeconômicas, fiscais e potencial de mercado).³⁸

[36] Paul N. Doremus, 'The Externalization of Domestic Regulation: Intellectual Property Rights Reform in a Global Era', *Indiana Journal of Global Legal Studies* 3 (1995): 346-357; Amanda S. Reid, 'Enforcement of Intellectual Property Rights in Developing Countries: China as a Case Study', *DePaul-LCA Journal of Art & Entertainment Law* 13 (2003): 77. Para uma análise empírica deste assunto, ver Hamed El-Said & Mohammed El-Said, 'TRIPS, Bilateralism, Multilateralism and Implications for Developing Countries: Jordan's Drug Sector', *Manchester Journal of International Economics Law* 2 (2005): 59.

[37] Tais condições normalmente incluiriam, por exemplo, a jurisdição que pode ser estabelecida para uma determinada propriedade intelectual, os requisitos para seu registro, propriedade, licenciamento, uso ou posterior transferência. Ver Jean R. Homere, 'Intellectual Property Rights Can Help Stimulate the Economic Development of Least Developed Countries', *Columbia Journal of Law & the Arts* 27 (2003): 281-285.

[38] Amit Gupta, 'Patent Rights on Pharmaceutical Products and Affordable Drugs: Can TRIPS Provide a Solution?' *Buffalo Intellectual Property Law Journal* 2 (2003-2004): 140.

2.4. Questões jurídicas e culturais específicas do sistema internacional de DPIs

Em termos de solidez dos incentivos legais produzidos, o sistema internacional de proteção dos DPIs também parece desfrutar de vantagens significativas em relação às leis nacionais, na medida em que estas últimas mostram-se frequentemente incapazes de endereçar algumas características inerentes aos direitos de propriedade intelectual, essenciais para garantir eficácia na proteção da tecnologia ou no controle do seu uso.

Conforme argumentado na seção anterior, o tratamento dos DPIs por meio de mecanismos jurídicos internacionais distingue-se por permitir uma melhor forma de resolver as diferenças entre múltiplas leis e práticas nacionais, sobretudo em um contexto no qual as leis e práticas domésticas sobre temas de DPIs de cada país são frequentemente diferentes – para não dizer conflitantes em muitas ocasiões.³⁹ Consequentemente, caso não houvesse esforços para promover a harmonização legal por meio dos fóruns internacionais, detentores de tecnologias que buscam proteger sua propriedade em múltiplos mercados seriam obrigados a arcar com custos muito mais elevados de coleta e monitoramento de informações, tendo em vista as particularidades de cada jurisdição onde as proteções de DPIs são buscadas.

No entanto, é também nos aspectos culturais associados à aplicação ou operação de uma determinada lei de propriedade intelectual doméstica que a cooperação internacional tem oferecido contribuições importantes em termos de redução dos custos administrativos e legais de proteção global da tecnologia. Isso tem sido notadamente verificado nos casos em que há diferenças significativas nos idiomas e práticas sociais em um ou mais mercados estrangeiros. Com efeito, a diversidade linguística pode afetar a operação adequada de diversos conceitos fundamentais em matéria de propriedade intelectual quando utilizadas fora de seu contexto nacional original – um problema que se torna particularmente exacerbado quando acompanhado por variações nos respectivos alfabetos de cada jurisdição. Por exemplo, a tradução de conteúdos relativos a direitos autorais tem sido notoriamente uma questão problemática para seus detentores, licenciados e tradutores, em grande medida porque a tradução não satisfaz uma das partes, ou porque questões jurídicas inesperadas surgem à medida que a expressão traduzida pode ser considerada uma nova ideia ou direito – consequentemente, com novas disputas

[39] Os conflitos entre as tradições europeia e norte-americana são o exemplo mais evidente. Cf. Rudolf Monta, “The Concept of “Copyright” Versus the “Droit d’Auteur”, *Southern California Law Review* 32 (1958): 177.

sobre sua propriedade.⁴⁰ Da mesma forma, quando marcas comerciais e desenhos industriais são aplicados em outros países, seu contexto pode mudar de acordo com a linguagem local e a percepção pública.

Talvez ainda mais importante, diferenças religiosas e culturais têm frequentemente prejudicado a efetividade dos esforços de transplantar conceitos de DPIs entre múltiplos países. Longe de se tratar de mera questão anedótica,⁴¹ um exemplo notável desse dilema tem ocorrido sobre as disputas históricas entre as tradições jurídicas nos EUA e na França quanto à gestão e à possibilidade de apropriação comercial sobre obras artísticas. Enquanto a percepção cultural norte-americana sobre direitos autorais geralmente envolva justificativas relacionadas ao lucro econômico para a proteção de obras artísticas e, portanto, promova normas que colocam incentivos comerciais como catalisadores centrais da produção criativa, a tradição francesa percebe a inovação e a expressão artística como atividades intrínsecas à individualidade humana, e que portanto devem ser compensadas a um preço “justo” (por mais controversa que seja a definição precisa deste termo),⁴² de tal modo que o seu sistema jurídico tende a privilegiar uma preocupação pública e permanente sobre as formas como uma determinada criação artística ou tecnológica serão aplicadas sem o consentimento de seu autor original, mesmo que sua propriedade seja sucessivamente transferida entre muitos indivíduos.

Desta forma, as múltiplas percepções sobre objetos, símbolos, pessoas, eventos, tecnologias, interesses comerciais e ações governamentais variam tão intensamente de região para região que acabam se refletindo no próprio desenho das normas de propriedade intelectual de cada país e, em última instância, nas formas e limites como leis restritivas de DPIs originalmente produzidas em determinados Estados são absorvidas por outros Estados, o que prejudica severamente as possibilidades de efetiva proteção de ideias e tecnologias na ausência de qualquer forma de cooperação internacional.

[40] Um caso notável nesse sentido foi o registro do nome “cupuaçu” por uma empresa japonesa, para produtos derivados de uma determinada fruta amazônica que também tinha esse nome na língua local. O registro acabou sendo cancelado pelas autoridades japonesas. Cf. Henrique Moraes Prata, ‘Biosafety and Access to Genetic Resources in Brazil: Recent Developments of the Legislation’, *Journal of International Biotechnology Law* 1 (2004): 122.

[41] Por exemplo, marcas com o sinal de uma cruz não têm atraído reações positivas em países muçulmanos, às vezes até se tornando ilegais. Cf. John Carroll, ‘Intellectual Property Rights in the Middle East: A Cultural Perspective’, *Fordham Intellectual Property Media & Entertainment Law Journal* 11 (2000): 589-595.

[42] Rudolf Monta, ‘The Concept of “Copyright” Versus the “Droit d’Auteur”’, *Southern California Law Review* 32 (1958); Jean-Luc Piotraut, ‘An Authors’ Rights-Based Copyright Law: The Fairness and Morality of French and American Law Compared’, *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal* 24 (2006-2007): 562-566.

Outros casos igualmente difíceis podem ser identificados neste contexto. Por exemplo, o problema de se traduzir termos e conceitos técnicos locais para outros países também se desdobrou em outras questões relacionadas ao que a literatura jurídica vem chamando de “quase-direitos de propriedade intelectual”.⁴³ Alguns países em desenvolvimento reivindicaram, nos últimos anos, a existência de certos direitos que pertenceriam a comunidades nativas localizadas ou originárias desses países, o que impediria sua captura privada por qualquer meio e, portanto, conferiria aos governos locais o direito de estabelecer formas mais flexíveis de propriedade intelectual. Embora tais prerrogativas estejam de alguma forma ligadas à ideia de DPIs, seu reconhecimento e aplicação têm sido bastante controversos, uma vez que desafiam a natureza privada-exclusivista tradicionalmente atribuída a tais tipos de direitos.⁴⁴

Outras reivindicações menos controversas sobre o tratamento de DPIs estão geralmente fundamentadas no que a literatura considera como direitos “pertencentes a toda a humanidade”, caracterizados por não poderem ser apropriados por meio de descobertas ou avanços tecnológicos.⁴⁵ Um exemplo claro dessa categoria reside nos chamados direitos sobre o patrimônio biológico nacional. Na prática, este conceito postula pela impossibilidade de conceder DPIs individuais para qualquer tecnologia ou pesquisa sobre organismos vivos que só podem ser encontrados em um país específico.⁴⁶ Como tal, tal conceito de patrimônio biológico dificultaria a atividade de muitos pesquisadores que exploram partes do mundo a fim de encontrar plantas, animais e outros recursos biológicos que possam conter substâncias ou mecanismos que ajudem, por exemplo, no desenvolvimento de novos tratamentos de doenças. Da mesma forma, pesquisas na área agrícola podem ser prejudicadas no objetivo de desenvolver melhoramentos genéticos de plantas e animais com base na exploração de variedades locais, já que, por um lado, países em

[43] Bruce P. Keller, ‘Reemergence of Misappropriation and Other Common Law Theories of Protection for Intellectual Property’, *Harvard Journal of Law and Technology* 11 (1997): 401.

[44] Shubha Ghosh, ‘Globalization, Patents, and Traditional Knowledge’, *Columbia Journal of Asian Law* 17 (2003): 73.

[45] David R. Downes, ‘New Diplomacy for the Biodiversity Trade: Biodiversity, Biotechnology, and Intellectual Property in the Convention on Biological Diversity’, *Touro Journal of Transnational Law* 4 (1993): 6-8.

[46] O leque de possibilidades relativas à cessão de quase-DPIs em organismos foi drasticamente aumentado por novos desenvolvimentos na pesquisa de genomas. O que torna essa questão mais complicada é que tais direitos não são meramente reivindicados por países ou grupos étnicos, mas também pelos indivíduos cujos códigos genéticos foram mapeados e levados para pesquisa, replicação e modificação. Cf. Josephine Thornton, ‘Congratulations to the Inventors of Our Genes’, *Newcastle Law Review* 6 (2002): 77; L. Griggs, ‘The Ownership of Excised Body Parts: Does an Individual Have the Right to Sell?’ *Journal of Law and Medicine* 1 (1994): 223–28.

desenvolvimento que frequentemente detêm tais recursos biológicos não possuem capacidade tecnológica e científica para a realização dessas pesquisas, ao mesmo tempo em que o transporte desses materiais para um país desenvolvido com tais recursos tecnológicos passam a ser proibidos por força da proteção do patrimônio biológico nacional.⁴⁷

Por fim, uma aplicabilidade mais questionável do conceito de quase-direitos de propriedade intelectual reside na proteção de práticas culturais e artefatos tradicionais. Em particular, tem sido cada vez mais argumentado que, em algumas circunstâncias, artes indígenas, rituais culturais ou tradições, bem como certos tratamentos médicos e medicamentos tradicionais, devem ser qualificados como propriedade coletiva do grupo étnico do qual se desenvolveram, ou como propriedade nacional do país onde foram originalmente identificados. Nesse sentido, o governo local passaria a ter o direito de proteger tais práticas culturais, bem como de receber compensações econômicas pelo seu eventual uso.⁴⁸ Por exemplo, alguns governos defendem o reconhecimento de um direito nacional às criações culturais e artísticas que foram encontradas ou formuladas em um determinado país, sem levar em conta se tais itens foram adquiridos legalmente sob o regime existente na época ou há quanto tempo esses itens foram removidos do país de origem. Tais criações são, inclusive, frequentemente mencionadas como parte de um “patrimônio nacional”.

Enfim, diante de todas as particularidades culturais e sociais de cada Estado, políticas domésticas isoladas exercidas por países desenvolvidos e em desenvolvimento normalmente se mostram falhas ou muito limitadas na sua eficácia.⁴⁹ É neste contexto que esforços de cooperação bilateral e multilateral por meio de tratados internacionais têm também permitido importantes espaços de aprimoramento nas regulamentações de DPIs, no interesse de ambos os grupos de países. Em alguns casos, países desenvolvidos têm concordado em fornecer compensações financeiras ao país de origem sobre lucros obtidos a partir da comercialização de certos organismos nativos.⁵⁰ Em outras situações, países em desenvolvimento adquiriram o direito de restringir estrangeiros sobre o acesso ou uso de organismos

[47] Klaus Bosselmann, ‘Plants and Politics: The International Legal Regime Concerning Biotechnology and Biodiversity’, *Colorado Journal of International Environmental Law and Policy* 7 (1996): 128-132.

[48] Sabine Sand, ‘Sui Generis Laws for the Protection of Indigenous Expressions of Culture and Traditional Knowledge’, *University of Queensland Law Journal* 22 (2002): 193.

[49] Michelle M. Nerozzi, ‘The Battle over Life-Saving Pharmaceuticals: Are Developing Countries Being “TRIPped” by Developed Countries’, *Villanova Law Review* 47 (2002): 605.

[50] David R. Downes, ‘New Diplomacy for the Biodiversity Trade: Biodiversity, Biotechnology, and Intellectual Property in the Convention on Biological Diversity’, *Touro Journal of Transnational Law* 4 (1993): 20-24

que seus governos consideraram estrategicamente importantes, bem como o direito de compartilhamento dos lucros recebidos a partir de pesquisas obtidas com tais organismos.⁵¹ Neste sentido, Estados e empresas que se envolvem nas diferentes formas de negociação internacional têm claramente se beneficiado de maior proteção e inovação, em comparação com aqueles que insistem meramente em políticas domésticas incomunicáveis.

2.5. Eficiências das políticas internacionais no combate às infrações de DPIs

É importante lembrar que a preocupação das empresas de tecnologia para a regulamentação global da propriedade intelectual reside não apenas nos incontáveis detalhes em torno das políticas de cada país, mas também nos meios eficazes para combater as formas ilegítimas de uso de inovações protegidas.⁵² Nesse sentido, o conhecido fenômeno da pirataria em escala mundial permanece como uma das principais causas de insatisfação entre as multinacionais e seus respectivos governos.

Embora o termo “pirataria” tenha sido inicialmente utilizado para denotar casos de violação de direitos autorais puros, ele é atualmente adotado como um rótulo comum para qualquer usurpação ilícita de DPIs.⁵³ Infratores que se envolvem nesta atividade naturalmente o fazem para seu próprio benefício, embora as razões por trás dessa prática variem bastante. Com efeito, parte substancial das pessoas que violam DPIs o fazem apenas para fins particulares imediatos, tais como o consumo de material audiovisual sem o pagamento de royalties ao respectivo artista ou editor, um problema que se expandiu drasticamente com a facilitação das comunicações digitais.⁵⁴

No entanto, a usurpação de DPIs muitas vezes ocorre sobre certos processos e tecnologias industriais intermediários, a fim de permitir a replicação e fabri-

[51] Neil D. Hamilton, ‘Who Owns Dinner: Evolving Legal Mechanisms for Ownership of Plant Resources’, *Tulsa Law Journal* 28 (1992): 587.

[52] Glenn R. Butters, ‘Pirates, Dragons and US Intellectual Property Rights in China: Problems and Prospects of Chinese Enforcement’, *Arizona Law Review* 38 (1996): 1094-1097.

[53] Paul N. Doremus, ‘The Externalization of Domestic Regulation: Intellectual Property Rights Reform in a Global Era’, *Indiana Journal of Global Legal Studies* 3 (1995): 352; Hong Xue, ‘Between the Hammer and the Block: China’s Intellectual Property Rights in the Network Age’, *University of Ottawa Law & Technology Journal* 2 (2005): 298.

[54] Matthew Rimmer, ‘Hail to the Thief: A Tribute to Kazaa’, *University of Ottawa Law & Technology Journal* 2 (2005): 173.

cação de produtos com alto valor comercial. Além disso, o propósito comercial dessas atividades ilegais é majoritariamente voltado para a distribuição de tais produtos em mercados externos, onde a prática de pirataria é frequentemente difícil de monitorar, prevenir e punir de forma eficaz.⁵⁵ Uma vez que os custos de reprodução são relativamente pequenos, os concorrentes ilegítimos nos mercados externos não possuem desincentivos para fazer uso de tais técnicas ilícitas, ainda mais diante dos enormes potenciais de lucro que podem ser obtidos a partir da venda em massa desses produtos falsificados para um mercado estrangeiro.

Em outras palavras, quando usuários ilegais de tecnologia são autorizados a competir com seus produtos falsificados nos mercados de diversos países, não só a própria estrutura de incentivos dos DPIs é colocada em risco, mas os princípios da livre e justa competição também se tornam seriamente prejudicados.⁵⁶ Um número significativo de estudos que tentam medir o impacto de tais infrações na economia mostram que as perdas econômicas anuais geradas com a pirataria em larga escala tornam-se um risco proibitivamente elevado para atividades econômicas altamente dependentes de pesquisa e desenvolvimento.⁵⁷

Portanto, para Estados que não mantenham qualquer compromisso formal com outros países ou instituições em nível internacional, a pirataria tecnológica torna-se um negócio altamente lucrativo para os chamados *free-riders*, exclusivamente às custas de desenvolvedores legítimos de tecnologia. Neste sentido, uma atividade de pirataria tecnológica normalmente emerge em função da natureza ambígua das leis de propriedade intelectual de um Estado ou da falta de incentivos políticos para dar efetividade às leis de propriedade intelectual ali presentes.⁵⁸ Oca-

[55] Jane C. Ginsburg, 'Copyright without Borders: Choice of Forum and Choice of Law for Copyright Infringement in Cyberspace', *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal* 15 (1997): 153.

[56] Dina Kallay, *The Law and Economics of Antitrust and Intellectual Property: An Austrian Approach* (Cheltenham: Edward Elgar, 2003), 124; Eric Priesf, 'The Future of Music and Film Piracy in China', *Berkeley Technology Law Journal* 21 (2006): 795.

[57] Ver e.g. International Intellectual Property Alliance, Report on Section 301 (2007) <www.iipa.com/2007_SPEC301_TOC.htm>, 1 January 2009. É verdade que muitos pesquisadores têm números extremamente diferentes sobre a importância desse impacto. No entanto, embora vários estudos difiram em suas estimativas e muitas vezes são distorcidos de acordo com os interesses das entidades que as patrocinam ou consultam, a maior parte da literatura concorda que os danos econômicos causados por essa atividade são significativos em qualquer uma das circunstâncias dadas. Cf. Carlos A. P. Braga & Carsten Fink, 'The Relationship between Intellectual Property Rights and Foreign Direct Investment', *Duke Journal of Comparative & International Law* 9 (1998): 175.

[58] Às vezes, essas leis não são sequer ambíguas, mas favorecem expressamente formas de licenciamento obrigatório ou apropriação indiscriminada. Por exemplo, a Indian Patent Act

sionalmente, o problema fundamental acaba residindo nos próprios governos, que por vezes chegam a se comportar em conluio com as atividades de pirataria, seja porque apoiados por alguns setores da indústria nacional, seja pelas expectativas de ganhos políticos alternativos.⁵⁹

A propósito, é importante lembrar que a pirataria não é um problema exclusivo dos países em desenvolvimento. Mesmo em nações onde os DPIs são rigorosamente aplicados, sempre se observa um nível de infração apesar de todos os mecanismos legais e arquitetônicos empregados para impedi-lo.⁶⁰ Isso é especialmente verdade em termos do impacto nos níveis de transferência global de tecnologia, uma vez que novas oportunidades para a atividades de pirataria em larga escala – sobretudo em razão das redes de comunicação digital – manifestam-se justamente sobre os países onde a própria infraestrutura nas comunicações é mais desenvolvida.

Por essa razão, um sistema internacional de proteção de DPIs mostra-se ainda mais eficaz no combate a tais atividades, na medida em que as formas bilaterais e multilaterais de cooperação não só seriam capazes de minimizar alguns dos efeitos indesejados dessas estratégias domésticas encontradas em diversos países, mas também facilitar a sua adaptação a cada nova tentativa dos indivíduos de contornar (legal ou tecnicamente) a proteção dos DPIs.

(1970) estabelece que *'at any time after the expiration of three years from the date of the sealing of a patent, any person interested may make an application to the Controller for grant of compulsory license on patent on any of the following grounds, namely: (a) that the reasonable requirements of the public with respect to the patented invention have not been satisfied, or (b) that the patented invention is not available to the public at a reasonably affordable price, or (c) that the patented invention is not worked in the territory of India.'* Cf. Indian Patent Act (1970), as amended by the Patents (Amendment) Act of 1999, at Section 84(1).

[59] Na verdade, essa política não se restringe aos países em desenvolvimento ou mesmo aos governos recentes. Os EUA são amplamente conhecidos por ser, durante grande parte do século XIX, um dos maiores defensores mundiais da reprodução ilegal de material protegido por direitos autorais, especialmente aqueles provenientes de autores e editores britânicos. Cf. Jane C. Ginsburg & John Kernochan, 'One Hundred and Two Years Later: The US Joins the Berne Convention', *Columbia-VLA Journal of Law & the Arts* 13 (1988): 1-2.

[60] Algumas medidas propostas para combater a pirataria tecnológica incluem restrições arquitetônicas à nova tecnologia, permitindo uma restrição permanente dos equipamentos que incorporam essa tecnologia. Cf. Dana R. Wagner, 'The Keepers of the Gates: Intellectual Property, Antitrust, and the Regulatory Implications of Systems Technology', *Hastings Law Journal* 51 (1999): 1129.

3. OS PRINCIPAIS MECANISMOS JURÍDICOS INTERNACIONAIS: TRATADOS BILATERAIS DE INVESTIMENTO (BITS) E ACORDOS MULTILATERAIS DE DPIS

Considerando as características e particularidades dos dois modos predominantes de transferência global de tecnologia descritos nas seções anteriores – no caso, as atividades de IED e contratos de licenciamento –, países que desejam atrair a confiança dos detentores estrangeiros de tecnologia (sobretudo no caso de países em desenvolvimento) necessitam de arranjos legais específicos que possam catalisar este processo de forma eficaz.

Dado que a principal solução para este problema decorre fundamentalmente da melhoria de seus respectivos níveis de proteção aos DPIS, a abordagem mais intuitiva para tais Estados seria simplesmente adotar leis internas com teor semelhante àquelas dos países aos quais as empresas multinacionais originalmente pertencem. No entanto, tal política tem se mostrado insuficiente para gerar a necessária segurança jurídica para tais proprietários de tecnologia,⁶¹ de tal modo que estes buscam obter um grau adicional de salvaguarda (especialmente em se tratando de países em desenvolvimento) contra os riscos associados à perda de controle sobre o uso e disseminação de seus ativos tecnológicos. Contudo, por não disporem de informações ou condições completas de avaliar o nível real de efetividade dos DPIS nesses países, multinacionais detentoras de tecnologia de fronteira tendem a, alternativamente, buscar proteções concedidas pelos seus próprios Estados de origem, tendo em vista a possibilidade de que estes atuem diretamente em benefício de seus nacionais junto a outros Estados. Em outras palavras, a melhor garantia para uma multinacional não seria aquela oferecida diretamente pelo Estado anfitrião interessado em receber sua tecnologia, mas aquela em que as leis do respectivo Estado de origem possam ser eventualmente utilizadas contra o Estado anfitrião, por meio de compromissos mútuos assumidos por ambos os Estados sob o direito internacional.

Neste contexto, as atividades de IED e de licenciamento usufruem de regimes jurídicos distintos dentro do sistema internacional. No caso de uma atividade de IED, a proteção internacional de um ativo tecnológico é frequentemente estabelecida sob padrões acima daquelas previstos nas legislações nacionais: isto é comumente realizado por meio dos chamados Tratados Bilaterais de Investimento

[61] G. Gregory Letterman, *Basics of International Intellectual Property Law* (Ardsley: Transnational Publishers, 2001), 359.

(*Bilateral Investment Treaties* – BITs) celebrados entre um Estado anfitrião (i.e. o país onde o investimento será realizado) e um Estado de origem (i.e. o país onde a multinacional detentora de tecnologia tem a sua sede principal).

Um BIT é comumente definido como um tratado internacional entre dois ou mais Estados que regula os investimentos diretos realizados por pessoas físicas ou jurídicas de um Estado-parte no território do outro Estado-parte.⁶² Tais acordos não apenas reforçam a proteção jurídica dos ativos tecnológicos, mas também de todos os aspectos dos investimentos diretos que possam ocorrer entre os dois Estados signatários, incluindo rigorosas condições de expropriação, formas de compensação e procedimentos de solução de disputas. Embora a estrutura geral e o conteúdo substantivo dos BITs atualmente vigentes variem relativamente pouco entre si, tais arranjos têm se tornado um dos incentivos legais mais eficazes para empresas estrangeiras investirem e transferirem diretamente sua tecnologia para outros países.⁶³ Isto porque, do ponto de vista de uma multinacional, os BITs representam um compromisso internacional do Estado anfitrião de efetivar regimes mais rigorosos dos direitos de propriedade em todos os seus aspectos (incluindo DPIs), em conformidade com as políticas do Estado de origem do qual essa empresa é nacional.

Em que pese a crescente importância dos BITs e dos arranjos de caráter bilateral/regional para a proteção de investimentos diretos e de transferências de tecnologia, deve-se observar também que não ainda há acordos de natureza multilateral sobre IED que com semelhantes níveis de aderência e efetividade entre os Estados, exceto quando diretamente relacionados à aplicação e interpretação dos próprios BITs. Neste sentido, o Centro Internacional de Resolução de Disputas em Investimentos (*International Centre for Settlement of Investment Disputes* – ICSID), organização internacional de natureza multilateral ligada do Grupo do Banco Mundial, tem atuado com o objetivo de facilitar a resolução de disputas sobre investimentos diretos entre governos e investidores estrangeiros privados, geralmente em função da aplicação e interpretação de BITs.⁶⁴ Assim, embora o

[62] Teresa McGhie, 'Bilateral and Multilateral Investment Treaties', in *Legal Aspects of Foreign Direct Investment*, ed. Daniel D. Bradlow & Alfred Escher (The Hague, Kluwer Law International, 1999), 107.

[63] Kenneth J. Vandeveld, 'The Economics of Bilateral Investment Treaties', *Harvard International Law Journal* 41 (2000): 479; Jeswald W. Salacuse & Nicholas P. Sullivan, 'Do BITs Really Work: An Evaluation of Bilateral Investment Treaties and Their Grand Bargain', 46 *Harvard International Law Journal* 46 (2005): 67; ICTSD-UNCTAD, 'Intellectual Property Rights, Implications for Development', *Intellectual Property Rights & Sustainable Development Series* (2003), <www.ictsd.org/pubs/ictsd_series/iprs/PP.html>, 1 January 2009, 86.

[64] Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of

ICSID constitua uma instituição multilateral, cumpre notar que sua competência relaciona-se mais diretamente com a aplicação dos próprios BITs, uma vez que a própria abordagem bilateral constitui uma forma de compromisso de um Estado sob o direito internacional.⁶⁵

Por outro lado, em relação à regulação e proteção dos contratos de licenciamento, a aplicação dos DPIs em nível internacional tem sido, de fato, realizada principalmente por meio de acordos multilaterais. Em que pese uma discussão exaustiva sobre todos tratados multilaterais de DPIs exceder o escopo deste artigo,⁶⁶ é importante endereçar quatro tratados internacionais específicos no que diz respeito à questão da transferência internacional de tecnologia: a Convenção de Paris de 1883,⁶⁷ a Convenção de Berna de 1886,⁶⁸ a Convenção de Roma de 1961⁶⁹ e o Tratado sobre Propriedade Intelectual Referente a Circuitos Integrados (Tratado IPIC) de 1989.⁷⁰ Tais instrumentos são essenciais para compreender a natureza da proteção internacional da tecnologia que é comercialmente transferida para outros países, na medida em que cada um deles abrange um pilar específico sobre o tema.

Other States (18 de março de 1965).

[65] Outra instituição multilateral relacionada à proteção de IED é a Agência Multilateral de Garantia de Investimentos (*Multilateral Investment Guarantee Agency* – MIGA), embora ela guarde pouca relação com a proteção de DPIs. Ver Malcolm D. Rowat, ‘Multilateral Approaches to Improving the Investment Climate of Developing Countries: The Cases of ICSID and MIGA’, *Harvard International Law Journal* 33 (1992): 118; Thomas L. Brewer, ‘International Investment Dispute Settlement Procedures: The Evolving Regime for Foreign Direct Investment,’ *Law & Policy in International Business* 26 (1994): 656; Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency, done in Washington, D.C., 11 October 1985.

[66] Para uma visão exaustiva e cronológica dos tratados multilaterais sobre DPIs, ver P. Kanagavel, ‘Intellectual Property Rights: A Comprehensive Overview’, *Journal of Patent & Trademark Office Society* 85 (2003): 663. Exemplos de tratados bilaterais bem-sucedidos sobre DPIs podem ser observados em Pedro Roffe, ‘Intellectual Property, Bilateral Agreements and Sustainable Development: The Challenges of Implementation’, CIEL (2007), <www.ciel.org/Publications/FTA_ImplementationPub_Jan07.pdf>. No entanto, a maioria desses acordos deve ser vista como continuações diretas dos esforços multilaterais iniciados pelo Acordo TRIPS da OMC, e não como um esforço independente.

[67] Convenção de Paris sobre a Proteção da Propriedade Industrial (20 de março de 1883, alterado em 28 de setembro de 1979).

[68] Convenção de Berna sobre a Proteção das Obras Literárias e Artísticas (9 de setembro de 1886, alterado em 28 de setembro de 1979).

[69] Convenção Internacional sobre a Proteção de Artistas, Produtores de Fonogramas e Organizações de Radiodifusão (26 October 1961).

[70] Tratado sobre Propriedade Intelectual Referente a Circuitos Integrados (26 de maio de 1989).

Mais importante, todos esses tratados foram sistematicamente incorporados ao que hoje é conhecido como o acordo internacional mais imperativo e abrangente sobre o tema da proteção de DPIs,⁷¹ o chamado Acordo sobre Aspectos Relacionados ao Comércio dos Direitos de Propriedade Intelectual (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* – Acordo TRIPS), firmado no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC).⁷² O Acordo TRIPS não apenas passou a fornecer abordagens inovadoras e sem precedentes sobre a aplicação de DPIs entre os Estados, mas também conseguiu ampliar seu escopo de atuação por meio de uma coordenação mais harmonizada entre os tratados internacionais até então firmados sobre o tema e os respectivos sistemas jurídicos nacionais existentes voltados à sua proteção.

Na perspectiva dos proprietários de tecnologia, os BITs e os tratados multilaterais de DPIs emergiram simultaneamente como a sinalização mais forte de compromisso dos Estados com a proteção dos incentivos à disseminação global de tecnologia.⁷³ Na medida em que as empresas multinacionais vislumbram as atividades de IED e de licenciamento como as práticas mais seguras para fornecer sua tecnologia no exterior, os regimes legais efetivamente disponíveis aos formuladores de políticas nos Estados – e particularmente nos países em desenvolvimento – tornou-se essencialmente reduzida a essas duas grandes sistemáticas de governança internacional.

4. OBSERVAÇÕES FINAIS

Neste artigo, procuramos estabelecer alguns dos fundamentos iniciais para se compreender a importância dos regimes jurídicos internacionais que governam as transferências de tecnologia e conhecimento entre Estados. Primeiro, revisitamos os principais elementos teóricos que demonstram como a estrutura dos

[71] Jayashree Watal, 'Implementing the TRIPS Agreement', in *Development, Trade, and the WTO: A Handbook*, ed. Bernard Hoekman et al. (Washington, DC, The World Bank, 2001), 304-314.

[72] OMC, Acordo de Estabelecimento da Organização Mundial do Comércio (15 de abril de 1994); OMC, Acordo sobre Aspectos Relacionados ao Comércio dos Direitos de Propriedade Intelectual, Anexo 1C do Acordo da OMC.

[73] OECD, 'Development Dimensions of Intellectual Property Rights: The Relationship between Trade, FDI and Licensing', Working Party of the Trade Committee No. TD/TC/WP(2003)16 (Paris, OECD, 2003a), <www.ige.ch/E/jurinfo/documents/j110407e.pdf>, 1 January 2009.

DPIs cria incentivos para o aumento dos fluxos de IED e de contratos de licenciamento em mercados estrangeiros. Tais discussões sugerem, em geral, que os DPIs podem assumir diferentes graus de intensidade e cada um desses níveis afetará de forma diferente a disposição das empresas em fornecer sua tecnologia no exterior. Mais especificamente, DPIs mais fortes provavelmente aumentarão o nível de fluxos de tecnologia através de atividades de IED ou de licenciamento.

Ademais, as diversas abordagens de regulação atualmente disponíveis para os proprietários de tecnologia acabam por se traduzir em diferentes graus de efetividade na proteção de DPIs. Neste contexto, é possível afirmar que legislações de caráter meramente nacional situam-se no menor grau dessa escala, uma vez que acabam por se revelar frequentemente ineficazes em garantir a devida proteção de DPIs em jurisdições estrangeiras aos detentores de tecnologia. Por outro lado, as diversas formas de proteção internacional de DPIs têm desempenhado uma papel notadamente crucial em relação aos arranjos nacionais, na medida em que têm superado alguns dos desafios mais importantes ligados à natureza da atividade de inovação tecnológica – sobretudo no que tange à harmonização de sistemas jurídicos conflitantes, à necessidade de rápida adaptação ao progresso tecnológico e ao enfrentamento de diferenças culturais e sociais que limitam severamente a eficácia de políticas domésticas isoladas de DPIs.

Por fim, considerando a importância do marco legal internacional para a proteção de DPIs, foram brevemente introduzidos os regimes jurídicos internacionais mais relevantes desenvolvidos em torno das atividades de transferência comercial de tecnologia, com base nas atividades de IED e contratos de licenciamento enquanto modalidades mais frequentes de disseminação adotadas por empresas multinacionais. Com relação às atividades de licenciamento, uma série de acordos multilaterais foram progressivamente celebrados a fim de garantir sua proteção e aplicação global, culminando finalmente no Acordo TRIPS da OMC. No que diz respeito às atividades de IED, o regime mais adotado tem sido os tratados bilaterais de investimento. Em que pese a constante evolução que tais regimes vêm naturalmente enfrentando, sua estrutura normativa e caráter essencialmente internacionais mostram-se fundamentais para fomentar uma maior disseminação global de conhecimento e tecnologia, tanto no interesse de países desenvolvidos, que abrigam grande parte da inovação tecnológica, como de países em desenvolvimento, cujo enorme potencial econômico ainda enfrenta desafios por maior produtividade.